

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

Vingt-deuxième session
Genève, 7 – 11 octobre 2024

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Document établi par le Secrétariat

1. Dans une communication datée du 26 juillet 2024, le Bureau international a reçu une proposition de la délégation de la République de Moldova concernant la révision de la règle 8.2) du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ainsi qu'une série de modifications.
2. Cette proposition fait l'objet de l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

ANNEXE : PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

GÉNÉRALITÉS

1. Selon les dispositions de la règle 8.2) du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale s'ils ont conjointement déposé la demande de base ou s'ils sont conjointement titulaires de l'enregistrement de base, et si chacun d'entre eux a, à l'égard de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, qualité pour déposer une demande internationale en vertu de l'article 2.1) du Protocole.

2. Cette disposition est un des principaux inconvénients du système de Madrid, car tous les déposants figurant dans les demandes d'enregistrement international de marques présentées par plusieurs déposants doivent remplir les conditions énoncées à la règle 8 du règlement d'exécution, à savoir que chaque co-déposant doit :

- être ressortissant de la partie contractante ou
- y être domicilié ou
- posséder un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la partie contractante de l'Office d'origine.

3. En 2023, le Bureau international avait porté à l'attention du Groupe de travail de Madrid que certaines parties contractantes avaient contacté de manière informelle le Bureau international au sujet de la possibilité de modifier le cadre juridique du système de Madrid pour permettre à l'Office d'origine de certifier les demandes internationales déposées par deux déposants qui étaient conjointement titulaires de la marque de base, lorsque seul l'un d'entre eux avait un rattachement avec la partie contractante de l'Office d'origine. On trouve une disposition similaire à la règle 18.3) du règlement d'exécution du PCT. Le groupe de travail avait examiné la question sans toutefois parvenir à un consensus (voir les documents MM/LD/WG/20/2 et MM/LD/WG/20/8).

RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION

4. Il est proposé que le groupe de travail envisage d'apporter certaines modifications au règlement d'exécution afin d'offrir davantage de souplesse aux parties contractantes pour certifier les demandes internationales déposées par plusieurs déposants qui sont conjointement titulaires de la demande ou de l'enregistrement de base, lorsque seul l'un d'entre eux a un rattachement avec la partie contractante de l'Office d'origine.

PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES UTILISATEURS DU SYSTÈME DE MADRID RÉSOLUES PAR LA PRÉSENTE PROPOSITION

5. Cette proposition reconnaît les difficultés rencontrées par les titulaires de marques et vise à moderniser le système de Madrid pour tenir compte des réalités du monde des affaires dans l'économie mondiale du XXI^e siècle. Elle tient compte des propositions antérieures, des contributions des parties contractantes et du fait que le secrétariat de Madrid a encouragé la formulation de propositions qui ne s'excluent pas mutuellement.

6. L'un des principaux inconvénients du système de Madrid est que tous les déposants figurant dans une demande d'enregistrement international de marque comptant plusieurs déposants doivent remplir les conditions énoncées à l'article 2.1) du Protocole pour la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, conformément à la règle 8 du règlement d'exécution.

7. En revanche, à l'échelle nationale, y compris en République de Moldova, il est permis de déposer conjointement des demandes d'enregistrement de marques sans aucune condition supplémentaire. Par conséquent, deux personnes de pays différents peuvent déposer une demande d'enregistrement de marque à l'échelle nationale sans nécessiter un quelconque rattachement à un territoire unique ou une véritable activité au moment du dépôt de la demande.

8. Cette différence entre les dispositions nationales et les contraintes internationales peut poser des difficultés dans l'utilisation du système de Madrid.

Exemple : M. M. de la République de Moldova et M. R. de la Roumanie, qui souhaitent créer une entreprise en ligne et enregistrer une marque en République de Moldova, envisagent de déposer une demande d'enregistrement international via le système de Madrid en vue d'obtenir une protection aux États-Unis d'Amérique, au Kazakhstan, en Roumanie, en Chine et en Turquie. Toutefois, M. R. n'a pas qualité pour déposer une demande en République de Moldova, car il n'y est pas domicilié dans ce pays, n'est pas ressortissant de ce pays et n'y possède pas d'établissement commercial. Par conséquent, les deux co-titulaires ne peuvent utiliser le système de Madrid en l'état sans recourir à d'autres solutions de contournement.

