

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

**Dix-septième session  
Genève, 22 – 26 juillet 2019**

### **MODIFICATIONS ÉVENTUELLES DE 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**

*Document établi par le Bureau international*

#### **INTRODUCTION**

1. À sa seizième session, tenue à Genève du 2 au 6 juillet 2018, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") s'est penché sur les types de marques autres que celles expressément mentionnées dans le règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommés respectivement "règlement d'exécution commun" et "Protocole")<sup>1</sup>.
2. Le groupe de travail a demandé au Bureau international d'établir un document décrivant les éventuelles modifications à apporter à la règle 9 du règlement d'exécution commun en vue de tenir compte de nouveaux modes de représentation.

---

<sup>1</sup> Voir le document MM/LD/WG/16/4.

## I. ÉVENTUELLES MODIFICATIONS À APPORTER À LA RÈGLE 9 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

3. La règle 9.4)a)v) du règlement d'exécution commun exige que la demande internationale contienne ou soit accompagnée d'une reproduction de la marque qui doit s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel. Cette règle pourrait être modifiée pour exiger que la demande internationale contienne ou soit accompagnée d'une représentation nette et précise de la marque. Cette modification permettrait de déposer une demande internationale avec une représentation de la marque graphique ou non graphique.

4. Pour simplifier encore, la règle 9 pourrait exiger une représentation en couleur lorsque la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif, conformément à l'alinéa 4)a)vii). L'obligation de fournir une seconde représentation de la marque pourrait être supprimée de cet alinéa<sup>2</sup>, ce qui entraînerait la suppression de la case figurant à la rubrique 7.b) du formulaire officiel MM2.

5. La règle 9.5)d)iv) pourrait être modifiée de manière à exiger que l'office d'origine certifie que la marque figurant dans la demande internationale correspond à celle figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base (ci-après "la marque de base"). Cette modification donnerait plus de souplesse aux offices lors de la certification des demandes internationales et permettrait de faire coïncider la règle avec le libellé de l'alinéa 1) de l'article 3 du Protocole. Elle dissiperait donc le doute quant à la question de savoir si l'exigence de similitude entre la marque de base et la marque internationale actuellement prévue dans cette règle est plus stricte que celle concernant la correspondance entre les indications figurant dans la demande internationale et celles figurant dans la marque de base prévue à l'alinéa 1) de l'article 3 du Protocole. Néanmoins, la certification incomberait toujours à l'office d'origine dans le strict respect du Protocole de Madrid et de la règle. Par exemple, l'office concerné serait encore tenu de déterminer si une demande internationale assortie d'une représentation plus claire de la marque ou d'une représentation par des modes différents pourrait être jugée conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 1) de l'article 3 du Protocole.

6. Les Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif (ci-après dénommées "Instructions administratives") pourraient être modifiées de manière à indiquer comment les marques peuvent être représentées dans la demande internationale. La représentation de la marque dépendrait du mode de transmission de la demande internationale au Bureau international. Les demandes internationales transmises par la poste ou par une entreprise d'acheminement du courrier devraient encore inclure une représentation graphique de la marque comprenant, par exemple, une ou plusieurs images de la marque apposées sur du papier A4 (soit 210 x 297 mm). Les demandes internationales transmises par voie électronique pourraient être présentées avec une représentation électronique de la marque. Les Instructions administratives pourraient indiquer les formats acceptables et les exigences techniques pour chaque forme de représentation électronique, à savoir les images fixes, les images animées, les sons et les images animées avec son.

---

<sup>2</sup> La règle 9.4)a)v) et vii) du règlement d'exécution commun est ainsi libellée :

"4) [Contenu de la demande internationale] a) La demande internationale doit contenir ou indiquer  
" [...]   
"v) une reproduction de la marque 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 ou en couleur,  
" [...]   
"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,"

## II. AUTRES CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS PROPOSÉES

7. On peut raisonnablement s'attendre à ce que, dans un avenir proche, toutes les parties contractantes du système de Madrid acceptent les différents modes de représentation, transmis par voie électronique et sous forme numérique. Le système de Madrid doit être prêt à servir ses utilisateurs dans un contexte qui évolue constamment en actualisant son cadre juridique et en adaptant ses processus, ses pratiques, son organisation et son infrastructure. En outre, le groupe de travail voudra peut-être réfléchir à d'autres moyens pour aider au mieux les utilisateurs du système de Madrid pendant que les parties contractantes procèdent à cette transition.

