

## **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**

### **REMPACEMENT PARTIEL**

*Document établi par le Bureau international*

### **INTRODUCTION**

1. 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 la question du remplacement à ses six dernières sessions<sup>1</sup>.
2. Faisant suite à la demande du groupe de travail à sa dix-septième session, tenue à Genève du 22 au 26 juillet 2019, le présent document contient une proposition de modification de la règle 21 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "règlement d'exécution"). La modification proposée précise que le remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international peut être partiel, à savoir pour certains produits et services couverts par l'enregistrement national ou régional. La proposition figure en annexe du présent document.

---

<sup>1</sup> Voir les documents MM/LD/WG/12/5, MM/LD/WG/13/2, MM/LD/WG/14/2 Rev., MM/LD/WG/15/2, MM/LD/WG/16/2 et MM/LD/WG/17/2 ([https://www.wipo.int/meetings/fr/topic.jsp?group\\_id=147](https://www.wipo.int/meetings/fr/topic.jsp?group_id=147)).

## PROBLÉMATIQUE

3. En octobre 2019<sup>2</sup>, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté les modifications recommandées par le groupe de travail à sa dix-septième session afin d'indiquer, dans la règle 21 du règlement d'exécution, les principes fondamentaux qui régissent le remplacement. Ces modifications, qui entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2021<sup>3</sup>, visent à favoriser une compréhension commune et une pratique uniforme en matière de remplacement.

4. Toutefois, une problématique fait toujours l'objet de débats au sein du groupe de travail, à savoir le remplacement partiel. Plus précisément, la situation dans laquelle seuls certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional sont énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante concernée. La portée de l'enregistrement international peut alors être plus large ou plus restreinte, mais on observe nécessairement un chevauchement de produits et de services.

## HISTORIQUE DU REMPLACEMENT DANS LE SYSTÈME DE MADRID

5. L'article 4*bis* a été adopté et introduit dans le texte de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (dénommé ci-après "l'Arrangement") à la conférence diplomatique de Bruxelles le 4 décembre 1900. L'article 4*bis* de l'Arrangement<sup>4</sup> disposait que "[l]orsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des États contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers."

6. À la conférence diplomatique de Londres, le 2 juin 1934, l'article 4*bis* de l'Arrangement a été modifié. Le texte original est devenu l'alinéa 1), avec l'ajout d'un nouvel alinéa 2) établissant que "[l]'Administration nationale est, sur demande, tenue de prendre acte, dans ses registres, de l'enregistrement international."

7. De légères modifications de forme ayant été apportées lors de la conférence diplomatique de Stockholm, le 14 juillet 1967, le libellé de l'article 4*bis* est devenu le suivant :

- "1) Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.
- "2) L'Administration nationale est, sur demande, tenue de prendre acte, dans ses registres, de l'enregistrement international."

---

<sup>2</sup> La cinquante-troisième session (23<sup>e</sup> session ordinaire) de l'Assemblée de l'Union de Madrid, tenue à Genève du 30 septembre au 9 octobre 2019.

<sup>3</sup> Voir l'annexe II du document MM/A/53/1 intitulé "Propositions de modification du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques" ([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm\\_a\\_53/mm\\_a\\_53\\_1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf)) et le paragraphe 16 du document MM/A/53/3 intitulé "Rapport" ([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm\\_a\\_53/mm\\_a\\_53\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf)).

<sup>4</sup> Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. *Actes de la Conférence réunie à Bruxelles, première et deuxième sessions, du 1<sup>er</sup> au 14 décembre 1897 et du 1<sup>er</sup> au 14 décembre 1900*. Berne : Bureau international de l'Union, 1901, p. 60.

8. L'article 4*bis* du Protocole de Madrid relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole") a été introduit dans le texte adopté à la Conférence diplomatique de Madrid, le 27 juin 1989. L'article 4*bis* du Protocole dispose ce qui suit :

- "1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux enregistrements sont inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que
  - "i) la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante selon l'article 3*ter*.1) ou 2),
  - "ii) tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient également énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de ladite partie contractante,
  - "iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregistrement national ou régional.
- "2) L'Office visé à l'alinéa 1) est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement international."

9. L'article 4*bis*.1) du Protocole n'est pas identique à l'article 4*bis*.1) de l'Arrangement. Le libellé du Protocole fournit plus de détails que celui de l'Arrangement quant aux conditions requises pour que le remplacement ait lieu.

