

# LE PROTOCOLE DE MADRID

Diane Leduc-Campbell

L'enregistrement international des droits de propriété intellectuelle constitue l'un des trois principaux secteurs d'activités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), les deux autres étant l'établissement de normes et la coopération pour le développement. Au 1er juillet 1995, l'OMPI administrait une vingtaine de traités dont plusieurs comportent un système d'enregistrement international pour différentes formes de propriété intellectuelle, ou destiné à faciliter l'obtention d'enregistrements nationaux dans plus d'un pays: marques de commerce, dessins et modèles industriels, appellations d'origine, brevets, micro-organismes, oeuvres audiovisuelles.

La *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* (1883) réservait à ses membres le droit de négocier entre eux des ententes séparées concernant la protection de la propriété industrielle et, aspects significatifs pour un éventuel système d'enregistrement international, obligeait, d'une part, chaque pays membre à établir un service de propriété industrielle et à publier un journal officiel et, d'autre part, créait un Bureau international placé sous la haute supervision de la Confédération suisse, dont les fonctions seraient toutefois déterminées par les États membres.

Dans ce cadre fut conclu, en 1891, l'*Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques* (ci-après l'"Arrangement de Madrid"), ses neuf signataires souhaitant intensifier leur coopération en matière de marques utilisées dans le commerce international.

L'Arrangement de Madrid est toujours en vigueur; 44 États sont membres de l'Union de Madrid créée par l'Arrangement, le Canada n'étant toutefois pas de ce nombre. Généralement, le système instauré par l'Arrangement facilite, par le dépôt auprès du Bureau international de l'OMPI d'une demande destinée à plusieurs pays, l'enregistrement d'une même marque de commerce dans chacun de ces pays, comme si une demande avait été produite directement auprès de ceux-ci.

Mais en raison des faiblesses apparentes de l'Arrangement, dont il sera question plus loin, certains pays tels le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon n'ont pas adhéré à l'Union de Madrid et, par conséquent, l'OMPI entreprit, en 1984, un processus menant à la conclusion d'un Protocole à l'Arrangement de Madrid (ci-après le "Protocole de Madrid"). Il est donc opportun, dans un premier temps, de présenter brièvement l'Arrangement, avant de résumer les principales dispositions du Protocole.

## 1. L'Arrangement de Madrid

Depuis son adoption en 1891, l'Arrangement de Madrid a connu différentes révisions; à l'heure actuelle, ses membres sont liés par l'Acte de Nice (1957) ou l'Acte de Stockholm (1967).

Le système de Madrid prévoit que l'enregistrement international d'une marque de commerce peut être demandé par un ressortissant de toute partie contractante à l'Arrangement, de même que par toute personne physique ou morale qui a son domicile ou un véritable établissement industriel ou commercial dans un pays de l'Union de Madrid. La présentation d'une demande d'enregistrement international suppose l'obtention préalable d'un enregistrement dans le pays d'origine du requérant, ce qui aura été accompli directement auprès de l'autorité locale compétente.

La demande d'enregistrement internationale est produite auprès de l'administration locale du requérant, laquelle transmet cette demande au Bureau international pour la protection de la propriété industrielle de l'OMPI à Genève. Les produits et services compris à la demande doivent être groupés selon la classification de Nice.

L'enregistrement international portera la date de production de la demande d'enregistrement internationale auprès de l'administration du pays d'origine, pourvu que le Bureau l'ait reçue dans les deux mois de cette date; sinon, la date d'enregistrement sera la date de réception de la demande. Une fois la marque enregistrée par le Bureau, celui-ci notifie sans délai les administrations des pays que le requérant a identifiés dans sa demande d'enregistrement international. Chaque demande d'extension territoriale est examinée suivant la législation nationale; le pays peut accorder à la marque une protection totale - *i.e.* pour tous les produits ou services compris à la demande - ou partielle, ou refuser la protection. Le requérant à l'enregistrement international peut prendre toute mesure permise par la législation et la pratique locales à l'encontre d'un refus total ou partiel. L'administration locale doit se prononcer sur l'enregistrabilité de la marque sur son territoire à l'intérieur d'un délai d'un an à compter de la date de l'enregistrement international.

L'enregistrement international nécessite le paiement au Bureau international de frais de base, et de frais supplémentaires (selon le nombre de classes excédant la troisième) et complémentaires (selon les extensions territoriales demandées). De plus, le pays d'origine peut exiger, à sa discrétion, une taxe au moment du dépôt de la demande internationale ou de son renouvellement.

