

OMPI



MM/LD/WG/7/3
ORIGINAL : français
DATE : 30 juin 2009

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE
DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

**Septième session
Genève, 7 – 10 juillet 2009**

CONTRIBUTION DE LA SUISSE

Document établi par le Bureau international

1. Dans une communication datée du 15 juin 2009, le Bureau international a reçu un texte de la Suisse intitulé “Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid : contribution de la Suisse”, à soumettre au Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l’enregistrement des marques à sa septième session, qui se tiendra à Genève du 7 au 10 juillet 2009. La Suisse a demandé la mise à l’ordre du jour, la traduction et la mise à disposition de la présente contribution ainsi que ses annexes lors de cette session.
2. Le texte de la contribution en question est annexé au présent document.

3. Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu de la contribution ci-jointe de la Suisse.

[L’annexe suit]

ANNEXE

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property
Stauffacherstrasse 65/59 g · CH-3003 Bern · Telefon +41 (0)31 377 77 77 · Fax +41 (0)31 377 77 78 · www.ige.ch

Droit & Affaires Internationales

OMPI

Monsieur Grégoire Bisson,
Chef du Service juridique des systèmes
d'enregistrement international
34, Chemin des Colombettes
1211 Genève 20

Berne, le 15 juin 2009

tél. direct +41 31 377 72 21

**Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid:
contribution de la Suisse**

Monsieur,

Dans le cadre des travaux du groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid, nous avons le plaisir de vous remettre la présente contribution de la Suisse.

Lors de la sixième session du Groupe de travail (novembre 2008), l'Association Romande de Propriété Intellectuelle (AROPI) a mis à la disposition des délégués un document relatif à ce qu'elle appelle la « division de la marque internationale / division de l'enregistrement international ». Comme plusieurs délégués, ainsi que des ONG au statut d'observateur, ont fait preuve d'intérêt pour la proposition de l'AROPI, la Suisse souhaiterait que cette dernière soit mise à l'ordre du jour de la septième session du Groupe de travail (7 au 10 juillet 2009), comme point indépendant ou sous « questions diverses ». Une discussion dans le cadre du Groupe de travail permettrait de clarifier les besoins des utilisateurs en la matière ainsi que les avantages et inconvénients de la solution envisagée par l'AROPI.

La proposition telle qu'elle est présentée par l'AROPI (annexes 1 et 2) peut servir de base pour la discussion, la Suisse se limitant ci-après à quelques considérations pratiques.

2

Le droit (national) suisse prévoit la possibilité de diviser une demande ou un enregistrement. Au stade de la demande, cette division permet au déposant d'obtenir un enregistrement pour les produits et/ou services non problématiques tout en continuant, dans la demande d'origine, la procédure concernant les produits et/ou services problématiques. Bien que gratuite, la division n'est pas utilisée fréquemment (environ 35 demandes de division d'une demande, sur environ 15.000 dépôts annuels ; un seul cas de division d'un enregistrement est à ce jour inscrit au registre).

Afin d'établir une comparaison, au niveau international, la division envisagée est une division de la désignation d'une partie contractante concernée. Cette division peut présenter un intérêt dans le cas suivant :

1. L'office désigné émet un refus provisoire partiel ou total.
2. Au cours de la procédure nationale, cet office est d'avis que certains des produits et/ou services refusés à l'origine peuvent désormais être acceptés.
3. La procédure nationale continue cependant pour les autres produits et/ou services refusés à l'origine, ce qui signifie que l'office désigné ne peut pas encore émettre de déclaration de refus partiel¹. Cette procédure nationale peut durer plusieurs années.

Pour les produits et/ou services acceptés en cours de la procédure nationale (cf. chiffre 2 ci-dessus), c'est-à-dire les produits et/ou services dont le sort est connu du titulaire mais pas des tiers (sauf publication nationale par la partie contractante concernée), il peut être intéressant d'obtenir la confirmation officielle de leur acceptation en attendant l'émission de la déclaration d'acceptation ou de refus partiel.

La division de la désignation pourrait être un moyen de parvenir à obtenir cette confirmation.

Une autre voie pratique pour le titulaire consisterait à demander l'inscription d'une transmission partielle (transmission limitée à la partie contractante désignée, pour les produits et/ou services concernés), mais celle-ci nécessite qu'un nouveau titulaire soit inscrit, alors que le titulaire n'a nullement l'intention de transmettre sa marque. Cette dernière solution n'est donc pas l'instrument adéquat à retenir.

