

Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Dix-huitième session
Genève, 12 – 16 octobre 2020

NOUVEAUX MODES DE REPRÉSENTATION

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. À sa dix-septième session, qui s'est tenue à Genève du 22 au 26 juillet 2019, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") a examiné le document MM/LD/WG/17/8. Ce document traite des éventuelles modifications à apporter à la règle 9 du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement pour donner aux déposants la possibilité de déposer une demande internationale avec de nouveaux modes de représentation de leur marque. D'autres considérations pratiques et techniques relatives aux modifications proposées y sont soulevées.

2. À l'issue des délibérations sur ces questions, le groupe de travail a demandé au Bureau international d'établir, pour examen à sa dix-huitième session, un document contenant des propositions de modifications à apporter à la règle 9 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "règlement d'exécution" et "Protocole")¹. Les propositions de modifications devraient prévoir de nouveaux modes de représentation et introduire la souplesse dont les déposants auraient besoin pour satisfaire les différentes conditions requises par les parties contractantes désignées en matière de représentation.

¹ Voir le paragraphe 25 du document MM/LD/WG/17/11 "Résumé présenté par le Président" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_11.pdf).

3. Le groupe de travail a également demandé que le Bureau international étudie, dans ce document, le rôle joué par l'Office d'origine dans la certification de la représentation de la marque dans la demande internationale et les incidences que les propositions de modifications auraient sur l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication des Offices et du Bureau international. Pour finir, le groupe de travail a demandé que ce document traite des moyens visant à améliorer l'accès à l'information relative aux types de marques acceptables et aux conditions requises par les parties contractantes en matière de représentation.

4. Ainsi que l'a demandé le groupe de travail, le présent document renferme des propositions de modifications à apporter au règlement d'exécution, qui instaureraient de nouveaux modes de représentation des marques, et aborde les questions connexes mentionnées au paragraphe précédent. Les propositions de modifications du règlement d'exécution figurent en annexe du présent document.

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DE LA RÈGLE 9 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION VISANT À INSTAURER DE NOUVEAUX MODES DE REPRÉSENTATION ET MODIFICATIONS QUI EN DÉCOULENT

5. Il est proposé de modifier la règle 9.4)a)v) du règlement d'exécution en remplaçant l'exigence relative à la reproduction graphique par une exigence de représentation. La règle modifiée disposerait simplement que la demande internationale doit contenir ou montrer une représentation de la marque qui soit fournie conformément aux instructions administratives pour l'application du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommées "instructions administratives").

6. Ces propositions de modifications profiteraient aux titulaires de marques non traditionnelles, comme les marques sonores, les marques de mouvement ou les marques multimédias, qui auraient ainsi de nouveaux modes de représentation à leur disposition, sans pour autant porter préjudice à la vaste majorité des titulaires de marques traditionnelles, qui pourraient continuer à déposer des demandes internationales contenant une représentation graphique (comme une image ou un dessin). Actuellement, seuls 66 des plus de 750 000 enregistrements internationaux en vigueur concernent des marques sonores et les titulaires ont qualifié leur marque de marque de position, d'hologramme et de marque de motif dans respectivement 16, 12 et 4 enregistrements internationaux.

7. Les propositions de modifications de la règle 9 donneraient notamment à un titulaire dont la marque de base est une marque sonore représentée par un enregistrement sonore électronique (comme un fichier MP3) la possibilité de déposer une demande internationale avec cette représentation. Le Bureau international serait en mesure de traiter la demande, d'enregistrer la marque et de publier et notifier l'enregistrement international.

8. Les formats et les caractéristiques techniques acceptables pour la représentation de la marque, qui seraient alignés sur ceux recommandés dans les normes de l'OMPI en la matière, seraient précisés dans les instructions administratives. Comme le prévoit le règlement d'exécution, le Directeur général de l'OMPI établirait les instructions administratives en consultation avec les Offices des parties contractantes.

9. Il est également proposé de modifier la règle 9.4)a)v) du règlement d'exécution afin de supprimer l'obligation de fournir une seconde reproduction en couleur lorsque la reproduction figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en noir et blanc alors que la couleur est revendiquée. Dans ce cas, une représentation de la marque en couleur, certifiée par l'Office d'origine, serait suffisante.