Une fois entrée au registre international, la marque bénéficie, dans chaque pays de l'Union de Madrid auquel l'enregistrement a été étendu, de la même protection que si l'enregistrement y avait été obtenu directement. Cependant, l'indication, dans l'enregistrement, des classes de produits ou services suivant la classification de Nice ne lie pas les pays visés à l'égard d'une détermination de l'étendue de protection de la marque; autrement dit, chaque pays demeure libre de conférer à la classification la portée juridique désirée. Par exemple, l'utilisation de la classification ne confère pas à la marque enregistrée en liaison avec un produit d'une classe donnée, une protection s'étendant aux autres produits de cette même classe.

L'enregistrement international dure 20 ans et il peut être renouvelé indéfiniment. Cinq ans après la date de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de l'enregistrement du pays d'origine. Mais à l'intérieur de ces cinq premières années, si la marque enregistrée antérieurement dans le pays d'origine ne bénéficie plus de protection légale dans ce pays, en tout ou en partie, la protection conférée par l'enregistrement international ne peut plus être invoquée et ce, que l'enregistrement international ait ou non été cédé par son propriétaire d'origine.

La dépendance de l'enregistrement international sur l'enregistrement national rend l'Arrangement de Madrid inacceptable aux yeux de membres éventuels, qui craignent une attaque centrale dirigée contre l'enregistrement d'origine et le risque d'écroulement de ce qui semble ainsi constituer un château de cartes. D'autres aspects négatifs sont la nécessité d'obtenir un enregistrement national avant d'amorcer le volet international, la brièveté de la période d'examen nationale laissant peu de jeu aux interventions du requérant confronté à des objections et une structure de taxes suivant laquelle les demandes originant du système de Madrid peuvent s'avérer moins lucratives pour certains pays que les demandes d'enregistrement directes.

Toutefois, le nombre d'enregistrements sous l'Arrangement de Madrid est en continuelle croissance. Entre 1967 et 1992, le nombre annuel moyen d'enregistrements internationaux accordés a été de 13,568. En 1994, le Bureau enregistrait environ 17,500 marques, chaque demande désignant en moyenne dix pays. Près de 300,000 enregistrements internationaux sont en vigueur, d'ailleurs informatisés dans une banque de données appelée ROMARIN. En 1992, le

directeur général de l'OMPI, Arpad Bogsch, écrivait que la vitalité et l'utilité du système sont évidentes, mais que l'obstacle au développement de son potentiel est essentiellement l'incompatibilité du système avec les traditions juridiques de plusieurs pays non membres de l'Arrangement; d'où la conclusion du Protocole de Madrid.

## **2. Le Protocole de Madrid**

*Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques* fut adopté le 27 juin 1989. Au 1er juillet 1995, 27 pays l'avaient signé. Essentiellement, le Protocole permettra aux pays non membres de l'Arrangement de Madrid, de même qu'à des organisations intergouvernementales, d'adhérer au système d'enregistrement international administré par le Bureau international de l'OMPI. Appartiendront ainsi à l'Union de Madrid les organisations et États parties au Protocole, ainsi que les États membres de l'Arrangement.

Le Protocole a été ratifié par l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, la Chine et, depuis le 26 septembre 1995, Cuba. Il devait entrer en vigueur trois mois après le dépôt de quatre instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Directeur général de l'OMPI, pourvu qu'au moins l'un de ces instruments provienne d'un pays non présentement membre de l'Arrangement de Madrid (Acte de Stockholm) ou d'une organisation intergouvernementale, et au moins un autre d'un pays présentement signataire de l'Arrangement (Acte de Stockholm). De fait, suite au dépôt par la Chine de son instrument d'accession, le 1er septembre 1995, le Protocole est entré en vigueur le 1er décembre 1995. Les conditions d'appartenance ont été remplies dès l'accession de la Suède au Protocole, le 30 décembre 1994, ce pays n'étant pas partie à l'Arrangement, alors que l'Espagne, premier État à ratifier le Protocole, l'est.

Lors de la réunion des organes directeurs de l'OMPI, tenue du 25 septembre au 3 octobre 1995, l'assemblée de l'Union de Madrid s'est fixée comme objectif la date du 1er avril 1996 pour l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'exécution. En effet, depuis la conclusion du Protocole en 1989, un comité de l'OMPI se réunit annuellement pour discuter des règles et formulaires formant le projet de règlement d'exécution qui sera sans doute adopté lors d'une session extraordinaire de l'assemblée prévue pour janvier 1996. Le règlement couvre à la fois l'Arrangement de Madrid et le Protocole, tout en distinguant soigneusement les dispositions applicables à l'Arrangement de celles applicables au Protocole lorsque ces règles sont différentes, par exemple en ce qui a trait à la langue d'une demande relevant de l'Arrangement (le français) et la langue d'une demande relevant du Protocole (le français et l'anglais).

