

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

DÉPENDANCE

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. À sa dix-septième session 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/17/6¹. Ce document décrivait l'historique de la dépendance, résumait les précédentes discussions du groupe de travail concernant le principe de la dépendance et énonçait les possibilités relatives à l'avenir de la dépendance. Le groupe de travail n'avait pas pu parvenir à un consensus sur lesdites possibilités.

2. Le présent document, demandé par le groupe de travail à sa précédente session², analyse de manière plus approfondie la réduction éventuelle de la période de dépendance, de cinq à trois ans, la limitation des motifs de cessation des effets de la demande ou de l'enregistrement de base (ci-après dénommés "marque de base") entraînant la radiation de l'enregistrement international, ainsi que l'élimination éventuelle de l'effet automatique de la dépendance.

¹ Voir le document MM/LD/WG/17/6 "Réduction éventuelle de la période de dépendance" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_6.pdf).

² Voir le document MM/LD/WG/17/11 "Résumé présenté par le président", paragraphe 21 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_11.pdf).

INFORMATIONS RECUEILLIES AUPRÈS DES UTILISATEURS CONCERNANT LA DÉPENDANCE

3. Des études portant sur l'expérience de plusieurs parties contractantes quand elles adhèrent au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole")³ ainsi qu'une étude menée par le Bureau international en 2015 consacrée au principe de la dépendance⁴ font apparaître que la plupart des titulaires de marques perçoivent la dépendance comme un inconvénient du système de Madrid. Les échanges de l'OMPI avec les utilisateurs au moyen de différents canaux, tels que des requêtes, des séminaires, des webinaires et des rencontres directes, confirment que des utilisateurs, parmi les membres fondateurs du système de Madrid mais aussi parmi les membres l'ayant récemment rejoint, partagent cet avis.

4. Des titulaires de marques ont fait part des préoccupations suivantes concernant le principe de la dépendance :

- manque de sécurité juridique;
- coûts supplémentaires;
- risque élevé de radiation de l'enregistrement international pour défaut d'usage de la marque de base;
- la marque de base cesse de produire ses effets pour des motifs pertinents sur le seul marché national ou régional; et
- la transformation est perçue comme un coût supplémentaire.

MANQUE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE

5. La période de dépendance engendre de l'incertitude et crée un sentiment de vulnérabilité chez les titulaires car les effets de leurs enregistrements internationaux sont susceptibles d'être contestés pendant toute la période de dépendance, avec des conséquences négatives dans toutes les parties contractantes désignées.

COÛTS SUPPLÉMENTAIRES

6. Les titulaires d'enregistrements internationaux sont tenus de maintenir l'enregistrement de base pendant la période de dépendance, même si la marque ne présente plus d'intérêt pour eux sur leur territoire national ou régional.

³ Voir la publication de l'OMPI n° 954E "WIPO Study on Accession to the Madrid System for the International Registration of Marks" (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/954/wipo_pub_954.pdf) et "Madrid Experience Sharing Report. Japan's Experience in Joining and Using the Madrid System", 2014 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2014_madrid_japan.pdf).

⁴ Voir le document MM/LD/WG/13/6 "Enquête auprès des utilisateurs sur les questions relatives au principe de dépendance dans le système de Madrid" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_13/mm_ld_wg_13_6.pdf).

RISQUE ÉLEVÉ DE RADIATION DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL POUR DÉFAUT D'USAGE DE LA MARQUE DE BASE

7. Le défaut d'usage de la marque de base sur le territoire de l'Office d'origine pendant la période de dépendance expose réellement le titulaire à des actions de radiation engagées par des tiers. Si ces tiers obtenaient gain de cause, ces actions conduiraient à la cessation des effets de la marque de base, entraînant la radiation de l'enregistrement international. C'est le cas, par exemple, lorsque les caractères composant la marque de base sont différents de ceux utilisés sur le marché national ou régional, la marque étant uniquement destinée aux marchés d'exportation. Si, supposément, cela concerne surtout des titulaires de marques dans des parties contractantes utilisant des caractères non latins, des titulaires de marques de parties contractantes utilisant des caractères latins quand la marque de base est destinée à être utilisée sur des marchés utilisant des caractères non latins sont eux aussi affectés.

