

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

**Seizième session  
Genève, 2 – 6 juillet 2018**

### **TRANSFORMATION**

*Document établi par le Bureau international*

### **INTRODUCTION**

1. À sa quatorzième session tenue à Genève du 13 au 17 juin 2016, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "groupe de travail" et "système de Madrid") est convenu d'une liste de questions à examiner ("feuille de route")<sup>1</sup> à court, moyen et long termes. Le groupe de travail a révisé la feuille de route à sa quinzième session<sup>2</sup>, tenue à Genève du 19 au 22 juin 2017. La transformation est l'un des thèmes qui y figurent.
2. La transformation a été introduite à l'article 9<sup>quinquies</sup> du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole"). Il vise à atténuer les conséquences des radiations d'enregistrements internationaux demandées par l'office d'origine suite à la cessation des effets de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu ("marque de base").
3. Lorsqu'un enregistrement international est radié à la demande de l'office d'origine en vertu de l'article 6.4) du Protocole, le titulaire peut obtenir la continuation de la protection dans les territoires couverts précédemment par l'enregistrement international, en déposant une demande de protection nationale ou régionale directement auprès des offices des parties contractantes précédemment désignées. La date de dépôt de la nouvelle demande (transformation) est la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation postérieure, selon le cas.

<sup>1</sup> Voir l'annexe IV du document MM/LD/WG/14/6.

<sup>2</sup> Voir l'annexe II du document MM/LD/WG/15/5.

4. Les conclusions d'une enquête menée auprès des utilisateurs sur les questions relatives au principe de dépendance dans le système de Madrid<sup>3</sup>, qui avaient été présentées à la treizième session du groupe de travail, contenaient des commentaires sur la transformation. Les utilisateurs mentionnaient en très grande majorité que le coût était la principale raison pour laquelle ils choisissaient de ne pas avoir recours à la transformation, bien que cette procédure soit à leur disposition. Ils faisaient plus précisément état des coûts de dépôt et des autres coûts associés au dépôt direct, notamment les exigences relatives à la constitution d'un mandataire, la traduction et d'autres exigences de forme, les procédures supplémentaires éventuelles et les coûts de maintien en vigueur.

5. Les utilisateurs indiquaient que certains offices apportaient une aide en matière de transformation, tout en relevant que d'autres offices n'avaient pas encore mis en œuvre des dispositions prévoyant une telle procédure. Les utilisateurs jugeaient en outre la procédure coûteuse, complexe et contraignante. Compte tenu de ces facteurs et de l'issue incertaine de la procédure, ils estimaient dès lors souvent préférable ou plus simple de déposer une nouvelle demande<sup>4</sup>.

6. Dans leurs retours d'information, les utilisateurs ont par ailleurs mis en évidence la nette sous-utilisation de la transformation. Le Service d'enregistrement de Madrid ne dispose pas de statistiques actualisées sur le nombre de transformations sollicitées chaque année auprès des offices nationaux ou régionaux. Lors des sessions précédentes du groupe de travail, dans le cadre de l'examen de la question de la cessation des effets, les offices ont fait état de 96 demandes de transformation en 2010 et recensé 127 demandes de ce type en 2012<sup>5</sup>.

## LA PROCÉDURE DE TRANSFORMATION

7. L'article 9*quinquies* du Protocole établit certaines exigences minimales auxquelles est subordonnée toute demande de transformation :

- i) la demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent la date d'inscription de la radiation de l'enregistrement international dans le registre international;
- ii) les produits et services énumérés dans la demande doivent être couverts par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante concernée; et
- iii) la demande doit être conforme aux exigences nationales ou régionales applicables prévues par la loi de la partie contractante, y compris celles qui ont trait au domicile élu ou à la constitution d'un mandataire local et au paiement des taxes.

8. 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 dénommé "règlement d'exécution commun") ne contient pas de dispositions sur la transformation. Hormis les exigences prévues aux sous-alinéas i) et ii) ci-dessus, la question de la transformation doit être traitée exclusivement dans le cadre de la loi de la partie contractante désignée concernée.

---

<sup>3</sup> Voir le document MM/LD/WG/13/6.

<sup>4</sup> Voir les paragraphes 33 à 36 du document MM/LD/WG/13/6.

<sup>5</sup> Voir les documents MM/LD/WG/9/3 et MM/LD/WG/11/4.

## RECOMMANDATIONS AUX FINS DE LA PROCÉDURE DE TRANSFORMATION PAR LES PARTIES CONTRACTANTES DÉSIGNÉES

9. Alors que la transformation a été introduite afin d'accroître la sécurité juridique pour les titulaires d'enregistrements internationaux en vertu du Protocole, les commentaires des utilisateurs suggèrent que la relative rigidité du mécanisme de transformation tend à compromettre son utilisation. Le groupe de travail voudra peut-être réfléchir à des améliorations possibles de la procédure de transformation et présenter des recommandations visant à répondre aux attentes des utilisateurs. Les améliorations ci-après pourraient être envisagées :

i) L'article 9*quinquies* est une disposition obligatoire du Protocole. Les parties contractantes qui n'ont pas encore introduit une disposition spécifique couvrant la transformation dans leur législation nationale ou régionale doivent le faire dès que possible. Le Service d'enregistrement de Madrid a publié des dispositions types visant à assurer la conformité de la législation nationale ou régionale avec le Protocole de Madrid, notamment une disposition relative à la transformation<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Voir le paragraphe 22 "Transformation", à la page 11 de l'annexe II du "kit d'adhésion", à l'adresse [www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/contracting\\_parties/pdf/accession\\_kit.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/contracting_parties/pdf/accession_kit.pdf). La disposition type sur la transformation est ainsi libellée :