De façon générale, le règlement traite des sujets suivants: communications avec le Bureau international, représentation, langues de travail, demandes conjointes, contenu des demandes, taxes, classification des produits et services, contenu de l'enregistrement international, délais de refus dans le cas d'opposition, avis de refus, effet du défaut d'obtention de l'enregistrement national et de l'invalidation de cet enregistrement, inscription de décisions judiciaires ou administratives, amendements au registre, renouvellements, publication et monnaie.

### **2.1 Fondement de la demande d'enregistrement internationale**

La protection d'une marque de commerce par enregistrement international peut être obtenue lorsqu'une demande d'enregistrement de marque a été déposée auprès du bureau d'une partie contractante, ou lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre d'une partie contractante. Le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement peut, sous réserve des autres dispositions du Protocole, protéger sa marque en l'inscrivant au registre du Bureau international de l'OMPI.

L'expression "partie contractante" comprend non seulement les États contractants, mais aussi les organisations visées à l'article 14(1)(b) du Protocole, à savoir toute organisation intergouvernementale dont au moins l'un des États membres est partie à la Convention de Paris. L'organisation doit de plus posséder un bureau régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l'organisation, sous réserve que tel organisme n'ait pas été créé par un groupe d'États contractants au moyen de l'unification de leurs lois nationales et de la substitution d'un office commun à leurs bureaux nationaux (comme c'est le cas, par exemple, du Bureau Bénélux des marques).

Donc, du point de vue de l'obtention de la protection, la demande de base peut avoir été produite, ou l'enregistrement de base obtenu, non seulement auprès d'un État contractant, mais également auprès d'une organisation intergouvernementale telle que ci-haut décrite.

## **2.2 Conditions relatives au déposant**

Lorsque la demande de base a été déposée auprès d'un État contractant, ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par l'office d'un état, le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement doit être un ressortissant de cet État ou être domicilié, ou avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit État contractant.

Lorsque la demande de base a été déposée auprès d'une organisation contractante ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par l'office de celle-ci, le déposant ou le titulaire doit être le ressortissant d'un État membre de cette organisation contractante ou doit être domicilié, ou avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contractante.

## **2.3 Lieu de dépôt de la demande d'enregistrement internationale**

La demande internationale est produite auprès du Bureau international de l'OMPI, par l'intermédiaire de l'office auprès duquel la demande de base a été déposée ou l'enregistrement de base effectué, selon le cas.

## **2.4 Effet territorial de l'enregistrement international**

La marque sera protégée sur le territoire des parties contractantes au Protocole. L'on entend par "territoire d'une partie contractante", lorsque la partie contractante est un État, le territoire de cet État et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation.

Toutefois, la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à une partie contractante qu'à la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement international. En effet, depuis la révision de l'Arrangement de Madrid effectuée à Nice en 1957, tout État contractant peut exiger d'être expressément nommé dans la demande internationale; s'il n'y est pas nommé, l'enregistrement international ne produit aucun effet sur son territoire. En vertu du Protocole, toute partie contractante à laquelle le déposant veut étendre sa demande internationale doit obligatoirement désigner cette partie. Il sera toutefois possible de demander l'extension de la protection à une partie contractante après l'obtention de

l'enregistrement international dans un document distinct; cette désignation ultérieure produira ses effets à partir de la date de son inscription au registre international.

## **2.5 Formalités de dépôt**

La demande internationale doit être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution du Protocole. L'office d'origine certifiera que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services. Par contre, l'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau, qui l'exercera en liaison avec l'office d'origine; en cas de désaccord, l'avis du Bureau sera déterminant.

Le Protocole prévoit la possibilité de revendiquer une ou plusieurs couleurs comme éléments distinctifs de la marque, auquel cas la demande internationale doit être accompagnée d'exemplaires en couleurs de cette marque.

## **2.6 Refus et invalidation**

Suivant sa législation locale, une partie contractante à laquelle le Bureau a notifié une extension de la protection résultant d'un enregistrement international aura la faculté de déclarer, dans un avis de refus, que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante. Ce refus ne peut être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris, à une marque déposée directement auprès de l'office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services.

