



Trademarks
Patents
Designs
Copyrights
Software
Databases
Licenses
Domain Names

La protection internationale des marques via le Système de Madrid devient encore plus intéressante

Quelques dates-clé :

- Janvier 2000 : le Système de Madrid réunit 62 pays ;
- Novembre 2003 : les Etats-Unis entrent dans le Système de Madrid qui réunit alors 75 pays;
- Avril 2004 : l'espagnol devient la 3ème langue de travail (en plus du français et de l'anglais) au sein du Système de Madrid qui s'ouvre ainsi effectivement aux pays d'Amérique latine ;
- Fin 2004 : la marque communautaire entre dans le Système de Madrid.

Caractéristiques du système de la marque internationale

Le Système de Madrid est un instrument très précieux qui centralise auprès de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les procédures de dépôt et de gestion des marques. Ainsi, sur la base d'un premier dépôt ou d'un premier enregistrement dans son «pays d'origine» (par exemple le Benelux), le déposant peut désigner les pays de son choix parmi les membres de l'Arrangement ou du Protocole de Madrid (liste au verso), via une demande internationale à l'OMPI. Les offices nationaux de marques, informés par l'OMPI de la demande visant leur pays, doivent lui notifier les éventuels refus d'enregistrement ou les oppositions survenus dans leur pays, au plus tard dans les 12 ou 18 mois de la demande. A défaut de tels refus ou oppositions, la marque est réputée enregistrée à la date de la demande internationale dans tous les pays désignés où elle

produit ses effets pendant 10 ans renouvelables comme si elle avait fait l'objet d'un dépôt dans chacun de ces pays. De plus, la gestion ultérieure des marques (transfert, licence, renouvellement, etc.) ne nécessite qu'une seule démarche auprès de l'OMPI. Enfin, les taxes à payer sont inférieures à celles dues en cas de dépôts nationaux dans les pays choisis.

Les avantages et les faiblesses du système

Simplicité, flexibilité et coûts réduits sont clairement les avantages du système. Sa seule faiblesse provient du lien étroit avec le dépôt national d'origine. Ainsi, la description des produits et services qui y figure ne pourra être étendue dans la demande internationale. Ensuite, le sort de la marque internationale est lié pendant 5 ans à celui de la marque d'origine, en sorte que si celle-ci est invalidée, celle-là l'est également. Il faudra donc redéposer la marque dans les pays choisis, bien que dans certains pays (USA notamment) et moyennant certaines formalités (notifications et taxes additionnelles dans un délai de 3 mois), l'antériorité ne soit pas perdue.

Entrée en vigueur du système aux USA

Sur la base de leur dépôt national, les personnes physiques et les sociétés résidant au Benelux (ou dans un autre pays membre du Système de Madrid) ou y ayant leur siège social ou un établissement effectif et sérieux, pourront faire protéger leur marque aux Etats-Unis, en faisant une simple demande auprès de l'OMPI, sans devoir passer par un mandataire américain. Il n'en ira autrement qu'en cas de refus ou d'opposition où il sera nécessaire de passer par un mandataire local.

Contact

Antonietta Arcuri
manager of trademark dept.
a.arcuri@office-kirkpatrick.com

Dominique Kaesmacher
chief IP counsel
d.kaesmacher@office-
kirkpatrick.com

Avenue Wolfers, 32
B 1310 La Hulpe (Brussels)
Belgium
Tel: +32 2 652 1600
Fax: +32 2 652 1900
www.office-kirkpatrick.com

Nos recommandations :

Pour éviter ou limiter au maximum les risques de refus ou d'oppositions aux Etats-Unis, rédigez avec soin vos demandes d'enregistrement de marque Benelux, notamment le libellé des produits et services couverts, et faites effectuer des recherches d'antériorités appropriées. En notre qualité de mandataires agréés Benelux et communautaires et forts de notre longue pratique du Système de Madrid, nous pouvons vous assister pour ce faire ainsi que pour élaborer avec vous la meilleure stratégie en matière de dépôts ou enfin, pour répondre aux éventuels refus ou oppositions de l'Office américain des marques, grâce à notre réseau international de mandataires.

Si vous souhaitez à l'avenir recevoir nos *IP Alerts* par e-mail, merci de nous en informer à :
info@office-kirkpatrick.com.



Liste des pays membres du système de Madrid (février 2004)

AG	Antigua-et-Barbuda	KG	Kirghizistan
AL	Albanie	KP	République pop. Dém. de Corée
AM	Arménie	KR	République de Corée
AN	Antilles néerlandaises	KZ	Kazakhstan
AT	Autriche	LI	Liechtenstein
AU	Australie	LR	Libéria
AZ	Azerbaïdjan	LS	Lesotho
BA	Bosnie-Herzégovine	LT	Lituanie
BG	Bulgarie	LV	Lettonie
BT	Bhoutan	MA	Maroc
BX	Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg)	MC	Monaco
BY	Bélarus	MD	Rép. de Moldova
CH	Suisse	MK	Ex-Rép. Yougoslave de Macédoine
CN	Chine	MN	Mongolie
CU	Cuba	MZ	Mozambique
CY	Chypre	NO	Norvège
CZ	République tchèque	PL	Pologne
DE	Allemagne	PT	Portugal
DK	Danemark	RO	Roumanie
DZ	Algérie	RU	Fédération de Russie
EE	Estonie	SD	Soudan
EG	Égypte	SE	Suède
ES	Espagne	SG	Singapour
FI	Finlande	SI	Slovénie
FR	France	SK	Slovaquie
GB	Royaume-Uni	SL	Sierra Leone
GE	Géorgie	SM	Saint-Marin
GR	Grèce	SZ	Swaziland
HR	Croatie	TJ	Tadjikistan
HU	Hongrie	TM	Turkménistan
IE	Irlande	TR	Turquie
IR	Iran (République islamique d')	UA	Ukraine
IS	Islande	US	États-Unis d'Amérique
IT	Italie	UZ	Ouzbékistan
JP	Japon	VN	Viet Nam
KE	Kenya	YU	Serbie et Monténégro
		ZM	Zambie

Contact

Antonietta Arcuri
manager of trademark dept.
a.arcuri@office-kirkpatrick.com

Dominique Kaesmacher
chief IP counsel
d.kaesmacher@office-
kirkpatrick.com

Avenue Wolfers, 32
B 1310 La Hulpe (Brussels)
Belgium
Tel: +32 2 652 1600
Fax: +32 2 652 1900
www.office-kirkpatrick.com