

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

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

### **NOUVEAUX TYPES DE MARQUES ET NOUVEAUX MODES DE REPRÉSENTATION**

*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.
2. Le groupe de travail est convenu à court terme de se pencher sur les types de marques autres que celles expressément mentionnées dans 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 dénommés respectivement "règlement d'exécution commun" et "Protocole").
3. Le présent document donne un aperçu du cadre juridique actuel du système de Madrid en ce qui concerne les types de marques, recense un certain nombre de questions qui pourraient servir de base aux discussions du groupe de travail sur les futurs travaux relatifs à la représentation des marques et invite le groupe de travail à donner des orientations sur la voie à suivre sur cette question.

<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.

## **CADRE JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID EN CE QUI CONCERNE LES TYPES DE MARQUES ET L'EXIGENCE RELATIVE À LA REPRODUCTION GRAPHIQUE**

4. Aux termes de l'article 2.1) du Protocole, les marques dont la protection est demandée en vertu du système de Madrid doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de l'office d'une partie contractante ou d'un enregistrement dans le registre dudit office (ci-après dénommé "office d'origine").

5. En conséquence, tout type de marque pouvant être enregistré conformément à la législation applicable de la partie contractante de l'office d'origine peut faire l'objet d'un enregistrement international. En outre, le règlement d'exécution commun ne prévoit pas de limitations quant aux types de marques pouvant faire l'objet d'une demande internationale. Il est juste exigé que pour certains types de marques, une indication figure dans la demande internationale.

6. La règle susmentionnée est corroborée par le fait que des types de marques qui ne sont pas expressément mentionnés dans le règlement d'exécution commun sont enregistrés en vertu du système de Madrid. Par exemple, dans la description de la marque faisant l'objet de l'enregistrement n° 1156391, il est indiqué ce qui suit : "[c]ette marque se compose en partie d'un hologramme situé en son centre". Quant à la marque faisant l'objet de l'enregistrement n° 1169173, elle est ainsi décrite : "[c]ette marque est une marque de position représentant un scorpion sur la voûte de la semelle d'une chaussure telle que représentée; le contour en pointillé de la chaussure ne fait pas partie de la marque".

7. Si les marques non traditionnelles sont peu nombreuses, il n'en demeure pas moins qu'elles sont bien enregistrées dans un certain nombre de parties contractantes. Par exemple, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu 116 512 demandes en 2016; cinq d'entre elles portaient sur des marques sonores et 190 sur des marques tridimensionnelles. Dans le registre de l'EUIPO, il y a 196 marques sonores, une marque de mouvement, trois hologrammes et 4621 marques tridimensionnelles. De son côté, l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a reçu 391 837 demandes en 2016, dont 26 étaient des "marques sonores et d'autres marques ne pouvant être représentées par un dessin". En outre, en 2016, l'OMPI a enregistré 44 726 marques; deux de ces marques étaient des marques sonores et 166 étaient des marques tridimensionnelles. Le registre international du système de Madrid contient actuellement 54 enregistrements de marques sonores et 3270 enregistrements de marques tridimensionnelles.

8. La question des marques non traditionnelles a été examinée par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (ci-après dénommé "SCT"). À sa vingtième session tenue à Genève du 1<sup>er</sup> au 5 décembre 2008, le SCT est convenu de domaines de convergence en ce qui concerne la représentation des marques non traditionnelles<sup>3</sup> portant sur les marques tridimensionnelles, les marques de couleur, les hologrammes, les marques de mouvement ou multimédias, les marques de position, les marques gestuelles et les marques sonores.

9. Une exigence relative à la reproduction graphique des marques est énoncée à la règle 9.4)a)v) du règlement d'exécution commun, ainsi libellée : "[l]a demande internationale doit contenir ou indiquer une reproduction de la marque qui doit s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en noir et blanc ou en couleur".

---

<sup>3</sup> Voir le document SCT/20/2.

## DEMANDES INTERNATIONALES CONCERNANT DE NOUVEAUX TYPES DE MARQUES ET NOUVEAUX MODES DE REPRÉSENTATION ÉVENTUELS

10. Les paragraphes ci-après recensent succinctement un certain nombre de questions relatives au dépôt des demandes internationales en vertu du système de Madrid concernant de nouveaux types de marques.

