

LES MARQUES DE COMMERCE: NOTIONS GÉNÉRALES

par

Laurent Carrière*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

1. INTRODUCTION
 - 1.1 En quoi peut consister une marque
 - 1.2 Un droit incorporel
2. TYPES DE MARQUES
 - 2.1 «Marque de commerce»
 - 2.2 «Marque de certification»
 - 2.3 «Signe distinctif»
 - 2.4 «Marque de commerce projetée»
 - 2.5 «Marques interdites»
 - 2.6 «Indications géographiques»
3. AVANTAGES DE L'ENREGISTREMENT
 - 3.1 Recours judiciaires
 - 3.1.1 Recours civils
 - 3.1.2 Recours douaniers
 - 3.1.3 Recours pénaux
 - 3.1.4 Recours statutaires
 - 3.2 Opposition
 - 3.3 Preuve
4. OBTENTION DE L'ENREGISTREMENT
5. IMPORTANCE DE L'EMPLOI
 - 5.1 Radiation administrative
 - 5.2 Radiation judiciaire
 - 5.3 Définition d'«emploi»
 - 5.4 Marquage
6. EMPLOI SOUS LICENCE

© Laurent Carrière, 1996.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c. Ce texte a été préparé pour fins de discussions dans le cadre d'une rencontre de formation permanente tenue à Montréal les 7 et 8 octobre 1996 sous l'organisation conjointe du The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) et de l'Institut canadien des brevets et marques (PTIC). Ce texte est inspiré de diverses conférences sur le sujet par d'autres membres de ces Cabinets et plus particulièrement, dans son architecture, de celle prononcée le 1996.05.03 par Georges T. Robic à la Conférence Meredith. Ce document, d'information générale, ne prétend pas exposer l'état complet du droit sur la question Publication 196.

- 6.1 La marque de commerce
- 6.2 La marque de certification
- 6.3 La marque interdite
- 7. ENREGISTREMENT À L'ÉTRANGER
 - 7.1 Union de Paris
 - 7.2 Marque communautaire européenne
 - 7.3 Arrangement de Madrid et Protocole de Madrid
- 8. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

Les marques de commerce et droits d'auteur constituent, à l'instar des brevets d'invention et dessins industriels, des actifs intangibles importants dont leur titulaire ne saurait négliger la protection sans risquer de les dévaloriser substantiellement. Cette protection ne dépend pas nécessairement de leur enregistrement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC); en ce sens, la protection des marques et droits d'auteur diffère sensiblement de celle des inventions et dessins industriels qui eux doivent être enregistrés officiellement pour bénéficier d'une protection quelconque.

1.1 En quoi peut consister une marque

La marque c'est un signe qu'utilise une personne pour distinguer/individualiser ses marchandises/services/entreprises de ceux des autres en indiquant la source ou l'origine de ceux-ci.

La marque peut consister d'un mot -inventé ou no («KODAK» ou «GEO»), d'une lettre («Ô»), d'un chiffre («222»), d'un dessin («SHELL») de couleurs («VISA»), d'une étiquette («GRAND MARNIER»), d'une armoirie («MAINTIENS LE DROIT»), d'un poinçon, d'un sceau, d'une forme ou façonnement («TOBLERONE» ou «HEINZ»), d'un son («CAPITOL RECORDS») ou d'une combinaison de ceux-ci.

La caractéristique essentielle d'une marque ce n'est pas qu'elle soit visuellement ou phonétiquement agréable ou qu'elle soit originale mais bien qu'elle distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquelles elle est employée. Dès lors, une appellation commune à une industrie ou un grade de qualité, un terme descriptif du produit ou un élément qui n'a qu'une fonction ornementale ou fonctionnelle ne sauront, en tant que tels, atteindre ce but et servir de marques distinguant les marchandises ou services de l'un de ceux des autres.

1.2 Un droit incorporel

Une marque doit se rattacher à un produit ou à un service: elle ne saurait exister *in vacuo*, comme un mot créé que l'on retrouverait dans le dictionnaire. Cet objet sert seulement de point de repère pour déterminer l'étendue du droit à la marque. Elle se différencie toutefois de l'objet auquel elle se rattache et c'est à ce titre qu'elle est qualifiée de droit incorporel ou d'intangible.

Le droit à la marque peut être qualifié de droit de propriété résultant d'un premier emploi de celle-ci ou encore comme un droit exclusif et temporaire, n'existant qu'en autant que la distinctivité de la marque soit maintenue, par emploi ou autrement.

2. TYPES DE MARQUES

2.1 «Marque de commerce»

La *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13) définit la marque de commerce suivant sa fonction. Il existe une seule loi sur les marques au Canada; c'est une loi fédérale et il n'existe qu'un seul Bureau d'enregistrement des marques, situé à Hull et administré par l'OPIC.

Une marque de commerce est selon l'article 2 de la Loi «une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriqués, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres (...)»

Le terme «marque» lui-même n'est pas défini dans la Loi; il peut s'agir d'un ou plusieurs mots, d'un dessin, voire même d'un son, ou d'une combinaison de ces éléments. La marque est donc un signe original et distinctif servant à identifier un produit ou un service dans le but de les distinguer de ceux des concurrents. Une marque est appelée "nominale" lorsque constituée uniquement d'un ou plusieurs mots sans égard à sa signature graphique, à un dessin ou logo quelconque. Elle est désignée comme marque «figurative» ou marque «dessin» lorsqu'elle comporte un dessin distinctif faisant partie intégrante de la marque.

En droit canadien, il n'est pas obligatoire que le consommateur du produit puisse identifier le nom du titulaire de la marque. Cependant, ce consommateur est en droit de s'attendre à ce que tout produit portant cette marque provienne d'une source unique garantissant en quelque sorte que ce produit possède les caractéristiques recherchées, uniformes et constantes.

Ainsi l'emploi d'une marque de commerce doit être contrôlé efficacement par son titulaire de manière à ne pas tromper ou décevoir les consommateurs quant à l'origine et à la qualité des produits ou services qu'elle sert à identifier.

