

Le Traité de Singapour sur le droit des marques (STLT)

Questions – réponses

2015



OMPI

ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Qu'est-ce que le Traité de Singapour sur le droit des marques (STLT) et quel est son objectif?

Le STLT simplifie et harmonise les procédures administratives des parties contractantes concernant le dépôt de demandes nationales ou régionales d'enregistrement de marques de produits et de services. Il est constitué de 32 articles, 10 règles et 12 formulaires internationaux types. En outre, lorsqu'elle a adopté le STLT le 27 mars 2006, la conférence diplomatique a également adopté une résolution complétant le STLT ainsi que le règlement d'exécution du traité.

À quels types de marques le STLT s'applique-t-il?

Le STLT s'applique à toutes les marques qui peuvent être enregistrées en vertu de la législation d'une partie contractante (article 2.1)) et contient des dispositions relatives au dépôt de marques non traditionnelles, consistant en des signes visibles (marques tridimensionnelles, marques hologrammes, marques de mouvement, marques de couleur, marques de position) et non visibles (tels que les marques sonores). La règle 3 précise comment chacune de ces marques peut être représentée dans la demande. Bien que le STLT soit le premier instrument international à reconnaître explicitement les marques non traditionnelles, il n'oblige pas les parties contractantes à enregistrer ce type de marques..

Quelles sont les procédures couvertes par le STLT?

Les procédures auxquelles s'applique le STLT sont celles relatives au dépôt des demandes (article 3), à l'attribution d'une date de dépôt (article 5), à la division de demandes ou d'enregistrements (article 7), à l'inscription de changements de noms ou d'adresses (article 10), à l'inscription de changements de titulaires de demandes ou d'enregistrements (article 11), à la rectification d'une erreur (article 12), au renouvellement d'enregistrements (article 13) et à l'inscription de licences (articles 17 à 19).

Comment ces procédures sont-elles simplifiées et harmonisées?

Pour chacune de ces procédures, le STLT définit une liste maximale de conditions de forme que l'office des marques d'une partie contractante peut exiger des demandeurs. En outre, le STLT interdit certaines exigences, telles que la légalisation des signatures (article 8.3b)). Enfin, il introduit un certain nombre d'éléments horizontaux pour rationaliser ces procédures. Il traite par exemple de certaines conditions de forme applicables aux communications à déposer auprès de l'office des marques d'une partie contractante (article 8) et il prévoit l'acceptation des demandes portant sur plusieurs classes (articles 3.2) et 6), l'utilisation de la classification de Nice (article 9) et l'existence de mesures de sursis (article 14).



3D



hologramme

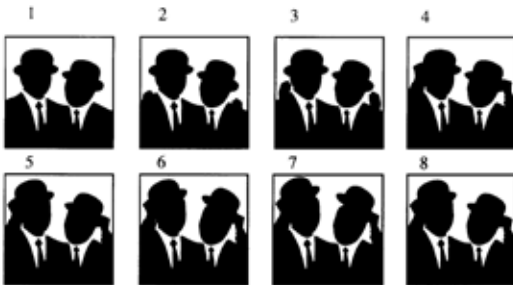


son



couleur

Bradford & Bingley plc



mouvement

Office des marques du Royaume-Uni, Marque 2130164



son

Avec l'aimable autorisation de la Compagnie Nokia

Comment le STLT régit-il la manière dont les communications doivent être déposées auprès de l'office des marques d'une partie contractante?

Le STLT laisse aux parties contractantes la liberté de choisir le mode de transmission des communications et toute latitude pour accepter les communications sur papier, sous forme électronique ou toute autre forme (article 8.1)). Bien que le STLT reconnaisse expressément que les communications peuvent être sous forme électronique et transmises par des moyens électroniques, il n'impose aux parties contractantes aucune obligation de mettre en œuvre des systèmes de dépôt électronique ou d'autres systèmes d'automatisation. En ce qui concerne certaines formes et certains moyens de transmission des communications, le règlement d'exécution du STLT autorise l'office des marques d'une partie contractante à exiger que le/la déposant(e), le titulaire ou toute autre personne intéressée satisfasse à certaines conditions de forme (règle 6). Les parties contractantes qui autorisent le dépôt des communications sous forme électronique peuvent, par exemple, mettre en œuvre un système d'authentification (règle 3.6)). La légalisation des signatures des communications sur papier ne peut toutefois pas être exigée, sauf si la signature concerne la renonciation à un enregistrement (article 8.3)b)).