10. 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) du Protocole 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". Mis à part l'adjonction des mots "sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier" – qui correspondent au libellé de l'Arrangement -, et certaines modifications de forme, l'article 4*bis*.1) du Protocole a été adopté tel que proposé. Le Bureau International de l'Union pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommé "le Bureau international de l'Union") était d'avis que les conditions auxquelles le remplacement a lieu étaient les mêmes sous l'Arrangement et le Protocole.

11. En se fondant sur l'historique des articles 4*bis* de l'Arrangement et du Protocole qui précède, il est clair que le libellé de l'article 4*bis*.1) a été modifié afin d'apporter plus de clarté et non afin d'apporter des modifications de fond sur la teneur du remplacement. Toute explication documentée concernant la portée du remplacement pour l'article 4*bis* de l'Arrangement contribuerait par conséquent à une meilleure compréhension de la signification de l'article 4*bis* du Protocole.

12. En tenant compte du fonctionnement du remplacement alors que seul l'Arrangement existait, il est clair que les sources historiques soutiennent l'idée selon laquelle le remplacement peut être partiel et pas uniquement total. Par exemple, à la conférence diplomatique de Londres de 1934, le Bureau international de l'Union a déclaré que, lorsqu'il prenait note de l'enregistrement international dans son registre, conformément à l'article 4*bis*.2) du Protocole, un Office devait mentionner toute différence existant entre la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement national et celle figurant dans l'enregistrement international<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. *Actes de la Conférence réunie à Londres du 1<sup>er</sup> mai au 2 juin 1934*. Berne : Bureau international de l'Union, 1934, p. 204.

13. En outre, lors de la présentation de la règle 21 du projet de règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, le Bureau international a expliqué en détail le principe selon lequel un enregistrement national ou régional pouvait être partiellement couvert par l'enregistrement international qui l'avait remplacé. Cette explication figure dans le paragraphe 99 du document intitulé "Commentaires relatifs à certaines règles du projet de règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid", examiné à la sixième session du Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989<sup>6</sup>. Ces commentaires sont pertinents, car la règle 21 du projet de règlement d'exécution correspond à la règle 21 du règlement d'exécution actuel.

14. Le paragraphe 99 du document susmentionné prévoyait ce qui suit :

"Aucune disposition de l'Arrangement ou du Protocole n'empêche, par conséquent, une partie contractante de vérifier que l'ensemble des produits et services qui sont énumérés dans l'enregistrement national ou régional le sont aussi dans l'enregistrement international (voir l'article 4bis.1)ii) du Protocole). À cet égard, il est important de noter que les mots "énumérés dans" doivent s'entendre comme incluant aussi le sens des mots "couverts par". Par exemple, si une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international couvre "les boissons alcooliques" et désigne une partie contractante où la même marque est enregistrée pour des "vins", le remplacement devrait être limité aux vins et le titulaire de l'enregistrement international jouira des droits antérieurs découlant de l'enregistrement national ou régional, que ce dernier soit ou non renouvelé. Au contraire, si une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international couvre les "vins" et désigne une partie contractante où la même marque est enregistrée pour des "boissons alcooliques" ou pour des "vins et spiritueux", le remplacement s'appliquerait aux vins et le titulaire, s'il souhaite maintenir en vigueur l'enregistrement national ou régional pour les produits (ou les services) qui ne sont pas couverts par l'enregistrement international, devra demander, à l'expiration de l'enregistrement national ou régional, le renouvellement pour ces produits (ou services). [...]"

15. Compte tenu de ce qui précède, il est clair que le remplacement peut être total ou partiel.

## L'ENQUÊTE

16. Une des questions de l'enquête menée en 2014<sup>7</sup> par le Bureau international, à la demande du groupe de travail, était la suivante :

"Lorsque les produits et les services énumérés dans l'enregistrement national *ne sont pas* tous énumérés dans l'enregistrement international, c'est-à-dire si la liste des produits et services énumérés dans cet enregistrement est plus restreinte que celle contenue dans l'enregistrement national, est-ce que, néanmoins, votre Office considère ou, si cela se produisait, considérerait-il qu'il y a remplacement partiel à l'égard de la partie de la liste qui est commune à la fois à l'enregistrement national et international?"