La définition «marque de commerce» selon l'article 2 de la Loi ne se limite pas à ce que cité plus haut. «Marque de commerce» s'entend également, selon le cas, d'une marque de certification, d'un signe distinctif ou d'une marque de commerce projetée.

2.2 «Marque de certification»

La marque de certification qui n'est pas une marque ordinaire est définie comme suit:

«marque de certification»

Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne:

- a) soit la nature ou qualité des marchandises ou services;
- b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés;
- c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;
- d) soit la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produits ou les services exécutés.

L'on peut donner pour exemple d'une marque de certification l'emblème du Wool Bureau of Canada servant à indiquer au public que les produits montrant cette marque sont fabriqués de laine véritable

La marque de certification, dont le régime de protection est prévu aux articles 23 à 25 de la Loi, se caractérise principalement par le fait que son titulaire - l'entité juridique qui l'a adoptée et enregistrée - ne peut se livrer à la fabrication, vente, location ou louage de produits, ou l'exécution de services, tels ceux pour lesquels la marque de certification est employée, suivant l'article 23(1). Le propriétaire d'une marque de certification ne doit pas l'employer lui-même, mais il en autorise et contrôle l'emploi par d'autres personnes qui doivent se conformer à des normes définies. Le but d'une marque de certification n'est donc pas de distinguer les produits ou services concernés de ceux des concurrents.

2.3 «Signe distinctif»

Le signe distinctif est défini à l'article 2 comme suit:

«signe distinctif» Selon le cas:

- a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
- b) mode d'envelopper ou emballer des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.

L'on peut citer en exemple la forme triangulaire de l'emballage du chocolat de marque TOBLERONE et la forme même de la barre de chocolat qui furent déposés comme signes distinctifs.

Ainsi, la configuration ou le façonnement est protégé sans égard à la marque de commerce nominale ou figurative apparaissant par ailleurs sur le produit. La forme de la bouteille de COCA-COLA et celle de la liqueur GRAND-MARNIER sont aussi enregistrées comme signes distinctifs.

Selon l'article 13, un signe distinctif est enregistrable s'il a été employé au Canada par son propriétaire ou prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date où est produite une demande d'enregistrement s'y rapportant, et si le droit exclusif à l'emploi de ce signe distinctif n'aura pas pour effet de restreindre déraisonnablement le développement d'un art ou d'une industrie ou, en d'autres mots, de la concurrence dans le domaine concerné.

2.4 «Marque de commerce projetée»

L'expression "marque de commerce projetée" incluse dans la définition de marque de commerce (article 2) signifie une marque qu'une personne projette d'employer pour distinguer ses produits ou services de ceux d'autres personnes. L'on peut solliciter l'enregistrement d'une marque projetée même si son emploi n'a pas encore commencé dans le cours normal du commerce. Toutefois, une telle marque ne sera enregistrée que lorsque cet emploi aura débuté. Il n'est donc pas possible au Canada d'enregistrer ou en d'autres mots de déposer des marques défensives ou non exploitées commercialement.

2.5 «Marques interdites»

Bien que non comprises dans la définition de marque de commerce de l'article 2, la Loi prévoit deux catégories additionnelles de marques au sens large: les marques interdites et les indications géographiques.

Les marques interdites - selon l'article 9 de la Loi - sont constituées d'une vaste collection d'emblèmes, symboles et mots qui ne peuvent être employés pour identifier une entreprise ou ses produits ou services, généralement parce qu'ils symbolisent ou ont été adoptés par une autorité publique (par exemple, les armoiries de Sa Majesté, les drapeaux du Canada ou de tout autre pays, l'emblème de la Croix-Rouge ou l'expression Croix-Rouge), ou parce que l'autorité publique ou l'université qui en est propriétaire en a donné avis public d'adoption et d'emploi. Ces dernières sont dites «marques officielles»; citons l'exemple du symbole olympique des cinq anneaux que l'Association Olympique Canadienne a fait enregistrer. Sont aussi des marques interdites, celles composées de termes scandaleux, obscènes ou immoraux et les marques composées de "toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant".

Il est ainsi interdit d'adopter à l'égard d'une entreprise, à titre de marque de commerce ou autrement, une marque composée (ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre) avec certains éléments que la Loi veut protéger.

On distinguera donc deux types de marques interdites, savoir celles de prohibition absolue (dans un but public ou privé) et celle de prohibition contingente (tributaire d'un avis d'adoption et d'emploi ou d'une notification d'objection à l'emploi).

*prohibition absolue

-d'ordre public

- °les armoiries, l'écusson ou le drapeau de sa Majesté
- °les armoiries ou l'écusson d'un membre de la famille royale
- °le drapeau, les armoiries ou l'écusson du gouverneur général
- °un mot ou symbole susceptible de porter à croire qu'il y a approbation ou patronage royal, vice-royal ou gouvernemental
- °l'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc de même que les mots CROIX ROUGE/RED CROSS et CROIX DE GENÈVE/GENEVA CROSS (comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées)
- °l'emblème du Croissant rouge sur fond blanc (comme emblème pour le même propos)

°l'emblème du Lion et Soleil rouge (comme emblème pour le même propos)

°le signe distinctif de la protection civile internationale (i.e., triangle équilatéral bleu sur fond orange)

°une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral

°les mots NATIONS UNIES/UNITED NATIONS ou le sceau ou l'emblème officiel de cette organisation

°le nom GENDARMERIE ROYALE DU CANADA/ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE, les lettres G.R.C./R.C.M.P., toute combinaison de lettre se rattachant à ce corps policier ou toute représentation illustrée d'un de ses membres en uniformes

-d'ordre privé

°toute matière qui peut faussemnt suggérer un rapport avec un particulier vivant

°le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou décédé depuis moins de trente ans

*prohibitions contingentes

-celles tributaires d'un avis public par le registraire à la demande de l'intéressé

°les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptées et employés à toute époque au Canada par le Canada, une province ou une municipalité

°tout enseigne, écusson, marque ou emblème adopté ou employé

-par l'une des forces de Sa Majesté,

-d'une université ou

-adopté ou employé au Canada par une autorité publique,

-les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées par le gouverneur général

-celles provenant de listes communiquées en vertu de l'Union de Paris

°tout drapeau national d'un pays membre de l'Union de Paris ou membre de l'Organisation mondiale du commerce

°tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie adoptée par un pays membre de l'Union de Paris ou membre de l'Organisation mondiale du commerce

°les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'une organisation intergouvernementale et son sigle.

