

OMPI



MM/LD/WG/2/7

ORIGINAL : anglais

DATE : 12 mai 2006

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

GRUPE DE TRAVAIL AD HOC SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Deuxième session
Genève, 12 – 16 juin 2006

PROPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DE DISPOSITIONS TYPES
CONCERNANT LA QUESTION DE LA TRANSFORMATION

Document établi par le Bureau international

I. INTRODUCTION

1. À la première session du Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid pour l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") tenue à Genève en juillet 2005, il a été suggéré que l'élaboration de dispositions types concernant la transformation pourrait considérablement améliorer le fonctionnement du système de Madrid en termes de simplicité et d'harmonisation (voir le paragraphe 141 du document MM/LD/WG/1/3). À l'issue de cette discussion, le président a noté que la question des dispositions types concernant le remplacement et la transformation appelait un complément d'examen (voir le paragraphe 149 du document MM/LD/WG/1/3).

2. À sa trente-sixième session (septembre-octobre 2005), l'Assemblée de l'Union de Madrid a pris note des conclusions et recommandations du groupe de travail et a prié le directeur général de convoquer une nouvelle session en vue, notamment, d'examiner la possibilité d'élaborer des dispositions types concernant la transformation (voir les paragraphes 16 et 18 du document MM/A/36/1 et le paragraphe 15 du document MM/A/36/3).

3. Afin de faciliter les délibérations du groupe de travail à sa deuxième session, le Bureau international a établi des projets de dispositions types relatives au dépôt et au traitement des demandes résultant d'une transformation. Ces projets de dispositions types font l'annexe du présent document.

4. Il est noté à cet égard que, au début de 2005, le Bureau international a lancé une enquête, sous la forme d'un questionnaire transmis aux offices de toutes les Parties contractantes, en vue de recueillir une série de données par pays et par région concernant diverses opérations et procédures¹, y compris la transformation. Les commentaires et les projets de dispositions types qui suivent sont largement inspirés des réponses à ce questionnaire.

II. RAISON D'ÊTRE ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA TRANSFORMATION

5. L'article 6.3) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole") prévoit, en substance, que la protection résultant de l'enregistrement international ne peut plus être invoquée si, et dans la mesure où, la demande de base ou l'enregistrement qui en résulte, ou l'enregistrement de base ("la marque de base"), a cessé de produire ses effets dans les cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international (la période de "dépendance") ou par suite d'une action intentée au cours de cette période.

6. Dans le cas d'une telle "cessation des effets", l'office d'origine est, en vertu de l'article 6.4), tenu de demander au Bureau international de radier, dans la mesure applicable, l'enregistrement international². Le Bureau international inscrit ensuite dûment cette radiation au registre international et notifie celle-ci au titulaire et aux offices des Parties contractantes désignées.

7. La possibilité offerte par le système de Madrid de faire tomber un enregistrement international à l'égard de toutes les Parties contractantes désignées au moyen d'une action unique intentée contre la marque de base est appelée de manière informelle une "attaque centrale". Lorsqu'un enregistrement international est fondé sur une demande, comme le permet le Protocole, le risque de perdre cet enregistrement par suite d'une cessation des effets de la demande de base est accru. Cette situation peut résulter non seulement d'une "attaque centrale", au sens d'une action intentée par un tiers, mais également du simple rejet de la demande de base par l'office d'origine.

¹ Le questionnaire a été envoyé aux 77 membres que comptait alors l'Union de Madrid et le Bureau international a reçu à ce jour 57 réponses.

² Le nombre de cessations des effets enregistrées par le Bureau international pour les années 2003, 2004 et 2005 s'élève respectivement à 686, 690 et 851.

8. L'article 9^{quinquies} du Protocole a introduit la notion de transformation afin d'atténuer les conséquences de la dépendance instituée par le système de Madrid. En vertu de cette disposition, lorsqu'un enregistrement international est radié par suite de la cessation des effets de la marque de base et que le titulaire de cet enregistrement international dépose une demande nationale ou régionale d'enregistrement de la même marque auprès de l'office de l'une quelconque des Parties contractantes dans lesquelles l'enregistrement international produisait ses effets, cette demande est traitée par l'office en question comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international (ou, lorsqu'une Partie contractante a été désignée par la suite, la date de la désignation postérieure). En outre, lorsque l'enregistrement international comportait une revendication de priorité, celle-ci s'applique également à la demande nationale ou régionale.