Voici quelques solutions potentielles :

1. M. M. fournit une adresse de domiciliation pour M. R. ou cède une part de son entreprise à M. R. en procédant aux modifications nécessaires dans le registre du commerce en République de Moldova.

2. Autre solution de contournement :

2.1. M. R. cède ses droits nationaux sur la marque à M. M.,

2.2. M. M. dépose la demande internationale en tant que titulaire unique,

2.3. M. M. cède à nouveau les droits nationaux sur la marque à M. R.,

2.4. M. M. cède une partie des droits internationaux sur la marque à M. R.

La seconde option est coûteuse et nécessite une confiance considérable, raison pour laquelle les déposants se demandent pourquoi deux personnes de différents États peuvent être co-titulaires immédiatement après le dépôt d'une demande internationale, mais pas au moment du dépôt de la demande. Cette complexité peut décourager l'utilisation du système de Madrid et conduire MM. M. et R. à opter pour les voies de dépôt nationales aux États d'Amérique, au Kazakhstan, en Roumanie, en Chine et en Turquie, plutôt que pour le système de Madrid.

DÉTAILS DE LA PROPOSITION

9. Il est proposé que le groupe de travail envisage d'apporter l'une des modifications ci-après au règlement d'exécution afin d'offrir davantage de souplesse aux parties contractantes pour certifier les demandes internationales déposées par plusieurs déposants qui sont conjointement titulaires de la demande ou la marque de base, lorsque seul l'un d'entre eux a un rattachement avec la partie contractante de l'Office d'origine.

Option A (réserver le système de Madrid aux membres)

Règle 8

2) [Plusieurs déposants] Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale s'ils ont conjointement déposé la demande de base ou s'ils sont conjointement titulaires de l'enregistrement de base, et si ~~chacun~~au moins l'un d'entre eux a, à l'égard de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, qualité pour déposer une demande internationale en vertu de l'article 2.1) du Protocole, et le reste d'entre eux ont qualité pour déposer une demande internationale à l'égard d'une des parties contractantes.

Cette modification permettrait de résoudre le problème tout en réservant le système à ses membres

Option B (conforme aux dispositions de la règle 18.3) du règlement d'exécution du PCT)

2) [Plusieurs déposants] Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale s'ils ont conjointement déposé la demande de base ou s'ils sont conjointement titulaires de l'enregistrement de base, et si ~~chacun~~au moins l'un d'entre eux a, à l'égard de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, qualité pour déposer une demande internationale en vertu de l'article 2.1) du Protocole.

Cette modification permettrait de résoudre le problème de sorte que le système de Madrid n'exclurait pas les personnes habilitées à déposer une demande du fait qu'elles sont associées à des personnes non habilitées.

10. Comme il se peut que certaines parties contractantes doivent adapter leur cadre juridique aux fins de la mise en œuvre de la règle 8.2) ainsi modifiée, le groupe de travail pourrait envisager d'adopter une disposition transitoire afin de donner aux parties contractantes concernées le temps d'apporter les modifications législatives nécessaires. Un nouvel alinéa 9) pourrait être ajouté à la règle 40 du règlement d'exécution, libellé comme suit :

Règle 40

9) [Disposition transitoire relative à la règle 8.2)] Les parties contractantes peuvent continuer à appliquer la règle 8.2) en vigueur depuis le 1^{er} novembre 2023 jusqu'au [date à laquelle la règle modifiée devient obligatoire] ou jusqu'à une date ultérieure, à condition que la partie contractante concernée envoie une notification au Bureau international avant le [date à laquelle la règle modifiée devient obligatoire] ou avant la date à laquelle cette partie contractante devient liée par le Protocole, la date la plus tardive étant retenue. La partie contractante peut retirer ladite notification à tout moment par la suite.

En conséquence, il est respectueusement demandé au groupe de travail d'examiner cette proposition, afin d'incorporer les modifications susmentionnées dans le règlement d'exécution pour une entrée en vigueur la plus rapide possible.

[Fin de l'annexe et du document]