Toute notification de refus doit être effectuée auprès du Bureau international, avec l'indication des motifs, dans le délai prévu par la loi applicable à cet office et, au plus tard, avant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle l'avis d'extension a été envoyé à cet office par le Bureau international. Toutefois, une partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements effectués en vertu du Protocole, le délai d'un an est remplacé par dix-huit mois. Dans le cas où la législation locale permet les oppositions à l'enregistrement des marques, ce délai de dix-huit mois est prorogable.

Le Bureau international doit transmettre sans retard au titulaire de l'enregistrement international un exemplaire de l'avis de refus. Le titulaire aura les mêmes recours que si la marque avait été directement déposée par lui auprès de l'office qui a notifié son refus.

Par ailleurs, l'invalidation par les autorités compétentes d'une partie contractante des effets d'un enregistrement international (laquelle invalidation doit être communiquée au Bureau) ne pourra être prononcée sans que le titulaire de cet enregistrement international n'ait été mis en mesure de faire valoir en temps utile ses droits.

## **2.7 Date de l'enregistrement international**

L'enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'office d'origine, pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande n'a pas été reçue dans ce délai, l'enregistrement international portera la date à laquelle la demande a été effectivement reçue par le Bureau. Celui-ci donnera sans retard avis de l'enregistrement international aux Offices intéressés. Quant aux marques enregistrées, elles seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international de l'OMPI.

## **2.8 Taxes**

L'office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe à l'occasion du dépôt de la demande internationale (ou par ailleurs à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international). L'enregistrement international d'une marque est soumis au règlement préalable d'un émolument international comprenant un montant de base, un supplément pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième et un complément pour toute demande d'extension de protection.

Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception des émoluments supplémentaires et complémentaires mentionnés, sera réparti à parts égales entre les parties contractantes par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l'exécution du Protocole. Celui-ci prévoit également un mode de répartition des émoluments supplémentaires et complémentaires.

Toutefois, une partie contractante peut déclarer qu'à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée et du renouvellement d'un tel enregistrement, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments, une taxe nommée "taxe individuelle". Celle-ci ne peut être supérieure à un montant équivalent au montant, après déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l'office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enregistrement pour un renouvellement de dix ans. La partie contractante qui choisit de se prévaloir de la taxe individuelle doit l'indiquer par une déclaration faite dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion au Protocole, ou dans une déclaration ultérieure.

## **2.9 Effets de l'enregistrement international**

À partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription de l'extension territoriale en vertu du Protocole, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'office de cette partie contractante, sous réserve de la possibilité de refus de protection prévue par l'article 5 du Protocole. De même que sous l'Arrangement, l'indication des classes de produits et services ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de protection de la marque.

Le délai de priorité prévu à l'article 4 de la Convention de Paris (Stockholm) s'applique aux enregistrements internationaux sous le Protocole, de sorte que, si une demande internationale dans laquelle est revendiquée la priorité d'une demande nationale ou régionale antérieure est produite dans les six mois suivant cette dernière, celle-ci aura un effet rétroactif à la date du dépôt de la demande nationale ou régionale invoquée et ce, sans nécessité d'accomplir les formalités prévues à la lettre D de l'article 4 de la Convention de Paris relatif à la production d'une copie certifiée conforme de la demande nationale ou régionale.

Lorsqu'une marque faisant l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'office d'une partie contractante est également objet d'un enregistrement international, les deux enregistrements étant inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional. Cependant, cette substitution ne porte pas atteinte aux droits acquis du fait de l'enregistrement national ou régional, pourvu, entre autres, que l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante et que les produits et services compris à l'enregistrement national ou régional fassent également partie de l'enregistrement international à l'égard de cette partie contractante.

## **2.10 Durée de validité de l'enregistrement international: dépendance et indépendance**

L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement à certaines conditions. À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement en résultant, ou de l'enregistrement de base, selon le cas.

Mais avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la protection qui en résulte, que l'enregistrement ait ou non été cédé, ne pourra plus être invoquée si la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, est expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international. Il en va de même si un recours, une action ou une opposition aboutissent, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation ou à un retrait de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base. Dans ce cas, le recours, l'action ou l'opposition doit avoir commencé avant l'expiration de ladite période de cinq ans.

