

PRODUIRE UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE

Nathaly J. Vermette, LL.B., LL.M.

Avocate et agent de marques de commerce canadien enregistré



Un client a récemment posé une question très intéressante concernant la production de demande d'enregistrement de marque de commerce à l'échelle internationale, à savoir s'il peut enregistrer toutes ses marques de commerce au niveau internationale, **au lieu** de marques de commerce canadiennes ?

La réponse courte est oui et non, vous pouvez enregistrer toutes vos marques de commerce à l'endroit où vous voulez les utiliser, n'importe où dans le monde. Toutefois, à la base, la protection de marques de commerce est une question de nature **nationale** ou régionale.

Il existe un principe important en droit international qui peut aider à comprendre le fonctionnement du système. Les pays sont souverains et contrôlent leurs lois et leurs systèmes judiciaires. Des traités internationaux sont conclus entre les pays pour harmoniser les lois et les règlements afin d'atteindre des objectifs communs et de faciliter le commerce international. Les traités sont des accords entre pays pour adopter ou modifier les lois, règles et procédures existantes afin de les rendre plus uniformes. Les organisations internationales **gèrent** les accords ou les traités internationaux. Une fois qu'un traité est conclu, chaque pays membre rapporte des modifications à ses lois nationales conformément au traité, afin de rendre la règle uniforme entre les pays participants. Cependant, puisque chaque pays demeure souverain et contrôle ses propres lois, règles, procédures, tribunaux et agences administratives, l'interprétation est parfois faite de manière légèrement différente de pays en pays.

Les droits ne peuvent être accordés que par les autorités territoriales reconnues (c'est-à-dire les pays, les états, les provinces, etc.). Par conséquent, pour avoir des droits juridiques nationaux, les demandes d'enregistrement de marques de commerce doivent être déposées **dans chaque pays** où une protection est recherchée.

Le terme enregistrement « international » s'entend ici par un enregistrement qui est effectué dans plusieurs juridictions territoriales, mais il ne signifie pas nécessairement dans tous les pays.

Pour être clair, il n'existe pas de protection **globale** ou internationale de marques de commerce. Cependant, il existe des registres de marques de commerce « internationales » ou multi-juridictionnelles. Par exemple, l'enregistrement d'une marque de l'Union Européenne est enregistré auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (« EUIPO ») et est valide dans tous ses 27 pays membres¹. Ceci est ainsi car l'Union Européenne forme une juridiction ou un territoire reconnu, avec ses propres lois, règlements et tribunaux.

¹ Depuis le 31 Décembre 2020, le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne, de sorte qu'un enregistrement de marque de l'Union Européenne ne produit pas ses effets au Royaume-Uni. Veuillez consulter votre agent de marques de commerce pour en savoir plus sur les dispositions transitoires en place pour protéger les droits.

Cela étant ainsi, les pays membres disposent également de leur propre registre national d'enregistrement de marques de commerce, où la marque peut être enregistrée au lieu ou en complément du registre de l'Union Européenne. Pour d'autres pays tel le Canada, les États-Unis, le Mexique et la Chine, l'enregistrement doit être produit auprès de leurs registres nationaux pour garantir les droits sur les marques dans ces territoires.

Ce qui peut soulever des questions est le fait que le registre des marques de l'OMPI énumère les enregistrements nationaux dans sa base de données, mais il n'est pas porteur de droits en soi.

Il y a aussi d'autres considérations auxquelles je ne ferai qu'une brève allusion, tels les demandes de priorités internationales qui exigent que la première demande de marque de commerce enregistrée dans le monde soit faite dans le pays d'origine avant d'être enregistrée dans un autre pays, afin de bénéficier pleinement de ce droit.

De plus, pour pouvoir produire une demande au moyen du système de dépôt international dont il est question ci-dessous, certains pays, comme le Canada, exigent qu'une demande nationale (domicile) soit déposée pour avoir accès au système international.

Il existe deux façons d'obtenir une protection pour une marque de commerce à l'échelle internationale, soit :

- 1) Produire une demande d'enregistrement de marque de commerce directement dans le(s) pays souhaité(s), auprès de leurs offices nationaux de marque de commerce (en faisant appel à un agent de marque situé dans les pays ciblés); ou
- 2) Produire une demande d'enregistrement en utilisant **le système international de dépôt central**, auquel cas lorsqu'une demande est déposée auprès d'un service central, celui-ci l'expédie dans chaque pays où une protection est souhaitée. C'est ce que fait le système du Protocole de Madrid.