Une marque interdite peut être employée avec la permission de la personne ou de l'autorité publique que l'article 9 est destiné à protéger.

L'article 10 prévoit également que si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant un aspect (genre, qualité, quantité, destination, valeur, lieu d'origine ou date de production) des marchandises ou services, cette marque ne peut plus alors être adoptée comme marque de commerce.

L'article 10.1 prévoit que nul ne doit adopter comme marque de commerce une dénomination susceptible d'être confondue avec une dénomination d'une variété végétale, telle que visée par la *Loi sur la protection des obtentions végétales*.

2.6 «Indications géographiques»

Suite à l'adhésion du Canada à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et à des amendements conséquents apportés à la *Loi sur les marques de commerce* qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1996, il existe maintenant un régime spécifique de protection des appellations dites «indications géographiques». Celles-ci sont définies à l'article 2 comme la «désignation d'un vin ou spiritueux par la dénomination de son lieu d'origine - territoire d'un membre de l'OMC, ou région ou localité de ce territoire - dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques peuvent être essentiellement attribuées à cette origine géographique; cette désignation doit être protégée par le droit applicable à ce membre, sauf si le lieu d'origine est le Canada.»

Brièvement, l'indication géographique sera protégée à la condition d'avoir été enregistrée dans un registre particulier tenu par le registraire des marques de commerce; ce registre est distinct du registre des marques. Sous réserve de certaines exceptions, les indications géographiques protégées ne peuvent être adoptées ou utilisées à l'égard de vins ou de spiritueux qui n'originent pas du territoire visé par l'indication géographique protégée.

L'indication d'origine est donc maintenant reconnue au titre de marque d'adoption interdite et fait désormais l'objet d'un régime de protection distinct qui se résume ainsi:

- . à la demande d'une autorité publique compétente (i.e., statut étatique ou intérêts commerciaux),

- . cette marque est d'abord publiée par le Ministre de l'Industrie dans la Gazette du Canada (et non dans le Journal des marques); et
- . s'il n'y a pas d'opposition (motif limité au fait qu'il ne s'agit pas d'une indication d'origine) dans les trois mois,
- . le registraire des marques inscrit alors cette marque sur une liste (et non au registre des marques de commerce) à titre d'indication d'origine protégée;
- . à partir de cette inscription, l'indication d'origine devient protégée et nul ne peut l'adopter.

L'une des exceptions a trait à l'indication considérée comme générique, c'est-à-dire celle qui, bien que géographique, sert aujourd'hui à identifier plutôt le type de vin ou de spiritueux que son lieu d'origine. Ces exemptions sont spécifiquement prévues dans la Loi et

- . pour les vins, ce sont:
champagne porto, sherry, chablis, bourgogne, rhin, sauternes, claret, bordeaux, chianti, madeira, marsala, médoc, moselle et tokay (et leurs équivalents anglais, le cas échéant);
- . pour les spiritueux, ce sont:
grappa, marc, ouzo, sambuca, genièvre, hollandais gin, london gin, schnapps, malt whiskey, eau-de-vie, bitters, anisette et curaçao et leurs équivalents anglais, le cas échéant);

L'utilisation de ces termes n'est donc pas (en soi) interdite même si le vin ou le spiritueux ne provient pas de cette région.

Enfin, des dispositions transitoires prévoient que le Canadien qui a adopté avant le 15 avril 1994, pour son entreprise, une indication d'origine qui devient subséquemment protégée, peut continuer de l'employer. La prohibition d'adoption peut également être contrée par cinq années de non-intervention à l'égard d'une indication d'origine protégée.

De façon intéressante, ces nouvelles dispositions ne prévoient toutefois pas nommément de procédures judiciaires ou administratives pour faire rayer de la liste une indication d'origine protégée, sauf par le biais d'un avis de retrait ministériel!

3. AVANTAGES DE L'ENREGISTREMENT

Il n'est pas obligatoire d'enregistrer une marque de commerce pour pouvoir l'utiliser; il n'est pas, non plus, nécessaire d'avoir obtenu un enregistrement pour faire valoir ses droits à l'encontre d'un tiers qui utilise une marque semblable créant une véritable confusion auprès de la clientèle du titulaire de la marque la plus ancienne. Cependant, l'enregistrement procure des avantages tant au plan du droit substantif qu'au plan de la preuve, lorsqu'il s'agit d'intervenir au niveau judiciaire ou administratif pour faire cesser des actes de contrefaçon d'une maque de commerce.

3.1 Recours judiciaires

3.1.1 Recours civils

Selon l'article 19 de la Loi, l'enregistrement d'une marque de commerce procure à son propriétaire une reconnaissance officielle de son droit exclusif à l'emploi de celle-ci dans tout le Canada, en association avec les produits ou services décrits dans un tel enregistrement. Ceci peut être contrasté avec le droit d'un propriétaire d'une marque non enregistrée, d'empêcher son emploi non autorisé uniquement dans la région où ce propriétaire a, effectivement, employé la marque et où il est en mesure d'établir qu'il y possède une clientèle et une réputation. Dans le cas d'une marque déposée, son emploi non-autorisé constitue une contrefaçon sous l'article 19 de la Loi, alors que si la marque n'est pas enregistrée, son emploi non-autorisé et créant un dommage à son titulaire sera considéré essentiellement comme étant de la concurrence déloyale interdite selon le droit civil au Québec et la common law dans le reste du Canada. Aussi l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* édicte ce qui suit:

Nul ne peut:

- a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;
- b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

