

# LE DROIT DES MARQUES AU CANADA: PERSPECTIVES ET PROSPECTIVES

Diane Leduc Campbell

Le droit des marques de commerce canadien a évolué de façon significative au cours des dernières années, principalement en raison de l'adhésion du Canada à des traités internationaux comportant un volet de propriété intellectuelle. En parallèle, on procédait au plan local à divers correctifs et mises à jour de la Loi et de la réglementation en matière de marques.

Ainsi, par exemple, l'Accord de libre-échange nord-américain de 1994 a donné lieu à des amendements à la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) permettant la rétention provisoire de marchandises importées au Canada, ou sur le point d'être importées, et dont la distribution serait contraire à la Loi. En 1996, différentes modifications résultaient de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce: entre autres, l'introduction dans la *Loi sur les marques de commerce* de dispositions protégeant les indications géographiques, et l'ouverture de la priorité conventionnelle aux pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Via l'appartenance du Canada à l'OMC, les entreprises et citoyens canadiens ont par ailleurs obtenu accès au système d'enregistrement de la marque dite communautaire, c'est-à-dire l'enregistrement d'une même marque dans les États de l'Union européenne.

À l'heure actuelle, on distingue deux perspectives d'évolution du droit canadien des marques. D'une part, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) souhaite à nouveau actualiser la législation sur les marques en même temps que celle se rapportant à ses autres champs d'activités.

D'autre part, plusieurs initiatives internationales en matière de marques - discussions sur les marques notoires, les noms de domaine, l'harmonisation du droit sur les licences de marques - ont présentement cours, sans doute destinées à influencer à moyen ou long terme la législation nationale. De plus, l'année 1996 a vu entrer en opération le Protocole de Madrid (1er avril 1996), et entrer en vigueur *Traité sur le droit des marques* (1er août 1996), s'ajoutant au système d'enregistrement de la marque communautaire ouvert depuis le 1er avril 1996. Il déborde le cadre du présent article que de rendre compte de ces initiatives et traités internationaux, mais nous en donnerons un bref aperçu.

## 1. Projets d'amendements aux textes législatifs canadiens

### 1.1 Actualisation des lois de propriété intellectuelle

En 1993, le gouvernement canadien mettait à jour différentes lois sur la propriété intellectuelle, au moyen de la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle* (L.C. 1993, ch. 15), sanctionnée le 6 mai 1993. Les dispositions modificatrices comprises à cette loi sont entrées en vigueur à différentes dates entre juin 1993 et octobre 1996.

En ce qui a trait aux marques de commerce, un amendement important a remplacé le système d'enregistrement des usagers autorisés par l'article 50 visant l'emploi sous licence d'une marque: aux termes de la licence, le propriétaire d'une marque doit contrôler, directement ou indirectement, les caractéristiques et la qualité des marchandises ou services offerts sous la marque dont il permet l'emploi. À l'article 9, la liste déjà complexe des "marques interdites" - que nul ne peut en principe adopter comme marque - a notamment été allongée par l'insertion des signes et poinçons officiels de contrôle et garantie adoptés par un pays de l'Union [paragraphe 9(1)(i.1)]. [\[1\]](#)

Cependant, là n'était pas le seul but de la Loi d'actualisation, au plan des marques, puisque divers amendements ont par exemple remédié à des incongruités de traduction [version française de l'article 12(1)(b)] ou à des oublis législatifs (réintégration de Terre-Neuve dans la L.R.C. 1985, c. T-13).

L'objet d'un nouveau projet de loi d'actualisation [2] serait d'harmoniser les approches divergentes prises dans les différentes lois de propriété intellectuelle à l'égard d'une même situation - par exemple, la revendication de priorité conventionnelle - et de corriger certains "problèmes techniques" qui, de l'avis général, existent dans ces lois. Toutefois, selon le vœu des autorités, le projet de loi ne comporterait pas d'amendements prêtant à controverse.

Soulignons qu'à la date de rédaction du présent article, les intentions gouvernementales n'étaient pas encore concrétisées en un projet de loi disponible, mais manifestées dans une série de points offerts à la discussion d'associations professionnelles et commerciales, de même qu'aux commentaires du public.