## **2.11 Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales**

Au cas où l'enregistrement international est radié à l'égard de la totalité ou d'une partie des produits et des services énumérés dans celui-ci, lorsque son titulaire dépose une demande d'enregistrement de la même marque auprès de l'office de l'une des parties contractantes sur le territoire desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international ou à la date d'inscription de l'extension territoriale, ladite demande bénéficiant en outre de la priorité dont pouvait bénéficier l'enregistrement international. Cependant, la demande nationale ou régionale doit être déposée dans les trois mois à compter de la radiation de l'enregistrement international. De plus, les produits et services énumérés dans la demande doivent être couverts par ceux figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante et la demande doit être conforme aux exigences de la législation applicable, y compris à celles qui ont trait aux taxes.

Il s'agit donc ici de la possibilité de transformation instituée par le Protocole, soit l'une des grandes innovations introduites dans le système de Madrid. Ainsi, l'article 9 *quinquies* modère les effets de l'attaque centrale en permettant une transformation de l'enregistrement international en demandes nationales ou régionales. Une telle demande produit les mêmes effets qu'une demande nationale ou régionale ordinaire, mais rétroactivement à la date de l'enregistrement international, tenant également compte de la priorité dont pouvait jouir l'enregistrement international.

## **2.12 Renouvellement**

Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de l'expiration de la période précédente par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve des modalités individuelles déterminées par les parties contractantes quant au paiement des taxes, des émoluments supplémentaires et complémentaires. Le renouvellement ne peut apporter aucune modification à l'enregistrement international. Par ailleurs, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international, moyennant le versement d'une surtaxe.

## **2.13 Changement de titulaire**

À la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enregistrement international, ou d'un office ou d'une personne intéressés, le Bureau international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles l'enregistrement a effet et de la totalité ou d'une partie des produits et services énumérés. Toutefois, le nouveau titulaire doit être une personne qui, suivant l'article 2(1), est habilitée à déposer une demande internationale.

Le Bureau international inscrira au registre, entre autres, les modifications concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement international, toute limitation des produits et des services énumérés dans l'enregistrement et toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistrement international vis-à-vis l'ensemble ou certaines des parties contractantes.

## **2.14 Assemblée de l'Union de Madrid**

Les parties contractantes au Protocole sont membres de la même assemblée que les parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et elles sont représentées par un délégué. L'assemblée traite de toutes les questions concernant l'application du Protocole; elle donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du Protocole, adopte et modifie les dispositions du règlement d'exécution et s'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique le Protocole. Chaque partie contractante dispose d'une voix à l'assemblée, mais sur les questions qui touchent uniquement les pays parties à l'Arrangement de Madrid, les parties contractantes non membres de l'Arrangement n'ont pas droit de vote, l'inverse étant également prévu.

## **2.15 Bureau international**

Le Bureau international assure les tâches relatives à l'enregistrement international sous le Protocole et toutes autres tâches qui lui sont attribuées et il prépare, entre autres, les conférences de révision du Protocole, pouvant consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales à cet effet.

## **2.16 Finances**



Les finances de l'Union sont régies par les mêmes dispositions que celles qui figurent à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), sauf en ce qui concerne les questions de taxes, autrement prévues par l'article 8 du Protocole.

### **2.17 Modifications au Protocole**

Toute partie contractante peut présenter une proposition de modification des articles 10 (assemblée), 11 (bureau international), 12 (finances) et 13 (modification de certains articles du Protocole). Une telle proposition peut également être présentée par le directeur général de l'OMPI. Toute proposition est communiquée aux parties contractantes six mois au moins avant d'être soumise à l'examen de l'assemblée. Une fois adoptée par l'assemblée, toute modification de ces articles requiert notification écrite d'acceptation de la part des trois-quarts des États et organisations intergouvernementales membres de l'assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur celle-ci. Toute modification ainsi acceptée lie les parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou un État devient partie.

### **2.18 Dénonciation du Protocole**

Le Protocole de Madrid demeure en vigueur sans limitation de durée, mais il peut être dénoncé par toute partie contractante par notification adressée au directeur général de l'OMPI. La dénonciation prendra effet un an après le jour où le directeur général a reçu la notification. Toutefois, la faculté de dénonciation ne peut être exercée avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le Protocole entre en vigueur à l'égard de la partie contractante qui entend le dénoncer.