LA MARQUE DE BASE CESSE DE PRODUIRE SES EFFETS POUR DES MOTIFS PERTINENTS SUR LE SEUL MARCHÉ NATIONAL OU RÉGIONAL

8. La cessation des effets de la marque de base pendant la période de dépendance, décidée conformément à la législation en vigueur dans la partie contractante de l'Office d'origine, entraîne la radiation de l'enregistrement international dans toutes les parties contractantes désignées. À cet égard, lors de précédentes sessions du groupe de travail, des délégations ont estimé que la dépendance n'était peut-être pas conforme à l'article 6.3) de la Convention de Paris. Cet article dispose qu'une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine.

LA TRANSFORMATION EST PERÇUE COMME UN COÛT SUPPLÉMENTAIRE

9. Des utilisateurs ont indiqué que le processus de transformation était compliqué et son issue incertaine et que, dans certains cas, il serait plus facile de simplement déposer une nouvelle demande nationale ou régionale et de perdre la date de dépôt antérieure de l'enregistrement international.

10. Des associations de titulaires de marques et de professionnels des marques partagent les préoccupations énumérées précédemment. Par exemple, l'Association internationale pour les marques (INTA) a indiqué que des titulaires de marques citent souvent la dépendance et la crainte d'actions en radiation relatives à la marque de base engagées par des tiers comme des obstacles importants à l'utilisation accrue du système de Madrid⁵. Selon MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce, l'association européenne représentant les intérêts des propriétaires de marques, de nombreux utilisateurs ne connaissent pas le principe de la dépendance et ignorent donc que la perte de la marque de base entraînera la radiation de l'enregistrement international. La plupart des utilisateurs connaissent encore moins la possibilité de transformation et le délai pour engager la procédure devant les offices concernés⁶.

⁵ Voir le document "INTA Board Resolution – Madrid Protocol: Dependency Period" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_inta.pdf).

⁶ Voir le document "MARQUES – Should the Dependency Clause (or the Basic Mark Requirement altogether) Be Eliminated?" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_13/mm_ld_wg_13_marques.pdf).

11. Quand le Bureau international rencontre de nouveaux utilisateurs potentiels, par exemple après de nouvelles adhésions au Protocole, ceux-ci voient souvent le principe de la dépendance comme un inconvénient du système de Madrid, susceptible d'amener les titulaires de marques à privilégier la voie nationale ou régionale pour protéger leurs marques.
12. Selon le principal argument en sa faveur, avancé par certaines délégations lors de précédentes sessions du groupe de travail et partagé par certains utilisateurs ayant participé à l'enquête susmentionnée, le maintien du principe de la dépendance fournit aux tiers un mécanisme de défense efficace et centralisé qu'ils peuvent utiliser pour obtenir la radiation de marques protégées sur différents marchés. Ces délégations estiment donc qu'en préservant la dépendance, le système de Madrid garantit un juste équilibre entre les intérêts des tiers et ceux des titulaires d'enregistrements internationaux.
13. En réalité cependant, le principe de la dépendance, dans sa forme actuelle, crée un fort déséquilibre qui favorise les intérêts des tiers au détriment des droits des titulaires. Il s'applique même dans des situations autres que celle où un tiers protège ses droits en contestant la marque de base, ainsi que l'enregistrement international, en invoquant des motifs comme un risque de confusion ou la mauvaise foi.
14. Les informations sur les demandes de radiation en raison de la cessation des effets de la marque de base montrent que ces demandes ne sont pas, pour la plupart, le résultat d'une action d'un tiers contre la marque de base. Le groupe de travail a examiné ces informations, fournies par les offices des parties contractantes, à sa neuvième session⁷. Dans la plupart des cas, les offices indiquaient que la marque de base cessait de produire ses effets en raison d'objections soulevées par l'Office d'origine pendant le processus d'examen, d'actions de tiers sans intention exprimée de contester l'enregistrement international concerné, ou d'un défaut de poursuite de la procédure d'enregistrement ou de maintien en vigueur de la marque de base par le titulaire.
15. Au vu desdites informations et des préoccupations exprimées par les utilisateurs susmentionnés, il apparaît clairement que le principe de la dépendance, s'il dote les tiers d'un mécanisme efficace pour contester les effets d'un enregistrement international, désavantage leurs titulaires de manière disproportionnée. Le besoin de sécurité juridique pour les titulaires de marques ayant investi dans un enregistrement international l'emporte sur les avantages présumés de la dépendance.