### A. CONSIDÉRATIONS PRATIQUES

#### *i) Signes ne pouvant constituer une marque*

8. Lors de l'examen de la suite à donner aux modifications présentées aux paragraphes 3 à 6 ci-dessus, le groupe de travail souhaitera peut-être prendre en considération les conclusions de l'enquête sur les types de marques et les modes de représentation acceptables figurant dans l'annexe du document MM/LD/WG/17/4. En particulier, il est utile de relever que pour 47 des 82 offices ayant participé à l'enquête, les marques sont définies, conformément à la législation et aux pratiques applicables chez eux, comme des signes pouvant être représentés graphiquement; et que, pour 35 de ces offices, les marques sont définies comme des signes visibles.

9. Les modifications susmentionnées ne permettraient pas de limiter le droit des parties contractantes désignées de refuser la protection lorsque le signe faisant l'objet d'un enregistrement international ne peut constituer une marque en vertu de leur législation et de leurs pratiques applicables. Par exemple, si la plupart des offices ayant répondu au questionnaire protègent les marques verbales, figuratives, tridimensionnelles et de couleur, certains offices ne protègent pas, par exemple, les marques sonores, hologrammes, de mouvement ou multimédia.

10. Par conséquent, les titulaires d'enregistrements internationaux pour ce que l'on appelle les nouveaux types de marques se heurteraient encore à un refus provisoire lorsque le signe faisant l'objet de l'enregistrement international ne peut constituer une marque en vertu de la législation et des pratiques des parties contractantes désignées, indépendamment de la manière dont ces marques sont représentées.

11. La situation décrite au paragraphe 10 ci-dessus devrait s'améliorer à mesure que les parties contractantes procéderont à un examen de leurs cadres et de leurs pratiques juridiques aux niveaux national ou régional. Le groupe de travail voudra peut-être déterminer si un examen régulier de l'évolution de la situation évoquée ci-dessus pourrait être utile, vraisemblablement lors de sa table ronde.

#### *ii) Des exigences différentes en matière de représentation*

12. Les modifications présentées aux paragraphes 3 à 6 ci-dessus n'élimineraient pas les inconvénients que les titulaires rencontreraient encore de devoir satisfaire les différentes exigences en matière de représentation dans les parties contractantes désignées pour un type de marque donné, pour autant que l'objet de la protection puisse constituer une marque dans ces parties contractantes désignées. Certaines parties contractantes s'apprêtent à accepter des demandes nationales ou régionales incluant une représentation non graphique de la marque, tandis que d'autres parties contractantes exigent encore une représentation graphique.

13. Il semblerait que la représentation graphique reste le mode de représentation le plus communément accepté pour la plupart des types de marques dans la plupart des parties contractantes du système de Madrid. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail souhaitera peut-être examiner si les modifications présentées aux paragraphes 3 à 6 ci-dessus, en introduisant la possibilité de déposer une demande internationale incluant une représentation non graphique de la marque, compliqueraient la vie des utilisateurs.

14. Les titulaires déposant des demandes internationales qui incluent une représentation non graphique de la marque recevront, selon toute vraisemblance, un refus provisoire dans les parties contractantes désignées qui exigent encore une représentation graphique. Par conséquent, les titulaires d'une marque de base incluant une représentation non graphique se limiteraient à désigner les parties contractantes acceptant ce type de représentation. Le groupe de travail souhaitera peut-être examiner les moyens de remédier à cette situation.

15. Comme solution, le groupe de travail pourrait envisager de permettre aux déposants de présenter une demande internationale incluant une représentation qui diffère de celle figurant dans la marque de base ou qui inclut une représentation supplémentaire, solution analogue à celle actuellement prévue par la règle 9.4)a)vii) relative aux marques en couleur. Comme indiqué lors de précédentes sessions du groupe de travail, certaines parties contractantes exigent que la reproduction qui figure dans la demande internationale soit identique à celle qui figure dans la marque de base<sup>3</sup>. Dans ces parties contractantes, le titulaire ne serait pas autorisé à déposer une demande internationale contenant une représentation différente de la marque, à moins que ces parties contractantes introduisent une certaine souplesse dans leurs pratiques de certification.

16. Une autre solution pour remédier à la situation décrite au paragraphe 14 serait que les parties contractantes désignées exigent, dans un refus provisoire, que les titulaires fournissent une représentation de la marque conformément à leur législation et à leurs pratiques applicables. Il se peut que cette solution ne soit pas possible lorsque la partie contractante désignée estime que la reproduction telle qu'elle apparaît dans le registre international ne suffit pas à définir de manière claire et précise l'objet de la protection.

