

OMPI



MM/LD/WG/2/8

ORIGINAL : anglais

DATE : 23 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 CONCERNANT
LA QUESTION DU REMPLACEMENT

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 concernant 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 sur le remplacement pourrait améliorer sensiblement le fonctionnement du système de Madrid afin d'éliminer les incertitudes et de parvenir à une harmonisation (voir le paragraphe 141 du document MM/LD/WG/1/3). À l'issue des débats, le président a noté que la question des dispositions types sur le remplacement nécessitait de plus amples délibérations (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 des recommandations du groupe de travail et a demandé au directeur général de convoquer une réunion supplémentaire du groupe de travail pour que celui-ci, notamment, se penche sur la question de l'élaboration de dispositions types sur le remplacement (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 pour examen un projet de dispositions types sur le remplacement. Ce projet fait l'objet de l'annexe I du présent document.

4. Il est signalé, à cet égard, que, au début de 2005, le Bureau international a mené une enquête, sous la forme d'un questionnaire, auprès des Offices de toutes les parties contractantes en vue de recueillir diverses données propres à chaque pays ou à chaque région sur les activités et les procédures¹, y compris le remplacement. Les observations et le projet de dispositions types ci-après sont largement inspirés des réponses à ce questionnaire.

II. REMPLACEMENT : PRINCIPES DE BASE

5. Les articles 4*bis*.1) de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés "article 4*bis*.1)", "Arrangement" et "Protocole", respectivement) prévoient qu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est, à certaines conditions, considérée comme remplacée par un enregistrement international de la même marque. Selon le libellé un peu plus précis du Protocole, les conditions auxquelles le remplacement a lieu sont les suivantes² :

i) l'enregistrement national ou régional et l'enregistrement international sont tous les deux au nom du même titulaire;

¹ Ce questionnaire a été envoyé aux 77 membres que comptait alors l'Union de Madrid et, jusqu'à présent, le Bureau international a reçu 57 réponses.

² Dans la proposition de base concernant le Protocole soumise à la Conférence de Madrid de 1989, il est dit dans les notes relatives à l'article 4*bis*.1) que "cet alinéa – de même que l'alinéa 2) – est en substance le même que dans l'Acte de Stockholm, mais sa rédaction a été remaniée pour plus de clarté" (voir le paragraphe 133 du document MM/DC/3). Mis à part l'adjonction des mots "sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers" – qui correspondent au libellé de l'Arrangement –, et certaines modifications de forme uniquement, l'article 4*bis*.1) du Protocole a été adopté tel que proposé. Dans ce contexte, le Bureau international est d'avis que les conditions auxquelles le remplacement a lieu sont les mêmes sous l'Arrangement et le Protocole. Voir notamment le paragraphe 87.01 du *Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid* (publication n° 455 de l'OMPI) (ci-après dénommé "Guide de l'OMPI").

ii) la protection résultant de l'enregistrement international s'étend à la partie contractante concernée;

iii) tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional sont aussi énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante concernée; et

iv) l'extension de l'enregistrement international à cette partie contractante prend effet après la date de l'enregistrement national ou régional.

6. En outre, il est expressément dit dans l'article 4*bis*.1) que l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier.

7. L'article 4*bis*.2) de l'Arrangement et du Protocole (ci-après dénommé "article 4*bis*.2)") prévoit que l'Office auprès duquel l'enregistrement national ou régional de la marque a été effectué, est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement international. La règle 21.1) du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "règlement d'exécution") dispose en outre que lorsque, à la suite d'une demande du titulaire, l'Office d'une partie contractante a pris note de ce fait dans son registre, cet Office est tenu de le notifier le Bureau international³. Cette notification doit comporter les éléments suivants :

i) le numéro de l'enregistrement international concerné,

ii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services, et

iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement national ou régional qui a été remplacé par l'enregistrement international.

8. Conformément à la règle 21.2), le Bureau international inscrit au registre et publie les éléments ci-dessus. L'ensemble de ces procédures vise à s'assurer que les informations pertinentes sur le remplacement sont mises à la disposition des tiers dans les registres nationaux et régionaux ainsi que dans le registre international.

³ La règle 21 a été mise en œuvre par l'adoption du règlement d'exécution, qui est entré en vigueur le 1^{er} avril 1996. Il n'existe aucune procédure équivalente dans le règlement d'exécution de l'Arrangement.