10. Enfin, il est proposé de modifier en conséquence :
- la règle 15.1)iii) du règlement d'exécution relative à l'incidence de l'absence irrégulière de représentation de la marque dans la demande internationale sur la date de l'enregistrement international;
 - la règle 17.2)v) du règlement d'exécution, afin qu'elle dispose qu'une notification de refus provisoire émise par l'Office d'une partie contractante désignée doit contenir soit une représentation de la marque sous un format acceptable pour l'Office soit la marche à suivre pour accéder à une telle représentation;
 - la règle 32.1)b) du règlement d'exécution relative à la publication dans la *Gazette OMPI des marques internationales* (ci-après dénommée "gazette") de la représentation de la marque fournie, conformément à la règle 9.4)a)v);
 - la règle 32.1)c) du règlement d'exécution relative à l'obligation de publier la reproduction de la marque à la fois en noir et blanc et en couleur, qui serait supprimée car elle ne serait plus applicable;
 - les points 2.1.1 et 2.1.2 du barème des émoluments et taxes, ainsi que la note de bas de page s'y rapportant, qui portent sur l'émolument de base dû pour la demande internationale.

RÔLE DE L'OFFICE D'ORIGINE DANS LA CERTIFICATION DE LA REPRÉSENTATION DE LA MARQUE

11. D'après l'article 3.1) du Protocole, l'Office d'origine certifie que les indications qui figurent dans la demande internationale "correspondent" à celles qui figurent dans la demande de base ou l'enregistrement de base au moment de la certification. En ce qui concerne la marque, l'Office d'origine doit certifier que la marque qui figure dans la demande internationale "correspond" à celle qui figure dans la demande de base ou l'enregistrement de base.

12. La règle 9.5)d)iv) du règlement d'exécution prévoit que l'Office d'origine certifie que la marque faisant l'objet de la demande internationale "est la même" que dans la demande de base ou l'enregistrement de base. Selon l'interprétation que certaines parties contractantes font de cette règle, il faut que la reproduction de la marque qui figure dans la demande internationale et celle qui figure dans la demande ou l'enregistrement de base soient parfaitement identiques. Cette règle et son interprétation dépassent les exigences de l'article 3.1) du Protocole.

13. Au vu des résultats d'une enquête menée en 2017², un nombre non négligeable d'Offices d'origine font preuve de souplesse dans la certification de la représentation qui figure dans la demande internationale. Par exemple, lorsque la représentation de la marque dans le registre national ou la base de données nationale est une reproduction sur papier de mauvaise qualité, ces Offices permettraient aux déposants de déposer une demande internationale contenant une représentation graphique numérique de la marque qui serait de meilleure qualité. Si l'enquête fournit plusieurs exemples qui montrent que les Offices font preuve de plus ou moins de souplesse, dans l'ensemble, les résultats mettent en évidence que la plupart des Offices certifieraient une représentation qui correspondrait à la marque figurant dans la demande ou l'enregistrement de base sans y être parfaitement identique.

14. Il est, par conséquent, proposé de modifier la règle 9.5)d)iv) pour qu'elle dispose que l'Office d'origine certifie que la marque qui figure dans la demande internationale correspond à la marque présente dans la demande ou l'enregistrement de base au lieu de certifier qu'il s'agit de la même. Ainsi, le règlement d'exécution et le Protocole seraient harmonisés et il serait entendu que les Offices peuvent, en tant que de besoin, faire preuve de souplesse au moment de procéder à la certification.

INCIDENCES CONCRÈTES DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS

A) INCIDENCES CONCRÈTES POUR LES OFFICES DES PARTIES CONTRACTANTES

15. Certains Offices, agissant en tant qu'Offices d'origine, ont élaboré des formulaires papier ou électroniques, voire des systèmes de dépôt électroniques, qui leur sont propres. Ils auraient donc à déterminer s'ils doivent les modifier pour que les déposants puissent déposer une demande internationale représentée sous un mode non traditionnel lorsque les modifications proposées entreraient en vigueur.

