

REMPLACEMENT : OBJECTIFS

Le remplacement est un élément fondamental du système de Madrid. Son principe est établi à l'article 4*bis* de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et à l'article 4*bis* du Protocole de Madrid relatif à l'Arrangement de Madrid (ci-après dénommés "article 4*bis*", "Arrangement" et "Protocole", respectivement). La règle 21 du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "règlement d'exécution") porte aussi sur le remplacement.

Article 4*bis*.1)

L'article 4*bis*.1) prévoit 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.

L'article 4*bis*.1) a été adopté et introduit dans le texte de l'Arrangement de Madrid à la Conférence de Bruxelles du 14 décembre 1900. L'adoption de cette disposition a été dictée par le souci de parer au risque qu'un enregistrement international puisse être rejeté par l'office d'une partie contractante désignée au motif que la marque en question est déjà protégée au niveau national sur le territoire concerné. Cela aurait considérablement amoindri l'efficacité du système d'enregistrement international des marques de Madrid¹.

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;
- 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

¹ Ainsi qu'il ressort des actes de la conférence diplomatique, page 59, chapitre IV du "Programme provisoire".

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 ce dernier" – 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").

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

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.

Article 4*bis*.2)

L'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.

L'article 4*bis*.2) a été adopté pour être incorporé dans l'Arrangement de Madrid à la Conférence de Londres de 1934. Cette disposition complémentaire avait pour objet d'accorder au titulaire d'un enregistrement international une certitude et une sécurité plus importantes et de faciliter la mise à disposition d'informations aux tiers intéressés.

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.

Règle 21.1)

La règle 21.1) du règlement d'exécution, qui est entrée en vigueur le 1^{er} avril 1996, 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 au Bureau international³.

La notification doit comporter les éléments suivants :

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- ii) lorsque le remplacement ne concerne que 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.

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'existait aucune procédure équivalente dans le règlement d'exécution de l'Arrangement.

La notification peut aussi inclure des informations sur tous autres droits acquis du fait de cet enregistrement national ou régional, sous une forme convenue entre le Bureau international et l'office concerné⁴. À ce jour, aucun accord de ce type n'a été conclu entre le Bureau international et un office.

Règle 21.2)

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 international⁵.

Pour de plus amples informations concernant le remplacement, veuillez consulter le document MM/LD/WG/3/3 du Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid, publié aux adresses suivantes :

- http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_3/mm_ld_wg_3_3.doc
(anglais)
- http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_3/mm_ld_wg_3_3.doc
(français)
- http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_3/mm_ld_wg_3_3.doc
(espagnol)

⁴ Ceci fait suite à une recommandation du Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid à sa trente-septième session, visant à élargir la portée de la règle 21.1) en permettant la communication par les offices au Bureau international d'informations sur les "autres droits" acquis du fait d'un enregistrement national ou régional remplacé. La modification est entrée en vigueur le 1^{er} avril 2007.

⁵ Voir le paragraphe 28 du document GT/PM/VI/10, *Commentaires relatifs à certaines règles du projet de règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid* (Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989).