9. La transformation peut s'effectuer à l'égard de toute Partie contractante dont la désignation est régie par le Protocole et sur le territoire de laquelle l'enregistrement international produisait ses effets. Toutefois, elle n'est possible que lorsque l'enregistrement international a été radié à la demande de l'office d'origine. La transformation n'est pas possible lorsque l'enregistrement international est radié à la demande du titulaire.

10. La procédure de transformation est subordonnée à trois conditions :

i) la demande nationale ou régionale doit être déposée dans les trois mois à compter de la date de radiation de l'enregistrement international³;

ii) les produits et services énumérés dans la demande nationale ou régionale doivent être couverts par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international radié à l'égard de la Partie contractante concernée; et

iii) la demande doit être conforme à toutes les exigences de la législation nationale ou régionale applicable, y compris, le cas échéant, celles qui ont trait aux taxes.

11. Mis à part les points susmentionnés, une demande résultant d'une transformation est, à tous égards, identique à une demande d'enregistrement de marque nationale ou régionale ordinaire. Les dépôts nationaux ou régionaux résultant d'une transformation ne sont pas régis par le Protocole ni par le règlement d'exécution commun, de sorte que le Bureau international ne participe en aucune manière aux procédures correspondantes. Chaque Partie contractante est donc libre de déterminer les modalités à mettre en œuvre pour donner suite à une requête en transformation.

³ La date de radiation d'un enregistrement international est réputée être la date de l'inscription effective de la radiation au registre international, et non la date de réception de la demande de radiation par le Bureau international. En pratique, la notification de radiation est envoyée aux titulaires le premier jour ouvrable suivant l'inscription de la radiation.

III. PROCÉDURE AU NIVEAU NATIONAL OU RÉGIONAL

12. En ce qui concerne l'application de l'article 9*quinquies* du Protocole, les questions que les Parties contractantes peuvent avoir à prendre en considération sont les suivantes :

- a) la question de savoir si une demande résultant d'une transformation doit faire l'objet d'un examen, au niveau national ou régional, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure;
- b) la question de savoir si des procédures supplémentaires ou spécifiques doivent être mises en place pour traiter les demandes résultant d'une transformation; et
- c) la question de savoir si des taxes doivent être prescrites à l'égard des demandes résultant d'une transformation.

13. Les réponses au questionnaire reçues par le Bureau international montrent que les offices des Parties contractantes appliquent des solutions et des procédures différentes.

Examen d'une demande résultant d'une transformation

14. Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe 10, l'article 9*quinquies* subordonne les procédures de transformation à trois conditions, à savoir un délai de trois mois, la correspondance entre les produits et services concernés et la conformité avec la législation applicable, en particulier en ce qui concerne les taxes. On peut donc penser que les offices voudront conduire au minimum un examen de forme afin de vérifier le respect de ces exigences.

15. Outre un examen de forme, la législation nationale ou régionale pourrait également prévoir que l'office procède à un examen quant au fond, c'est-à-dire sur des motifs absolus, ou sur des motifs absolus et relatifs, et donner aux tiers la possibilité de former des oppositions.

16. Il ressort des réponses reçues au questionnaire diffusé par le Bureau international que la moitié environ des offices limitent l'examen aux conditions de forme.

17. Les autres offices, qui ont indiqué que les requêtes en transformation faisaient l'objet d'un examen quant au fond, ont notamment donné les précisions ci-après :

- les requêtes en transformation sont traitées à tous égards comme des dépôts nationaux réguliers,
- l'examen quant au fond est subordonné à la question de savoir si le délai de refus a ou non expiré ou si la marque est déjà protégée ou non sur le territoire de la Partie contractante en question,
- l'examen quant au fond est subordonné à la question de savoir si l'enregistrement international a été ou non publié au niveau national ou régional, et

– si, au moment du dépôt de la requête, l'enregistrement international est examiné par l'office, la demande transformée remplace la désignation selon le système de Madrid dans cette procédure.

Procédures supplémentaires

18. L'éventualité de procédures supplémentaires ou spécifiques relatives aux requêtes en transformation dépend de la nature et de l'ampleur de l'examen effectué par l'office. Toutefois, il ressort des réponses reçues des offices qui ont répondu au questionnaire que les éléments suivants pourraient être à prévoir :

- le dépôt d'un formulaire officiel, ou l'envoi d'une lettre de requête,
- l'indication des détails relatifs à la radiation de l'enregistrement international,
- la fourniture d'une copie de l'enregistrement international, et
- la fourniture d'une traduction des produits et services dans une langue acceptée par l'office.