- c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
- d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde:
 - i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
 - ii) soit leur origine géographique,
 - iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;
- e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

Le droit exclusif à l'emploi d'une marque déposée partout au Canada, conféré par l'article 19, souffre certaines exceptions prévues aux articles 21, 32 et 67 (concernant l'emploi simultanément et de bonne foi d'une marque créant confusion par un tiers, avant la production de la demande visant l'enregistrement invoqué par le propriétaire inscrit; la restriction d'un enregistrement à une région territoriale définie dans le cas de l'enregistrement d'une marque descriptive ou d'une marque constituée principalement d'un nom de famille; l'enregistrement d'une marque sous le régime des Lois de Terre-Neuve). Cependant, ces exceptions n'ont pas pour effet de diminuer beaucoup la portée de l'article 19. En fait, joint aux articles 20 et 22, l'article 19 demeure pour le propriétaire d'une marque enregistrée le fondement des recours possibles à l'encontre d'un tiers qui utilise sans autorisation une telle marque.

L'article 20 élargit le champ de protection accordée à une marque enregistrée, en créant une présomption de violation du droit exclusif de son propriétaire à son emploi, à l'encontre d'une personne non admise à l'employer et qui vend, distribue ou annonce des produits ou services sous une autre marque ou un nom commercial créant de la confusion avec la marque déposée. Il ne s'agit plus uniquement de la marque enregistrée telle quelle, mais d'une marque ou d'un nom créant ou susceptible de créer de la confusion dans l'esprit des consommateurs.

L'emploi d'une marque ou d'une marque de commerce (ou d'un nom commercial) crée de la confusion avec une autre marque de commerce (ou nom commercial) lors que leur emploi dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises ou services liés à ces marques sont fabriqués, offerts ou rendus par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie..

Pour déterminer s'il y a confusion entre deux marques de commerce (ou noms commerciaux), il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce dont:

- a) leur caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues,
- b) la période pendant laquelle elles ont été employées,
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises,
- d) la nature du commerce,
- e) leur degré de ressemblance dans la présentation, le son ou les idées suggérées.

Il s'agit là de critères non exhaustifs dont le poids variera suivant chaque espèce et, bien sûr, la preuve qui sera faite.

Toutefois, aucun enregistrement ne peut empêcher une personne d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial ou d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce, le nom géographique de son siège d'affaires, ou toute description exacte du genre ou de la qualité de ces produits ou services, d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque enregistrée.

Enfin, l'article 22 de la Loi prévoit que nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attachée à cette marque. Toutefois, malgré cette disposition de la Loi, la publicité comparative entre des produits de différentes marques est tolérée au Canada et ce seul sujet pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Pour être acceptable une telle publicité comparative doit être honnête et les éléments de comparaison entre les produits doivent être comparables et prouvables.

Au delà des recours prévus par la *Loi sur les marques de commerce*, un recours pour violation d'une marque peut également s'envisager sous l'angle du droit civil -ou de la Common Law- c'est-à-dire, de façon cumulative ou indépendante aux recours prévus par la loi fédérale, se fonder sur le droit civil et commercial applicable dans une province donnée: cela pourra être, au Québec par exemple, une action en responsabilité civile pour concurrence déloyale dont l'un des éléments serait l'usurpation des droits à la marque ou au nom, ou encore le délit de substitution.

3.1.2 Recours douaniers

La *Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre échange nord-américain* (L.C. 1993, c. 44) a instauré une nouvelle procédure par laquelle la Cour fédérale ou la cour supérieure d'une province peut:

article 53: ordonner la rétention provisoire (*i.e.*, jusqu'à jugement final) de marchandises importées ou sur le point d'être distribuées, marchandises auxquelles

- i) auraient été illégalement appliquées une marque de commerce déposée ou un nom commercial ou
- ii) auraient été illégalement appliquées une indication d'origine;

article 53.1: ordonner la détention par le ministre du Revenu national de marchandises auxquelles:

auraient été illégalement appliquées une marque de commerce (déposée ou non) importées ou sur le point de l'être et qui ne sont pas dédouanées.

La procédure sous l'article 53 n'est cependant disponible que lorsque la procédure sous l'article 53.1 n'est pas possible. L'une et l'autre de ces procédures peuvent être obtenues ex parte (sauf avis au ministre du Revenu national dans le cas de l'article 53.1) et l'exécution des ordonnances obtenues est assujettie aux conditions que peut fixer le Tribunal, dont cautionnement pour dommages et frais d'entreposage.

3.1.3 Recours pénaux

Le *Code criminel* (L.R.C. 1985, c. C-46) prévoit également des sanctions -par voie de mise en accusation ou déclaration sommaire de culpabilité- advenant certaines violations, savoir entre autres, i) la contrefaçon de marques, ii) la possession d'instruments destinés à contrefaire une marque, iii) le maquillage d'une marque de commerce ou du nom d'une autre personne, iv) la vente non déclarée d'un produit reconditionné portant une marque de même que v) le délit de substitution (en ce cas, en des termes assez semblables à ceux prévus par l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*)

3.1.4 Recours statutaires

Plusieurs lois contiennent également des dispositions visant à faire respecter certaines normes de marquage ou interdisent l'utilisation de certains marques et noms: mentionnons, par exemple et de façon certes non exhaustive, la *Loi sur la marque de commerce nationale et l'étiquetage exact*, la *Loi sur les*

métaux précieux, la Loi sur le marquage des bois, la Loi réglementant les produits du tabac, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducies et de prêt, la Loi sur les postes, la Loi sur les sociétés à responsabilité de régime fédéral, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur la concurrence, sans oublier, bien sûr, la Charte de la langue française et son Règlement sur la langue du commerce et des affaires.