RÉDUCTION DE LA PÉRIODE DE DÉPENDANCE DE CINQ À TROIS ANS

16. Si aucun consensus n'a été dégagé sur les possibilités décrites dans le document MM/LD/WG/17/6, examinées à la précédente session du groupe de travail, un certain nombre de délégations ont estimé qu'elles pourraient appuyer une éventuelle réduction de la période de dépendance, de cinq à trois ans.
17. Réduire la période de dépendance à trois ans offrirait une sécurité juridique accrue aux titulaires d'enregistrements internationaux, sans limiter la possibilité d'actions de tiers pendant cette période réduite.

⁷ Voir le document MM/LD/WG/9/3 "Informations concernant la cessation des effets et la transformation" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_9/mm_ld_wg_9_3.pdf).

18. Toutefois, une telle réduction ne corrigerait pas totalement les vulnérabilités auxquelles les titulaires de marques sont confrontés quand ils protègent des marques composées de caractères différents de ceux utilisés sur le territoire national ou régional. La marque de base n'étant pas susceptible d'être utilisée sur le territoire de l'Office d'origine, le titulaire de la marque resterait exposé au risque de radiation pour défaut d'usage, mais pendant trois ans au lieu de cinq.

LIMITATION DES MOTIFS DE RADIATION D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL EN RAISON DE LA CESSATION DES EFFETS DE LA MARQUE DE BASE

19. La marque de base cesse de produire ses effets lorsqu'elle a expiré ou qu'elle a fait l'objet d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation pendant la période de dépendance. Il en va de même lorsqu'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation ou ordonnant le retrait de la marque de base, prononcée après l'expiration de la période de dépendance, résulte d'un recours, d'une action ou d'une opposition initiés pendant la période de dépendance.

20. Il s'ensuit que les effets de la marque de base peuvent cesser en raison d'une décision du titulaire (par exemple, en raison d'une limitation de la liste des produits et services) ou d'une autorité compétente, menant une action d'office ou à la demande d'un tiers (par exemple, une décision de l'Office d'origine suite à une opposition).

21. Limiter la portée des motifs entraînant la radiation de l'enregistrement international en raison de la cessation des effets de la marque de base renforcerait la sécurité juridique pour les titulaires d'enregistrements internationaux tout en préservant un juste équilibre entre les intérêts des titulaires et ceux des tiers.

RADIATION EN RAISON DE LA CESSATION DES EFFETS DE LA MARQUE DE BASE FONDÉE UNIQUEMENT SUR LA MAUVAISE FOI

22. Une première possibilité pourrait consister à ne radier l'enregistrement international que si la cessation des effets de la marque de base prononcée était fondée sur la mauvaise foi; plus précisément, si la demande de base avait été déposée ou que l'enregistrement de base avait été obtenu de mauvaise foi. Il pourrait s'agir, par exemple, d'une décision faisant suite à un examen d'office par l'Office d'origine ou d'une action engagée par un tiers devant une autorité compétente. Dans ce cas, la radiation de l'enregistrement international serait justifiée par le comportement du titulaire. Lorsqu'il n'existe pas de définition uniforme de la mauvaise foi et que ce principe ne figure pas dans la législation nationale ou régionale de toutes les parties contractantes, la partie contractante concernée serait libre de décider, conformément à la législation qui lui est applicable, des éléments constitutifs de la mauvaise foi.

23. Sous réserve que le titulaire n'ait pas agi de mauvaise foi lors de l'établissement de la marque de base, la cessation des effets de celle-ci n'aurait pas d'impact sur l'enregistrement international. Par exemple, la cessation des effets de la marque de base en raison d'un risque de confusion avec un droit antérieur d'un tiers ou parce que la marque est descriptive n'aurait pas d'incidence sur l'enregistrement international en tant que tel. Cette option offrirait une sécurité juridique et une souplesse accrues aux titulaires en leur permettant de choisir de maintenir ou non la marque de base en vigueur pendant la période de dépendance, sans aucun impact sur l'enregistrement international.

