

FAQ – Abrogation de la clause de sauvegarde

Questions de principes

Quelles sont les différences entre l'Arrangement de Madrid (AM) et le Protocole de Madrid (PM) ?

L'AM et le PM sont deux traités indépendants mais très similaires. Les différences entre ces deux traités sont les suivantes :

	AM	PM
Signataires du traité	Seulement des Etats	Des Etats et des organisations régionales (ex : CE)
Base de la demande internationale	Un enregistrement national	Un enregistrement ou une demande national(e)
Habilitation du déposant	Le déposant a la possibilité de déposer une demande internationale s'il remplit une des 3 conditions prévues par l'AM. L'ordre de ces conditions est imposé par l'AM (la « cascade »).	Le déposant a la possibilité de déposer une demande internationale s'il remplit une des 3 conditions prévues par le PM (même conditions que dans l'AM). L'ordre de ces conditions n'est pas imposé.
Taxes	Jusqu'au 31.08.08, la désignation d'un pays membre de l'AM coûte CHF 73.- (à partir du 1.09.08 : CHF 100.-).	La désignation d'une partie contractante membre du PM peut coûter CHF 73.- (à partir du 1.09.08, CHF 100.-) ou une taxe individuelle librement fixée par le pays désigné (taxe toujours plus élevée que la taxe prévue par l'AM).
Délai de refus	Un pays désigné a 1an pour refuser un enregistrement international	Une partie contractante désignée a 1an ou 18mois pour refuser un enregistrement international
Présentation de certaines demandes	Les demandes de radiations, renoncations et désignations postérieures des pays membres de l'AM doivent être présentées par l'intermédiaire de l'office du titulaire.	Ces mêmes demandes peuvent être présentées par l'intermédiaire de l'office du titulaire ou directement auprès du Bureau international (OMPI).
Transformation d'un enregistrement international en une demande nationale	Impossible	Possible
Langues	Le français (à partir du 1.09.08, le régime trilingue s'appliquera également)	Le français, l'anglais et l'espagnol.

Qu'est-ce que la « clause de sauvegarde » ?

La « clause de sauvegarde » correspond à l'art. 9sexies PM et a pour but de déterminer quel traité (de l'AM ou du PM) doit être appliqué dans les relations entre les Etats membres des deux traités à la fois.

Lors de l'élaboration du PM, il a été décidé de « sauvegarder » l'AM et donc d'appliquer l'AM dans les relations réciproques des Etats membres à la fois de l'AM et du PM.

Que signifie « abrogation de la clause de sauvegarde » ?

La « clause de sauvegarde » n'existe plus et c'est donc le traité le plus récent et le plus moderne, soit le PM, qui doit être appliqué dans les relations réciproques des Etats membres à la fois de l'AM et du PM. Cette abrogation connaît deux limites : les exceptions prévues par le PM relatives aux taxes (taxes individuelles à la place du complément d'émolument) et au délai de refus (possibilité d'allonger le délai de refus à 18mois au lieu de un an), ne sont pas applicables dans les relations entre les Etats membres à la fois de l'AM et du PM.

A partir de quand la « clause de sauvegarde » est-elle abrogée ?

L'abrogation de la "clause de sauvegarde" a effet immédiat à compter du 1^{er} septembre 2008. Cela signifie qu'une demande d'enregistrement ou de modification dont la date de dépôt est le 1^{er} septembre 2008 ou ultérieurement serait soumise au PM si, avant cette date, elle avait été soumise à l'AM en raison des principes issus de la "clause de sauvegarde". Les demandes en cours de traitement au 1^{er} septembre 2008 (donc ayant une date antérieure au 1^{er} septembre 2008) restent soumises à l'AM, si l'AM était déterminant au moment de leur présentation.

Pour les demandes de transformation, la date déterminante est la date de la radiation de l'enregistrement international.

Quelles conséquences cette abrogation aura-t-elle sur les déposants ou titulaires d'enregistrements internationaux ?

Les titulaires ou déposants d'enregistrements internationaux à base suisse désignant un pays membre de l'AM et du PM pourront bénéficier des dispositions plus modernes du PM. Rien ne change en revanche lorsqu'un pays membre exclusivement de l'AM ou exclusivement du PM est désigné.

Les titulaires d'enregistrements internationaux à base AM/PM désignant la Suisse bénéficieront également des dispositions plus modernes du PM (notamment possibilité de la transformation prévue par le PM) sans toutefois souffrir des inconvénients que cette modernité apporte puisque ni la taxe individuelle perçue par la Suisse dans le cadre du PM ni le délai de refus plus long (18mois au lieu d'un an) ne seront appliqués.