"1) a) Lorsqu'un enregistrement international désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] est radié à la demande de l'Office d'origine, conformément à l'article 6.4) du Protocole de Madrid, à l'égard de la totalité ou d'une partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international, une demande d'enregistrement portant sur la même marque (ci-après dénommée "demande résultant d'une transformation") peut être déposée auprès du [Directeur de l'enregistrement] dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié, par la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international à la date de sa radiation, à l'égard des produits et des services couverts par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international.

"b) Sous réserve des alinéas 2) et 3), les dispositions applicables à une demande d'enregistrement déposée directement auprès du [Directeur de l'enregistrement] sont applicables *mutatis mutandis* à une demande résultant d'une transformation.

"2) a) Toute demande résultant d'une transformation doit être présentée au moyen du formulaire [...] et doit, en outre, comporter les éléments suivants :

- "i) une déclaration selon laquelle la demande déposée résulte d'une transformation,
- "ii) le numéro de l'enregistrement international qui a été radié,
- "iii) la date dudit enregistrement international ou la date de la désignation postérieure, selon le

cas,

"iv) la date à laquelle la radiation de l'enregistrement international a été inscrite,

"v) le cas échéant, la date de toute priorité revendiquée dans la demande internationale et inscrite au registre international.

"b) Toute demande résultant d'une transformation [est soumise au paiement de la [des] taxe[s] de [transformation] prescrite[s]] [est exemptée du paiement d'une [de la] taxe [de dépôt standard]].

"3) a) Lorsqu'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international est devenue protégée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] à la date à laquelle l'enregistrement international a été radié ou avant cette date, et pour autant que toutes les exigences applicables aux demandes résultant d'une transformation aient été remplies, le [Directeur de l'enregistrement] procède à l'enregistrement de cette marque. La date de l'enregistrement est la date de l'enregistrement international radié ou la date de la désignation postérieure, selon le cas, et cet enregistrement jouit de toute priorité dont jouissait l'enregistrement international radié.

"b) Lorsqu'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international n'est pas encore devenue protégée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] à la date à laquelle l'enregistrement international a été radié ou avant cette date, toute procédure ou mesure déjà mise en œuvre à la date à laquelle une demande résultant d'une transformation est déposée aux fins de l'enregistrement international ou avant cette date est considérée comme ayant été mise en œuvre aux fins de la demande résultant d'une transformation. La date de dépôt de la demande résultant d'une transformation est la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation postérieure, selon le cas."

- ii) En cas de radiation d'enregistrements internationaux, les utilisateurs doivent disposer d'informations fiables et détaillées sur la procédure de transformation. Les parties contractantes doivent faire en sorte de fournir les indications utiles concernant leurs exigences nationales ou régionales qui seront publiées dans la base de données sur le profil des membres du système de Madrid<sup>7</sup>. Lancée en mai 2017, cette base de données fournit actuellement les informations reçues de 96 offices, dont 89 ont, au moins, indiqué qu'une procédure de transformation est prévue. Les offices pourraient cependant fournir des informations plus précises sur la façon dont ils traitent les demandes de transformation en vue d'accroître la prévisibilité au profit des utilisateurs.
- iii) Les utilisateurs ont cité les coûts supplémentaires qu'entraîne la procédure de transformation comme étant une raison de ne pas y recourir. Il n'existe pas de politique uniforme en matière de taxe de transformation dans les parties contractantes; dans certaines d'entre elles, la demande de transformation ne donne pas lieu au paiement de taxes alors qu'une taxe de transformation est exigible dans d'autres. Les parties contractantes pourraient envisager une exonération ou une réduction des taxes, dans le cas d'une demande de transformation, en particulier lorsque l'office concerné a déjà perçu une taxe individuelle au titre de l'enregistrement international en question.
- iv) Lorsque certaines mesures ont déjà été prises pour l'examen quant au fond d'une marque internationale, le bénéfice de ces mesures devrait être reporté sur la demande résultant d'une transformation, qui devrait ensuite être traitée comme une demande standard. Cette solution permet d'éviter une répétition inutile du travail et des dépenses, tant pour les utilisateurs que pour l'office.
- v) Enfin, lorsqu'une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international est devenue protégée dans la partie contractante concernée à la date de radiation de l'enregistrement international ou avant cette date, et pour autant que toutes les exigences applicables aux demandes résultant d'une transformation aient été observées, il convient de procéder à l'enregistrement de cette marque. L'effet produit est à l'évidence positif pour les utilisateurs et juridiquement valable puisque l'enregistrement international radié bénéficiait d'une protection dans les parties contractantes désignées concernées.

10. *Le groupe de travail est invité à examiner les recommandations aux fins de la procédure de transformation par les parties contractantes désignées figurant au paragraphe 9 du présent document ou à suggérer toute autre amélioration éventuelle.*

[Fin du document]

---

<sup>7</sup> La base de données sur les profils des membres du système de Madrid peut être consultée à l'adresse [www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/](http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/).