Les amendements viseraient à supprimer tout obstacle juridique à l'utilisation du courrier électronique pour la production de documents, la tenue des registres et le paiement des taxes auprès des autorités, par exemple. L'article 66 de la *Loi sur les marques de commerce* serait amendé afin d'accorder plus de flexibilité dans l'octroi de prolongations de délai en cas de congés provinciaux et situations de force majeure; de telles dispositions seraient d'ailleurs incluses à d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Les procédures d'enregistrement de suretés sur les différentes formes de propriété intellectuelle, et les effets de tels enregistrements, seraient clarifiés et harmonisés. Le mode de revendication de la priorité conventionnelle dans la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur les brevets* (L.R.C. 1985, ch. P-4) et la *Loi sur les dessins industriels* (L.R.C. 1985, ch. I-9) serait normalisé.

En ce qui a spécifiquement trait aux marques, les propositions sont en majorité de nature substantive. En vrac, telles qu'énumérées dans la communication gouvernementale [3], elles comprennent d'abord des amendements permettant au Canada d'adhérer éventuellement au *Traité sur le droit des marques*. Ainsi, la durée d'un enregistrement et de tout renouvellement serait réduite de quinze à dix ans; l'exigence de déposer une copie certifiée d'un enregistrement étranger lorsque celui-ci fonde la demande canadienne serait annulée. Un requérant se verrait obligé de grouper et numéroter les produits et services compris à sa demande d'enregistrement selon la Classification de Nice. Enfin, le requérant aurait la possibilité de diviser sa demande d'enregistrement.

Il est également proposé que les procédures en radiation administrative d'un enregistrement sous l'article 45 de la Loi soient simplifiées, afin que le propriétaire enregistré d'une marque puisse se contenter de déposer une déclaration à l'effet que sa marque a été employée au cours des trois années précédentes, sans devoir prouver l'emploi de celle-ci.

La procédure d'opposition sous l'article 38 serait simplifiée, entre autres en exigeant de l'opposant qu'il signifie sa déclaration d'opposition directement auprès du requérant; serait ainsi éliminée la révision préliminaire de la déclaration effectuée par la Commission des oppositions.

Il est suggéré de supprimer les limites posées par l'article 15 sur la cession de marques de commerce liées. Il est également proposé qu'un requérant puisse écarter une objection administrative posée sous le paragraphe 12(1)(d) de la Loi (au motif que la marque dont l'enregistrement est demandé crée confusion avec une marque enregistrée) en soumettant un consentement de la part du propriétaire de cette marque enregistrée.

Il est aussi proposé que l'article 14 de la Loi, permettant qu'une marque déposée dans le pays d'origine du requérant ou de son prédécesseur en titre puisse être enregistrée nonobstant les

paragraphes 12(1)(a) et (b) (marque constituée d'un nom de famille ou marque descriptive), soit modifié afin d'obliger ce requérant à prouver, à l'égard de sa marque, l'acquisition d'un caractère distinctif au Canada. (À l'heure actuelle, un tel requérant doit simplement prouver que sa marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif.) Un autre amendement permettrait l'enregistrement de marques sonores, mais soumettrait cet enregistrement, de même que l'enregistrement d'une marque consistant uniquement en des couleurs, à la production d'une preuve d'acquisition d'un caractère distinctif.

Il est également suggéré, sans toutefois indiquer le sens d'une nouvelle règle, que les dispositions de la Loi relatives à la révélation d'une marque soient reconsidérées. À cet égard, l'OPIC s'interroge à savoir si la révélation d'une marque au Canada doit continuer de constituer une base valable à l'obtention d'un enregistrement, et si l'article 5 doit être amendé pour éliminer les restrictions aux activités constituant révélation d'une marque au Canada.

Un autre amendement permettrait aux demandes d'enregistrement des marques de certification d'être fondées sur un emploi projeté. Il est également proposé que les produits montrés à des expositions internationales officiellement reconnues soient protégés, conformément à l'article 11 de la Convention de Paris. Enfin, l'on propose de moderniser les exigences relatives à l'emploi prévues à l'article 4 de la Loi, afin de tenir compte de l'emploi d'une marque sur Internet.

Sans pouvoir anticiper la réaction des groupes appelés à commenter ces propositions, il faut convenir que certaines modifications paraissent quasi-révolutionnaires par rapport au droit substantif et à la pratique actuels - par exemple, les propositions relatives au paragraphe 12(1)(d), à l'article 15 et à l'article 45. D'autres nécessitent examen attentif de l'étendue des obligations du Canada sous la Convention de Paris, par exemple la proposition relative à l'article 14.

Bien entendu, l'éventuel projet de loi d'actualisation pourrait ne pas retenir tous les amendements ci-haut énumérés, ou en inclure de nouveaux.

