

Système de Madrid : abrogation de la clause de sauvegarde et autres modifications

Depuis plus d'un siècle, l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (AM; RS 0.232.112.3) connaît un réel succès auprès des titulaires de marques suisses souhaitant étendre la protection de leur marque à l'étranger ainsi qu'auprès des titulaires de marques étrangères désireux d'obtenir la protection de leur marque en Suisse. La décision historique de l'Assemblée de l'Union de Madrid de 2007 (24 septembre - 3 octobre 2007) d'abroger la "clause de sauvegarde" aura pour conséquence que le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (PM; RS 0.232.112.4) deviendra le traité régissant les relations entre la Suisse et les Etats qui sont membres à la fois de l'AM et du PM¹, et ce à compter du 1^{er} septembre 2008. Cette abrogation correspond au but général de l'Assemblée de l'Union de Madrid de simplifier autant que possible le système et vise à terme à ce que le système de Madrid soit régi par un seul traité, le PM. L'Assemblée a toutefois limité les conséquences de l'abrogation de la « clause de sauvegarde », afin de permettre aux titulaires de continuer à bénéficier du délai de refus et des taxes les plus favorables. Ces limitations devront être réexaminées par l'Assemblée de l'Union de Madrid dès septembre 2011.

Demandes internationales et enregistrements internationaux à base suisse

A compter du 1^{er} septembre 2008, les déposants de demandes internationales et les titulaires d'enregistrements internationaux à base suisse bénéficieront de la flexibilité offerte par le PM dans trois situations jusqu'alors régies par l'AM en raison de la « clause de sauvegarde »:

1) La base d'une demande internationale pourra être une demande ou un enregistrement suisse (art. 2 al. 1 PM), sauf lorsqu'un des pays désignés est exclusivement membre de l'AM². Le fait de ne plus devoir attendre un enregistrement suisse pour étendre la protection à l'étranger peut sembler de prime abord attractif. Cette possibilité n'est cependant pas sans risque. Compte tenu du fait que l'Institut procède à un examen formel et matériel des demandes de marques suisses, il est possible, en cas de rejet de la demande, que l'enregistrement international soit radié, ceci sans remboursement des taxes internationales déjà payées. En effet, l'enregistrement international issu de la demande internationale étant dépendant du dépôt national de base pendant une durée de cinq ans (art. 6 AM/PM), le rejet du dépôt national entraîne la radiation de l'enregistrement international.

2) Le déposant d'une demande internationale pourra choisir l'Institut comme office d'origine si la Suisse est le pays de son établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le pays de son domicile ou celui de sa nationalité (art. 2 al. 1 PM). L'ordre imposé par l'AM (la "cascade" de l'art. 1 al. 3) ne devra être respecté que lorsqu'un des pays désigné est exclusivement membre de l'AM.

3) Le titulaire d'un enregistrement international pourra présenter ses demandes de désignation postérieure (règle 24 du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant

¹ Pour le texte modifié de l'art. 9^{sexies} PM, voir dès aujourd'hui le document de travail de l'Assemblée sous http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_38/mm_a_38_2.pdf, p.16.

² Au 01.06.08, il s'agit de l'Algérie, de la Bosnie-Herzégovine, de l'Egypte, du Kazakhstan, du Libéria, du Soudan et du Tadjikistan.

l'enregistrement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrangement (RexC; RS 0.232.112.21)), de radiation et de renonciation (règle 25 RexC) directement auprès du Bureau international ou par l'intermédiaire de l'Institut lorsque celui-ci est l'office du titulaire. Si ces demandes concernent au moins un pays membre exclusivement de l'AM, le titulaire devra continuer à les présenter par l'intermédiaire de l'Institut en tant qu'office du titulaire, comme le prévoit le RexC.

Enregistrements internationaux désignant la Suisse

En tant que pays désigné, les effets de l'abrogation de la "clause de sauvegarde" pour la Suisse concernent uniquement la possibilité de transformer un enregistrement international radié suite à la cessation des effets de la demande ou de l'enregistrement de base (art. 9^{quinquies} PM).

Le délai de refus (art. 5 AM/PM) et la taxe de désignation de la Suisse (art. 8 AM/PM) ne sont pas modifiés par l'abrogation de la « clause de sauvegarde ». Ainsi, lorsque la Suisse est désignée par un pays membre à la fois de l'AM et du PM, elle devra continuer à émettre ses éventuels refus de protection dans le délai d'une année et elle percevra un complément d'émolument. Ces limitations des conséquences de l'abrogation de la « clause de sauvegarde », qui ont été introduites par l'Assemblée de l'Union de Madrid pour permettre aux titulaires de continuer à bénéficier du délai de refus et des taxes les plus favorables, devront être réexaminées par l'Assemblée de l'Union de Madrid dès septembre 2011.

Autres modifications

En octobre 2007, l'Assemblée de l'Union de Madrid a également décidé d'adapter le montant du complément d'émolument et de l'émolument supplémentaire en l'augmentant de CHF 73.- à CHF 100.-. Cette adaptation sera effective à l'égard des demandes d'enregistrement international, de désignation postérieure et de renouvellement dont la date est postérieure au 31 août 2008.

Enfin, les règles 6 et 40 RexC ont été modifiées afin d'instaurer un régime trilingue intégral dans le système de Madrid. Ces modifications n'ont cependant aucun impact sur la langue de communication entre l'Institut et le Bureau international, à savoir le français. Les titulaires d'enregistrements internationaux à base suisse devront ainsi toujours fournir une liste de produits et services en français (qu'il s'agisse de la liste principale de la demande ou d'une liste limitée pour certains pays) et l'Institut examinera et éventuellement refusera en français les enregistrements internationaux pour lesquels il est office désigné.

Julie Poupinet