III. PROCÉDURES ET PRATIQUES AUX NIVEAUX NATIONAL OU RÉGIONAL

9. Il convient de souligner que la formalité qui consiste en ce qu'un Office prenne note d'un enregistrement international dans son registre, conformément à l'article 4*bis*.2), n'est pas une condition préalable au remplacement. L'article 4*bis*.2) dispose simplement qu'un Office est, "sur demande", tenu de prendre note. En d'autres termes, sous réserve que les conditions prévues dans l'article 4*bis*.1) soient remplies, le remplacement a lieu, et demander à un Office de prendre note de ce fait est une possibilité que le titulaire peut ou non saisir. Toutefois, mis à part la condition concernant les droits acquis, ni l'Arrangement, ni le Protocole ne donnent plus de détail sur les effets de ce remplacement.

10. Il ressort des réponses au questionnaire envoyé par le Bureau international, ainsi que des échanges de vues ultérieurs entre le Bureau international et certains Offices, qu'il existe apparemment des procédures et des pratiques actuellement divergentes en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 4*bis*) de l'Arrangement ou du Protocole (ci-après dénommé "article 4*bis*").

Demande de prendre note – procédure

11. En ce qui concerne les procédures de mise en œuvre de l'article 4*bis*, le Bureau international a obtenu les informations suivantes :

a) de nombreuses parties contractantes n'ont pas adopté de dispositions spéciales en vue de la mise en œuvre de l'article 4*bis*;

b) dans la plupart des parties contractantes, et même dans certaines dotées de dispositions d'application de l'article 4*bis*, il n'existe pas de procédure de mise en œuvre spéciale pour la règle 21.1);

c) seul un petit nombre d'Offices a répondu que la demande visée à l'article 4*bis*.2) devait être présentée au moyen d'un formulaire spécial;

d) seul un petit nombre d'Offices a confirmé que la demande visée à l'article 4*bis*.2) était subordonnée au paiement d'une taxe; et enfin

e) certains Offices n'ont pas reçu jusqu'à présent de demande au sens de l'article 4*bis*.2)⁴; toutefois, certains Offices disposent d'une procédure leur permettant de prendre note d'office, dans leur registre, de l'enregistrement international.

⁴ Il convient de noter que, au 31 décembre 2005, seules 705 inscriptions avaient été portées au registre international conformément à la règle 21.2) du règlement d'exécution.

Remplacement – avis et pratiques divergentes

12. Il semble que des divergences fondamentales existent entre les Offices dotés de procédures de mise en œuvre de l'article 4bis ou ayant une expérience du remplacement. Ces divergences ne semblent pas pouvoir être classées selon le fait que la partie contractante est liée uniquement par l'Arrangement ou uniquement par le Protocole, ou à la fois par l'Arrangement et par le Protocole⁵. Il convient notamment de prendre note de ce qui suit :

Date à laquelle le remplacement a lieu

13. Selon certains Offices, la date pertinente aux fins du remplacement est la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure. Toutefois, la plupart des Offices ont exprimé l'avis selon lequel le remplacement devrait entrer en vigueur à la date de l'expiration du délai de refus ou, s'il y a lieu, à la date de l'octroi de la protection.

Moment où la demande visée à l'article 4bis.2) peut être déposée auprès de l'Office

14. Un certain nombre d'Offices a indiqué qu'une telle demande peut être déposée à tout moment après notification par le Bureau international de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure. D'autres Offices ont répondu qu'elle ne peut être déposée qu'à la date d'expiration du délai de refus ou après la date de l'octroi de la protection, dans la logique de leur conception selon laquelle le remplacement a lieu à cette date.

Produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional

15. Certains Offices ont indiqué que, lorsque la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement national ou régional n'est pas entièrement couverte par celle figurant dans l'enregistrement international, ils n'acceptent pas de prendre note de l'enregistrement international. D'autres ont déclaré que, dans ce cas, soit ils procèdent d'office à une limitation (ou radiation partielle), soit ils exigent le dépôt d'une demande d'inscription d'une limitation (ou d'une radiation partielle) à l'égard des produits et services qui ne sont pas couverts par l'enregistrement international. Toutefois, un certain nombre d'Offices ont indiqué que, lorsque la liste des produits et services inscrite à leur registre n'est pas entièrement couverte par celle figurant dans l'enregistrement international, ils partent du principe que le remplacement peut avoir lieu à l'égard des produits et des services qui figurent sur les deux listes et que les produits et les services ne figurant sur la liste de l'enregistrement international demeurent inscrits en l'état à leur registre.

⁵ À cet égard, il convient de rappeler que des différences dans la mise en œuvre de l'article 4bis entre les parties contractantes à l'Arrangement seul ont déjà été notées à la Conférence de Madrid de 1989 (voir le paragraphe 316.1 (page 186) des *Actes de la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*, publication de l'OMPI n° 345, 1991).