## **1.2 Projets d'amendements aux règlements**

À peine le *Règlement sur les marques de commerce (1996)* (DORS 196-195) était-il entré en vigueur (16 avril 1996) que le Ministère de la Justice, pour Industrie Canada, sollicitait des observations sur des améliorations possibles à la procédure d'opposition en matière de marques. De telles améliorations seraient faites par voie d'amendements aux articles 35 à 47 du Règlement, et par modification de la pratique de la Commission des oppositions de l'OPIC. [4] Au début de l'année 1997, un projet d'articles 35 à 47 modifiés était soumis, pour fins de discussion, à diverses associations professionnelles et commerciales.

De plus, en mars 1997, on proposait un projet d'amendements au même Règlement ayant principalement pour but de faciliter les communications électroniques avec le Bureau des marques de commerce.

### **1.2.1 Amendements au *Règlement sur les marques de commerce (1996)***

L'article 3 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* fixe les modalités d'envoi et livraison du courrier adressé au registraire, et sa date de réception. Suivant adoption des modifications [5], un nouveau paragraphe 3(4) du Règlement permettrait que la correspondance adressée au registraire lui soit transmise par télécopieur à tout moment, que le Bureau des marques de commerce soit ouvert ou non, et être considérée comme reçue le jour de la transmission. Cependant, le paragraphe 3(4) ne s'appliquerait pas à une preuve produite sous les articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi, non plus qu'à une demande d'enregistrement de marque sous l'article 30.

En parallèle, un nouveau paragraphe 3(6) permettrait de transmettre de l'information ou des documents au registraire par courrier électronique, dans la mesure où le Bureau est techniquement capable de la recevoir, et ce n'importe quand. Les exceptions à ce genre de transmission sont les mêmes que précédemment mentionnées, sauf en ce qui concerne une demande d'enregistrement de marque. La raison en est sans doute que le *Traité sur le droit des marques* [6] prévoit que les pays qui y adhèrent doivent permettre la production d'une demande d'enregistrement par courrier électronique. Le Canada n'a pas adhéré au Traité mais l'on n'a vraisemblablement pas souhaité insérer au Règlement une disposition qui requerrait ré-amendement.

Les autres amendements proposés établissent les dimensions du papier utilisé pour les documents envoyés ou télécopiés au Bureau des marques (article 13), remplacent l'expression "enregistrement dans un pays de l'Union" par "enregistrement dans ou pour un pays de l'Union" [alinéas 25(a)(iii) (B) et 32(d)], et corrigent le paragraphe 52(g) relatif au contenu du registre pour y inclure la mention, comme base du dépôt canadien, de l'enregistrement obtenu pour un pays de l'Union.

### **1.2.2 Modifications à la procédure devant la Commission des oppositions**

En réponse à des commentaires qu'auraient reçu les autorités sur la durée moyenne d'une opposition (24 mois), sur les complications et les coûts y afférents, l'OPIC a annoncé comme initiative principale en matière de marques, pour 1997, une simplification de la procédure d'opposition. L'OPIC espère entre autres réduire les frais d'une opposition pour les parties impliquées en diminuant le nombre d'audiences *viva voce* devant le registraire, et réduire la durée totale d'une procédure d'opposition à environ treize mois, à l'avantage des commerçants qui seraient ainsi plus rapidement fixés sur le droit à l'enregistrement de la marque sous opposition.

À des fins de discussion, le Ministère de la Justice, pour Industrie Canada, a proposé au début de l'année 1997 des amendements aux articles 35 à 47 et l'ajout d'articles 47.1 à 47.3 au *Règlement sur les marques de commerce (1996)* [7], modifiant la procédure d'opposition ainsi que ci-après résumé.

Le projet d'amendement au paragraphe 36(1) prévoit que toute correspondance envoyée par une partie au registraire fait l'objet d'une signification à la partie adverse, et que la correspondance avec le registraire mentionne le fait de cette signification, avec l'indication du mode de signification utilisé et de la date de signification effective ou réputée. À défaut de comporter ces mentions, la correspondance est réputée n'avoir pas été reçue par le registraire, qui en informe toutefois la partie qui a produit la correspondance [paragraphe 36(2)]. La signification peut être effectuée par courrier recommandé, par livraison matérielle ou de toute autre façon (par exemple par télécopie) convenue entre les parties; lorsque la signification est effectuée par courrier recommandé, elle est réputée faite le dixième jour après la date de mise à la poste (article 37).

