

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

**Dix-septième session
Genève, 22 – 26 juillet 2019**

REMPACEMENT

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. 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 la question du remplacement à ses douzième¹, treizième², quatorzième³, quinzième⁴ et seizième⁵ sessions. À cette dernière session, il a prié le Bureau international de présenter une proposition de modification de la règle 21 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques⁶ (ci-après dénommés respectivement "règlement d'exécution", "Protocole" et "Arrangement") tenant compte des principes régissant le remplacement tels qu'énoncés au paragraphe 13 du document MM/LD/WG/16/2.

2. Faisant suite à la demande du groupe de travail, le présent document contient une proposition de modification de la règle 21.1) du règlement d'exécution et un alinéa 3) à ajouter à la même règle compte tenu des principes susmentionnés.

¹ Voir le document MM/LD/WG/12/5.

² Voir le document MM/LD/WG/13/2.

³ Voir le document MM/LD/WG/14/2 Rev.

⁴ Voir le document MM/LD/WG/15/2.

⁵ Voir le document MM/LD/WG/16/2.

⁶ Voir le document MM/A/52/2. Le règlement d'exécution entrera en vigueur le 1^{er} février 2020.

3. Le remplacement, notamment la possibilité d'une gestion centralisée au niveau du Bureau international des droits nationaux ou régionaux acquis antérieurement, constitue peut-être l'une des caractéristiques les plus intéressantes du système de Madrid, mais c'est un mécanisme qui reste peu utilisé. Par exemple, une notification indiquant qu'un office a pris note de l'enregistrement international conformément à l'article 4*bis*.2) du Protocole n'a été inscrite au Bureau international que pour 672 enregistrements internationaux sur plus de 700 000 en vigueur.

4. Bien que le présent document ait pour objet de clarifier, à la règle 21, les principes essentiels régissant le remplacement sans modifier la procédure à suivre pour demander à un office de prendre note d'un enregistrement international conformément à l'article 4*bis*.2) du Protocole, le Bureau international souhaiterait toutefois proposer que le groupe de travail poursuive dans l'avenir l'examen de la question du remplacement. Ces discussions, qui pourraient être menées dans le cadre d'une future table ronde, pourraient être axées sur la manière dont le remplacement est mis en œuvre dans les offices des parties contractantes, l'objectif étant de le rendre plus accessible et mieux adapté aux besoins des utilisateurs du système de Madrid.

MOMENT OÙ LA DEMANDE VISÉE À L'ARTICLE 4*BIS*.2) DU PROTOCOLE PEUT ÊTRE DÉPOSÉE

5. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 21.1) du règlement d'exécution tiennent compte du principe selon lequel le titulaire d'un enregistrement international peut présenter une demande selon l'article 4*bis*.2) du Protocole directement auprès des offices concernés à compter de la date de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas.

6. Il existe des avantages pratiques à donner la possibilité aux titulaires de présenter ces demandes dès l'envoi des notifications aux offices des parties contractantes désignées concernées. D'une part, il serait avantageux pour l'office qui reçoit une telle demande de disposer de toutes les informations nécessaires pour examiner la marque faisant l'objet de l'enregistrement international et de regrouper l'examen de l'enregistrement international et de la demande tendant à ce qu'il en prenne note dans son registre. D'autre part, le titulaire bénéficierait d'une décision rapide de l'office et, après que celui-ci aurait pris note de l'enregistrement international, de l'inscription de ce fait le plus tôt possible au registre international.

PRINCIPES APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE L'ENREGISTREMENT NATIONAL OU RÉGIONAL ANTÉRIEUR

7. Les nouveaux sous-alinéas a) et b) qu'il est proposé d'incorporer à la règle 21.3) du règlement d'exécution définissent les deux grands principes régissant le remplacement de tout enregistrement national ou régional antérieur.

8. Le nouveau sous-alinéa a) proposé dispose qu'un enregistrement national ou régional antérieur satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4*bis*.1) du Protocole ne peut pas être invoqué pour refuser la protection de la marque faisant l'objet d'un enregistrement international.

9. Le remplacement a été introduit lors de la conférence diplomatique tenue à Bruxelles en 1897 et 1900. Dans le document relatif à la proposition de nouvel article 4*bis* de l'Arrangement, le Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommés respectivement "Bureau international de l'Union" et "Union") prévenait que l'administration ou les tribunaux de certains pays de l'Union pourraient être tentés de refuser un enregistrement international lorsqu'il existait un enregistrement national antérieur, ce qui effacerait tous les avantages du système d'enregistrement international. Le document indiquait ensuite qu'il convenait de préciser qu'un enregistrement national antérieur ne constituait pas un

obstacle à la validité de l'enregistrement international, qui remplaçait tous les enregistrements nationaux antérieurs⁷. L'article 4bis de l'Arrangement, devenu ensuite l'alinéa 1) du même article, correspond à l'article 4bis.1) du Protocole.