Si vous devez produire une demande dans plusieurs pays par la route nationale, par exemple aux États-Unis, en Russie, en Chine et en Italie, votre agent de marques de commerce devrait :

- 1) Embaucher un agent local de marques de commerce dans chaque pays pour produire les demandes ;
- 2) Traduire les demandes dans la langue officielle de chaque pays, soit dans cet exemple, en russe, chinois et italien ;
- 3) Payer les frais nationaux dans chaque devise auprès de chaque bureau national ;
- 4) Respecter les divers délais applicables à chaque pays pour compléter le processus d'enregistrement.

Le Protocole de Madrid facilite ce processus, mais il ne s'agit pas d'un registre de marque de commerce au sens légal. Par exemple, si les droits sur les marques de commerce sont violés aux États-Unis, des procédures devraient être déposées devant les tribunaux américains où la violation a eu lieu pour être en mesure de faire valoir ces droits. Un enregistrement national aux États-Unis ou une désignation nationale du dossier international est également nécessaire pour avoir un statut juridique et bénéficier des lois nationales.

Le Protocole de Madrid est un traité international relatif aux marques de commerce couvrant 123 pays et représentant plus de 80% du commerce mondial. Le Canada est devenu membre du Protocole le 17 juin 2019. L'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (« OMPI »), située à Genève, Suisse, gère ce traité. En termes simple, le Protocole de Madrid est **un système international d'enregistrement de marque de commerce**, dans lequel les propriétaires de marques peuvent produire une demande d'enregistrement auprès de l'OMPI et désigner autant de pays membres qu'ils souhaiteraient bénéficier d'une protection de marque de commerce. Une fois produit, un numéro de dossier ou de « registre » est fourni au demandeur de la marque de commerce, mais comme l'OMPI n'est pas un pays ayant une juridiction ou un territoire, aucun droit national ou territorial n'est accordé en soi.

Ce que fait le Protocole de Madrid, c'est de faciliter la production simultanée des demandes dans de nombreux pays, en utilisant la demande originale nationale. Mais pour ce faire, il doit d'abord exister une demande de pays d'origine à être produit auprès de l'OMPI.

Une fois qu'une demande canadienne est produite et qu'un numéro de demande est attribué, il y a possibilité d'accès au système électronique de l'OMPI. Les pays sont par la suite choisis ou désignés là où une protection est demandée.

Vous avez peut-être déduit certains avantages pratiques que procure l'utilisation du système international. À la base, une demande internationale est produite en utilisant les mêmes renseignements contenus dans la demande existante du pays d'origine. Donc, il n'y a qu'un formulaire à remplir, et ce formulaire est dans une seule langue. À ce stade initial du dépôt, il n'est pas nécessaire de recourir à un agent de marques de commerce étranger, ni de traduire la demande originale dans une des langues officielles des pays ciblés. En outre, les différents frais nationaux applicables sont calculés et payés directement à l'OMPI dans une seule devise (Francs Suisses). Le système international examine ensuite la demande centrale pour s'assurer qu'elle est conforme aux critères convenus à l'échelle internationale et, une fois confirmée, distribue l'information produite et les fonds aux pays désignés.

Chaque pays examine ensuite la demande conformément à ses lois nationales pour s'assurer qu'elles sont respectées. Si des objections sont soulevées par les offices nationaux (c'est-à-dire que certains éléments ne respectent pas les lois du pays), ou qu'il y ait un refus pour des raisons juridiques nationales (c'est-à-dire qu'une marque de commerce est déjà enregistrée dans ce pays et causerait une confusion avec la marque de commerce proposée), l'office national de marque de commerce envoie un avis à l'OMPI, qui transmet par la suite l'avis à l'agent de dépôt ou au propriétaire initial qui requiert une réponse. En d'autres mots, l'OMPI **est une centrale de gestion de dépôt des demandes d'enregistrement de marques à l'échelle internationale (...)**