Le requérant disposerait d'un délai de deux mois suivant la date où une copie de la déclaration d'opposition lui a été envoyée pour produire auprès du registraire une contre-déclaration et en signifier copie à l'opposant. La contre-déclaration pourrait consister en un simple énoncé indiquant que le requérant conteste l'opposition (article 39). À moins que les parties en conviennent, la modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration ne serait pas permise (article 40).

L'opposant aurait trois mois suivant signification de la contre-déclaration pour soumettre au registraire une preuve au soutien de son opposition, ou une déclaration énonçant son désir de ne pas produire de preuve; copie de cette preuve ou de cette déclaration doit être signifiée au requérant [paragraphe 41(1)]. Si l'opposant produit une preuve, le requérant peut dans le mois qui en suit la signification soumettre au registraire une liste comportant au maximum cinquante questions en guise de contre-interrogatoire, et signifier copie de cette liste à l'opposant, qui aura un délai d'un mois pour soumettre au registraire une réponse aux questions et en signifier copie au

requérant [paragraphe 42(1) et (2)]. Lorsque l'opposant ne dépose pas de réponse, l'affidavit ou la déclaration solennelle constituant preuve est réputé, en tout ou en partie selon le cas, ne pas faire partie de la preuve de l'opposant [paragraphe 42(3)].

Le projet d'article 47 du Règlement pose les paramètres aux questions et réponses de contre-interrogatoire; entre autres, lorsqu'une question n'est pas considérée appropriée, la partie appelée à répondre doit expliquer en quoi elle est inappropriée.

Le requérant disposerait d'un délai de trois mois suivant signification de la preuve de l'opposant (ou de la déclaration suivant laquelle l'opposant ne produira pas de preuve) pour soumettre au registraire la preuve sur laquelle il s'appuie, ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire; copie de cette preuve ou de cette déclaration, le cas échéant, est signifiée à l'opposant (article 43). Tant pour l'opposant que pour le requérant, l'omission de produire une preuve ou une déclaration énonçant leur désir de ne pas produire une preuve, a pour conséquence l'abandon réputé de l'opposition ou de la demande d'enregistrement, selon le cas [paragraphe 41(2) et 43(2)].

L'opposant aurait à son tour la possibilité de soumettre au registraire une liste contenant au maximum cinquante questions, en guise de contre-interrogatoire, et signifier copie de cette liste au requérant, qui dispose d'un délai d'un mois pour soumettre ses réponses (article 44).

À moins que les parties n'en conviennent autrement, aucune autre preuve ne pourrait être produite de part ou d'autre [paragraphe 45(1)]. Les parties peuvent convenir d'un contre-interrogatoire oral, dont la transcription ainsi que tout document visé par un engagement à le produire sont déposés au Bureau du registraire par la partie qui a procédé au contre-interrogatoire [paragraphe 45(2)].

Dans les trois mois suivant la signification de la preuve du requérant ou de sa déclaration à l'effet qu'il n'entend pas déposer de preuve, l'une ou l'autre partie pourrait présenter au registraire une demande de fixation d'une audience de vive voix, accompagnée de droits (à être prescrits), et sur réception d'une telle demande, le registraire avise les parties de la date et de l'heure de l'audience [paragraphe 47.1(1)]. Normalement, les audiences orales seraient tenues par télé-conférence, et chaque partie disposerait alors d'un temps limité: trente minutes pour l'opposant, quarante minutes pour le requérant, et dix minutes de réponse pour l'opposant [paragraphe 47.1(2) et (3)].

L'audience serait précédée, au plus tard une semaine avant la date fixée, par la production facultative d'un mémoire écrit qui ne doit pas dépasser trois pages.

En alternative, dans les trois mois suivant la signification de la preuve du requérant ou de sa déclaration à l'effet qu'il n'entend pas produire de preuve, le requérant ou l'opposant pourrait, avec le consentement de l'autre partie, informer le registraire que les parties souhaitent échanger des plaidoyers écrits au lieu de participer à une audition orale [paragraphe 47.1(5)]. Si tel est le cas, les plaidoyers écrits seraient produits et signifiés de

façon consécutive, l'opposant pouvant produire réponse au plaidoyer du requérant [paragraphe 47.1(6)].

De plus, la pratique administrative de la Commission des oppositions à l'égard des prolongations de délai serait restreinte à ne les accorder qu'en des circonstances très exceptionnelles, ou avec le consentement adverse.

Soulignons à nouveau que ces amendements aux articles 35 à 47 du Règlement, soumis depuis 1996 à un processus de consultation, pourraient être modifiés suivant commentaires des milieux d'affaires et professionnels.