¹ Ou déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, selon la terminologie en vigueur dès le 01.09.2009

3

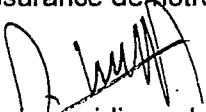
En cas de refus provisoire partiel, les produits et/ou services non refusés sont acceptés (art. 5 de l'Arrangement et du Protocole de Madrid). Ce principe (le silence vaut acceptation) est une exception à la règle habituelle en droit des marques et semble, à ce titre, être parfois mal compris (voir les exemples mentionnés dans l'annexe 1). Si le but du titulaire est d'obtenir, peu après le refus provisoire, un document officiel confirmant l'octroi de la protection pour les produits et/ou services qui ne font pas l'objet du refus provisoire, alors la division de la désignation concernée entre les produits et/ou services provisoirement refusés et ceux acceptés semble être une mesure trop complexe, vu la clarté du principe rappelé ci-dessus. Une solution alternative à ce problème spécifique pourrait être que l'office concerné ou le Bureau international, soit tenu, sur demande et éventuellement contre le paiement d'une taxe, d'émettre une confirmation de l'acceptation de ces produits et/ou services.

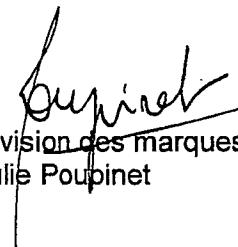
Si le mécanisme de la division d'une désignation est accepté et introduit dans le système de Madrid, les questions suivantes, parmi d'autres, doivent alors être traitées :

- faut-il prévoir un système équivalent à la fusion (règle 27 du règlement d'exécution commun) permettant à une désignation divisée de retourner dans l'enregistrement international d'origine, notamment avant le renouvellement de ce dernier ?
- un enregistrement international issu de la division a-t-il la même « valeur » qu'un enregistrement international qui n'a pas été divisé ? peut-on désigner postérieurement de nouveaux pays, à partir de cet enregistrement international divisé ? toutes les modifications prévues par le règlement d'exécution commun (licence, transmission, limitation, etc.) demeurent-elles possibles ?

Nous vous remercions par avance de la mise à l'ordre du jour, de la traduction et de la mise à disposition de la présente proposition et de ces annexes. Nous espérons que les discussions dont elle fera l'objet porteront leurs fruits et seront profitables à tous.

En vous souhaitant une bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.


Service juridique des marques
David Lambert


Division des marques
Julie Poupinet

Annexes : mentionnées.

(1)

**PROPOSITION VISANT À INTRODUIRE DANS LE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION
COMMUN À L'ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID DES
DISPOSITIONS PERMETTANT LA DIVISION DE L'ENREGISTREMENT
INTERNATIONAL**

Introduction

1. La législation de la plupart des membres de l'Union de Madrid prévoit la possibilité pour un déposant de diviser sa demande d'enregistrement de marque et, pour le titulaire d'un enregistrement de marque, de diviser cet enregistrement. De fait, tant le Traité sur le droit des marques (TLT) que le Traité de Singapour font obligation à leurs parties contractantes de permettre la division de la demande d'enregistrement et de l'enregistrement de marque. Trente neuf des 82 membres de l'Union de Madrid sont actuellement liés par le TLT, ou l'ont ratifié, ou ont adhéré au Traité de Singapour. En outre, la législation de plusieurs des membres de l'Union de Madrid qui ne sont pas partie au TLT et n'ont pas adhéré au Traité de Singapour prévoit la division¹. Pourtant, le système de Madrid ne prévoit pas la division de l'enregistrement international.
2. La division de la demande d'enregistrement permet notamment à un déposant dont la demande se heurte à des objections ou à une opposition à l'égard d'une partie seulement des produits ou services revendiqués d'obtenir, sans attendre la résolution de ces objections ou de cette opposition, l'enregistrement de sa marque pour les autres produits ou services couverts dans sa demande. De même, la division de l'enregistrement permet au titulaire d'un enregistrement de marque de soustraire à une procédure d'invalidation ou d'annulation qui ne vise qu'une partie des produits ou services couverts par l'enregistrement les produits ou services qui ne sont pas visés par cette procédure. L'absence de dispositions, dans le système de Madrid, permettant la division de l'enregistrement international prive par conséquent le déposant qui a choisi la voie internationale de facilités importantes qui lui seraient accessibles s'il avait choisi la voie nationale. Cette situation est évidemment contraire aux objectifs du système de Madrid et il y a lieu de la corriger. Il est par conséquent proposé d'inviter le Bureau international à préparer, pour la prochaine session du Groupe de travail, un projet d'amendement au Règlement d'exécution commun visant à introduire dans ledit Règlement des dispositions permettant la division de l'enregistrement international. De l'avis des auteurs de la présente proposition, le projet du Bureau international devrait, notamment, tenir compte des éléments suivants.