RADIATION EN RAISON DE LA CESSATION DES EFFETS DE LA MARQUE DE BASE FONDÉE UNIQUEMENT SUR DES MOTIFS LIMITÉS

24. Une seconde possibilité consisterait à limiter le nombre des motifs qui entraîneraient la radiation d'un enregistrement international. Outre la mauvaise foi, ces motifs pourraient inclure toute décision d'une autorité compétente entraînant la cessation des effets de la marque de base, pour autant qu'elle découle d'une action d'un tiers comme une opposition, une radiation ou une invalidation.

25. Plus favorable aux tiers, cette possibilité resterait très avantageuse pour les titulaires d'enregistrements internationaux, par rapport à la situation actuelle. Lorsqu'un titulaire a établi la marque de base de bonne foi, l'enregistrement international ne serait radié que suite à une action d'un tiers ayant obtenu gain de cause. Le constat par l'Office d'origine, dans son examen d'office, que la marque de base est descriptive ou qu'un droit antérieur empêche son enregistrement n'entraînerait pas la radiation de l'enregistrement international. Toutefois, lorsque cette décision serait le résultat d'une action d'un tiers, elle affecterait l'enregistrement international concerné. À l'instar de la possibilité précédemment décrite, celle-ci donnerait plus de souplesse au titulaire pour maintenir la marque de base en vigueur.

ÉLIMINATION DE L'EFFET AUTOMATIQUE DE LA DÉPENDANCE

26. Actuellement, l'enregistrement international est rendu automatiquement inopérant dès lors que la marque de base cesse de produire ses effets. Si un tiers peut avoir intérêt à viser l'enregistrement international, ce dernier serait également rendu inopérant, dans le cadre juridique actuel,

- i) suite à l'abandon de la marque de base ou à la renonciation à celle-ci par le déposant ou le titulaire, pour une raison pertinente sur le seul territoire national ou régional;
- ii) suite au rejet d'office de la demande fondé sur des motifs absolus ou relatifs applicables au seul territoire national ou régional; ou
- iii) suite à une action d'un tiers n'ayant aucun intérêt particulier à viser l'enregistrement international en tant que tel ou les droits dans l'une quelconque des parties contractantes désignées.

27. En vue d'un meilleur équilibre entre les intérêts des tiers et ceux des titulaires d'enregistrements internationaux, l'effet automatique de la dépendance pourrait être éliminé. Aucune limitation ne serait apportée aux motifs pouvant conduire à la cessation des effets de la marque de base et l'enregistrement international ne pourrait être radié qu'à la demande d'un tiers.

28. Un tiers serait tenu de demander à l'Office d'origine de notifier le Bureau international de la cessation des effets de la marque de base et de demander la radiation de l'enregistrement international concerné. Cette radiation n'interviendrait que si elle présente un réel intérêt pour un tiers. Cela voudrait dire aussi que les tiers ne perdraient pas un avantage tactique lors de la négociation d'éventuels accords de règlement, ce qui a été cité comme un facteur important dans les négociations et un argument en faveur du maintien de la dépendance.

POSSIBLE VOIE À SUIVRE

29. En étudiant une possible voie à suivre, le groupe de travail pourrait vouloir se concentrer sur la nécessité de trouver un juste équilibre entre les droits des titulaires d'enregistrements internationaux et ceux des tiers. Les possibilités décrites ci-dessus ne sont pas incompatibles. Par exemple, le groupe de travail pourrait envisager la réduction de la période de dépendance et la limitation des motifs pouvant entraîner la radiation de l'enregistrement international, ainsi que l'élimination de l'effet automatique de la dépendance.

30. Si le groupe de travail convenait de recommander l'une des possibilités décrites dans le présent document – réduction de la période de dépendance, limitation des motifs ou élimination de l'effet automatique de la dépendance – ou une combinaison de celles-ci, la modification correspondante de l'article 6 du Protocole nécessiterait la convocation d'une conférence diplomatique. En outre, cela pourrait aussi obliger les parties contractantes à modifier leurs législations applicables.

31. *Le groupe de travail est invité*

- i) à examiner le présent document et à faire part de ses observations y relatives et*
- ii) à donner des indications au Bureau international concernant d'éventuels travaux futurs.*

[Fin du document]