## 2. Développement internationaux

### 2.1 Accords en vigueur

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

Le *Traité sur le droit des marques* a été conclu à Genève le 27 octobre 1994 et est entré en vigueur le 1er août 1996. Au 30 avril 1997, neuf pays l'avaient ratifié [8]. Le Canada n'est pas de ce nombre, mais les amendements proposés à la *Loi sur les marques de commerce* indiquent une intention d'y adhérer.

Le *Traité* énumère de façon exhaustive les renseignements et éléments qu'un état peut exiger dans une demande d'enregistrement (Article 3); les règlements édictés sous le *Traité* contiennent d'ailleurs un formulaire détaillé pouvant être utilisé à cette fin. Le paragraphe 3(2) permet la production d'une demande d'enregistrement par courrier électronique ou par télécopie, pourvu que l'État visé par la demande permette ce moyen de communication. Le paragraphe 4(2) prévoit qu'un État puisse exiger d'un requérant non-domicilié dans ledit pays, ou qui n'y a pas un établissement industriel ou commercial réel et effectif, la nomination d'un représentant local aux fins de la procédure d'enregistrement.

Ainsi, le *Traité* énumère les exigences qui, une fois satisfaites, permettront à un requérant d'obtenir une date de dépôt (article 5). Lorsque des produits et services compris dans plusieurs classes de la Classification de Nice sont inclus dans une même demande d'enregistrement, cette demande résultera en un seul enregistrement (article 6). Toutefois, le *Traité* permet aux États membres de déclarer, au moyen d'une réserve, qu'une demande ne peut contenir que des produits ou services appartenant à une seule classe [paragraphe 24(2)]. Par contre, il sera possible de diviser une demande d'enregistrement, par exemple lors de procédure d'opposition, répartissant ainsi entre ces demandes les produits ou services compris à la demande initiale [paragraphe 7(1)].

Le paragraphe 9(1) du *Traité* prévoit que la publication d'une demande et l'enregistrement qui en résultera doivent indiquer les produits et services par leurs noms, groupés suivant la Classification de Nice, avec une indication des classes pertinentes. Toutefois, ce regroupement ne doit pas être interprété comme signifiant que deux produits sont similaires ou, à l'opposé, dissemblables [paragraphe 9(2)].

Le *Traité* prévoit des procédures pour l'enregistrement du changement de nom ou d'adresse du propriétaire d'une marque (article 10), changement de propriété de la marque (article 11) et correction d'erreurs (article 12). Des formulaires à cet égard sont inclus aux règlements, de même qu'une formule de demande de renouvellement de l'enregistrement. De façon générale, ces interventions peuvent être effectuées par télécopie ou transmission électronique dans les formes requises, quoique l'État puisse requérir le paiement d'une taxe dans chaque cas.

La durée d'un enregistrement sous le *Traité* est de dix ans [paragraphe 13(7)]: il s'agit là de l'une des deux dispositions substantives contenues au *Traité*, la seconde étant que les pays membres doivent permettre l'enregistrement des marques de services. Tel que précédemment mentionné, l'exigence relative à la durée nécessiterait amendement de la *Loi sur les marques de commerce* canadienne en cas d'adhésion; la seconde n'en nécessiterait pas, puisque le Canada permet déjà l'enregistrement des marques de services.

Le *Traité* prévoit spécifiquement qu'au moment du renouvellement aucune preuve d'emploi ou déclaration d'emploi ne peut être requise. Cependant, de façon plus générale, si l'autorité administrative a un doute raisonnable sur une indication dans la demande de renouvellement, elle peut requérir que preuve en soit fournie [alinéa 13(4)(iii); paragraphe 13(5)]. Il en va de même pour tout renseignement concernant la demande d'enregistrement [paragraphe 3(8)], le

représentant pour signification du requérant [paragraphe 4(8)], un changement de nom ou d'adresse ou de propriétaire de la marque [paragraphe 10(5), 11(5)].

Le Traité prévoit la création d'une Union des États ou organisations y adhérant aux fins de mise en oeuvre du Traité, d'amendements éventuels, etc.

### **2.1.2 Le Protocole de Madrid**

Alors que le *Traité sur le droit des marques* uniformise les exigences relatives aux demandes d'enregistrement dans et pour chaque pays membre du Traité, le Protocole de Madrid constitue un système permettant l'enregistrement d'une marque dans plusieurs pays, au moyen d'une demande unique produite auprès de l'OMPI; la demande désigne les États ou organisations dans lesquels le requérant souhaite étendre la protection de sa marque.