Conséquences du remplacement sur l'enregistrement national ou régional

16. La plupart des Offices semblent autoriser la coexistence d'un enregistrement de marque national ou régional qui a été remplacé avec l'enregistrement international qui l'a remplacé⁶. Par contre, un petit nombre d'Offices a répondu qu'une fois qu'un enregistrement national ou régional a été remplacé, ledit enregistrement est radié. Dans ces deux groupes, certains Offices ont indiqué que, lorsque l'enregistrement international cesse de produire ses effets, l'enregistrement national remplacé peut, dans certains cas, être restauré.

III. NOTES RELATIVES AU PROJET DE DISPOSITIONS TYPES

17. Le projet de dispositions types figurant dans l'annexe ne porte pas sur les questions de fond abordées dans les paragraphes 12 à 16 ci-dessus. À ce propos, il est rappelé que, à l'issue des délibérations de la première session du groupe de travail, le président a noté que la question des dispositions types sur le remplacement appelait de plus amples délibérations. Le projet de dispositions types est axé sur la procédure de mise en œuvre de l'article 4*bis*.2) et de la règle 21.1).

Notes relatives à la disposition type n° 1

18. Alinéa 1) : cette disposition autorise le titulaire de l'enregistrement international à demander à l'Office d'une partie contractante désignée de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement international, conformément à l'article 4*bis*.2). Cette autorisation est soumise à certaines conditions, qui sont, pour l'essentiel, celles qui sont prévues dans l'article 4*bis*.1).

19. En ce qui concerne notamment la question des produits et services, le libellé du point iii) rappelle les conditions auxquelles, conformément à l'article 4*bis*.1), le remplacement doit nécessairement avoir lieu. Toutefois, ainsi qu'il est fait observer ci-dessus, les Offices de certaines parties contractantes ont opté pour une approche plus souple et acceptent la demande visée à l'article 4*bis*.2) même lorsque la liste des produits et services inscrite à leur registre n'est pas entièrement couverte par celle de l'enregistrement international.

⁶ En 1957, le Bureau international s'est prononcé en faveur de la thèse du maintien de l'inscription au registre de la partie contractante concernée de l'enregistrement national, avec possibilité de renouvellement (voir la page 46 des Actes de la Conférence de Nice (1957)). Ce point de vue est développé dans le Guide de l'OMPI (voir les paragraphes 87.04 et 87.06). Il est notamment dans l'intérêt du titulaire de l'enregistrement international de faire renouveler son enregistrement national ou régional, selon que de besoin, au cours des cinq années durant lesquelles l'enregistrement international dépend du sort de la marque de base.

20. Alinéa 2) : cette disposition n'appelle aucune explication et prévoit simplement la possibilité d'utiliser un formulaire officiel pour demander de prendre note, conformément à l'article 4bis.2), ainsi que la possibilité, pour un Office, de percevoir une taxe. L'utilisation d'un formulaire officiel permettrait de réduire le risque d'erreur ou d'omission et de faciliter l'examen par l'Office. L'examen mené pour vérifier que les conditions prévues à l'alinéa 1) sont remplies supposerait, notamment, une comparaison des listes de produits et services en question. À cet égard, les parties contractantes peuvent souhaiter réserver la possibilité de percevoir une taxe.

Notes relatives à la disposition type n° 2

21. Cette disposition prévoit l'obligation pour l'Office qui prend note dans son registre, conformément à la disposition type n° 1, de notifier le Bureau international en conséquence. Elle énumère en outre les éléments qui doivent figurer dans cette notification, ainsi que le prévoit la règle 21.1) du règlement d'exécution dans sa version actuellement en vigueur. Le dernier élément entre crochets vise à tenir compte de la possibilité d'incorporer un nouveau point dans cette règle, ainsi qu'il est proposé ci-dessous.

IV. PROJET DE PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 21.1) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

22. Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la règle 21 du règlement d'exécution vise notamment à s'assurer que les informations pertinentes sur le remplacement sont mises à la disposition des tiers dans le registre international. Les informations que le Bureau international a obtenues sur les procédures et pratiques au sein des Offices des parties contractantes laissent à penser que cet objectif serait atteint de façon plus optimale si la portée de l'alinéa 1) de cette règle était élargie.

23. Compte tenu de ce qui précède, le Bureau international a mis au point un projet de proposition de modification de la règle 21.1) du règlement d'exécution. Cette proposition fait l'objet de l'annexe II du présent document et est soumise à l'examen de la deuxième session du groupe de travail, en vue d'une éventuelle soumission à la trente-septième session de l'Assemblée de l'Union de Madrid en septembre 2006.