Taxes

19. Étant donné que le questionnaire n'abordait pas expressément la question des taxes exigibles à l'égard d'une demande résultant d'une transformation, les offices interrogés n'ont, dans leur grande majorité, donné aucune indication à cet égard. Quelques-uns ont néanmoins indiqué qu'une taxe était exigible, et d'autres qu'aucune taxe n'était imposée, mais il est difficile de savoir, d'une manière générale, si ces réponses se rapportent à la taxe de dépôt standard ou à une taxe de transformation spécifique.

IV. NOTES RELATIVES AU PROJET DE DISPOSITIONS TYPES

Notes relatives à la disposition type n° 1

20. Alinéa 1) : en guise d'introduction aux dispositions types sur la transformation, l'alinéa 1 de la disposition type n° 1 reprend en substance l'article 9^{quinquies} du Protocole et n'appelle pas de commentaires.

21. Alinéa 2) : cette disposition établit le principe selon lequel une demande résultant d'une transformation est, à tous égards, identique à une demande d'enregistrement nationale (ou régionale) standard. Ce principe général est subordonné aux dispositions spéciales figurant dans les dispositions types n^{os} 2 et 3.

Notes relatives à la disposition type n° 2

22. Alinéa 1) : si une demande résultant d'une transformation est essentiellement identique à une demande nationale ou régionale standard, cet alinéa prévoit la fourniture de renseignements supplémentaires pour permettre aux offices de vérifier la conformité avec les exigences applicables à la transformation en vertu de l'article 9*quinquies*. Selon cette disposition, une demande résultant d'une transformation devrait comporter une déclaration à cet effet. Elle prévoit en outre la communication des renseignements pertinents concernant l'enregistrement international radié, à savoir son numéro et sa date, ou la date de l'extension territoriale, selon le cas, la date de la radiation de l'enregistrement international et, lorsqu'une revendication de priorité figurait également dans celui-ci, l'indication de cette revendication.

23. Il convient de noter que cette disposition suppose que les demandes résultant d'une transformation seront déposées à l'aide du même formulaire officiel que celui prescrit pour le dépôt des demandes ordinaires. Compte tenu du faible nombre de cessations des effets enregistrées par le Bureau international⁴ et, partant, du faible nombre de demandes résultant d'une transformation, de nombreux offices pourront considérer qu'il n'est pas nécessaire d'établir un formulaire spécial pour les transformations, bien que cette possibilité puisse être envisagée. Une autre solution pourrait consister à prévoir une rubrique spécifiquement consacrée à la transformation dans le formulaire officiel de demande d'enregistrement de marques en vue d'y indiquer les renseignements pertinents. Cela réduirait le risque d'erreurs ou d'omissions et faciliterait l'examen de forme par l'office.

24. Alinéa 2) : cette disposition présente des variantes concernant la question des taxes dans le contexte des procédures de transformation. À cet égard, il semble qu'il convienne de distinguer entre les taxes de "dépôt" et les taxes de "transformation".

25. Dans la mesure où un office peut considérer une demande résultant d'une transformation comme une demande standard d'enregistrement de marque, on peut supposer que des taxes de "dépôt" standard pourraient être exigées de la manière habituelle. Toutefois, il conviendrait de tenir également compte du fait que le titulaire d'un enregistrement international radié a déjà payé des taxes au titre de la désignation de la Partie contractante à l'égard de laquelle la transformation est demandée. Cette considération est d'autant plus pertinente lorsque la Partie contractante en question a perçu une taxe individuelle en vertu de l'article 8.7)a) du Protocole. Dans ces conditions, les Parties contractantes pourraient décider, dans un souci d'équité, que les demandes de ce type ne devraient pas faire l'objet d'une taxe de dépôt en tant que telle, ou qu'une taxe de dépôt réduite ou symbolique seulement devrait être exigée.

26. Cela étant, le traitement d'une demande résultant d'une transformation et l'examen de forme d'une telle demande peuvent généralement être perçus comme une source de travail supplémentaire pour l'office (national ou régional) qui justifie une contrepartie. À cet égard, les Parties contractantes voudront peut-être retenir la possibilité d'exiger une taxe spéciale de "transformation" pour couvrir les coûts supplémentaires découlant de ce traitement.