Pour de nombreux pays, l'utilisation du Protocole fonctionne bien car leurs lois sont assez similaires les unes aux autres. Cependant, pour certains pays, cela s'avère plus compliqué car leurs règles nationales ne sont pas complètement alignées et peuvent être plus ou moins exigeantes, avec des résultats variés. Par exemple, le Canada détient certaines des règles les plus exigeantes au monde en ce qui concerne la spécificité de la description des produits et services liés à la marque de commerce. De plus, l'exigence selon laquelle une marque doit posséder un caractère distinctif inhérent pour être autorisée à être enregistrée peut empêcher une marque enregistrée dans un pays d'être acceptée au Canada. Lorsque des propriétaires étrangers de marques de commerce produisent une demande au Canada au moyen du système international, il y a souvent des objections par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») car les règles canadiennes n'ont pas été respectées dans la demande initiale; ces règles n'étant pas connues et ne s'appliquant pas dans le pays de dépôt initial. À l'inverse, lorsqu'une demande canadienne est envoyée par l'OMPI aux pays désignés, il y a très souvent des objections parce que les règles de ces autres pays ne correspondent pas aux règles canadiennes en vertu desquelles la demande de base a été déposée. Un conseiller juridique ou agent de marques de commerce local doit ensuite être engagé pour répondre adéquatement aux questions soulevées dans les rapports d'examen. Cela finit souvent par coûter plus cher et retarder le processus de production de la demande.

Par conséquent, lorsque les clients veulent produire une demande d'enregistrement de marque de commerce dans d'autres pays où les exigences juridiques sont différentes, je recommande et j'utilise souvent un agent de marques de commerce local pour produire directement une demande nationale, sans utiliser le Protocole de Madrid. Les coûts finissent par être à peu près les mêmes, et le processus est plus rapide puisque nous pouvons habituellement éviter les objections ou les refus inutiles par l'entremise des connaissances et de l'expertise de l'agent local sur les droits nationaux en question. Vous économiserez initialement de l'argent par la production d'une demande en utilisant le système de Madrid, mais vous finissez à devoir payer plus tard quand il est nécessaire d'embaucher un agent pour apporter les modifications nationales nécessaires dans chaque pays.

Pour d'autres pays où les règles sont plus souples et permettent une description plus large des produits et services, il est souvent avantageux d'utiliser le Protocole.

Comme vous pouvez le constater, il y a des considérations stratégiques. Par exemple :

- 1) Une connaissance ou un accès à l'information sur les différentes exigences juridiques nationales est essentiel pour décider d'utiliser ou non le système du Protocole de Madrid ;
- 2) Le Protocole prévoit que chaque pays doit adresser le processus d'enregistrement dans un délai de 12 à 18 mois. Il n'y a pas de garanties ou de limites pour les demandes nationales directes ;

3) Si, pour une raison quelconque, le pays ou la demande d'origine a un problème avec le processus d'enregistrement (par exemple, elle est refusée, elle fait l'objet de procédures en opposition et les procédures se poursuivent pendant plusieurs mois ou années, ou bien l'enregistrement qui en résulte est attaqué ou annulé dans les premières années (ceci se réfère à une « attaque centrale contre la marque de commerce »)), toutes les demandes internationales basées sur cette demande originale (domicile) tomberaient comme des dominos. Il y a cependant un temps limité pour convertir les désignations nationales en demandes nationales individuelles, avec les coûts de conversion nécessaires que cela impliquerait afin de maintenir et continuer à protéger vos droits ; et

4) Certains pays permettent des descriptions très vagues de produits et de services, tandis que le Canada est TRÈS sévère et exige un niveau élevé de spécificité. Si une demande internationale est produite sur la base d'une demande canadienne, la protection pourrait être beaucoup plus limitée (spécifique) que si une demande était produite directement en Europe en utilisant la description plus large, ce qui offre une protection beaucoup plus élargie.

Il y a de nombreuses questions à prendre en considération lors de la discussion et de la planification de la stratégie et d'un budget pour produire une demande de marque de commerce.

Dans certains cas, il est peut-être une bonne idée d'utiliser le système international, quoique dans d'autres, pas tellement. Puisque chaque cas est différent, il est important de discuter de la stratégie adéquate avec un agent de marques de commerce expérimenté et compétent avant de prendre une décision.

Nathaly J. Vermette, LL.B., LL.M.

Avocate et agent de marques de commerce canadien enregistré