

ADHÉSION DES ÉTATS-UNIS AU PROTOCOLE DE MADRID : GRANDES LIGNES ET IMPACT

Le 2 août dernier, les États-Unis ont déposé leur demande d'adhésion au Protocole de Madrid auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). **L'adhésion sera effective dès le 2 novembre 2003.**

Protocole de Madrid : procédure

Lorsqu'un pays adhère au Protocole de Madrid, un ressortissant peut produire une demande d'enregistrement international de marque de commerce auprès du Bureau des marques de ce pays (l'« Office d'origine ») et désigner, dans la même demande, les autres pays pour lesquels il désire également obtenir une protection pour sa marque. Toute personne physique ou morale qui y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou qui y est domiciliée peut également produire une telle demande dans ce pays. Fait important : les pays désignés dans la demande doivent avoir également adhéré au Protocole de Madrid, **ce qui n'est pas le cas du Canada.**

Une fois la demande produite et les frais payés, chaque pays désigné a le droit d'accepter ou de refuser la demande d'enregistrement de la marque.

**À ce jour, 61 pays ont signé
le Protocole de Madrid**

Protocole de Madrid : avantages

L'adhésion au Protocole de Madrid facilite, dans un premier temps, l'obtention de la protection d'une marque dans plusieurs pays et, dans un deuxième temps, l'administration internationale de cette marque. Par exemple, le titulaire d'une marque de commerce enregistrée dans plusieurs pays doit, s'il désire la renouveler, transmettre une demande de

renouvellement dans chacun de ces pays. Par contre, si sa marque est sur le registre international pour les mêmes pays, il n'a qu'une demande à transmettre. Il en est de même pour l'enregistrement d'un changement de dénomination sociale ou du transfert d'une marque.

Impact de l'adhésion des États-Unis pour les Canadiens

Comme le Canada n'a pas adhéré au Protocole de Madrid, à prime abord, on pourrait croire que cet événement n'a pas d'impact sur notre économie. Si cela est vrai pour toute personne ou entreprise qui fait du commerce exclusivement au Canada, ce l'est moins pour toute personne ou entreprise qui logne du côté sud de nos frontières.

Les demandes d'enregistrement international désignant les États-Unis seront probablement disponibles sur les bases de données de marques des États-Unis. Mais il y aura certainement un délai entre le moment de la production de la demande d'enregistrement international et la saisie des données par le Bureau américain des marques de commerce. Comme la date de dépôt d'une demande d'enregistrement international aux États-Unis sera celle de la date de production à l'Office d'origine, toute personne qui désire produire une demande d'enregistrement de marque aux États-Unis doit prendre en compte cet élément car une demande produite avec une date antérieure aura préséance sur la sienne.

Inclure la recherche du registre international des marques

Le CPI est déjà en mesure de vous offrir, en complément à toute recherche d'enregistrabilité d'une marque aux États-Unis, la possibilité d'ajouter la recherche du registre international des marques. À partir du 2 novembre 2003, il faudra y penser!

A QUAND L'ADHÉSION DU CANADA AU PROTOCOLE DE MADRID ?

Malheureusement, nous ne pouvons vous donner de réponse à cette question. Nous gardons l'œil ouvert !

À vos marques, prêt ... enregistrez !

En collaboration avec l'Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM), Maître Johanne Muzzo, avocate et agent de marques au CPI, donnera un cours sur les marques de commerce (avantages de l'enregistrement, appréciation du risque de confusion, conséquences du non-usage d'une marque, gestion d'un portefeuille de marques, éléments de droit comparatif avec les États-Unis et l'Union européenne).

Date : **12 novembre 2003**

Heure : **18 h À 21 h** (un souper sera servi)

Lieu : **Maison du Barreau,**

Adresse : **475, rue St-Laurent**

Coût : 45 \$ membres de l'AJBM/
étudiant/stagiaire; 60 \$ non-membres

Info AJBM : téléphone : (514) 954-3450

télécopieur : (514) 954-3496

BONNE NOUVELLE :

DES DÉLAIS PLUS COURTS !

*Les efforts soutenus des examinateurs
du Bureau canadien des marques de
commerce portent fruit!*

*Le délai d'attente avant de recevoir un
premier rapport d'examen est passé de
18 à 11 mois!*