17. Les réponses à la question ont révélé que plus de 40% des 71 Offices ayant répondu au questionnaire considéreraient que le remplacement "partiel" a eu lieu. Ce résultat, qui a confirmé les conclusions du groupe de travail dans un exercice similaire antérieur, pratiqué en 2005, signifie que de nombreuses parties contractantes reconnaissent à juste titre que le remplacement partiel est possible. Toutefois, il fait également ressortir la nécessité d'harmoniser les pratiques des parties contractantes, compte tenu en particulier de l'historique qui figure ci-dessus.

<sup>6</sup> Voir le paragraphe 99 du document GT/PM/VI/3 intitulé "Commentaires relatifs à certaines règles du projet de règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid".

<sup>7</sup> Voir la page 12 de l'annexe I du document MM/LD/WG/12/5 intitulé "Remplacement" ([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm\\_ld\\_wg\\_12/mm\\_ld\\_wg\\_12\\_5.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_12/mm_ld_wg_12_5.pdf)).

## DIFFÉRENTES INTERPRÉTATIONS DE L'ARTICLE 4BIS.1)II)

18. Il existe deux interprétations de l'article 4bis.1)ii) et de la portée du remplacement :

- une lecture littérale, mais erronée, qui exigerait que les noms des produits et des services de l'enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux concernés par le remplacement soient identiques ou équivalents à ceux couverts par l'enregistrement international; et
- une lecture souple, conforme aux discussions menées en vue de l'adoption de l'article 4bis de l'Arrangement et du Protocole et de la règle 21 du règlement d'exécution, qui reconnaît le remplacement "partiel", lorsque l'enregistrement international est réputé avoir remplacé l'enregistrement national ou régional ou les enregistrements nationaux ou régionaux seulement à l'égard des produits et services couverts à la fois par l'enregistrement international et par l'enregistrement national ou régional ou par les enregistrements nationaux ou régionaux.

19. Lors des sessions précédentes, les délégations participant au groupe de travail ont indiqué qu'elles appliquaient l'une des interprétations susmentionnées. Certaines délégations ont indiqué qu'elles n'acceptaient pas de remplacement partiel, tandis que d'autres ont confirmé qu'elles l'acceptaient.

20. Adopter une pratique conforme à la première interprétation de l'article 4bis.1)ii) peut, du point de vue du titulaire, être considéré comme rigide et peu commode, puisqu'elle limite l'utilité du remplacement. Une telle pratique peut être jugée difficile à concilier avec l'objectif du remplacement, qui est de simplifier la gestion des portefeuilles de marques pour les titulaires de marques.

21. Une pratique conforme à la seconde lecture de la disposition permettrait aux utilisateurs de profiter plus largement du remplacement, tout en limitant le remplacement aux produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional qui sont énumérés également dans l'enregistrement international.

22. L'exemple suivant illustre la manière dont le remplacement partiel devrait fonctionner : l'enregistrement national ou régional antérieur couvre l'intitulé de la classe 25 (vêtements, articles chaussants et chapellerie), tandis que l'enregistrement international ne porte que sur les "vêtements" de la même classe. Le registre national ou régional pourrait indiquer que le remplacement du droit national ou régional antérieur est limité aux "vêtements" énumérés dans la classe 25. Le cas échéant, à l'expiration du droit national ou régional antérieur, plus aucune protection ne serait octroyée aux produits de la classe 25 autres que les "vêtements". Néanmoins, le registre national ou régional indiquerait que, en vertu de l'enregistrement international, le titulaire bénéficie d'une protection pour la marque concernée au titre des "vêtements" de la classe 25, à compter de la date de protection de l'enregistrement national ou régional antérieur.

## PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RÈGLES 21 ET 40

23. À la lumière des considérations présentées ci-dessus, il est soumis pour examen par le groupe de travail que la première lecture de l'article 4bis.1)ii) est inutilement restrictive pour les utilisateurs, qu'elle est en contradiction avec l'historique présenté et difficile à concilier avec l'objectif du remplacement.

24. Par conséquent, le Bureau international propose une modification de la règle 21 du règlement d'exécution, pour indiquer clairement à l'alinéa 3)d) que le remplacement peut être partiel. La seconde phrase du nouveau sous-alinéa proposé serait libellée comme suit : "Le remplacement peut ne concerner que certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional."