3.2 Opposition

Les interventions du propriétaire d'une marque ne se limitent pas à empêcher ou faire cesser l'emploi d'une marque identique ou créant confusion par un tiers non-autorisé à l'employer: ces interventions peuvent aussi être dirigées contre l'obtention par un tiers de l'enregistrement d'une marque identique ou créant confusion. Il s'agit de la procédure d'opposition prévue à l'article 38 de la Loi, laquelle permet, entre autres motifs, de fonder l'opposition sur la non-enregistrabilité de la marque du requérant. Or, l'un des obstacles à l'enregistrement est, selon l'alinéa 12(1)d), la confusion que cette marque crée -ou est susceptible de créer- avec une marque de commerce déposée. Par conséquent, le propriétaire d'une marque enregistrée peut invoquer son enregistrement au soutien d'une opposition; ce motif, s'il est justifié et que la confusion est établie, suffit en principe à faire rejeter la demande d'enregistrement sous opposition.

3.3 Preuve

Dans le contexte d'un recours judiciaire comme dans celui d'une opposition, le propriétaire d'une marque enregistrée prouvera cet enregistrement par le dépôt d'une copie certifiée de son inscription au registre, laquelle fera foi des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque.

De même, une copie de toute autre inscription dans le registre des marques de commerce, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.

Ainsi, l'enregistrement de la marque par son propriétaire facilite grandement les recours qu'il souhaite entreprendre. Mais il convient de souligner que les droits à l'emploi exclusif d'une marque et à l'obtention de l'enregistrement naissent et se maintiennent à la condition que la marque déposée continue d'être employée dans le cours normal du commerce. Le propriétaire d'une marque non-enregistrée n'est pas privé de recours en injonction et en dommages et intérêts, car autant le droit civil que la Common Law lui

reconnaissent le droit d'empêcher qu'un dommage lui soit causé par des actes de concurrence déloyale provenant d'un tiers. En l'absence d'un enregistrement toutefois, ce genre de recours sera nécessairement intenté devant les tribunaux provinciaux, la Cour fédérale du Canada n'ayant pas juridiction si la marque n'est pas dûment enregistrée en vertu de la Loi fédérale sur les marques.

4. OBTENTION DE L'ENREGISTREMENT

L'obtention de l'enregistrement d'une marque de commerce suite à la production d'une demande d'enregistrement auprès du Bureau des marques, est soumis à un processus dont les deux étapes principales sont l'examen et la publication pour fins d'opposition.

Examen. L'examen par les examinateurs du Bureau des marques consiste en une vérification de la demande du point de vue des formalités prescrites et du point de vue de la conformité de la marque avec les exigences de la Loi. La demande d'enregistrement doit, bien sûr, indiquer les noms et adresse du requérant, identifier la marque de commerce (nominale ou graphique, avec ou sans revendication de couleurs), décrire en termes ordinaires du commerce les marchandises ou services auxquels la marque est -ou sera- associée et la base de cette demande d'enregistrement. Au Canada, une demande d'enregistrement peut être demandée sous l'une ou l'autre des bases suivantes:

1. l'emploi de la marque au Canada par le requérant (ou un prédécesseur en titre ou licencié);
2. la révélation de la marque au Canada par le requérant (ou un prédécesseur en titre) qui fera que la marque est devenue bien connue au Canada;
3. l'enregistrement à l'étranger (soit dans un pays de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce mais où le requérant a un établissement réel et effectif) et emploi en quelque endroit dans le monde;
4. l'intention d'emploi de la marque au Canada par le requérant (ou un licencié) (auquel cas, l'obtention de l'enregistrement sera assujéti à la production d'une déclaration à l'effet que depuis la production de la demande au Canada, la marque a commencé à y être employée.

Pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles, ces bases peuvent d'ailleurs être cumulées dans le cadre d'une même demande et la priorité conventionnelle revendiquée, lorsque disponible.

En principe, une marque de commerce est enregistrable sauf si

- a) elle n'est principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou décédé depuis moins de trente ans;
- b) elle donne (sous forme graphique, écrite ou sonore) en français ou en anglais, soit une description claire soit une description fautive et trompeuse des nature, qualité ou origine des marchandises ou services que l'on veut y associer;
- c) elle constitue le nom dans une autre langue des marchandises ou services que l'on veut y associer;
- d) elle crée de la confusion avec une marque enregistrée;
- e) elle est une marque dont l'adoption est interdite;
- f) elle est une dénomination utilisée pour désigner une espèce végétale;
- g) elle est une indication géographique protégée en liaison avec du vin;
- h) elle est une indication géographique protégée en liaison avec un spiritueux.

L'examineur soulève, le cas échéant, des objections en donnant l'occasion au requérant d'y répondre; en fin de compte, la marque sera acceptée pour publication dans le *Journal des marques de commerce*, ou refusée définitivement par le registraire.

Opposition. Le *Journal des marques de commerce*, publié chaque semaine sous l'autorité du registraire, permet à tous de prendre connaissance les marques de commerce qui ont franchi l'étape initiale de l'examen. Toute personne qui a des motifs sérieux de s'y opposer, peut déposer une déclaration d'opposition, laquelle ne peut être fondée que sur l'un ou l'autre des motifs prévus à la Loi, savoir:

- a) que la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux dispositions de la Loi,
- b) que la marque n'est pas enregistrable,
- c) que le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement ou
- d) que la marque n'est pas distinctive.

À cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que le fait qu'une marque ait été admise à publication par un examinateur du registraire n'empêche d'aucune façon l'opposition et, le cas échéant, une décision adverse de la Commission des oppositions de ce même Bureau des marques. La procédure est différente tout comme la nature de l'examen ou de la preuve de même que la répartition des fardeaux sur les parties à la procédure.

Il s'ensuivra donc un véritable débat entre l'opposant et le requérant devant la Commission des Oppositions du Bureau des marques de commerce, chaque partie ayant l'occasion de déposer une preuve et présenter des

arguments. Les principales étapes en sont: i) déclaration d'opposition exposant faits et motifs, ii) contre-déclaration, iii) preuve de l'opposant, iv) preuve du requérant, v) contre-preuve de l'opposante, v) sur permission, preuve additionnelle de l'une ou l'autre des parties vi) contrer-interrogatoires vii) plaidoyers écrits simultanés viii) audition et ix) décision.