16. En tant qu'Offices des parties contractantes désignées, ils devraient vérifier que les modes de représentation non graphiques sont acceptables au regard des lois et pratiques qu'ils doivent respecter. Une fois ces modes de représentation jugés acceptables, les Offices devraient se demander s'il leur faut modifier leur infrastructure pour être prêts à traiter, à publier et à notifier les marques représentées par ces nouveaux modes de représentation lorsque les modifications proposées entreraient en vigueur.

17. Pour simplifier l'enregistrement des marques représentées sous un mode non traditionnel, les Offices et le Bureau international devraient échanger par voie électronique. Actuellement, il semble que la communication électronique ne posera pas de problèmes, car les demandes internationales, les notifications des enregistrements internationaux, les désignations postérieures et les autres inscriptions sont d'ores et déjà communiquées par voie électronique dans la plupart des cas.

18. En 2019, les 91 Offices qui ont transmis une demande internationale au Bureau international l'ont fait par voie électronique. En outre, 96 Offices ont transmis la plupart des autres communications au Bureau international par voie électronique. En fait, 99 Offices ont accès au Portail des Offices de Madrid, une plateforme en ligne sécurisée conçue pour transférer des documents au Bureau international.

² Soixante Offices ont participé à cette enquête. Trente-huit ont répondu qu'ils procéderaient à la certification d'une demande internationale où figure une représentation plus claire de la marque. Neuf ont répondu qu'en pareil cas la certification dépendrait des circonstances. Voir la page 8 du document MM/LD/WG/15/RT/2 "Correspondance des marques à des fins de certification" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_2.pdf).

19. Le Bureau international met à la disposition des Offices des parties contractantes désignées toutes les notifications les concernant sur un serveur FTP (protocole de transfert de fichiers), sous format XML (*eXtended Markup Language*) ou PDF (*Portable Document Format*), voire les deux, ainsi que la représentation électronique de la marque, le cas échéant. Les Offices peuvent également télécharger les documents PDF sur le Portail des Offices de Madrid. En mai 2020, un seul Office continuait à recevoir des copies papier des notifications par voie postale, en sus des copies au format PDF mises à disposition sur le serveur FTP et le Portail des Offices de Madrid.

20. Enfin, la plupart des titulaires transmettent désormais leurs communications au Bureau international par voie électronique et cette tendance ne devrait pas faiblir étant donné que ce dernier entend mettre à disposition des formulaires électroniques pour toutes les demandes d'inscription à l'avenir.

21. Compte tenu de ce qui précède, à la date d'entrée en vigueur des modifications du règlement d'exécution qui ont été proposées, les instructions administratives disposeraient, conformément à la règle 2 du règlement d'exécution, que les communications sont adressées au Bureau international uniquement par voie électronique.

22. Cela signifierait simplement que les utilisateurs du système de Madrid ne pourraient plus transmettre des communications au Bureau international par voie postale. En revanche, tous les utilisateurs pourraient continuer à transmettre des communications au Bureau international par l'intermédiaire du service en ligne *Contact Madrid*. Les titulaires pourraient continuer à présenter leurs demandes d'inscription en téléchargeant les formulaires papier depuis *Contact Madrid*, puis en les téléchargeant vers le serveur une fois remplis et numérisés au format PDF. À l'avenir, ils pourront aussi présenter toutes ces demandes au moyen de formulaires électroniques. Les Offices pourraient continuer à transmettre des documents au format PDF et d'autres fichiers électroniques au Bureau international par l'intermédiaire du Portail des Offices de Madrid ou des services FTP. De même, ils pourraient toujours envoyer des données XML par l'intermédiaire du serveur FTP.

B) INCIDENCES CONCRÈTES POUR LE BUREAU INTERNATIONAL

23. Le Bureau international mettrait rapidement à jour le formulaire papier de demande internationale (MM2), l'assistant Madrid et son système de dépôt électronique pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions. Les Offices qui reçoivent des demandes internationales au moyen du formulaire MM2 ou qui utilisent le système de dépôt électronique du Bureau international pourraient alors recevoir des demandes internationales en application des modifications proposées.