Division de la demande d'enregistrement international ou division de l'enregistrement international ?

3. La demande d'enregistrement international n'a, en soi, pas d'effet dans les parties contractantes désignées. Si elle ne débouche pas sur un enregistrement, elle n'aura aucun effet. Il ne semble pas, par conséquent, qu'il y ait lieu de prévoir la division de la demande d'enregistrement international.
4. L'enregistrement international a, dès la date de l'enregistrement et dans chaque partie contractante désignée, le même effet qu'une demande d'enregistrement régulièrement déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante. A défaut de refus par une

¹ C'est notamment le cas de la Communauté européenne, de la Finlande et de la Pologne.

partie contractante désignée dans le délai qui lui est applicable ou, dans le cas où un refus a été notifié, s'il est retiré, l'enregistrement international acquiert dans cette partie contractante le même effet que si la marque avait été enregistrée par l'Office de cette partie contractante. Il en résulte que la division de l'enregistrement international devrait avoir, dans une partie contractante désignée,

- si elle est effectuée *avant* que la marque n'ait acquis la protection dans cette partie contractante, le même effet que la division d'une demande d'enregistrement déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante ;
- si elle est effectuée *après* que la marque a acquis la protection dans cette partie contractante, le même effet que la division d'un enregistrement au registre de l'Office de cette partie contractante.

Division modulable

5. La division de l'enregistrement international ayant principalement pour objet de pallier des objections, des oppositions ou des procédures d'invalidation qui peuvent affecter l'enregistrement international dans une ou plusieurs des parties contractantes désignées (mais pas nécessairement dans toutes les parties contractantes désignées) et qui peuvent porter sur des produits et services différents suivant les parties contractantes désignées, il importe que la division de l'enregistrement international soit entièrement 'modulable', c'est-à-dire que l'enregistrement puisse être divisé à l'égard seulement de la partie contractante ou des parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquelles la division est pertinente et que, à l'égard de chaque partie contractante concernée, la division puisse porter sur les produits ou les services litigieux dans cette partie contractante.

6. Les dispositions du Règlement d'exécution commun relatives à l'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international (règle 25), qui permettent l'inscription de la cession de l'enregistrement pour une partie des produits et des services et pour certaines seulement des parties contractantes désignées ('cession partielle'), offrent un modèle à cet égard.

Réserves ; déclaration selon laquelle l'inscription d'une division est sans effet

7. Ainsi qu'il ressort de ce qui est dit plus haut, la législation de tous les membres de l'Union de Madrid ne prévoit pas encore la division d'une demande d'enregistrement de marque ou d'un enregistrement de marque et les parties contractantes dont la législation ne connaît pas encore ce dispositif peuvent avoir besoin d'un certain temps pour l'introduire. On pourrait par conséquent envisager une disposition permettant aux parties contractantes dont la législation, à la date d'entrée en vigueur de l'amendement au Règlement d'exécution commun introduisant la division de l'enregistrement international, ne prévoit pas la division des demandes déposées directement auprès de leur Office ou la division des enregistrements effectués par leur Office (ou des deux) de faire une déclaration à cette effet.² Cette même disposition prévoirait qu'en présence d'une telle déclaration le Bureau international n'inscrirait pas la division à l'égard de la partie contractante concernée. Naturellement, toute déclaration faite en vertu de cette disposition pourrait être retirée à tout moment.

² La faculté de faire cette déclaration pourrait être étendue aux nouvelles parties contractantes si l'on craint que l'obligation d'autoriser la division de l'enregistrement international ne constitue pour certaines parties contractantes potentielles un obstacle à l'adhésion au système de Madrid.

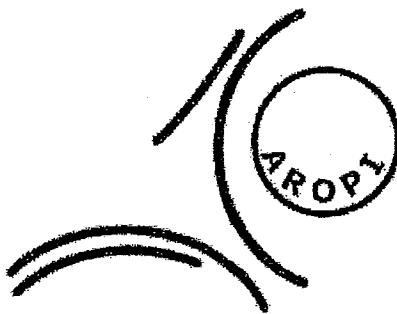
8. En outre, il apparaît que certaines législations soumettent la division de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement à certaines conditions.³ On pourrait par conséquent envisager une disposition permettant aux parties contractantes dont la législation soumet la division des demandes déposées directement auprès de leur Office ou la division des enregistrements effectués par leur Office (ou des deux) à certaines conditions de notifier ces conditions, dans une déclaration, au Bureau international, qui les publierait. Les parties contractantes ayant fait cette déclaration auraient la faculté, si une division qui ne remplit pas les conditions qu'ils ont énoncées dans leur déclaration leur est notifiée par le Bureau international, de déclarer que cette division est sans effet à leur égard. La règle 27.4) du Règlement d'exécution commun qui permet à une partie contractante de déclarer qu'un changement de titulaire est sans effet à son égard peut servir de modèle.