Issu de l'Arrangement de Madrid (1891), mais indépendant de celui-ci, le Protocole de Madrid [9] a été signé le 28 juin 1989 et est entré en vigueur le 1er décembre 1995. En date du 15 avril 1997, dix-sept États y avaient adhéré, [10] mais non le Canada.

Le Protocole permet aux États (qui n'ont pas nécessairement à être membres de l'Arrangement de Madrid), de même qu'à des organisations internationales, d'adhérer au système Madrid d'enregistrement international des marques administré par le Bureau de l'OMPI. Le système d'enregistrement mis en oeuvre par le Protocole n'est ouvert qu'aux citoyens et entreprises des États ou organisations qui en sont membres, ou qui y ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif. Avec les membres de l'Arrangement de Madrid, les adhérents au Protocole forment l'Union de Madrid.

L'adhésion du Canada au Protocole semble une possibilité plus distante que l'adhésion au *Traité sur le droit des marques*, mais l'évolution du Protocole fera sans doute l'objet d'un suivi attentif. Un processus de consultation mené par l'OPIC est présentement en cours.

## **2.2 Discussions et projets internationaux**

### **2.2.1 Protection des marques notoires**

Le programme de l'OMPI pour 1996-1997 [11] prévoit que le Bureau international étudiera, avec l'aide d'un comité d'experts se réunissant une fois l'an, toutes les questions touchant à l'application correcte de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris, concernant la protection que les membres de la Convention doivent accorder aux marques de haute renommée.

Une première rencontre du comité d'experts de l'OMPI sur les marques notoires a eu lieu en novembre 1995, et une seconde en octobre 1996. Lors de celle-ci, les experts (comprenant des représentants de 54 États, des Communautés européennes et d'organisations non-gouvernementales intéressées à la propriété intellectuelle) ont étudié un projet d'articles [12] visant la protection des marques notoires. Y sont déterminées les conditions de protection de telles marques (article 2), comprenant entre autres les critères pertinents à l'identification d'une marque comme étant notoire [paragraphe 2(3)], de même que les conditions auxquelles une marque de commerce sera présumée être en conflit avec une marque notoire [paragraphe 3(1)]. Le projet prévoit le refus d'enregistrer une marque qui entre en conflit avec une marque notoire [paragraphe 3(2)], et l'inclusion d'un motif d'opposition fondé sur un conflit avec une marque notoire [paragraphe 3(3)].

Il est à noter que le paragraphe 2(1) du projet pose le principe de la protection de la marque notoire sans nécessité d'enregistrement ou d'emploi de celle-ci dans le territoire pour lequel la protection est revendiquée. Toutefois, la marque notoire doit répondre aux critères de notoriété

spécifiés - lesquels ne sont pas exhaustifs -, parmi lesquels on note la durée, l'ampleur et l'étendue géographique de l'emploi de la marque, et de la publicité s'y rapportant.

À date, les travaux du comité d'experts sur les marques notoires sont considérés par les autorités canadiennes comme préliminaires. Restent à déterminer non seulement les bases de la protection possible, mais aussi la forme que prendrait cette protection, par exemple au moyen d'un protocole relatif au *Traité sur le droit des marques*, ou d'une recommandation de l'Assemblée générale de l'OMPI. Lors de la seconde rencontre du comité, la délégation du Canada a dit espérer que les solutions trouvées permettent d'équilibrer les intérêts des propriétaires de marques notoires au niveau international, et les intérêts des entreprises qui choisissent et emploient des marques au niveau national. [13] Une troisième rencontre du comité d'experts a été prévue pour octobre 1997.

### **2.2.2 Harmonisation de l'enregistrement des licences de marques**

Du 17 au 20 février 1997, se tenait à Genève la première session du comité d'experts sur les licences de marques, convoqué par l'OMPI. Une représentante de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada y a assisté, de même que des représentants de plus de soixante États et d'organisations non-gouvernementales intéressés à la propriété intellectuelle (ECTA, FICPI, INTA, etc.) Les discussions ont pris pour point de départ un mémoire rédigé par l'OMPI, intitulé "Simplification et harmonisation des formalités concernant l'inscription des licences de marques; questions relatives à la mention des licences sur les produits et leur emballage, en liaison avec la prestation de services ou dans la publicité." [14]

Le but recherché par le projet d'articles [15] est, entre autres, d'harmoniser et simplifier les exigences portant sur l'enregistrement des licences, lorsque la loi d'un État en particulier prévoit tel enregistrement (article 2). L'absence d'enregistrement d'une licence n'affecte pas la validité de l'enregistrement de la marque en cause et est sans effet sur la protection de cette marque [paragraphe 3(1)]. De même, l'enregistrement d'une licence n'est pas une pré-condition au droit pour un licencié de se joindre à des procédures visant le respect des droits à la marque par son propriétaire, non plus que d'obtenir des dommages résultant d'une contrefaçon de la marque faisant l'objet de la licence [paragraphe 3(2)].