24. Le Bureau international peut recevoir, traiter et transmettre des représentations électroniques de la marque. Jusqu'à présent, ces représentations étaient uniquement graphiques (par exemple, des images). La marche à suivre serait désormais la même pour toute représentation électronique de la marque.

25. Le Bureau international serait tenu d'adapter ses services de publication et d'informations en ligne pour que les représentations non graphiques de la marque soient accessibles au public. Par exemple, lorsque la marque est représentée par un enregistrement numérique d'un son ou d'images animées, la gazette et le portail Madrid Monitor devraient mettre en ligne un mécanisme capable de reproduire cet enregistrement. En outre, le Bureau international devrait adapter ses systèmes de traitement interne aux mêmes fins. Compte tenu des priorités de travail qui ont déjà été fixées, le Bureau international estime qu'il lui faudra deux ans pour développer, tester et introduire les modifications à apporter à ses services et systèmes.

26. Le Bureau international continuerait à inclure une représentation de la marque dans les certificats d'enregistrement et de renouvellement et dans la notification de l'enregistrement international qui est transmise aux parties contractantes désignées. Lorsque la représentation est une image ou des caractères, les documents susmentionnés comporteraient encore une reproduction de la marque. Dans les autres cas, ces documents contiendraient une adresse renvoyant au site Web de l'OMPI, où les parties intéressées pourraient avoir accès à la représentation de la marque.

27. Enfin, ainsi que l'a demandé le groupe de travail, le Bureau international continuerait à assurer la maintenance de la base de données des membres du système de Madrid, à la tenir à jour et à l'améliorer afin que les informations relatives aux types de marques acceptables et aux conditions de représentation dans les parties contractantes du Protocole de Madrid soient plus facilement accessibles.

MODIFICATIONS ÉVENTUELLES À APPORTER À L'AVENIR AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION AFIN D'INTRODUIRE UNE CERTAINE SOUPLESSE SUSCEPTIBLE D'AIDER LES UTILISATEURS À REMPLIR LES EXIGENCES DES PARTIES CONTRACTANTES DÉSIGNÉES EN MATIÈRE DE REPRÉSENTATION

28. En application des modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution, il se pourrait que les titulaires qui déposent une demande internationale dans laquelle figure une représentation non graphique de la marque n'obtiennent pas de protection de leur marque dans les quelques parties contractantes qui continuent d'exiger une représentation graphique de la marque. Il en irait de même pour un déposant qui déposerait une demande internationale dans laquelle figure une représentation graphique et désignerait une partie contractante exigeant une représentation non graphique pour le type de marque dont il est question dans la demande. Dès lors, le titulaire pourrait se voir opposer un refus provisoire qu'il ne serait pas en mesure de faire infirmer.

29. Bien que le groupe de travail ait demandé que le présent document contienne également des propositions de modifications du règlement d'exécution visant à introduire une certaine souplesse susceptible d'aider les utilisateurs à remplir les différentes conditions en matière de représentation, il voudra peut-être débattre davantage de l'incidence et de l'efficacité d'une telle mesure.

30. Une solution consisterait à ce que le groupe de travail décide de se demander si la possibilité de faire figurer une seconde représentation de la marque, fournie conformément aux instructions administratives, profiterait aux titulaires qui se trouvent dans les situations susmentionnées, car ils seraient ainsi peut-être en mesure de remplir les exigences relatives à la représentation qui diffèrent selon les parties contractantes désignées.

31. L'Office d'origine ne serait pas tenu de procéder à la certification de la seconde représentation de la marque. Concrètement, la plupart des Offices ne seraient pas en mesure de procéder à la certification d'une marque représentée sous un mode de représentation qu'ils n'acceptent pas. Par exemple, un Office qui demande qu'une marque sonore soit représentée par notation musicale ne serait peut-être pas en mesure de procéder à la certification de la même marque représentée par un enregistrement sonore numérique.

32. Bien qu'ils n'y soient pas tenus, les Offices des parties contractantes désignées pourraient prendre en considération la seconde représentation de la marque pour déterminer si elle satisfait aux conditions requises et accorder ou non la protection à la marque au regard de leur législation applicable. En pareil cas, l'Office pourrait évaluer la seconde représentation de la marque par rapport à la représentation certifiée par l'Office d'origine. Des éléments supplémentaires susceptibles de faciliter cette évaluation, comme une description volontaire de la marque, pourraient être exigés par l'Office ou fournis par le titulaire.