Y'a-t-il d'autres changements entrant en vigueur au 1^{er} septembre 2008 ?

Le complément d'émolument (par pays désigné) et l'émolument supplémentaire (à partir de la 4^{ème} classe) passeront de CHF 73.- à CHF 100.-.

Le régime trilingue (français, anglais, espagnol) sera élargi. Le français restant la langue de travail entre l'Institut et le Bureau international (OMPI), la liste des produits et services des

demandes d'enregistrement ou de modification ainsi que les refus émis par l'Institut seront toujours émis en français.

Questions de pratique

Auprès de quel office un déposant ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en Suisse (membre de l'AM et du PM), domicilié en Allemagne (membre de l'AM et du PM) et de nationalité italienne (membre de l'AM et du PM) doit-il présentée sa demande internationale ?

Jusqu'au 31.08.08	À partir du 1 ^{er} septembre 2008
Son office d'origine est l'office suisse	Le déposant a le choix de présenter sa demande internationale par l'intermédiaire de l'office suisse, allemand ou italien.

Un déposant présente sa demande internationale par l'intermédiaire de la Suisse (membre de l'AM et du PM) et désigne l'Allemagne (membre de l'AM et du PM), les Etats-Unis (PM) et l'Algérie (AM). A partir du 1^{er} septembre 2008, les dispositions du PM se trouvent-elles appliquées à l'ensemble de la demande internationale ?

Non. Un pays membre exclusivement de l'AM étant désigné (Algérie), les dispositions plus sévères de l'AM seront appliquées à l'ensemble de la demande. Ainsi, le déposant devra respecter le principe de la "cascade" et la marque suisse servant de base devra être enregistrée.

Un déposant présente le dernier jour du délai de priorité une demande internationale par l'intermédiaire de la Suisse (AM/PM) et désigne l'Allemagne (AM/PM), l'Italie (AM/PM) et les Etats-Unis (PM). La marque de base suisse n'est pas encore enregistrée. La demande internationale pourra-t-elle bénéficier de la priorité de la base suisse ?

A compter du 1^{er} septembre 2008, la base de la demande internationale dans une telle constellation pourra être un enregistrement ou une demande nationale. Pour pouvoir bénéficier de la priorité suisse, la demande devra se baser sur la demande et non l'enregistrement suisse. Cette souplesse prévue par le PM n'est cependant pas sans risque pour le déposant puisque si la base suisse n'aboutit pas ou n'aboutit que partiellement à un enregistrement, l'enregistrement international devra être radié (totalement ou partiellement) sans restitution des taxes internationales déjà payées.

Un déposant présente le dernier jour du délai de priorité une demande internationale par l'intermédiaire de la Suisse (AM/PM) et désigne l'Allemagne (AM/PM), l'Italie (AM/PM) et l'Algérie (AM). La marque de base suisse n'est pas encore enregistrée. La demande internationale pourra-t-elle bénéficier de la priorité de la base suisse ?

Non. Comme un pays membre exclusivement de l'AM est désigné (l'Algérie), la demande internationale doit, même à compter du 1^{er} septembre 2008, se baser sur un enregistrement suisse. La demande internationale ne pourra pas bénéficier de la priorité.

Un déposant présente sa demande internationale par l'intermédiaire de la Suisse (AM/PM) et désigne la Chine (AM/PM). Devra-t-il payer la taxe individuelle exigée par la Chine dans le cadre du PM ou le complément d'émolument prévu par l'AM et le PM ?

Le déposant devra payer un complément d'émolument pour la désignation de la Chine. Ce complément d'émolument est cependant augmenté de CHF 73.- à CHF 100.- à compter du 1^{er} septembre 2008.

Un déposant présente sa demande internationale par l'intermédiaire de la Suisse (AM/PM) et désigne la Chine (AM/PM). Quand recevra-t-il au plus tard un refus provisoire de l'office chinois ?

L'office chinois devra émettre un éventuel refus provisoire de protection dans le délai de 1an prévu par l'AM, même après le 31 août 2008.

La Suisse (AM/PM) est désignée dans un enregistrement international à base allemande (AM/PM). L'enregistrement international est radié en raison de la radiation de la marque de base dans le délai de dépendance de 5ans. Le titulaire peut-il demander la transformation de son enregistrement international en une demande nationale suisse ?

Jusqu'au 31.08.08	À partir du 1 ^{er} septembre 2008
Si la date de radiation de l'enregistrement international est antérieure au 31.08.08, non. La transformation n'est pas possible.	Si la date de radiation de l'enregistrement international est le 1 ^{er} septembre ou postérieurement, oui, la transformation est possible.