Le Protocole prévoit cependant un mécanisme pour la continuation de la protection de marques qui font l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un état ou une organisation qui a dénoncé le Protocole. Dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective, le titulaire de l'enregistrement peut déposer, auprès de l'office de l'État ou de l'organisation qui a dénoncé le Protocole une demande d'enregistrement de la même marque. Celle-ci sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international ou de l'inscription de l'extension territoriale (y compris le bénéfice de priorité), pourvu que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement international et que la demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable.

### **2.19 Signature, langues et fonctions de dépositaire**

Le Protocole de Madrid a été signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole et il a été déposé auprès du directeur général de l'OMPI; les textes dans les trois langues font également foi.

Le directeur général fait enregistrer le Protocole auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et il notifie à tous les États et organisations internationales qui peuvent y devenir parties ou y sont parties les signature, dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, entrée en vigueur du Protocole et de toute modification, notification de dénonciation et déclaration prévue au Protocole.

## 2.20 Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid

Le Protocole contient en son article 9 *sexies* (1) une clause de sauvegarde de l'Arrangement de Madrid. Elle prévoit, dans le cas d'une demande d'enregistrement international ou d'un tel enregistrement émanant d'un pays à la fois partie au Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), l'absence d'effet du Protocole sur le territoire de tout autre État à la fois membre des deux traités. Autrement dit, le *statu quo* s'applique à l'égard d'un État partie à la fois au Protocole et à l'Arrangement.

Les notes sur le Protocole publiées en 1989 par l'OMPI expliquent que la clause de sauvegarde de l'Arrangement résulte de la satisfaction souvent réitérée par les gouvernements des États membres de l'Union de Madrid, à l'égard du système de l'Arrangement tel quel. Cependant, le second paragraphe de l'article 9 *sexies* prévoit la possibilité, dix ans après l'entrée en vigueur du Protocole, d'abroger ou de restreindre la portée de la clause de sauvegarde, pourvu que cinq ans se soient aussi écoulés après l'adhésion au Protocole de la majorité des pays parties à l'Arrangement.

### Conclusion

Alors que les tergiversations des Américains au sujet du Protocole de Madrid font couler beaucoup d'encre, l'adhésion du Canada ne demeure qu'une lointaine possibilité. D'autres traités en matière de marques mobilisent l'attention, par exemple le *Traité sur le droit des marques* conclu en octobre 1994 mais non encore en vigueur, traité dont les représentants canadiens ont suivi de près les discussions initiales.

Il va sans dire que l'adhésion canadienne au Protocole impliquerait de nombreux amendements à la *Loi sur les marques de commerce*, de même que la mise en place d'une structure administrative de traitement des demandes d'enregistrement international émanant de ressortissants canadiens et des demandes d'extension territoriale dirigées vers le Canada, dont on pourrait prévoir un influx. Pour les entreprises canadiennes capables d'envisager le dépôt de leurs marques dans plusieurs pays, l'adhésion au Protocole procurerait un avantage certain par rapport au système d'enregistrement de la marque communautaire européenne, par exemple. En effet, dans ce dernier cas, le refus d'enregistrer dans l'un des quinze pays de l'Union européenne entraîne le refus dans tous les autres, alors que le Protocole, plus souple, permet de renoncer à l'obtention de la protection là où se posent des obstacles majeurs, tout en poursuivant les demandes d'extension territoriale dans les pays où elles pourront réussir.

### ANNEXE "A"

États membres de l'Union de Madrid:

Albanie, Algérie, Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chine, Croatie, Cuba, Egypte, Espagne, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Monaco, Mongolie, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suisse, Tadjikistan, Ukraine, Viet Nam, Yougoslavie.

### ANNEXE "B"

Signataires du Protocole de Madrid:

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Egypte, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Monaco, Mongolie, Pays-Bas, Portugal, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Suisse, Yougoslavie.

## **LE PROTOCOLE DE MADRID**

### **(1996), 9 Les cahiers de propriété intellectuelle**

Diane Leduc Campbell  
LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC  
Avocats/Agents de brevets et de marques  
55, St-Jacques  
Montréal, Qc  
H2Y 3X2  
Tél. (514) 987-6242  
Fax (514) 845-7874  
Email: [marion@robic.com](mailto:marion@robic.com)

© 1996 LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC

Avocate, Diane Leduc Campbell est membre du Cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC.

Date de mise à jour: 1995.05.01

Une autre version de ce document, a été publiée à (1996), 9 Les cahiers de propriété intellectuelle . Ce document a été préparé pour fins de discussion à l'occasion de rencontres de formation permanente: il ne reflète pas nécessairement les opinions de son auteur ou des membres de son Cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Chaque situation demande sa propre évaluation.