Taxes

9. Lorsque la législation d'une partie contractante prévoit le versement d'une taxe pour la division de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement, il est entendu que cette partie contractante pourrait aussi vouloir percevoir une taxe pour la division de l'enregistrement international. Ceci pourrait faire l'objet d'une disposition permettant à une partie contractante dont la législation prévoit le versement d'une taxe pour la division des demandes déposées directement auprès de son Office ou la division des enregistrements effectués par son Office (ou des deux) de notifier au Bureau international le montant de la taxe qu'elle désire recevoir pour la division d'un enregistrement international à son égard. Le montant de cette taxe, toutefois, ne devrait pas excéder le montant de la taxe perçue par l'Office de cette partie contractante pour la division d'une demande d'enregistrement déposée directement auprès de cet Office si la division de l'enregistrement international a lieu avant que la marque n'ait acquis la protection dans la partie contractante et ne devrait pas excéder le montant de la taxe perçue par cet Office pour la division d'un enregistrement effectué par lui si la division de l'enregistrement international a lieu après que la marque a acquis la protection dans la partie contractante. En outre, pour les parties contractantes qui n'ont pas fait de déclaration en vertu de l'article 8.7) du Protocole ("taxe individuelle"), ou lorsqu'une telle déclaration ne s'applique pas, le montant de la taxe ne devrait pas excéder le montant de la taxe de désignation 'standard'.

³ Par exemple, dans le cadre de la marque communautaire, la déclaration de division de la demande n'est pas recevable durant la période de trois mois suivant la publication de la demande ; elle n'est pas non plus recevable, au cours d'une procédure d'opposition, si elle a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de l'opposition.

(2)



DIVISION DE LA MARQUE INTERNATIONALE

La division de la marque internationale est un mécanisme qui présenterait un intérêt essentiel pour les utilisateurs.

Le caractère parfois jugé « confidentiel » de cette procédure auprès de certains offices nationaux ne doit pas en occulter l'importance.

Le but de la présente est d'attirer l'attention sur certaines difficultés auxquelles sont confrontés quotidiennement les titulaires de marques et que l'introduction de la division dans le système de Madrid permettrait d'amoindrir. Pour le praticien, il est en effet surprenant qu'un enregistrement, dès lors qu'il relève du système « international », ne puisse bénéficier d'un traitement équivalent à une marque nationale lorsque la législation de la juridiction désignée prévoit expressément la possibilité de diviser une demande de marque ou une marque nationale.

Cette situation est insatisfaisante.

L'AROPI souhaite répondre à cette omission en militant pour l'introduction de la division dans le règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid et ce, sans effets contraignants pour les parties contractantes qui n'auraient pas encore intégré cette possibilité dans leur droit interne. Ne serait-ce que pour être conforme à « l'esprit » du système de Madrid, il convient de rétablir l'égalité de traitement entre désignations internationales et dépôts nationaux.

Pour les utilisateurs, l'intérêt de la division se rencontre notamment dans les situations suivantes :

Autorisation de mise sur le marché.

La grande majorité des juridictions prévoient des régimes d'autorisations administratives lorsque les produits sur lesquels la marque est apposée relèvent des domaines thérapeutiques (pharmaceutiques), phytosanitaires et même, dans certains cas, alimentaires. Ces autorisations sont habituellement délivrées par des instances étatiques indépendantes qui requièrent, le plus souvent, un enregistrement de marque préalable. En général, ces autorisations sont soumises à la conduite de tests cliniques effectués en laboratoires - en vue de déterminer l'impact de tel ou tel produit sur la santé publique - et peuvent nécessiter plusieurs mois, voire années, pour aboutir à un agrément. Pour mémoire, l'effet souvent contraignant de ces procédures est reconnu en matière de brevet par les « certificats

complémentaires de protection » ou « SPCs » qui permettent aux titulaires de se prévaloir d'une durée de protection supplémentaire afin de compenser les effets négatifs d'une commercialisation retardée par ces analyses. Ces retards sont synonymes de manques à gagner parfois considérables pour le titulaire ayant déjà consenti à de très lourds investissements au stade initial de développement du produit.