Même si la Loi et son règlement prévoient généralement des délais d'un mois entre chacune de ces étapes (dont certaines sont optionnelles), une directive administrative permet -contre taxe et suivant l'étape de la procédure- des prolongations de délai de trois à six mois, ce qui peut, on s'en douterait à moins, considérablement allonger le déroulement d'un dossier.

La décision rendue par le registraire sur l'enregistrabilité de la marque est sujette à un appel devant la section de première instance de la Cour fédérale du Canada, comme l'est d'ailleurs le refus d'admettre à publication une demande d'enregistrement. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'opposant a d'abord un fardeau initial de prouver les faits qu'il allègue alors que le requérant, lui, a un fardeau légal, savoir de prouver que sa marque peut être enregistrée: partant, en cas de doute, le registraire refusera la demande d'enregistrement.

Enregistrement. La majorité des marques qui ont franchi avec succès l'étape de l'examen (ou de l'opposition) sont éventuellement enregistrées, sur paiement d'une taxe de délivrance (et, dans le cas des marques projetées, de la production d'une déclaration d'emploi de la marque de commerce au Canada).

Renouvellement. Lorsqu'obtenu, l'enregistrement a une durée de quinze années, renouvelable indéfiniment pour des périodes égales, sans examen et sur paiement d'une taxe de renouvellement. Le renouvellement peut se demander dans l'année précédent le quinzième anniversaire de l'enregistrement (ou de l'un de ses renouvellements) avec un période statutaire de grâce de six mois.

Le processus d'enregistrement décrit ci-haut est applicable aux marques de commerce en général; toutefois, les marques officielles en sont exemptées et, d'autre part, ce processus ne s'applique pas aux indications géographiques qui font l'objet d'une procédure particulière tant au niveau de l'opposition que de leur enregistrement.

5. IMPORTANCE DE L'EMPLOI

La notion d'emploi est centrale en droit des marques de commerce. Une marque non-exploitée dans le commerce risque de perdre toute sa valeur.

De fait, le titulaire d'un enregistrement qui n'emploie pas sa marque telle que déposée s'expose à perdre cet enregistrement, soit suite à une demande en déchéance administrative pour non-emploi, soit suite à une demande en radiation judiciaire pour, entre autres, abandon de la marque ou perte de son caractère distinctif.

5.1 Radiation administrative

L'article 45 prévoit une procédure par laquelle toute personne -intéressée ou non- peut demander au registraire d'émettre, à l'encontre du propriétaire d'une marque enregistrée depuis plus de trois ans, un avis enjoignant ce propriétaire de fournir une preuve à l'effet que sa marque a été employée, en liaison avec les produits ou services visés par l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois années précédant l'émission de l'avis. Si le propriétaire ne peut fournir une telle preuve (par voie d'affidavit ou déclaration statutaire) ou justifier de circonstances exceptionnelles expliquant le non-emploi (ces circonstances doivent, de façon générale, être hors du contrôle du propriétaire de la marque), l'enregistrement risque d'être radié, en tout ou en partie, par décision du registraire.

Cette procédure se veut sommaire (ce qui ne veut pas dire expéditive ou rapide) et vise, selon la jurisprudence, à débarasser le registre du «bois mort». Dans cette procédure, seul le propriétaire peut produire une preuve, il n'y a pas de contre-interrogatoire, mais le requérant en déchéance peut toutefois produire des arguments écrits en réponse à cette preuve. Tout comme en matière d'opposition, la décision du registraire de radier en tout ou en partie un enregistrement, ou de le maintenir au registre, est susceptible d'appel devant la Cour fédérale du Canada.

5.2 Radiation judiciaire

L'article 18 de la Loi énonce les motifs d'invalidité d'un enregistrement d'une marque déposée et la Cour fédérale a une compétence initiale exclusive en la matière. Ainsi, l'enregistrement d'une marque est invalide

- a) si la marque n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
- b) si la marque n'était pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
- c) si la marque de commerce a été abandonnée;
- d) si l'auteur de la demande d'origine n'était pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement.

De plus, lorsqu'une marque est enregistrée depuis plus de cinq ans, son enregistrement devient incontestable, c'est-à-dire qu'un pré-emploi de la même marque (ou d'une marque créant de la confusion) par celui qui attaque l'enregistrement ne saura être reçue à moins qu'il ne soit démontré que lors de la production de la demande dont est résulté l'enregistrement, son auteur connaissait ce pré-emploi adverse. Cette procédure ne peut cependant être instituée que par une «personne intéressée», c'est-à-dire gênée commercialement par la présence au registre de cet enregistrement. En tout état de cause, dans le cadre d'une telle procédure, le fardeau de preuve repose entièrement sur le demandeur.

La radiation judiciaire d'un enregistrement peut être demandée par i) requête introductive d'instance (recours sommaire où il n'y a preuve que par affidavits de part et d'autre et, en principe, sans contre-interrogatoire; unique conclusion: la radiation de l'enregistrement), ii) par déclaration (laquelle obéit aux règles et délais généraux de la procédure; possibilité d'y adjoindre d'autres demandes de redressement, telles injonction, dommages et reddition de comptes) ou iii) demande reconventionnelle.

5.3 Définition d'«emploi»

L'emploi d'une marque en liaison avec des produits signifie le fait d'apposer cette marque sur les produits eux-mêmes ou leurs étiquettes ou emballages dans lesquels ils sont distribués de sorte que, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce au Canada, un avis de liaison entre le produit et sa source soit donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. Règle générale, la simple promotion ou publicité d'un produit ne constitue pas un emploi d'une marque; il doit y avoir véritable transaction commerciale sous cette marque pour qu'en résulte, au sens de la Loi du moins, emploi.

D'autre part, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est utilisée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. Lorsque la marque est apposée au Canada sur des produits exportés à l'étranger, cette marque est réputée être employée au Canada en liaison avec ces produits même si ultimement ces produits sont vendus et livrés à l'extérieur du pays.

