

KATZAROV

PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS





Le rôle de l'AROPI au sein du Groupe de Travail *ad hoc* sur le Développement Juridique du Système de Madrid concernant l'Enregistrement des Marques Internationales



INTRODUCTION

Système de Madrid.

But: obtenir la protection de sa marque
dans plusieurs pays par le biais d'une seule demande.
Arrangement de Madrid (1891)

Protocole de Madrid (1989 – entré en vigueur le 1^{er} avril
1996)

Système dit « fermé » selon le principe du rattachement
(établissement, domicile ou nationalité).



INTRODUCTION

Le Protocole introduit des divers changements :

- a- Demande *vs* enregistrement
- b- Facteur de rattachement – cascade obligatoire pour déterminer « l’office d’origine » (A) *vs* libre choix (P)
- c- Langue (F) *vs* langues (F, A & ES)
- d- Refus de protection de 12 mois (A) *vs* 12 à 18 mois ou + (P)
- e- Taxe standard (A) *vs* taxes individuelles (P)
- f- Transformation en cas d’attaque centrale
- g- Ouverture aux systèmes « régionaux »



INTRODUCTION

Le Système (Union) de Madrid devient hybride avec l'entrée en application du Protocole – juxtaposition des règles avec celles de l'Arrangement qui donnent naissance à 3 catégories d'états membres :

- 1- Ceux liés par l'Arrangement uniquement (A);
- 2- Ceux liés au Protocole uniquement (P);
- 3- Ceux parties aux deux traités (AP).



INTRODUCTION

Clause de Sauvegarde (Article 9 sexies.1 du Protocole):

Entre parties contractantes à l'Arrangement et au Protocole,
seules les dispositions de l'Arrangement s'appliquent.



INTRODUCTION

3 catégories de demandes internationales :

Celles relevant exclusivement de l'Arrangement – A

```
graph LR; A -- A --> A; A -- A --> AP
```

Celles relevant exclusivement du Protocole – P

```
graph LR; P -- P --> P; P -- P --> PA
```

Celles relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole – AP

```
graph LR; AP -- P --> P; AP -- A --> A; AP -- A --> AP
```



REVISION

Juillet 2005 : 1^{ère} réunion du Groupe de Travail *ad hoc* sur le Développement Juridique du Système de Madrid (Parties contractantes et ONG)

Ordre du jour : révision de la Clause de Sauvegarde

Objectifs :

- a - simplification avec pour objet l'application d'un seul traité (le Protocole) ;
- b - garantir une égalité de traitement entre les parties contractantes ;
- c - permettre aux utilisateurs de bénéficier des avantages du Protocole tout en limitant ses effets indésirables (taxes individuelles).



REVISION

En raison de nombreuses divergences, les conclusions de la 2^e réunion du groupe de travail (juin 2006) témoignaient d'un enlisement. La question des coûts restait la pierre d'achoppement.

A l'orée de la troisième session du groupe de travail (février 2007) une solution de « compromis » s'était dessinée : application du seul Protocole entre états membres liés aux 2 traités avec maintien des taxes standard devant rester applicables lors du renouvellement. « Gel » des taxes à l'égard des désignations existantes (sujet à réexamen au terme d'une période transitoire de 10 ans).



PROPOSITION

Des propositions ont été préparées par différentes ONG à l'attention des délégations en vue de faire valoir leur préoccupation.

Dans sa proposition, l'AROPI milite en faveur d'une abrogation de la clause (simplification), assortie d'exceptions (avantages en termes de taxes et de délais de refus), tout en mettant en avant les intérêts des utilisateurs.

Un fructueux travail de lobbying a permis d'infléchir les réflexions du Groupe de Travail vers ces objectifs.



PROPOSITION

Visant à rencontrer les préoccupations des offices, les ONG œuvrent en faveur d'une hausse légitime et raisonnable de la taxe standard.

Dans le but de rencontrer les préoccupations des utilisateurs, il est proposé que la taxe « standard » reste le principe (la taxe individuelle étant l'exception) et que la durée du délai de refus soit maintenue à 12 mois.



PROPOSITION

A l'issue des délibérations de la 4^e session du Groupe de Travail (juin 2007), une nouvelle solution de révision de l'article 9sexies reflétant les préoccupations de plusieurs ONG dont l'AROPI, emporte l'adhésion de plus de la moitié des parties contractantes représentées*.

***(les 21 états suivants: DE, AT, BE, CN, HR, MK, RU, FR, HU, IT, KE, LV, MD, NL, PL, PT, CZ, RO, SK, SO, CH).**



PROPOSITION

Application du seul Protocole ;

Augmentation du barème des émoluments à 100 francs et maintien du principe de la taxe standard comme étant la règle entre états liés par les 2 traités;

Maintien du délai de refus provisoire à 12 mois pour ces états;

Délai de réexamen de l'article 9sexies fixé à 3 ans (1er septembre 2011).



PROPOSITION

En outre, les ONG se sont prononcées sur les mesures qui permettent une plus grande transparence du système et un meilleur suivi du statut des demandes.

Certains Offices se distinguent par l'émission de « Déclarations d'octroi » qui rencontrent une certaine unanimité auprès des déposants. Certains états membres se déclarent toutefois dans l'impossibilité matérielle d'émettre de tels documents.



PROPOSITION

L'AROPI suggère un système de communication par courrier électronique entre les différents offices et le Bureau International concernant l'évolution de la demande devant être reflétée sur la base de données en ligne (ROMARIN). Le but étant de renseigner en temps réel tous les utilisateurs (le déposant et les tiers) sur le statut de la demande.

Le Bureau International s'est déclaré prêt à examiner cette possibilité.



CONCLUSION

La 38^e session de l'Assemblée des membres de l'Union de Madrid (24 septembre au 3 octobre 2007) a approuvé le compromis proposé.

Les modifications entreront en vigueur le 1^{er} septembre 2008.

Introduction d'un régime trilingue intégral (F, A et E).



CONCLUSION

Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Article 9sexies

Relations entre les États parties à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm)

- 1)
 - a) Seul le présent Protocole s'applique dans les relations mutuelles entre les États parties à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).
 - b) Nonobstant le sous-alinéa a), une déclaration faite selon l'article 5.2)b), l'article 5.2)c) ou l'article 8.7) du présent Protocole par un État partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) est sans effet sur les relations avec un autre État partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).
- 2) L'Assemblée examinera, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 1er septembre 2008, l'application de l'alinéa 1)b) et pourra, à tout moment après cela, l'abroger ou en restreindre la portée, à la majorité des trois quarts. Seuls les États qui sont parties à la fois à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de l'Assemblée.