### INDICATION DU TYPE DE MARQUE DANS LA DEMANDE INTERNATIONALE

11. En vertu de la règle 9.4)a)vii**bis**) à x) du règlement d'exécution commun<sup>4</sup>, les déposants doivent indiquer dans la demande internationale si la marque qui fait l'objet de la demande de base ou de l'enregistrement de base (ci-après dénommée "marque de base") consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs ou est une marque tridimensionnelle, sonore, collective, une marque de certification ou une marque de garantie. En vertu de la règle 9.5)d)iii), l'office d'origine doit certifier que toute indication contenue dans la demande internationale figure également dans la marque de base.

12. Le système de Madrid ne prévoit pas de limitations quant aux types de marques pouvant faire l'objet d'une demande internationale. Dès lors, la question pourrait se poser de savoir s'il serait souhaitable, voire nécessaire, de modifier le règlement d'exécution commun afin d'exiger une indication des types de marques autres que ceux déjà mentionnés à la règle 9.4)a)vii**bis**) à x) du règlement d'exécution commun et, le cas échéant, quels autres types de marques seraient concernés.

13. La modification susmentionnée pourrait ne pas être absolument nécessaire, le cadre juridique actuel n'interdisant pas qu'un type de marque déterminé fasse l'objet d'une demande internationale. Au contraire, une telle modification pourrait avoir une incidence négative pour les propriétaires de marques lorsque, par exemple, l'office d'origine n'exige pas une indication du type de marque dans la demande de base ou lorsqu'il classe la marque dans une catégorie différente. Dans ce cas, l'office d'origine ne serait pas en mesure de certifier que l'indication du type de marque figure également dans la marque de base.

14. À l'inverse, il suffirait que les déposants ou les titulaires fournissent une indication concernant le type de marque pour satisfaire à cette exigence dans les parties contractantes désignées. Par exemple, le déposant pourrait, en vertu de la règle 9.4)b)vi)<sup>5</sup>, faire figurer si nécessaire dans la description de la marque son type particulier. Il pourrait de ce fait tirer parti d'une caractéristique existant dans le règlement d'exécution commun (description volontaire).

---

<sup>4</sup> La règle 9.4)a)vii**bis**) à x) du règlement d'exécution commun est ainsi libellée :

"4) [Contenu de la demande internationale] a) La demande internationale doit contenir ou indiquer  
"[...]  
"vii**bis**) lorsque la marque qui fait l'objet de la demande de base ou de l'enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait,  
"viii) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l'indication "marque tridimensionnelle",  
"ix) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque sonore, l'indication "marque sonore",  
"x) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait,"

<sup>5</sup> La règle 9.4)b)vi) du règlement d'exécution commun indique ce qui suit :

"4) [Contenu de la demande internationale] [...]  
"b) La demande internationale peut également contenir,  
"[...]  
"(vi) une description de la marque exprimée par des mots ou, si le déposant le souhaite, la description de la marque exprimée par des mots figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, lorsqu'elle n'a pas été fournie en vertu de l'alinéa 4)a)xi)."

## EXIGENCE RELATIVE À LA REPRODUCTION GRAPHIQUE

15. Un autre point essentiel à prendre en considération concerne le fait que, à l'heure actuelle, la règle 9.4)a)v) énonce une exigence relative à la reproduction graphique, dans la mesure où elle dispose que la marque doit être reproduite de manière à s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel. Ce formulaire officiel n'est pas disponible dans un format permettant aux utilisateurs d'éviter une reproduction graphique.

16. Étant entendu que l'écrasante majorité des marques satisfait à l'exigence d'une représentation graphique et compte tenu du fait que la représentation graphique est un critère de représentation des marques appliqué dans tous les offices des membres de l'Union de Madrid, bien que pas nécessairement de manière exclusive par tous ces offices, la question peut se poser de savoir si les procédures en vertu du système de Madrid doivent prévoir des modes supplémentaires de représentation des marques. Dans l'affirmative, quels devraient être ces modes de représentation et quelles seraient les conséquences juridiques de l'adoption de nouveaux modes de représentation des marques, plus particulièrement en ce qui concerne la représentation numérique?