25. Lors des précédentes sessions du groupe de travail, certaines délégations avaient expliqué qu'un temps supplémentaire leur serait nécessaire pour modifier leur législation ainsi que leur système de technologie de l'information et de la communication (TIC), afin de prendre en compte le remplacement partiel. Afin de donner aux Offices le temps nécessaire pour effectuer ces modifications, le Bureau international propose d'introduire une disposition transitoire dans la règle 40 du règlement d'exécution. Cette disposition sera similaire à celle qui a prévu une période transitoire pour l'introduction de l'obligation d'émettre une déclaration d'octroi de la protection. La règle 18<sup>ter</sup>.1) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun") est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2009<sup>8</sup> et est devenue obligatoire le 1<sup>er</sup> janvier 2011, comme le prévoit l'alinéa 5 de la règle 40<sup>9</sup> du règlement d'exécution commun. Une disposition transitoire similaire reportant la mise en œuvre de la modification de l'alinéa 3)d) de la règle 21 du règlement d'exécution donnerait aux Offices des parties contractantes suffisamment de temps pour modifier, le cas échéant, leur législation nationale ou régionale et leurs systèmes de TIC.

26. Conformément à ce qui précède, le nouvel alinéa 7) qu'il est proposé d'ajouter à la règle 40 serait libellé comme suit : "Aucun Office n'est tenu d'appliquer la seconde phrase de la règle 21.3)d), avant le [1<sup>er</sup> février 2025]."

#### **DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR PROPOSÉE**

27. Il est suggéré que le Bureau international recommande à l'Assemblée de l'Union de Madrid que les modifications des règles 21 et 40 du règlement d'exécution entrent en vigueur deux mois après leur adoption.

28. *Le groupe de travail est invité*

- i) à examiner les propositions formulées dans le présent document et*
- ii) à recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter les propositions de modification 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 deux mois après leur adoption.*

[L'annexe suit]

---

<sup>8</sup> Adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid en septembre 2008, voir le document MM/A/40/1 intitulé "Modifications apportées au règlement d'exécution commun" ([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm\\_a\\_40/mm\\_a\\_40\\_1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_40/mm_a_40_1.pdf)).

<sup>9</sup> La règle 40.5) du règlement d'exécution commun a été supprimée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013.

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RÈGLES 21\* ET 40 DU RÈGLEMENT  
D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID  
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

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

texte en vigueur le ~~1<sup>er</sup> février 2021~~ 1<sup>er</sup> février 2022

[...]

**Chapitre 4**

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

[...]

**Règle 21**

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

- 1) *[Demande et notification]* À compter de la date de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas, le titulaire peut présenter directement à l'Office d'une partie contractante désignée une demande tendant à ce que cet Office prenne note de l'enregistrement international dans son registre, conformément à l'article 4bis.2) du Protocole. Lorsque, suite à cette demande, l'Office a pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux, selon le cas, ont été remplacés par l'enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification 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 ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui ont été remplacés par l'enregistrement international.

La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional ou de ces enregistrements nationaux ou régionaux.

---

\* Règle 21 du règlement d'exécution modifiée, telle qu'adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid en octobre 2019. Les modifications de la règle 21 entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2021. Voir l'annexe II du document MM/A/53/1 intitulé "Propositions de modification du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques" ([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm\\_a\\_53/mm\\_a\\_53\\_1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf)) et le paragraphe 16 du document MM/A/53/3 intitulé "Rapport" ([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm\\_a\\_53/mm\\_a\\_53\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf)).

2) *[Inscription]*

- a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) et en informe le titulaire.
- b) Les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.

3) *[Précisions supplémentaires concernant le remplacement]*

- a) La protection de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ne peut être refusée, même partiellement, sur la base d'un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par cet enregistrement international.
- b) Un enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui l'a remplacé peuvent coexister. Le titulaire ne peut être tenu de renoncer à un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international ou d'en demander la radiation et il devrait être autorisé à renouveler cet enregistrement, s'il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.
- c) Avant de prendre note de l'enregistrement international dans son registre, l'Office d'une partie contractante désignée examine la demande visée à l'alinéa 1) afin de déterminer si les conditions énoncées à l'article 4*bis*.1) du Protocole sont remplies.
- d) Les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l'enregistrement national ou régional, ~~ont~~doivent être couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international. Le remplacement peut ne concerner que certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional.
- e) Un enregistrement national ou régional est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international à compter de la date à laquelle cet enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée, conformément à l'article 4.1)a) du Protocole.

[...]

**Règle 40**  
**Entrée en vigueur; dispositions transitoires**

[...]

7) [Disposition transitoire relative au remplacement partiel] Aucun Office n'est tenu d'appliquer la seconde phrase de la règle 21.3)d) avant le [1<sup>er</sup> février 2025].

[Fin de l'annexe et du document]