10. Le nouveau sous-alinéa b) proposé tient compte du principe selon lequel tout enregistrement national ou régional antérieur et l'enregistrement international qui l'a remplacé devraient pouvoir coexister. Compte tenu de ce qui précède, i) un enregistrement national ou régional qui est remplacé par un enregistrement international ne peut pas être invalidé d'office ou radié du fait de son remplacement; ii) le titulaire ne peut pas être tenu de renoncer à l'enregistrement antérieur ou de demander sa radiation; et iii) le titulaire ne peut ni être tenu de renouveler cet enregistrement ni être empêché de le faire.

11. Le remplacement a été prévu pour libérer le titulaire de l'obligation de renouveler les enregistrements nationaux antérieurs dans un ou plusieurs pays de l'Union⁸. En conséquence, l'enregistrement international bénéficie de l'antériorité de l'enregistrement national ou régional qui l'a précédé tout en préservant tous les droits acquis par le fait de ce dernier⁹. Toutefois, ce qui précède ne doit pas être interprété comme une obligation d'invalider ou de radier un enregistrement national ou régional qui a été remplacé par un enregistrement international. En outre, le titulaire devrait conserver le droit de renouveler ou de laisser expirer l'enregistrement national ou régional remplacé.

12. Il est utile de donner la possibilité au titulaire de décider s'il convient de maintenir un enregistrement national ou régional qui a été remplacé par un enregistrement international. Par exemple, la radiation de l'enregistrement international pour cause de cessation des effets de la marque de base peut être encore possible et le titulaire peut alors souhaiter conserver un enregistrement national ou régional antérieur jusqu'à ce que la radiation ne soit plus possible.

EXAMEN D'UNE DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 4BIS.2) DU PROTOCOLE

13. Le nouveau sous-alinéa c) qu'il est proposé d'incorporer à la règle 21.3) du règlement d'exécution traite des principes régissant l'examen de la demande tendant à ce qu'un office prenne note du remplacement conformément à l'article 4bis.2) du Protocole.

14. L'idée qu'un office puisse prendre note du remplacement dans son registre était implicite lorsque l'article 4bis de l'Arrangement a été introduit à la conférence diplomatique de Bruxelles susmentionnée. Dans la proposition, le Bureau international de l'Union indiquait qu'une mention dans les registres des pays intéressés suffirait pour vérifier qu'un enregistrement international avait remplacé un enregistrement national antérieur tout en préservant tous les droits acquis par le fait de ce dernier¹⁰.

15. Un nouvel alinéa 2) de l'article 4bis de l'Arrangement, établissant formellement l'obligation pour un office de prendre note du remplacement à la demande du titulaire, a été adopté lors de la conférence diplomatique tenue à Londres en 1934 parce que certaines administrations nationales avaient écarté la possibilité de délivrer une attestation indiquant que le remplacement avait eu lieu. Dans la proposition, le Bureau international de l'Union indiquait que, pour établir que l'enregistrement international bénéficiait de l'antériorité d'un enregistrement national ou régional l'ayant précédé, le titulaire devait avoir le droit de demander

⁷ Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. *Actes de la Conférence réunie à Bruxelles, première et deuxième sessions, du 1^{er} au 14 décembre 1897 et du 1^{er} au 14 décembre 1900*. Berne : Bureau international de l'Union, 1901, p. 59.

⁸ Ibid.

⁹ Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. *Actes de la Conférence réunie à Londres du 1^{er} mai au 2 juin 1934*. Berne : Bureau international de l'Union, 1934, p. 203.

¹⁰ Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. *Actes de la Conférence réunie à Bruxelles, première et deuxième sessions, du 1^{er} au 14 décembre 1897 et du 1^{er} au 14 décembre 1900*. Berne : Bureau international de l'Union, 1901, p. 60.

une attestation de l'enregistrement national indiquant clairement que celui-ci avait été remplacé par un enregistrement international¹¹. L'alinéa 2 de l'article 4bis de l'Arrangement correspond à l'alinéa 2) de l'article 4bis du Protocole.