33. D'aucuns se demandent peut-être si la possibilité de faire figurer une seconde représentation de la marque pourrait donner lieu à une incertitude juridique et s'il s'agit d'une solution efficace pour faire face au problème actuel. Toutefois, ce pourrait être la seule solution concrète pour éviter les refus provisoires lorsque les titulaires tentent d'obtenir une protection dans des parties contractantes dont les conditions relatives à la représentation sont différentes.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

34. Sous réserve qu'elles soient approuvées par le groupe de travail, il est suggéré que les modifications des règles 9, 15, 17 et 32 du règlement d'exécution et des points 2.1.1 et 2.1.2 du barème des émoluments et taxes entrent en vigueur le 1^{er} février 2023.

35. *Le groupe de travail est invité*

- i) à examiner les propositions figurant dans le présent document et*
- ii) à recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter les propositions de modifications du règlement d'exécution, telles qu'elles figurent dans l'annexe du présent document ou sous une forme modifiée, en vue de leur entrée en vigueur le 1^{er} février 2023.*

[L'annexe suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET DE MODIFICATIONS À APPORTER EN CONSÉQUENCE AU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

texte en vigueur le ~~1^{er} février 2020~~ 1^{er} février 2023

[...]

Chapitre 2 **Demandes internationales**

[...]

Règle 9 **Conditions relatives à la demande internationale**

[...]

4) *[Contenu de la demande internationale]*

a) La demande internationale doit contenir ou indiquer

[...]

v) une ~~reproduction~~ représentation de la marque, fournie conformément aux Instructions administratives, qui ~~doit s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en noir et blanc~~ doit être en couleur lorsque la couleur est revendiquée en vertu du point vii),

[...]

vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée ~~et, lorsque la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une reproduction de la marque en couleur,~~

[...]

5) *[Contenu supplémentaire de la demande internationale]*

[...]

d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l'Office d'origine certifiant

[...]

iv) que la marque faisant l'objet de la demande internationale ~~est la même que~~ correspond à la marque qui figure dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,

[...]

[...]

[...]

Chapitre 3
Enregistrement international

[...]

Règle 15
Date de l'enregistrement international

1) *[Irrégularités ayant une incidence sur la date de l'enregistrement international]* Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants :

[...]

iii) une ~~reproduction~~ représentation de la marque,

[...]

[...]

Chapitre 4

Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux

[...]

Règle 17 Refus provisoire

[...]

2) *[Contenu de la notification]* Une notification de refus provisoire contient ou indique

[...]

- v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une ~~reproduction~~ représentation de cette première marque ou la marche à suivre pour accéder à cette représentation, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

[...]

[...]

Chapitre 7

Gazette et base de données

Règle 32 Gazette

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]*

[...]

- b) La ~~reproduction~~ représentation de la marque est publiée telle qu'elle ~~figure est fournie~~ dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.
- c) ~~[Supprimé] Lorsqu'une reproduction en couleur est fournie en vertu de la règle 9.4)a)v) ou vii), la gazette contient à la fois une reproduction de la marque en noir et blanc et la reproduction en couleur.~~

[...]

Barème des émoluments et taxes

en vigueur le ~~1^{er} février 2020~~ 1^{er} février 2023

Barème des émoluments et taxes

Francs suisses

1. **[Supprimé]**

2. ***Demande internationale***

Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :

2.1. Émoluments de base (article 8.2)i) du Protocole)*

2.1.1. lorsque aucune ~~reproduction~~ représentation de la marque n'est en couleur 653

2.1.2. lorsqu'une ~~reproduction~~ représentation de la marque est en couleur 903

[...]

[Fin de l'annexe et du document]

* Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d'origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies, l'émolument de base est réduit à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l'émolument de base s'élèvera à 65 francs suisses (lorsque aucune ~~reproduction~~ représentation de la marque n'est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu'une ~~reproduction~~ représentation de la marque est en couleur).