17. Par ailleurs, il pourrait être envisagé de déterminer la manière dont la demande internationale doit contenir une représentation de la marque, ainsi que les formats acceptables, dans les Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif, dans lesquelles une représentation visuelle de la marque pourrait initialement être requise.

## IMPLICATIONS DE L'ADOPTION DE NOUVEAUX MODES DE REPRÉSENTATION

### Implications juridiques

18. La représentation graphique des marques reste une condition largement appliquée par les parties contractantes du système de Madrid, bien que pas nécessairement de manière exclusive. L'adoption de nouveaux modes de représentation dans le système de Madrid aurait des incidences pour les parties contractantes, aussi bien en tant que partie contractante de l'office d'origine que lorsqu'elle est désignée.

19. En vertu de l'article 2.2) du Protocole, les demandes internationales sont déposées auprès du Bureau international par l'intermédiaire de l'office d'origine. Cela signifie qu'une première question concernerait l'acceptation par l'office d'origine, à des fins de certification, des demandes internationales contenant de nouveaux modes de représentation de la marque.

20. Conformément à l'article 5.1) du Protocole, les offices des parties contractantes désignées peuvent refuser la protection d'un enregistrement international lorsque, par exemple, la marque concernée consiste en un signe qui n'est pas considéré comme pouvant constituer une marque en vertu de la législation de cette partie contractante, ou qui est représenté d'une manière qui n'est pas acceptée par l'office.

21. Toutefois, l'acceptation de nouveaux modes de représentation pourrait nécessiter des changements dans le cadre juridique de certaines parties contractantes. Une autre possibilité consisterait à adopter de nouveaux modes de représentation dans le cadre du système de Madrid sous réserve qu'ils soient progressivement mis en œuvre, eu égard à l'évolution du cadre juridique des parties contractantes.

Implications en ce qui concerne l'échange électronique de communications et les systèmes d'information et de communication

22. L'adoption efficace dans le cadre du système de Madrid de nouveaux modes de représentation doit s'inscrire dans la perspective de la représentation numérique des marques transmises par voie électronique. Les progrès réalisés dans les technologies de l'information et de la communication ont rendu les fichiers numériques abordables et faciles à transmettre. Dès lors, certains offices disposent à présent de représentations numériques des marques et sont en mesure de les échanger par voie électronique.

23. Si la plupart des demandes internationales sont transmises par voie électronique au Bureau international, un certain nombre d'office continuent de présenter les demandes internationales sur papier. De même, un certain nombre d'offices demandent toujours au Bureau international des notifications sur papier.

24. Le groupe de travail pourrait souhaiter se pencher sur la question de savoir si l'échange de données par voie électronique dans le cadre du système de Madrid devrait être développé de manière à inclure la transmission de fichiers de données avec un contenu non graphique, par exemple des fichiers sonores. Le groupe de travail doit, à cet égard, garder à l'esprit que l'échange de ce type de fichiers aura une incidence sur les offices d'origine au regard de leurs fonctions de réception, de certification et de transmission, et sur les offices des parties contractantes désignées qui recevront notification des enregistrements internationaux et seront tenus de les examiner en vue d'accorder ou de refuser la protection. Lors de ses délibérations, le groupe de travail pourrait s'appuyer sur l'expérience des offices acceptant déjà l'échange électronique et les fichiers de données avec un contenu non graphique.

25. Il conviendrait également, lors des délibérations, de tenir compte de l'incidence éventuelle de nouveaux modes de représentation sur les systèmes d'information et de communication des offices des parties contractantes.

26. *Le groupe de travail est invité*

*i) à examiner le présent document;*

*ii) à indiquer son point de vue sur la représentation des nouveaux types de marques dans le cadre des procédures en vertu du système de Madrid; et*

*iii) à exprimer son opinion sur les travaux futurs concernant cette question.*

[Fin du document]