5.4 Marquage

La *Loi sur les marques de commerce* ne prévoit pas de marquage particulier pour indiquer la nature ou l'état d'une marque. On peut toutefois retenir cinq règles -parmi d'autres- pour l'utilisation correcte d'une marque de commerce.

- 1 La marque ne doit jamais être employée d'une façon générique ou descriptive: c'est un adjectif et non un nom; la marque devrait donc être toujours suivie d'un descriptif ou d'un générique du produit ou service qu'elle veut distinguer.
- 2 La marque devrait toujours ressortir de son environnement: cela sera généralement fait par une typographie différente (majuscules, grasses, différent caractère, guillemets).
- 3 La marque devrait être accompagnée, aussi souvent que possible, tant sur le produit lui-même, que son emballage ou sa publicité, d'une notice indiquant son caractère de marque. La pratique a ainsi développé certains signes, par exemple l'utilisation après la marque, des lettres «™» ou «MC» lorsque la marque n'est pas enregistrée (qu'elle soit ou non en instance d'enregistrement) ou encore des lettres «®» ou «MD» lorsque la marque est enregistrée. Certains préfèrent recourir à l'astérisque «*» -plus versatile et esthétique- avec une référence de style «*indique une marque de commerce de Y (utilisée sous licence par Z)».
- 4 La marque devrait toujours être employée dans sa forme grammaticale correcte: les erreurs d'épellation -surtout celles qui feront de la marque un nom ou un verbe- sont à proscrire, même au prix d'un jeu de mot. Si la marque est enregistrée dans une présentation particulière, c'est dans cette forme qu'elle devrait être employée, incluant les bonnes couleurs.
- 5 La marque ne devrait jamais être employée avec les mots «de type»; il convient plutôt d'insérer le mot «marque» entre le générique ou le descriptif et la marque.

6. EMPLOI SOUS LICENCE

6.1 La marque de commerce

Le contexte commercial actuel fait en sorte que les marques sont souvent employées sous licence par des personnes autres que leurs propriétaires inscrits. En 1993, la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle* (L.C. 1993, c. 15), a apporté un amendement majeur à la *Loi sur les marques*

de commerce relatif à l'emploi sous licence d'une marque de commerce. Avant cet amendement, la Loi prévoyait des formalités obligatoires imposées aux titulaires des marques déposées et visant l'enregistrement au Bureau des marques des licenciés que l'on appelait les "usagers autorisés".

Le nouvel article 50 abroge et remplace ces formalités par un concept de contrôle par licence qui ne requiert pas d'enregistrement. L'emploi d'une marque par une personne autre que son propriétaire est permis pourvu qu'au terme de la licence, le propriétaire contrôle les caractéristiques et la qualité des produits et services en liaison avec lesquels la marque est employée par ce tiers. D'une telle licence, de même que d'un avis public apparaissant sur les étiquettes et emballages des produits ou autres documents accompagnant les marchandises ou services indiquant l'identité du propriétaire de la marque et le fait que l'emploi de cette marque fait l'objet d'une licence, résultent certaines présomptions aux termes desquelles l'emploi par le licencié bénéficie de droit au titulaire de la marque.

Première présomption. En effet, si une licence d'emploi est donnée par le propriétaire d'une marque (ou avec son autorisation) et que le propriétaire, aux termes de la licence contrôle -directement ou indirectement- les caractéristiques et la qualité des marchandises ou services, alors l'emploi (la publicité ou l'exposition) de la marque par le licencié sont réputés avoir le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

Deuxième présomption. De plus, si dans le marquage des produits ou services avis public est donné quant i) à l'identité du propriétaire de la marque et ii) qu'il s'agit d'un emploi sous licence, il s'ensuivra une présomption -réfragable- à l'effet que i) cet emploi de la marque a fait l'objet d'une licence de son propriétaire et que ii) le contrôle des caractéristiques et qualité est celui du propriétaire de la marque.

En pratique, un marquage de style «X est une marque de commerce de Y employée sous licence (par Z) devrait être suffisant pour bénéficier de ces présomptions initiales.

Ce sont des présomptions réfragables toutefois. Si l'on fait la preuve qu'une marque de commerce est employée par une autre personne que son propriétaire et sans aucun contrôle par ce dernier, une telle marque peut être déclarée par un tribunal comme étant non-distinctive et invalide. Il faut donc retenir que l'absence d'une telle licence (et du contrôle effectif d'emploi) peut porter atteinte au caractère distinctif de la marque et mettre en péril la demande d'enregistrement ou l'enregistrement.

Enfin, à moins d'entente au contraire entre le propriétaire de la marque et son licencié, ce dernier peut demander au propriétaire de la marque

d'intenter des procédures pour usurpation de celle-ci. Si le propriétaire refuse ou néglige d'instituer ces procédures, le licencié peut alors instituer celles-ci en son nom mais y faire intervenir le propriétaire à titre de défendeur.

6.2 La marque de certification

Le propriétaire d'une marque de certification (propriétaire qui, par définition, ne l'emploie pas lui-même!) peut autoriser d'autres personnes à employer cette marque en liaisons avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie par cette marque. Il n'y a pas d'obligation de licence ou d'inscription au registre des marques et un tel emploi de la marque de certification est réputé être un emploi par le propriétaire de celle-ci.

Cependant, lorsqu'une marque de certification est descriptive du lieu d'origine des marchandises ou des services, son propriétaire doit en permettre l'emploi avec toutes marchandises produites ou services exécutés dans la région que désigne cette marque.

6.3 La marque interdite

Avec le consentement de celui que la disposition pertinente de l'article 9 de la Loi entendait protéger, une marque dont l'adoption serait autrement interdite peut être employée par un tiers et ce, sans formalité ou contrôle particulier.

7. ENREGISTREMENT À L'ÉTRANGER

7.1 Union de Paris

Le droit des marques de commerce est territorial. Chaque pays possède sa propre législation. Ainsi, l'enregistrement d'une marque au Canada ne procure aucune protection à l'étranger. Ce principe est confirmé par l'article 6(3) de la Convention de Paris: «Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine».