16. Compte tenu de ce qui précède, il semblerait que l'office n'ait pas seulement le droit mais également l'obligation d'examiner une demande présentée en vertu de l'article 4bis.2) du Protocole tendant à ce qu'il vérifie que les conditions énoncées à l'alinéa 1) du même article sont remplies et que l'enregistrement international a effectivement remplacé l'enregistrement national ou régional. Le fait de prendre simplement note de l'enregistrement international dans le registre national ou régional sans examiner la demande serait contraire à l'article 4bis.2) du Protocole. Comme le relevait M. Henri Morel, directeur du Bureau international de l'Union, l'inscription de l'enregistrement international au registre national apparaît absolument nécessaire parce que, dans le cas contraire, tout suivi, notamment la reconnaissance du remplacement d'un enregistrement national antérieur par un enregistrement international, devient impossible¹².

17. Il est donc proposé que le nouveau sous-alinéa c) de la règle 21.3) dispose que les offices examinent les demandes présentées en vertu de l'article 4bis.2) du Protocole.

18. L'inscription éventuelle de l'enregistrement international par un office dans son registre, conformément à l'article 4bis.2) du Protocole, ne doit pas être interprétée comme une déclaration d'acceptation du remplacement. Cette inscription constitue une simple reconnaissance du fait que les conditions énoncées à l'article 4bis.1) du Protocole sont remplies et elle est entendue comme un élément de preuve des droits des titulaires. L'enregistrement international remplace un enregistrement national ou régional, que le titulaire choisisse ou non de présenter à l'office une demande tendant à ce que ce dernier prenne note de l'enregistrement international.

LISTE DES PRODUITS ET SERVICES ÉNUMÉRÉS DANS L'ENREGISTREMENT NATIONAL OU RÉGIONAL ANTÉRIEUR

19. Le nouveau sous-alinéa d) qu'il est proposé d'incorporer à la règle 21.3) du règlement d'exécution traite des principes applicables en ce qui concerne les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional qui a été remplacé.

20. Le remplacement n'exige pas que les listes des produits et services soient absolument identiques ou équivalentes, mais plutôt que les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional qui a été remplacé soient couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international. Ce principe serait repris dans la première phrase du nouveau sous-alinéa d) qu'il est proposé d'incorporer à la règle 21.3).

21. Il ressort clairement de ce qui précède que les noms des produits et services ne doivent pas nécessairement être identiques. Par exemple, une description figurant dans l'enregistrement international (classe 25 : "vêtements") pourrait être plus large que celle figurant dans l'enregistrement national ou régional (classe 25 : "chemises"). Dans ce cas, les noms peuvent ne pas être les mêmes mais le remplacement fonctionne parce que les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional sont couverts par la description figurant dans l'enregistrement international.

22. Il peut également être considéré que le remplacement peut avoir lieu même lorsque seuls certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional sont couverts par l'enregistrement international; en d'autres termes, un enregistrement national ou régional peut être partiellement remplacé par un enregistrement international. Ce serait par

¹¹ Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. *Actes de la Conférence réunie à Londres du 1^{er} mai au 2 juin 1934*. Berne : Bureau international de l'Union, 1934, p. 204.

¹² *Idem*, p. 430.

exemple le cas si l'enregistrement national ou régional concernait des "vêtements; chapeaux; chaussures" (classe 25) et que l'enregistrement international ne couvrirait que les "jeans" (classe 25).

23. Lors de précédentes sessions du groupe de travail, certaines délégations se sont prononcées en faveur d'une interprétation littérale de l'article 4*bis*.1)ii) du Protocole qui empêcherait le remplacement partiel de l'enregistrement national ou régional. Le remplacement partiel serait pourtant utile aux titulaires qui pourraient choisir de maintenir l'enregistrement national ou régional uniquement pour les produits et services qui ne sont pas concernés par le remplacement. Il convient également de rappeler que les points i), ii) et iii) de l'article 4*bis*.1) du Protocole ont été introduits dans un souci de clarté et ne visaient pas à modifier l'essence du remplacement¹³.

24. Par conséquent, la seconde phrase du nouveau sous-alinéa d) de la règle 21.3) du règlement d'exécution prévoit la possibilité d'un remplacement partiel.

25. Lors de la présentation de la règle 21 du projet de règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, le Bureau international de l'OMPI avait expliqué en détail les principes en vertu desquels un enregistrement national ou régional devait être couvert par l'enregistrement international qui le remplaçait et pouvait faire l'objet d'un remplacement partiel¹⁴. Cette règle correspond à la règle 21 du règlement d'exécution.

26. Enfin, en cas de remplacement partiel, les offices devraient inclure une mention à cet effet dans leurs registres lorsqu'ils prennent note de l'enregistrement international conformément à l'article 4*bis*.2) du Protocole. En fait, lors de la conférence diplomatique de Londres susmentionnée, le Bureau international de l'Union a déclaré que, lorsqu'il prenait note de l'enregistrement international dans son registre, un office devait mentionner toute différence existant entre la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement national et celle figurant dans l'enregistrement international¹⁵.