Est-il possible, en vertu du STLT, d'exiger une demande distincte pour chaque classe de produits ou de services couverte par une marque?

Non, le STLT impose que les parties contractantes acceptent les demandes et les enregistrements portant sur plusieurs classes. L'article 3.2) prévoit qu'une seule demande peut se rapporter à plusieurs produits ou services et l'article 6 précise qu'une telle demande donne lieu à un seul enregistrement. Les offices de marques des parties contractantes doivent accepter les demandes même si les produits ou services concernés relèvent de plusieurs classes de la classification de Nice. Si l'enregistrement d'une marque est refusé ou si sa validité est contestée uniquement à l'égard de certains produits ou services, le/la déposant(e) peut diviser la demande (article 7). Cela lui permet d'éviter tout retard dans l'obtention de l'enregistrement de la marque concernant les produits ou services qui n'ont pas donné lieu à contestation. Parallèlement, le/la déposant(e) peut intenter un recours concernant les produits ou services contestés indiqués dans la demande.

Quels types de mesures de sursis prévoit le STLT?

Le STLT exige que l'office des marques d'une partie contractante prévoie un ou plusieurs des trois types de mesures de sursis énumérées à l'article 14.2) lorsque le/la déposant(e), le titulaire ou une autre personne intéressée n'a pas respecté un délai pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant cet office :

- la prorogation du délai considéré;
- la poursuite de la procédure; ou
- le rétablissement des droits si l'office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de la partie contractante, que l'inobservation n'était pas intentionnelle (article 14.2)).

Dans des circonstances exceptionnelles toutefois, aucune mesure de sursis ne doit être prévue (règle 9.4). Cela concerne, par exemple, des situations dans lesquelles une mesure de sursis a été accordée précédemment ou dans lesquelles les taxes de renouvellement n'ont pas été acquittées à temps (auquel cas le propriétaire de la marque enregistrée bénéficie déjà du délai de grâce prévu par l'article 5*bis*.1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle).

Comment les licences doivent-elles être inscrites en vertu du STLT?

Le STLT fixe les exigences maximales que l'office des marques d'une partie contractante peut établir en rapport avec les requêtes en inscription de licences (article 17) et en modification ou radiation de ces inscriptions (article 18). En outre, l'office des marques d'une partie contractante ne peut subordonner l'inscription d'une licence ni à la remise du certificat d'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence, ni à la remise du contrat de licence ou d'une traduction de celui-ci, ni à l'indication des modalités financières du contrat de licence (article 17.4)). Il est aussi précisé

que le défaut d'inscription d'une licence est sans effet sur la validité de l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence ni sur la protection de cette marque (article 19.1)). Enfin, ces dispositions s'appliquent dans la mesure où la législation d'une partie contractante prévoit déjà l'inscription d'une licence auprès de son office des marques.

Qu'est-ce que l'Assemblée des parties contractantes et à quoi sert-elle?

Avec l'Assemblée des parties contractantes, un mécanisme a été créé pour faire en sorte que le cadre des procédures administratives en matière de marques établi par le STLT reste évolutif et aisément adaptable afin de répondre aux événements futurs susceptibles d'influer sur les procédures et la pratique en matière d'enregistrement de marques. Composée d'un délégué par partie contractante, l'assemblée est investie du pouvoir de modifier le règlement d'exécution et les formulaires internationaux types et de fixer la date d'application de ces modifications.

Quelles sont les principales caractéristiques de la résolution complétant le STLT?

Avec la résolution complétant le STLT et le règlement d'exécution du traité, la conférence diplomatique a fait part de son interprétation concernant plusieurs domaines couverts par le STLT. La résolution précise que le STLT n'impose aux parties contractantes aucune obliga-

tion d'enregistrer les nouveaux types de marques ni de mettre en œuvre des systèmes de dépôt électronique ou d'autres systèmes d'automatisation. En outre, pour faciliter la mise en œuvre du STLT dans les pays en développement et les pays les moins avancés, elle prie l'OMPI et les parties contractantes de leur fournir une assistance technique additionnelle et appropriée, comprenant un appui d'ordre technique, juridique et autre, en vue de renforcer leur capacité institutionnelle de mise en œuvre du STLT et de leur permettre de tirer pleinement parti de ses dispositions. Il a par ailleurs été convenu que les PMA bénéficieront d'un traitement spécial et différencié et seront les premiers et principaux bénéficiaires de l'assistance technique et que l'Assemblée des parties contractantes surveillerait et évaluerait l'évolution de l'assistance fournie. Enfin, la résolution prévoit que tout différend pouvant survenir concernant l'interprétation ou l'application du traité devrait être réglé à l'amiable par voie de consultation et de médiation sous les auspices du Directeur général de l'OMPI.