Un propriétaire étranger pourra bénéficier de certaines dispositions spéciales de la Loi canadienne. Par exemple, sa demande d'enregistrement au Canada pour une marque dont il a déjà demandé l'enregistrement dans un autre pays de l'Union se verra attribuer, au Canada, la date de dépôt de la demande antérieure, pourvu que la demande canadienne soit produite

dans les 6 mois du dépôt de la première demande étrangère; c'est ce que l'on appelle la date de priorité. Cette date sera déterminante à l'égard des tiers.

De même, le requérant canadien pourra à son tour, dans les autres pays de l'Union de Paris, bénéficier de cette date de priorité.

7.2 Marque communautaire européenne

Le Canada ne fait pas partie d'un système d'enregistrement international, mais par le biais de son appartenance à l'OMC, l'enregistrement d'une marque européenne dite "communautaire" est maintenant disponible. (L'Union Européenne comprend présentement 15 pays: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.)

La demande d'enregistrement d'une marque communautaire peut être déposée au Bureau d'enregistrement des marques communautaires situé à Alicante en Espagne, par un citoyen d'un pays membre de la C.E.E., de la Convention de Paris ou de l'OMC.

La marque communautaire est considérée comme une marque unitaire, ce qui signifie qu'elle ne peut être enregistrée, cédée ou radiée que pour l'ensemble des 15 pays membres de l'Union Européenne. Toutefois, si une demande est refusée ou opposée avec succès dans un ou plusieurs pays, il sera possible de la convertir en demandes nationales séparées pour les autres pays. Cependant, les enregistrements éventuellement obtenus seront des enregistrements nationaux, et il ne s'agira plus d'une marque communautaire ayant des effets dans tous les pays de la communauté européenne.

L'enregistrement d'une marque communautaire dure dix ans, et est renouvelable; toutefois, la marque est vulnérable si elle n'a pas été réellement employée dans au moins l'un des 15 pays. Cet emploi doit être effectué au cours des 5 années suivant l'enregistrement. Aussi, la marque ne devra pas cesser d'être employée dans au moins l'un de ces pays pendant une période excédant 5 ans, sous peine de radiation pour cause d'abandon.

L'avantage principal de la marque communautaire est de permettre l'obtention d'un enregistrement dans 15 pays, au moyen d'une seule demande produite dans une seule langue et selon une procédure unique.

7.3 Arrangement de Madrid et Protocole de Madrid

Il existe un second système important d'enregistrement international, appelé système de Madrid, du nom des deux traités qui le mettent en oeuvre, soit l'*Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques* (1891) et le *Procole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques* (1989). Au 1er janvier 1996, l'Arrangement de Madrid comptait 46 états membres; à pareille date, le Protocole de Madrid en comptait neuf. Le Canada n'a pas encore adhéré à ces traités.

Essentiellement, le système instauré par l'Arrangement et repris, avec modifications, par le Protocole, facilite l'enregistrement d'une même marque de commerce dans chacun des pays membres (ou dans les pays désignés), comme si une demande avait été produite directement auprès de ceux-ci. La demande s'effectue par le dépôt auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève, d'une demande d'enregistrement international.

Par rapport à l'Arrangement de Madrid, le Protocole (entré en vigueur le 1er décembre 1995 et opérationnel depuis le 1er avril 1996) innove en permettant d'employer une demande d'enregistrement nationale comme base du dépôt de la demande internationale, par opposition à l'exigence d'obtention préalable d'un enregistrement dans le pays d'origine du requérant sous l'Arrangement. Un autre avantage important du Protocole est l'élimination de l'attaque centrale par laquelle un enregistrement international obtenu en vertu de l'Arrangement demeurerait, pendant 5 ans, vulnérable car dépendant du sort de l'enregistrement dans le pays d'origine.

Quoi qu'il en soit, les perspectives offertes par le Protocole de Madrid ne seront d'une utilité réelle, pour les entreprises d'ici, que lorsque le Canada y aura adhéré, possibilité encore lointaine à l'heure actuelle.

Malgré certaines difficultés posées par l'obtention de l'enregistrement d'une marque communautaire ou d'une marque internationale sous l'Arrangement ou le Protocole de Madrid, ces systèmes sont à l'avantage des entreprises et simplifient grandement la gestion et la protection de leurs marques internationalement. Ces systèmes n'ont pas encore d'équivalents en Amérique du Nord.

8. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

CARRIÈRE (Laurent), *Développements législatifs, réglementaires et administratifs en matière de marques de commerce (1992-1995)*, in

Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1995) (Cowansville, Blais, 1996), pp. 1-84.

CARRIÈRE (Laurent), *Développements jurisprudentiels en matières de marques de commerce (1991-1995) - Une revue des arrêts des cours d'appel canadiennes (1992-1995)*, in *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1995)* (Cowansville, Blais, 1996), pp. 85-203.

DESJARDINS (Chantal) et al., *Marques de commerce*, Collection Aide-Mémoire (Montréal, Wilson & Lafleur, 1990), 62 pages.

FOX (Harold G.), *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3e. éd. (Toronto, Carswell, 1972), 848 pages.

GOLDSMITH (Immanuel), *Trade Marks and Industrial Designs* (Toronto, Carswell, 1982), 344 pages.

HENDERSON (Gordon F.) éd., *Trade-Marks Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1993), 397 pages.

HUGHES (Roger T.) et al., *Hughes on Trade-Marks* (Toronto, Carswell, 1984), feuilles mobiles avec mise-à-jour.

PINSONNEAULT (Marie) et al., *Robic-Leger Trade-Marks Act 1995* (Toronto, Carswell, 1994), 446 pages.

RICHARD (Hugues G.) éd., *Robic-Leger Canadian Trade-Marks Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1984), 2 volumes, feuilles mobiles avec mise-à-jour.

WHITE (Donna G.), *Selecting and Protecting Trade-Marks* (Toronto, Carswell, 1994), 157 pages.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

