

DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ:

Titre de l'activité : **Future réforme du droit des marques de commerce canadien? Marques internationales et l'harmonisation selon le Traité de Singapour**

Date et heure de l'activité : 31 mars 2010 de 18h30 à 20h00 (heure de Paris)

Lieu de l'activité : Cabinet Fasken, Martineau, 32 avenue de l'Opéra, Paris, 75002 (la salle sera reliée par visioconférence aux villes de Montréal, de Québec et d'Ottawa)

Nombre maximal de participants : **10**

Invités : Mary Margaret O'Donnell (Rader, Fishman, Grauer), Geneviève Côté-Halverson (Office de propriété intellectuelle du Canada)

(Cette activité est présentement sous étude par le Comité de la Formation continue obligatoire du Barreau du Québec)

Questions abordées:

1. Qu'est-ce qui a motivé la création du Protocole de Madrid? Est-ce que le Protocole de Madrid (est populaire auprès des états avec lesquels le Canada a des échanges commerciaux significatifs? Est-ce que l'enregistrement international est populaire auprès des entreprises établies dans ces pays? Est-ce que des entreprises canadiennes manifestent leur intérêt à cet égard?
2. Pourquoi a-t-il été jugé nécessaire de créer le Traité de Singapour? Porte-t-il sur l'enregistrement international de marques ou est-ce plutôt des règles qui portent sur les enregistrements nationaux? Est-ce que le Traité de Singapour a recueilli la faveur de nombreux pays? Y a-t-il des pays importants qui n'ont pas encore adhéré à ce traité?
3. Le Canada peut-il adhérer à une entente internationale, sans adhérer à l'autre? Y a-t-il un avantage à combiner l'adhésion à ces deux ententes internationales?

Protocole de Madrid

4. Qu'est-ce qu'un enregistrement international? Confère-t-il des droits? Qui gère ce registre de marques de commerce et comment peut-on le consulter? Est-ce que ce registre sera intégré au registre canadien ou devra-t-on dorénavant consulter deux registres systématiquement? Quel est le délai pour obtenir l'enregistrement international? Le certificat? La protection dans les pays désignés? Quel est l'impact sur les recherches d'antériorité?
5. L'enregistrement international évite-t-il vraiment de faire des démarches dans chaque pays? Est-il nécessaire de retenir des agents de marques locaux? Si oui, dans quelles circonstances?
6. Comment sont calculés les frais pour l'enregistrement international? À qui ces frais sont-ils payés? Est-ce que le coût total d'enregistrement est significativement moins élevé en procédant via le Protocole de Madrid? Est-ce que cela dépend du nombre de pays visés? Est-ce que la réduction de coût varie d'un pays à l'autre?
7. Peut-on recourir au délai de priorité de 6 mois prévu par la Convention de Paris si on fait une demande d'enregistrement international? Est-ce que le libellé de la demande internationale peut-être plus large que la demande canadienne d'origine? Est-ce que les entreprises canadiennes sont défavorisées du fait que l'OPIIC a des exigences plus sévères quant à la spécificité des libellés? Est-ce que l'adoption de la classification de Nice aurait un impact positif à ce titre?
8. Les entreprises canadiennes seront-elles désavantagées dans le système d'enregistrement international du fait que : (a) une demande au Canada par une entreprise canadienne doit être fondée minimalement sur une intention d'employer la marque; (b) les examinateurs canadiens formulent des objections fondées

sur la confusion; (c) il existe au Canada des procédures d'opposition? Pendant combien de temps la demande ou l'enregistrement canadien devront-ils survivre pour éviter que l'enregistrement international ne s'écroule? Devrait-on modifier ces caractéristiques du système d'enregistrement canadien pour éviter de trop désavantager les entreprises canadiennes?

9. Quels sont les risques pour les entreprises canadiennes? Qu'arrive-t-il si la demande canadienne est refusée ou l'enregistrement canadien est annulé à l'intérieur du délai? Est-il possible de « convertir » l'enregistrement international en enregistrement national? Est-ce que ceci augmente les coûts, et de combien? Est-ce que l'entreprise conserve sa même date de priorité? Peut-on envisager que certains pays fassent l'objet d'un enregistrement international tandis que d'autres font l'objet d'un enregistrement national traditionnel?