Ainsi, lorsqu'une marque est bloquée à l'enregistrement en raison d'une objection ou opposition partielle - dont nous savons que ces procédures peuvent également s'inscrire dans la durée - l'opportunité d'une division pour la partie non contestée apparaît d'emblée. Le titulaire peut déjà entreprendre les démarches administratives nécessaires afin d'obtenir un accord sur la commercialisation des produits non contestés. A défaut, l'autorité réglementaire refusera d'entrer en matière, estimant le refus partiel comparable à une « hypothèque » grevant la marque dans sa totalité.

Saisies contrefaçons.

La presse quotidienne en fait largement l'écho. Il est acquis que le piratage et la contrefaçon ne se cantonnent plus aux seuls produits de luxe et affectent désormais tous les secteurs de l'économie.

L'expérience démontre que les autorités douanières sont relativement diligentées et effectuent des contrôles efficaces aux frontières lorsque les titulaires de marques en font la demande. Toutefois, les services douaniers exigent – à juste titre – un certificat d'enregistrement de marque établissant les droits dont se prévaut le demandeur. Ainsi, lorsqu'une marque est bloquée en raison d'une objection ou opposition partielle, l'opportunité d'une division pour la partie non contestée est évidente. Dès l'émission du certificat d'enregistrement pour la partie non contestée, le titulaire peut déjà solliciter une surveillance douanière visant à interdire l'entrée, le transit et la mise sur le marché de produits contrefaçons susceptibles de nuire à son image ou même de porter atteinte à la santé publique. A défaut, les autorités douanières refuseront de considérer la demande de surveillance, estimant le refus partiel comparable à une « hypothèque » grevant l'ensemble des droits dont cherche à se prévaloir le titulaire.

Concessions de Licences.

Dans la vie courante des affaires, il n'est pas rare qu'un titulaire fasse appel à des intermédiaires pour diffuser ses produits/services sur des marchés spécifiques. L'on songe tantôt à la licence s'agissant de produits ou, dans une certaine mesure, de franchise en matière de services. Dans un cas comme dans l'autre, le titulaire n'aura pas forcément recours à un seul intermédiaire, choisissant ces derniers en fonction de leur spécialité et de leur « crédibilité commerciale» dans un secteur donné. Ainsi, il n'est pas rare de concéder des licences partielles en vue d'optimiser la diffusion de ses produits ou services sur des marchés où l'on ne bénéficie pas d'une présence suffisante par rapport à des tiers localement implantés.

Dans ce contexte particulier, le refus partiel de protection de la marque du titulaire rend délicate la conclusion d'un tel contrat, quand bien même l'objection n'est que « provisoire » et que, de surcroit, elle porte sur des produits/services étrangers à l'objet de l'entente. Cette situation place le titulaire dans une position délicate vis à vis du licencié qui aura tendance à repousser la négociation.

Faut-il le rappeler, la licence est souvent synonyme d'investissements de la part du preneur et ce dernier pourra, légitimement, refuser toute négociation en dépit des promesses - juridiquement fondées - du titulaire.

Fusions / Acquisitions.

Les prises de participation sont des phénomènes récurrents. Elles apparaissent, il est vrai, avec une acuité particulière lorsque les marchés financiers connaissent l'incertitude. Or, même en période de stabilité, elles représentent souvent un élément de « consolidation » destiné à rassurer les actionnaires.

De telles opérations donnent généralement lieu à des « audits » pour lesquels une marque partiellement refusée à l'enregistrement sera d'emblée rangée parmi les actifs « douteux », voire à négliger. De telles considérations échappent, d'une part, au titulaire absorbé qui n'est pas en mesure de présenter et faire valoir ses droits, et, d'autre part, aux auditeurs hésitants à les reconnaître.

* * *

Ces exemples ne sont nullement limitatifs et n'ont pour autre objet que de démontrer l'importance de la division pour les utilisateurs.

La division est prévue par les accords internationaux (TLT et Traité de Singapour) et cette procédure s'impose aux parties contractantes de ces traités.

La division est une mesure qui autorise une flexibilité aux titulaires de marques, lesquels doivent composer avec les impératifs commerciaux de la vie courante des affaires. Par ailleurs, le fait qu'elle soit partie intégrante des législations nationales ou régionales récentes en matière de marques démontre bien son utilité.

Les rédacteurs de la présente sont persuadés de la légitimité de la mesure et témoignent leur reconnaissance envers les Etats qui l'ont intégrée dans leur droit interne.

Ils regrettent néanmoins que les titulaires d'enregistrements internationaux en soient privés par le seul fait qu'ils aient choisi d'emprunter la voie du système de Madrid. A l'égard de ces mêmes Etats, une telle différence de traitement est délicate à justifier.

Octobre 2008

[Fin de l'annexe et du document]