DATE À LAQUELLE LE REMPLACEMENT PREND EFFET

27. Le nouveau sous-alinéa e) qu'il est proposé d'incorporer à la règle 21.3) du règlement d'exécution concerne la date à laquelle le remplacement prend effet.

28. En vertu du remplacement, un enregistrement international bénéficie automatiquement de l'antériorité d'un enregistrement national ou régional qui l'a précédé tout en préservant tous les droits acquis par le fait de ce dernier. En principe, le remplacement a lieu à la date à laquelle l'enregistrement international produit ses effets dans la partie contractante désignée concernée. À compter de cette date, le titulaire devrait avoir la possibilité de laisser expirer l'enregistrement national ou régional sans perdre de droits.

29. Conformément à l'article 4.1)a) du Protocole, un enregistrement international produit ses effets dans les parties contractantes désignées à compter de la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas. En principe, le remplacement devrait intervenir à cette date. En d'autres termes, à compter de cette date, l'enregistrement international devrait bénéficier de l'antériorité d'un enregistrement national ou régional antérieur, pour autant que la protection de l'enregistrement international ne soit pas refusée.

¹³ Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. *Actes de la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*. Genève : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 1991, p. 83, 180 et 182.

¹⁴ Voir le paragraphe 99 du document GT/PM/VI/3 intitulé "*Commentaires relatifs à certaines règles du projet de règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid*".

¹⁵ Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. *Actes de la Conférence réunie à Londres du 1^{er} mai au 2 juin 1934*. Berne : Bureau international de l'Union, 1934, p. 204.

30. Le nouveau sous-alinéa e) qu'il est proposé d'incorporer à la règle 21.3) du règlement d'exécution ne va pas au-delà du texte de l'article 4*bis*.1) et précise simplement que le remplacement a lieu à compter de la date à laquelle l'enregistrement international prend effet dans les parties contractantes désignées concernées.

31. Une détermination uniformisée de la date à laquelle le remplacement prend effet serait hautement souhaitable car elle offrirait au titulaire une plus grande sécurité juridique.

DATE PROPOSÉE POUR L'ENTRÉE EN VIGUEUR

32. Il est proposé que les propositions de modification de la règle 21 du règlement d'exécution entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de ce dernier, à savoir le 1^{er} février 2020.

33. *Le groupe de travail est invité*

i) à examiner les propositions formulées dans le présent document et

ii) à recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter les propositions de modification du règlement d'exécution, telles qu'elles figurent dans l'annexe du présent document ou sous une forme modifiée, en vue de leur entrée en vigueur le 1^{er} février 2020.

[L'annexe suit]

**PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 21 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU
PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

**Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques**

(texte en vigueur le 1^{er} février 2020)

[...]

Règle 21

*Remplacement d'un enregistrement national ou régional
par un enregistrement international*

1) ~~[Demande et notification]~~ À compter de la date de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas, le titulaire peut présenter directement à l'Office d'une partie contractante désignée une demande tendant à ce que cet Office prenne note de l'enregistrement international dans son registre, conformément à l'article 4bis.2) du Protocole. Lorsque, ~~conformément à l'article 4bis.2) du Protocole~~ suite à cette demande, l'Office ~~d'une partie contractante désignée a, à la suite d'une demande présentée directement par le titulaire auprès de cet Office,~~ pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux, selon le cas, a ~~ont~~ été remplacés par ~~un~~ enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- ii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou 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 ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui ~~ont~~ a été remplacés par l'enregistrement international.

La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional ou de ces enregistrements nationaux ou régionaux, ~~sous une forme convenue entre le Bureau international et l'Office concerné.~~

2) *[Inscription]* a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) et en informe le titulaire.

b) Les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.

3) [Précisions supplémentaires concernant le remplacement] a) La protection de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ne peut être refusée, même partiellement, sur la base d'un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par cet enregistrement international.

b) Un enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui l'a remplacé peuvent coexister. Le titulaire ne peut être tenu de renoncer à un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international ou d'en demander la radiation et il devrait être autorisé à renouveler cet enregistrement, s'il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.

c) Avant de prendre note de l'enregistrement international dans son registre, l'Office d'une partie contractante désignée examine la demande visée à l'alinéa 1) afin de déterminer si les conditions énoncées à l'article 4bis.1) du Protocole sont remplies.

d) Les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l'enregistrement national ou régional, sont couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international. Le remplacement peut ne concerner que certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional.

e) Un enregistrement national ou régional est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international à compter de la date à laquelle cet enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée, conformément à l'article 4.1)a) du Protocole.

[Fin de l'annexe et du document]