10. Lorsque des changements surviennent (fusion, changement de nom, cession, changement d'adresse, etc.) à l'égard d'une marque, est-ce qu'un enregistrement international peut réduire les frais liés à l'inscription de ces changements? Est-ce que la procédure de renouvellement est moins coûteuse? Faut-il faire une seule demande ou une demande par pays? Est-il possible de modifier la marque de l'enregistrement international?

11. Quels sont les motifs d'objection à une demande d'enregistrement international? Est-ce que ceux-ci varient d'un pays à l'autre? Est-ce que cela donne lieu à des risques?

12. Est-ce que la législation et les pratiques canadiennes actuelles sont adéquates pour permettre au Canada d'adhérer au Protocole de Madrid - et donc, permettre l'enregistrement international? Plus particulièrement : (a) les délais de traitement sont-ils suffisamment courts pour rencontrer les exigences du Protocole de Madrid? (b) le Canada doit-il adopter le système de classification de Nice et convertir le registre actuel pour permettre l'enregistrement international?

13. Quelle est la durée d'un enregistrement international? Serait-il possible pour le Canada de maintenir une durée plus longue pour ces enregistrements nationaux?

14. Si une accélération des délais de traitement est nécessaire pour adhérer au Protocole de Madrid, est-ce que cela aura un effet négatif sur les demandes nationales (qui ne seront pas priorisées)?

15. Est-ce que le fait de procéder via le Protocole de Madrid permet d'obtenir un traitement plus rapide dans certains pays dont les délais sont habituellement très longs?

Traité de Singapour

16. Est-ce que la législation et les pratiques canadiennes actuelles sont adéquates pour permettre au Canada d'adhérer au Traité de Singapour?

17. Le Canada doit-il adopter le système de classification de Nice et convertir le registre actuel pour permettre l'enregistrement international pour adhérer au Traité de Singapour?

18. Sera-t-il nécessaire de permettre la scission ou division des demandes d'enregistrements et enregistrements pour adhérer au Traité de Singapour? Est-ce que ce genre d'aménagement est souhaitable et quelle est son importance pratique? Cet aménagement devra-t-il s'appliquer aux demandes d'enregistrements et enregistrements existants au moment du changement de la Loi?

19. Le Canada peut-il maintenir l'exigence de l'usage à l'étranger lorsqu'une entreprise étrangère souhaite obtenir un enregistrement au Canada sur la base d'un enregistrement étranger tout en adhérant au Traité de Singapour?

20. Est-ce que le Traité de Singapour impose une plus grande ouverture aux marques non traditionnelles (hologrammes, marques sonores, marques olfactives, marques cinétiques, etc.)? Si ce n'est pas imposé,

est-ce que cela devrait être une occasion de revoir ces aspects? Quelle est la position actuelle de l'OPIC eu égard à ces marques non traditionnelles?

21. Sera-t-il nécessaire que le Canada réduise la durée de protection au Canada de 15 ans à 10 ans pour pouvoir adhérer au Traité de Singapour? Si oui, comment procédera-t-on à une telle réduction? Est-ce que seuls les nouveaux enregistrements auront une durée de 10 ans et des droits acquis s'appliqueront aux autres enregistrements? Qu'en est-il des demandes en instance au moment du changement législatif?

Général

22. Est-ce que l'adhésion au Protocole de Madrid ou au Traité de Singapour aura pour effet d'accroître les taxes gouvernementales pour les demandes nationales au Canada?

Jean-Philippe Mikus, LL.M. (Cantab.)
Partner/Associé
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l./LLP
**Avocats - Agents de brevets et marques de commerce/
Barristers & Solicitors**
Patent & Trade-mark Agents

Tél./Tel: 514 397 5176

Télec./Fax: 514 397 7600

www.fasken.com

www.fasken.com/lawyers/detail.aspx?professional=b61c365d-7cb3-48cf-aa57-bef2a5b69f77

<http://ca.linkedin.com/in/jeanphilippemikus>

Tour de la Bourse
Bureau 3700
800, Place Victoria
C.P. 242
Montréal QC H4Z 1E9
Canada

Stock Exchange Tower
Suite 3700
800 Place Victoria
PO Box 242
Montréal QC H4Z 1E9
Canada