Suivant le projet, l'emploi d'une marque avec le consentement de son propriétaire enregistré est présumé constituer emploi par le propriétaire enregistré, même lorsqu'il n'y a pas de contrat de licence écrit ou, lorsque tel contrat existe, lorsque la licence n'a pas été enregistrée (article 4). Toute irrégularité ou absence de mention du fait que la marque est employée sous licence, sur les produits portant la marque ou leurs emballages, ou en liaison avec les services visés, n'affectera pas la validité de l'enregistrement de la marque (article 5).

L'OMPI a indiqué à la fin de la session de février 1997 qu'elle rédigerait un projet d'articles révisé pour la seconde session du comité d'experts. D'autre part, il est prévu qu'une entente éventuelle sur le sujet prenne la forme d'un protocole au *Traité sur le droit des marques*.

### **2.2.3 Marques et noms de domaine**

Du 26 au 30 mai 1997, se tenait à Genève, toujours à l'initiative de l'OMPI, une réunion consultative sur les marques et noms de domaine Internet (cette réunion a été précédée d'une autre rencontre tenue en février 1997, aux mêmes fins).

L'OMPI s'est intéressée aux noms de domaine en raison de communications avec le "International Ad Hoc Committee" (IAHC), un comité international d'experts qui tente de trouver solutions aux problèmes liés aux noms de domaine Internet. Ces problèmes ont notamment trait aux marques de commerce utilisées dans le contexte international propre à Internet.



À l'heure actuelle, l'aspect marque de commerce n'entre pas en ligne de compte au moment de l'enregistrement des noms de domaine, lesquels sont généralement accordés sur une base premier arrivé-premier servi, laissant aux parties intéressées le soin de régler tout conflit.

Par conséquent, il a été suggéré, dans le document préparatoire à la rencontre de mai 1997 [\[16\]](#), qu'une banque de données mondiale concernant les marques soit mise en oeuvre, même si incomplète. Cette banque de données permettrait aux personnes désireuses d'enregistrer un nom de domaine de vérifier si leur choix entre en conflit avec une marque, et aux propriétaires de marques de comparer les nouveaux noms de domaine accordés à leurs marques. Elle offrirait aux registraires de noms de domaine le moyen d'effectuer une vérification préliminaire à l'enregistrement d'un nom. Tout ceci suppose entre autres le maintien et la mise à jour continuelle d'une banque de marques fondée sur les enregistrements obtenus au niveau national ou international.

L'un des aspects offerts à la discussion du comité d'experts est la nécessité ou l'opportunité d'établir une telle banque de données. Au nombre des questions soumises aux experts, se trouvent celles de la vérification préliminaire des demandes d'enregistrement de noms de domaine afin de déceler les conflits potentiels avec les marques de commerce, et l'établissement d'un espace ou d'un sous-espace spécifique, à l'intérieur du nom de domaine, réservé à une marque de commerce.

D'autre part, le comité d'experts devait se pencher sur les droits de propriété intellectuelle s'attachant à un nom de domaine: reconnaît-on un droit *sui generis* au nom de domaine et le cas échéant, quelle en sera l'étendue? Y aura-t-il une protection accordée à la portion générique des noms de domaine? La question de l'enregistrement de noms de domaine comme marques de commerce, et l'harmonisation des règles et politiques gouvernant la relation entre les marques et les noms de domaine sont également à l'ordre du jour.

De même, sont soumises au comité d'experts de l'OMPI des questions sur l'harmonisation des règles concernant l'emploi des marques de commerce sur Internet et, de façon plus générale, une meilleure protection des marques eu égard à Internet.

Le document de travail de l'OMPI fait remarquer qu'il est de la nature du droit des marques de commerce que de se prêter au développement de procédures supra-nationales, en raison de l'état relativement harmonieux du droit des marques à travers le monde, du fait que les marques soient utilisées dans un contexte commercial global, et de la facilité relative avec laquelle on peut confirmer l'existence d'un droit relatif à une marque et l'identité du propriétaire de ce droit.