17. Par exemple, la plupart des demandes internationales indiquant que la marque est tridimensionnelle sont présentées avec une reproduction graphique ou photographique de la marque en deux dimensions, telle que, par exemple, l'image d'une bouteille. Certaines parties contractantes pourraient exiger que les demandes concernant des marques tridimensionnelles soient représentées à l'aide de plusieurs vues de la marque aux fins de l'attribution d'une date de dépôt. Dans ces parties contractantes, il se peut que la fourniture de vues supplémentaires ne suffise pas à surmonter un refus de protection prononcé à l'encontre d'une demande internationale déposée avec une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions pour une marque tridimensionnelle.

18. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail voudra peut-être déterminer s'il serait également nécessaire d'établir pour chaque type de marque des exigences minimales en matière de représentation acceptables pour toutes les parties contractantes. Ceci procurerait aux titulaires la sécurité souhaitée lorsqu'ils utilisent le système de Madrid.

---

<sup>3</sup> Voir le document MM/LD/WG/15/RT/Presentation/2.

## B. CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES

### *i) Considérations techniques concernant les parties contractantes*

19. Lors de la précédente session du groupe de travail, le Bureau international a indiqué que l'introduction d'une représentation non graphique dans le système de Madrid nécessiterait que les parties contractantes se transmettent cette représentation par voie électronique et sous forme numérique<sup>4</sup>.

20. L'office d'origine peut transmettre une représentation graphique de la marque au Bureau international par voie électronique ou l'envoyer par la poste ou par une entreprise d'acheminement du courrier. Le Bureau international peut à son tour notifier aux offices des parties contractantes désignées cette représentation graphique par voie électronique (c'est-à-dire en transmettant un fichier numérique qui contient cette représentation) ou par la poste ou par une entreprise d'acheminement du courrier (c'est-à-dire en envoyant une notification faite sur un support papier qui inclut la représentation de la marque). Pour se transmettre efficacement les représentations non graphiques, il faudrait que toutes les parties contractantes utilisent le format numérique et procèdent par voie électronique, c'est-à-dire sans avoir à fournir des fichiers numériques sur un support physique tel qu'une clé USB (*Universal Serial Bus*), par exemple.

21. Plusieurs offices ayant participé à l'enquête mentionnée au paragraphe 8 ci-dessus ont indiqué qu'ils ne recevaient pas les demandes nationales ou régionales sous forme de données ou par voie électronique; qu'ils ne demandaient pas au déposant de transmettre une représentation électronique de la marque ni ne l'autorisaient; et qu'ils ne stockaient pas une représentation électronique de la marque dans une base de données nationale ou régionale. Au vu des conclusions de ladite enquête, le groupe de travail voudra peut-être examiner s'il serait souhaitable d'établir un calendrier pour que toutes les parties contractantes échangent des données par voie électronique dans le cadre du système de Madrid.

### *ii) Considérations techniques concernant le Bureau international*

22. Outre les sujets exposés ci-dessus, certaines considérations techniques sont à prendre en compte concernant le Bureau international pour la mise en œuvre des modifications présentées aux paragraphes 3 à 6 ci-dessus.

23. Bien que le Bureau international dispose des infrastructures techniques nécessaires pour traiter les représentations électroniques de la marque, il devra modifier ses procédures et ses systèmes informatiques afin de pouvoir recevoir, examiner, publier, mettre à la disposition du public et notifier certaines représentations telles que, par exemple, celles qui consistent en des fichiers numériques sonores ou multimédia.

24. En conséquence, le Bureau international serait invité à évaluer ces modifications et le temps nécessaire à leur mise en œuvre. Le Bureau international devra peut-être aussi mettre à jour ses normes techniques en matière de communication électronique. Ce qui précède pourrait également inciter les offices des parties contractantes à procéder à des exercices similaires.

---

<sup>4</sup> Voir le document MM/LD/WG/16/4.

25. Le groupe de travail voudra peut-être tenir compte des considérations énoncées aux paragraphes 22 à 24 ci-dessus lorsqu'il examinera un calendrier possible pour l'introduction des modifications présentées aux paragraphes 3 à 6 ci-dessus.

*26. Le groupe de travail est invité à examiner le présent document et à donner des orientations au Bureau international sur les mesures qui pourraient être prises.*

[Fin du document]