⁴ Voir la note 2.

Notes relatives à la disposition type n° 3

28. Alinéa 1) : cette disposition s'inspire du principe qui semble être adopté par les offices d'un grand nombre de Parties contractantes, selon lequel, lorsqu'une marque internationale est déjà protégée sur le territoire de la Partie contractante concernée, une demande résultant d'une transformation devrait automatiquement donner lieu à l'enregistrement de la marque en question (sous réserve de l'observation des exigences énoncées dans la disposition type n° 2).

29. Alinéa 2) : cette disposition traite de la situation dans laquelle une marque internationale n'est pas encore protégée sur le territoire de la Partie contractante concernée à la date de radiation de l'enregistrement international. Elle vise à rendre compte de la démarche pragmatique qui semble avoir été adoptée par de nombreux offices, selon laquelle, lorsque certaines mesures ont déjà été prises pour l'examen quant au fond d'une marque internationale, le bénéfice de ces mesures devrait être reporté sur la demande résultant d'une transformation, qui devrait ensuite être traitée comme une demande standard. Cette solution permet d'éviter une répétition inutile des travaux et des dépenses, tant pour les utilisateurs que pour l'office.

30. Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur ce qui précède, à examiner le projet de dispositions types concernant les demandes résultant d'une transformation et à formuler toute recommandation éventuelle à soumettre à l'Assemblée de l'Union de Madrid.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROJET DE DISPOSITIONS TYPES
SUR LA TRANSFORMATION D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
EN DEMANDE NATIONALE (OU RÉGIONALE)

Disposition n° 1

1) Lorsqu'un enregistrement international désignant [Partie contractante] est radié à la demande de l'office d'origine conformément à l'article 6.4) du Protocole de Madrid, à l'égard de la totalité ou d'une partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international, une demande d'enregistrement portant sur la même marque (ci-après dénommée "demande résultant d'une transformation") peut être déposée auprès du registraire¹, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié, par la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international à la date de sa radiation, à l'égard des produits et des services couverts par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international.

2) Sous réserve des dispositions n^{os} 2 et 3, les dispositions applicables à une demande d'enregistrement de marque déposée directement auprès du registraire sont applicables *mutatis mutandis* à une demande résultant d'une transformation.

Disposition n° 2

1) Toute demande résultant d'une transformation doit être déposée sur le formulaire [...] et doit en outre comporter les éléments suivants :

- a) une déclaration selon laquelle la demande déposée résulte d'une transformation,
- b) le numéro d'enregistrement international de l'enregistrement international qui a été radié,
- c) la date dudit enregistrement international, ou la date d'inscription de l'extension territoriale faite postérieurement à l'enregistrement international, selon le cas,
- d) la date à laquelle la radiation de l'enregistrement international a été inscrite,
- e) le cas échéant, la date de toute priorité revendiquée dans la demande internationale et inscrite au Registre international.

¹ Le terme "registraire" est utilisé dans la présente annexe pour désigner l'autorité nationale (ou régionale) compétente pour les marques.

2) Toute demande résultant d'une transformation [est soumise au paiement de la [des] taxe[s][de transformation] prescrite[s]] [est exemptée du paiement d'une [de la] taxe [de dépôt standard]].

Disposition n° 3

1) Lorsqu'une marque internationale est devenue protégée dans [Partie contractante] à la date de radiation de l'enregistrement international ou avant cette date, et pour autant que toutes les exigences applicables aux demandes résultant d'une transformation soient observées, le registraire procède à l'enregistrement de cette marque. La date de l'enregistrement est la date de l'enregistrement international radié, ou la date d'inscription de l'extension territoriale à l'égard de [Partie contractante] faite postérieurement à l'enregistrement international, selon le cas, et cet enregistrement jouit de toute priorité dont jouissait l'enregistrement international radié.

2) Lorsqu'une marque internationale n'est pas devenue protégée sur le territoire de [Partie contractante] à la date de radiation de l'enregistrement international ou avant cette date, toute procédure ou mesure déjà entreprise aux fins de l'enregistrement international est considérée comme ayant été entreprise aux fins de la demande résultant d'une transformation. La date de dépôt de la demande résultant d'une transformation est la date de l'enregistrement international ou la date de l'inscription de l'extension territoriale à l'égard de [Partie contractante] faite postérieurement à l'enregistrement international, selon le cas.

[Fin de l'annexe et du document]