

Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Modifications apportées à la loi relative à la propriété industrielle du Mexique

1. L'Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI) a communiqué des informations au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur des modifications apportées à la loi relative à la propriété industrielle du Mexique qui sont entrées en vigueur le 10 août 2018 et a demandé que ces informations soient mises à la disposition des utilisateurs du système de Madrid.

2. La communication adressée par l'IMPI est libellée comme suit :

“Déclaration d'utilisation réelle et effective

La modification exige que les détenteurs de droits déposent un formulaire officiel, directement à l'IMPI, dans lequel ils déclarent **l'utilisation réelle et effective de leurs marques respectives**.

Cette obligation interviendra en deux temps :

a) Lors du dépôt d'une demande de renouvellement de marque.

Lors du dépôt d'une demande de renouvellement, les détenteurs de droits doivent se conformer à l'obligation de remettre une “Déclaration d'utilisation réelle et effective”.

En ce qui concerne les enregistrements internationaux renouvelés en vertu de l'article 7 du Protocole de Madrid, le titulaire des droits doit déclarer l'utilisation réelle et effective de la marque directement à l'IMPI **dans les trois mois suivant l'avis de renouvellement** émis par le Bureau international de l'OMPI.

Cette obligation s'appliquera à toutes les demandes de renouvellement déposées à compter du 10 août 2018, y compris les demandes relatives aux enregistrements dont la protection territoriale a été étendue en ce qui concerne le Mexique en vertu de l'article 3^{ter} du Protocole de Madrid.

Cette obligation sera régie par le règlement visant à mettre en œuvre les modifications apportées à la loi.

En cas de non-respect de cette exigence, l'IMPI déclarera d'office la déchéance de la marque.

b) Dans les trois mois suivant la date du troisième anniversaire de l'enregistrement de la marque.

Cette obligation s'appliquera à toutes les marques enregistrées à compter du 10 août 2018, même si leur demande respective a été soumise avant cette date. Elle s'appliquera également aux marques faisant l'objet d'enregistrements internationaux.

Si la protection octroyée au titre d'un enregistrement international est étendue au territoire du Mexique en vertu de l'article 3^{ter} du Protocole de Madrid, le titulaire des droits doit déclarer l'utilisation réelle et effective dans les trois mois suivant le troisième anniversaire de l'enregistrement national.

En cas de non-respect de cette exigence, l'IMPI déclarera d'office la déchéance de la marque.

De plus, dans la "Déclaration d'utilisation réelle et effective", le titulaire des droits doit indiquer les produits ou services pour lesquels l'utilisation de la marque est déclarée. La protection résultant de l'enregistrement de la marque continuera pour les produits ou services pour lesquels l'utilisation réelle et effective a été déclarée.

En outre, dans les deux cas où il remet la "Déclaration d'utilisation réelle et effective", le titulaire des droits sera uniquement tenu de payer la taxe correspondante, mais il n'aura pas à fournir d'éléments prouvant l'utilisation de la marque.

La déclaration d'utilisation réelle et effective de la marque doit être présentée par le mandataire agréé du titulaire disposant d'une adresse locale ou par son représentant légal au Mexique. Une adresse locale est requise aux fins des notifications.

Nouveaux types de marques

Conformément aux modifications, le système des marques du Mexique sera disponible pour les sons, les odeurs et les signes holographiques. L'octroi de la protection à ces nouveaux types de marques fera l'objet d'un examen quant au fond par l'IMPI.

Du fait de la modification, les signes ci-après peuvent aussi constituer une marque : l'ensemble des éléments tels que dimensions, dessin, couleur, forme, label, emballage, ornementation ou tout autre élément qui, pris ensemble, servent à distinguer les produits ou services sur le marché. Dans le contexte international, ce type de marque est communément appelé **habillage commercial**.

Dans la mesure où la reproduction d'une marque est possible dans le cadre de la rubrique 7 du formulaire officiel, le déposant peut recourir au système de Madrid pour déposer une demande d'enregistrement de marques sonores au Mexique.

Marques collectives et marques de certification

Les marques collectives font l'objet de dispositions particulières régissant leur règlement d'application.

Les marques de certification ont été introduites dans le régime de la propriété industrielle pour distinguer les produits et services dont les qualités ou d'autres caractéristiques ont été certifiées par leur titulaire.

La marque de certification peut être constituée par le nom d'une région géographique ou une autre indication renvoyant à cette région. Elle permet d'identifier un produit provenant de cette région, quand une qualité donnée, la réputation ou une autre caractéristique du produit est principalement attribuée à son origine géographique.

La demande de marque collective ou de marque de certification doit être accompagnée des “règles d’utilisation” qui doivent contenir les renseignements prévus à l’article 98 BIS-2 de la loi relative à la propriété industrielle.

Les “règles d’utilisation”, dans lesquelles i) le Mexique est une partie contractante désignée ou ii) une requête en extension territoriale de la protection est présentée pour une marque de certification ou une marque collective au titre de l’article 3^{ter}.2) du Protocole de Madrid doivent être directement soumises par le déposant à l’IMPI.

Toute personne morale peut demander l’enregistrement d’une marque de certification, si ce n’est qu’elle n’est pas autorisée à développer une activité commerciale en rapport avec la fourniture de produits ou services similaires à ceux qui sont protégés par une marque de certification.

Opposition

Le système d’opposition en matière de marques est renforcé grâce à la possibilité pour les parties (déposant et opposant) de présenter des éléments de preuve et d’avancer des arguments dont l’IMPI tiendra compte lorsqu’il se prononcera sur l’opposition.

L’absence de réponse à une opposition ne veut pas automatiquement dire que la demande est considérée comme abandonnée. Par conséquent, l’IMPI poursuivra l’examen habituel des demandes.

Les oppositions formées continueront d’être publiées dans la Gazette de la propriété industrielle. Toutefois, l’IMPI notifiera désormais des refus provisoires en ce qui concerne des oppositions formées à l’encontre d’enregistrements internationaux dans le cadre du système de Madrid.

La modification est sans effet sur les délais prévus et les conditions nécessaires pour former une opposition et y répondre.

Toute opposition formée fera l’objet d’une décision de l’IMPI juridiquement motivée.

La notion de mauvaise foi

La mauvaise foi est un des motifs pour i) refuser l’enregistrement d’une marque ou ii) déclarer nulle une marque déjà enregistrée.

Il y a mauvaise foi notamment quand l’enregistrement est demandé d’une manière contraire aux usages honnêtes, coutumes et pratiques en vigueur dans le système de propriété industrielle, le commerce ou l’industrie ou quand la demande est présentée dans le but de retirer un bénéfice ou un avantage indu au détriment du titulaire légitime.

Consentement

À titre exceptionnel, l’IMPI octroiera une protection à des marques semblables au point de prêter à confusion avec des marques enregistrées antérieurement, des marques faisant l’objet de demandes antérieures, des noms commerciaux ou des noms de personnes physiques, si le titulaire des droits légitime y consent expressément par écrit.”

3. On trouvera de plus amples informations sur la nouvelle obligation de présenter une déclaration d’utilisation réelle et effective de la marque au Mexique dans l’avis 14/2018.

4. Les utilisateurs du système de Madrid peuvent prendre contact avec l’IMPI pour des informations supplémentaires sur les modifications susmentionnées.

Le 21 septembre 2018