

Tour du monde des évolutions législatives et réglementaires Avril 2018

Categories : [Gestion de Portefeuille](#)

Date : lundi 16 avril 2018

MARQUES INTERNATIONALES

Si l'Union Européenne est visée dans un dépôt international et que l'un des pays pose souci pour obtenir l'enregistrement, il y a alors possibilité de procéder à la conversion de la marque internationale en désignations postérieures nationale de tout ou partie des pays de l'UE. Attention toutefois car Malte n'étant pas partie au système de Madrid, il conviendra de procéder en parallèle à un dépôt national.

Le principal avantage de cette conversion est qu'elle permet de maintenir le bénéfice de la date initiale de début de protection, y compris le droit de priorité le cas échéant.

BANGLADESH

Ce pays applique depuis le 12 mars une TVA de 15 % sur les procédures de propriété industrielle, non seulement sur les honoraires mais également sur les taxes officielles.

RUSSIE

Le délai moyen pour obtenir l'enregistrement d'une marque nationale russe varie entre 12 et 14 mois. Il existe dorénavant une procédure d'enregistrement accélérée qui permet d'obtenir l'enregistrement en 4 mois. Attention toutefois au cout assez élevé de cette procédure (environ 1500€ HT)

YEMEN

Un nouveau décret est entré en vigueur le 18 mars 2018, apportant comme principales

modifications :

- Si un dossier est en cours depuis plus de 12 mois ou qu'un document manquant n'a pas été transmis, le dossier sera abandonné.
- Si le dépôt a été accepté sous conditions, avec demandes de modifications, il appartient au déposant de finaliser la procédure dans les 12 mois suivant la décision, sinon la marque sera abandonnée.

Le paiement des taxes de publication doit intervenir sous 60 jours à compter de la date d'acceptation, à défaut la marque sera retirée du registre.

BREXIT

Les négociations avancent entre l'Union Européenne et le Royaume Uni afin d'organiser la sortie de ce pays de l'UE.

Voici quelques rappels ainsi que les principaux points désormais acquis :

- Le Royaume-Uni sortira de l'UE le 29 mars 2019. Une période transitoire a été instaurée jusqu'au 31 décembre 2020 pour organiser cette sortie.
- Jusqu'au 31 décembre 2020, les marques et modèles UE enregistrés demeureront valables au Royaume Uni. Ensuite, un droit national équivalent sera accordé au titulaire du droit UE. La date de début et de fin de protection sera identique à celle du droit en UE. Il en sera de même pour les marques internationales désignant l'UE.
- Un modèle non enregistré sera également reconnu au Royaume Uni jusqu'à la fin de la période transitoire.
- La notoriété et l'usage en UE seront reconnus au Royaume Uni jusqu'à la fin de la période transitoire.

Pour le moment, sur le plan financier, aucune décision n'a été actée.

SOMALIE

L'office de ce pays est fermé depuis de nombreuses années et il n'est donc pas possible de déposer des marques. En attendant, il y a possibilité de déposer des « Cautionary Notices » (publications dans des journaux locaux permettant d'attirer l'attention des tiers sur les droits que

l'on souhaite revendiquer). Ces publications, pour être efficaces, doivent être effectuées tous les 2 ou 3 ans.

PORTUGAL

Afin de pouvoir transposer les Directives Européennes, de nouvelles dispositions sont en préparation. Après une consultation publique, les discussions sont actuellement en cours devant le Parlement.

Les principaux points, objets de la discussion, sont les suivants :

- délai pour demander l'invalidation ou l'annulation d'une marque réduit de 10 à 5 ans à compter de la date d'enregistrement
- durée de validité des marques de 10 ans à compter de la date de dépôt et non plus à compter de la date d'enregistrement
- l'Office portugais devient compétent pour traiter les actions en annulation de marques (auparavant seules les cours étaient compétentes).
- dépôts de marques composées d'une couleur unique désormais possible. Auparavant, seuls les dépôts de combinaisons de couleurs étaient possibles.
- la mauvaise foi était déjà un fondement d'annulation, il devient désormais un fondement d'opposition
- pour les marques enregistrées depuis plus de 5 ans, l'usage est à prouver dans le cadre d'une procédure de contrefaçon

MEXIQUE

Un décret publié le 13 mars 2018 avec une entrée en vigueur prévue pour le 27 avril 2018 vient modifier le droit des marques au Mexique et introduit la notion d'indications Géographiques. Seules existaient jusqu'alors les appellations d'origine, au nombre de 16 dont TEQUILA et MEZCAL.

Pour obtenir l'Appellation d'Origine, qualité et réputation doivent résulter exclusivement ou essentiellement de l'environnement géographique incluant des facteurs naturels et humains. La matière première et le produit doivent provenir et être transformé à cet endroit.

Pour l'indication géographique, un seul critère imputable à l'origine géographique suffit.



Pour obtenir ces deux protections, l'Office Mexicain établit un document appelé Declaratory of Protection. Ce document peut être établi à l'initiative de l'Office ou à la demande d'entités ou d'individus intéressés à la production ou à la fabrication du produit concerné.

Les demandes sont publiées et peuvent faire l'objet d'opposition. L'autorisation obtenue est ensuite renouvelable tous les 10 ans.