

Protection internationale des marques : Le Canada doit agir

Bernard Colas

Les accords commerciaux internationaux conclus par le Canada (OMC, ALENA et accords de libre-échange) ont considérablement amélioré l'accès aux marchés étrangers des biens et services de nos entreprises. Outre le libre accès aux marchés étrangers, ces accords imposent à ses membres l'adoption de normes minimales de protection des marques de commerce.

Cette protection est fondamentale pour nos entreprises puisque la marque constitue bien souvent un actif important. Il suffit de penser à la marque Bombardier, Neiges de Lise Watier ou encore Labatt Blue pour s'en convaincre. Dans ces circonstances, les entreprises actives au niveau international ont tout intérêt à protéger leurs marques à l'étranger.

Nos entreprises peuvent se prévaloir de cette protection à condition de déposer une demande d'enregistrement de leur marque dans chacun des pays dans lesquels elle revendique la protection accordée aux marques. Cette démarche est néanmoins longue, complexe et coûteuse puisqu'il faut présenter une demande par pays et payer à chaque fois les droits afférents à cette protection. Si la démarche est envisageable pour une entreprise multinationale, elle se révèle très problématique pour une petite et moyenne entreprise. Cet obstacle à l'internationalisation de nos entreprises pourrait être levé très

simplement si le Canada adhère au Protocole de Madrid relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques («Protocole de Madrid»).

Le Protocole de Madrid permet au propriétaire d'une marque de protéger sa marque dans plusieurs pays en ne déposant qu'une seule demande rédigée en une seule langue et en ne payant qu'une seule série de taxes en une seule monnaie. Cet enregistrement international produit les mêmes effets que ceux d'une demande d'enregistrement de marque présentée dans chacun des pays désigné par le déposant. C'est dire que nos entreprises pourraient protéger leur marque au niveau international beaucoup plus facilement que ce qui prévaut actuellement. Grâce au Protocole de Madrid, les entreprises dont les États sont membres du Protocole de Madrid, peuvent protéger à l'étranger leurs marques de commerce à un coût bien inférieur à celui assumé par les entreprises canadiennes pour protéger leur marque dans les mêmes pays.

À ce jour, tous les pays industrialisés ont adhéré au Protocole de Madrid. Au total, ce Protocole de Madrid compte soixante douze membres



parmi lesquels les États-Unis, le Japon, l'Australie, la Chine, la Fédération de Russie, les anciennes républiques russes et tous les pays d'Europe. La non adhésion du Canada au

Protocole de Madrid désavantage nettement nos entreprises actives au niveau international par rapport aux entreprises notamment américaines qui disposent d'un mécanisme d'enregistrement international des marques moins coûteux et plus rapide.

Le Canada avait fait quelques pas timides dans ce sens en publiant en janvier 2002 un document intitulé les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid [http://www.strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/madrid_index-f.html]. Des discussions sont toujours en cours en vue de l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid. Il est regrettable de constater que la question de l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid ne soit pas encore résolue à ce jour. Cette question est identifiée aux plans et priorités de la Direction des marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Il est plus qu'urgent d'agir pour préserver la compétitivité de nos entreprises au niveau international.

Bernard Colas, avocat associé, Gottlieb & Pearson, Droit du commerce international et des douanes