## **Conclusion**

Ce tour d'horizon annonce des changements majeurs en matière de marques de commerce au Canada, à supposer que les réformes soient adoptées. Au plan international, nul doute qu'il soit souhaitable de réduire les différences, sources de friction. Mais au plan local, certains amendements proposés à la *Loi sur les marques de commerce* suscitent la question de leur opportunité. Par exemple, la procédure de radiation sommaire des enregistrements de marques non-employées, sous l'article 45 de la Loi, semble fonctionner de façon efficace et conforme au but recherché, de l'avis de plusieurs de praticiens; on peut se demander ce qui motive le projet d'amendement.

Par contre, la possibilité de demander l'enregistrement d'une marque de certification sur une base d'emploi projeté paraît avantageuse. Les modifications à la procédure d'opposition paraissent également justifiées, bien qu'une certaine rigidité en ce qui a trait aux délais ne tienne pas compte des réalités de la pratique du droit des marques au Canada, dont en particulier l'éloignement des propriétaires de marques.

En effet, le Canada importe les marques beaucoup plus qu'il ne les exporte. Ce fait oblige par ailleurs à une surveillance attentive des développements internationaux, eu égard aux intérêts des commerçants canadiens. On conviendra que priorité doit leur être donnée dans l'élaboration des positions canadiennes à l'endroit des traités ou accords auxquels le Canada est invité à adhérer. Une telle attitude n'exclut pas la mise en place d'outils d'accès aux marchés étrangers et de protection des marques canadiennes, au contraire.

\*\*\*\*\*

LE DROIT DES MARQUES AU CANADA:  
PERSPECTIVES ET PROSPECTIVES

(1997), 10 LES CAHIERS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Diane Leduc Campbell  
LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC  
Avocats/Agents de brevets et de marques  
55 St-Jacques  
Montréal (Québec) Canada  
H2Y 3X2  
Tél. (514) 987-6242  
Fax (514) 845-7874  
Courriel: [marion@robic.com](mailto:marion@robic.com)  
Site Internet: [www.robic.ca](http://www.robic.ca)

© 1997 LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC

Avocate, Diane Leduc Campbell est membre du Cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC.

Ce texte a été préparé pour fins d'information générale dans le cadre du numéro soulignant le dixième anniversaire de la revue *Les cahiers de la propriété intellectuelle*. Ce document ne prétend pas exposer l'état complet du droit sur la question. Il est toujours recommandé de consulter son propre conseil pour fins d'évaluer une situation particulière.

Date de mise-à-jour: 1997.05.24.

---

[1] L'article 9(1)(i.1) a été ré-amendé par la *Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce* (L.C. 1994, ch. 47), art. 191, afin d'étendre aux pays membres de l'OMC cette protection.

[2] Lettre du 14 février 1997 de M. Alan Troicuk et annexe, disponible (au 25 mai 1997) sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), <<http://info.ic.gc.ca/opengov/cipo>>. Voir aussi (1997), 11 WIPR 118 et 141.

[3] Voir note 3 *supra*.

[4] Les amendements sont résumés à (1997), 11 WIPR 148.

[5] Lettre du 25 mars 1997 de Mme Barbara Bova et annexe, disponible (au 25 mai 1997) sur le site Web de l'OPIC; voir note 3 *supra*.

[6] Voir section 2.1.1 *infra*.

[7] Les articles 35 et 38 du Règlement actuel ne sont pas amendés suivant le projet.

[8] Chypre, Japon, Monaco, République de Moldavie, République tchèque, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse, Ukraine.

[9] *Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*. Voir Diane Leduc Campbell, *Le Protocole de Madrid* (1996), Les Cahiers de propriété intellectuelle 133.

[10] Allemagne, Chine, Cuba, Danemark, Espagne, Fédération russe, Finlande, Islande, Monaco, Norvège, Pologne, Portugal, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

[11] Cité dans le document de l'OMPI no WKM/CE/II/2 du 26 août 1996, intitulé dans sa version anglaise "Committee of Experts on Well-Known Marks - Second Session - Geneva, October 28 to 31, 1996 - Protection of Well-Known Marks -Memorandum prepared by the International Bureau".

[12] Annexe au document WKM/CE/II/2.

[13] Document OMPI no WKM/CE/II/3, du 31 octobre 1996, paragraphe 28.

[14] Document OMPI no TML/CE/I/2, du 12 décembre 1996.

[15] Annexe I au document TML/CE/I/2.

[16] Document OMPI no TDN/CM/I/2, du 26 mars 1997.