Pourquoi le STLT contient-il des formulaires internationaux types? À quoi servent-ils?

Les formulaires internationaux types contiennent tous les éléments qu'une partie contractante peut exiger dans une procédure devant son office des marques. D'une manière générale, les formulaires internationaux types servent de modèle pour permettre aux parties contractantes d'élaborer leurs propres formulaires. Ces formulaires individualisés peuvent ne pas reprendre certains des éléments figurant dans les formulaires internationaux types mais ne doivent pas contenir des éléments supplémentaires par rapport aux éléments visés dans le formulaire international type correspondant. Les formulaires peuvent donc faciliter considérablement le travail des déposants et de leurs mandataires étant donné qu'aucune partie contractante ne peut rejeter une communication au motif qu'elle ne remplit pas les conditions de forme prescrites dès lors que son contenu correspond à un formulaire international type.

Quels sont les avantages procurés par le STLT?

Les déposants et les propriétaires de marques d'un système national de marques qui fonctionne en conformité avec le STLT sont familiarisés avec les conditions de forme du STLT. Étant donné que les systèmes des marques de toutes les parties contractantes du STLT reposent sur la même série de conditions de forme harmonisées et simplifiées, il leur sera plus facile d'enregistrer des

marques et de maintenir ces enregistrements en vigueur dans n'importe lequel de ces pays. Puisque le STLT interdit les formalités lourdes et onéreuses, ils bénéficieront également de coûts réduits. Parallèlement, le STLT renforce la sécurité juridique pour les déposants et les propriétaires de marques. Étant donné qu'aucune partie contractante ne peut imposer de conditions de forme qui ne sont pas expressément mentionnées dans le STLT, la probabilité de perte accidentelle de droits matériels en cas d'observation de conditions de forme est réduite.

Pour les offices de marques, la rationalisation des procédures diminue les tâches administratives et les coûts de fonctionnement. En outre, l'adoption de procédures harmonisées facilite l'accès des déposants étrangers au système des marques national, ce qui augmente le nombre de dépôts au niveau national. Ces deux facteurs sont de nature à accroître les recettes des offices. L'augmentation du nombre de dépôts devrait aussi améliorer les affaires des agents et conseils en marques.

En résumé, l'adhésion au STLT ouvre des perspectives d'investissement étranger direct accru dans les systèmes de marques nationaux et contribue ainsi au développement économique du pays. Elle permet en outre aux propriétaires de marques nationaux d'étendre la protection de leurs marques à l'étranger.

Quel est le lien entre le STLT et les autres traités?

Le STLT n'oblige pas les parties contractantes à être partie à un autre traité international. Toutefois, il requiert la conformité avec les dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui concernent les marques et avec l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.

Il n'existe pas de lien formel entre le STLT et le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Alors que le système de Madrid établit un système administratif pour le dépôt des demandes internationales, le STLT harmonise les conditions de forme contenues dans les législations nationales ou régionales relatives aux marques. L'adoption de procédures rationalisées en vertu du STLT facilitera néanmoins l'interaction entre les systèmes de marques nationaux ou régionaux et le système de Madrid.

Le STLT et le Traité sur le droit des marques (TLD) sont deux instruments internationaux distincts portant sur le même objet qui peuvent être ratifiés ou auxquels il est possible d'adhérer de manière indépendante. La portée du STLT est toutefois plus étendue. Par rapport au TLD, le STLT n'est pas limité aux marques visibles et n'oblige pas les parties contractantes à accepter les communications adressées à l'office national des marques sur papier. En outre, il prévoit l'inscription des licences et des mesures de sursis et crée une Assemblée des parties contractantes.

Pour plus d'informations, veuillez contacter
l'**OMPI** à l'adresse **www.wipo.int**

**Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle**

34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Téléphone: +4122 338 91 11
Télécopieur: +4122 733 54 28

Publication de l'OMPI N° 508F
ISBN 978-92-805-2577-9