Notes relatives au chapeau de la règle 21.1)

24. L'alinéa 1) de la règle 21, tel qu'actuellement en vigueur, prévoit que, lorsque, à la suite d'une demande présentée par le titulaire, un Office prend note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional a été remplacé par un enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Celui-ci peut alors inscrire cette modification au registre international, conformément à l'alinéa 2). Toutefois, ainsi qu'il est dit plus haut, les Offices de certaines parties contractantes sont dotés d'une procédure par laquelle ils prennent d'office note d'un tel remplacement. Il est donc proposé de modifier la règle 21.1) de telle sorte que l'obligation d'adresser une notification au Bureau international s'applique aussi lorsqu'il est pris note d'office.

Notes relatives à la règle 21.1)iv)

25. Il est expressément dit dans l'article 4bis.1) que l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier. Le nouveau point iv) de l'alinéa 1) de la règle 21, tel qu'il est proposé, permettrait de communiquer des informations pertinentes sur n'importe quel droit (en sus du droit de priorité déjà mentionné au point iii)) en vue notamment de leur inscription conformément à l'alinéa 2) de cette règle.

26. Le groupe de travail est invité

i) à formuler des observations sur ce qui précède;

ii) à examiner le projet de dispositions types, tel qu'il figure dans l'annexe I du présent document, et à formuler des recommandations, le cas échéant, à l'Assemblée de l'Union de Madrid;

iii) à examiner le projet de proposition de modification de la règle 21.1) du règlement d'exécution, tel qu'il figure dans l'annexe II du présent document, et à indiquer s'il recommande de soumettre cette proposition à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption, et

iv) à examiner si d'autres mesures seraient appropriées compte tenu de la situation actuelle quant aux pratiques en matière de remplacement au sein des Offices des parties contractantes, y compris celles qui sont mentionnées dans les paragraphes 12 à 16 ci-dessus.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

PROJET DE DISPOSITIONS TYPES SUR LE REMPLACEMENT
DUN ENREGISTREMENT DE MARQUE NATIONAL OU RÉGIONAL
PAR UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Disposition n° 1

a) Lorsque

i) une marque enregistrée à/en/au/aux [partie contractante] est aussi l'objet d'un enregistrement international et que la protection en découlant s'étend aussi à/en/au/aux [partie contractante],

ii) que la même personne est enregistrée en tant que titulaire de l'enregistrement à/en/au/aux [partie contractante] et de l'enregistrement international,

iii) que tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement à/en/au/aux [partie contractante] sont aussi énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de/de la/du/des [partie contractante], et

iv) que l'extension de l'enregistrement international à/en/au/aux [partie contractante] a pris effet après la date d'enregistrement de la marque à/en/au/aux [partie contractante],

le titulaire de l'enregistrement international peut demander au registraire¹ de prendre note dans son registre de l'enregistrement international.

b) Toute demande déposée auprès du registraire conformément à l'alinéa a) doit être présentée au moyen du formulaire [...] et [donne lieu au paiement de la taxe prescrite] [n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe].

¹ L'expression "registraire" renvoie, dans la présente annexe, à l'administration nationale (ou régionale) compétente en matière de marques.

Disposition n° 2

Lorsque le registraire a pris note d'un enregistrement international conformément à la disposition n° 1)a), il notifie ce fait au Bureau international. Cette notification indique

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- ii) lorsque seuls quelques produits et services énumérés dans l'enregistrement international sont concernés, ces produits et services,
- iii) la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de la marque à/en/au/aux [partie contractante],
- iv) la date et le numéro d'enregistrement à/en/au/aux [partie contractante], [et]
- v) la date de priorité, le cas échéant, de l'enregistrement à/en/au/aux [partie contractante][, et][.]
- vi) [des informations sur d'autres droits acquis du fait de l'enregistrement à/en/au/aux [partie contractante]].

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

PROJET DE PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 21.1)
DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

Règle 21

*Remplacement d'un enregistrement national ou régional
par un enregistrement international*

1) *[Notification]* Lorsque l'**Office d'une partie contractante désignée, soit d'office, soit** conformément à l'article 4*bis*.2) de l'Arrangement ou à l'article 4*bis*.2) du Protocole, ~~l'Office d'une partie contractante désignée a, à la suite d'une demande présentée directement par le titulaire auprès de cette Office,~~ pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional a été remplacé par un enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification **contient ou** indique

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- ii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services, ~~et~~
- iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement national ou régional qui a été remplacé par l'enregistrement international, ~~et~~
- iv) **des informations sur tous autres droits acquis du fait de cet enregistrement national ou régional, ainsi qu'il est prévu dans les instructions administratives.**

[Fin de l'annexe II et du document]