

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 CHINE

Document établi par le Secrétariat

1. Dans une communication datée du 3 juin 2024, le Bureau international a reçu une proposition présentée par la délégation de la Chine concernant la dépendance, pour examen par le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques à sa vingt et unième session, qui se tiendra à Genève du 7 au 11 octobre 2024.
2. Cette proposition fait l'objet de l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

ANNEXE : PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE LA CHINE

(Reçue par le Bureau international le 3 juin 2024 – version originale : Chinois)

Proposition visant à limiter les motifs permettant d'invoquer la dépendance et à restreindre leur portée

Brève introduction

Pour favoriser le rôle positif de la dépendance et réduire ses effets néfastes sur le système de Madrid, il est proposé de limiter les motifs permettant d'invoquer la dépendance et de restreindre leur portée.

I. Contexte

L'article 6 du Protocole de Madrid (ci-après dénommé "Protocole") établit le principe de dépendance de l'enregistrement international des marques, en vertu duquel la protection de l'enregistrement international dépend de l'effet de la demande ou de l'enregistrement de base pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international.

Lorsque les marques de titulaires de droits sont "squattées" par d'autres marques qui obtiennent ainsi une protection dans plusieurs parties contractantes grâce au système de Madrid, l'existence du principe de dépendance permet aux titulaires de droits de déposer des demandes d'opposition, de révocation ou d'invalidation auprès des offices compétents au regard des marques de base; ils peuvent ainsi résoudre par une seule "attaque centrale" le problème de squattage des marques et réduire considérablement les frais qu'ils engagent pour protéger leurs droits.

Cependant, le principe actuel de dépendance se contente de lier l'effet de la protection internationale à celui de la marque de base, sans tenir compte des motifs particuliers permettant de mettre fin à l'effet de la marque de base. Ce système donne une portée excessive à l'attaque centrale et compromet les principes de sécurité juridique et d'équité de la protection internationale; il est ainsi devenu l'une des principales raisons pour lesquelles les utilisateurs hésitent à choisir le système de Madrid.

Il est donc nécessaire d'adapter le principe de dépendance afin de réduire ses effets néfastes et de renforcer la compétitivité et la convivialité du système de Madrid.

II. Proposition

Pour favoriser le rôle positif de la dépendance et réduire ses effets néfastes ainsi que la portée excessive de l'attaque centrale, il est proposé de limiter les motifs permettant d'invoquer la dépendance et de restreindre leur portée. À cette fin, il est proposé aux parties contractantes de faire un choix parmi les options suivantes :

1. La dépendance ne peut s'appliquer dans le cas d'une révocation de la marque de base pour défaut d'usage dans le pays d'origine.
2. La dépendance ne peut s'appliquer si le refus d'enregistrement est fondé sur des motifs relatifs.
3. La dépendance ne peut s'appliquer dans les deux scénarios précédents.

4. La dépendance ne peut être invoquée que pour des motifs précis exclusivement liés à l'intérêt public.

III. Avantages de limiter les motifs permettant d'invoquer la dépendance et de restreindre leur portée

i) Réduire la complexité du système de Madrid et les frais de gestion pour les titulaires d'enregistrements

Pour remédier aux inconvénients du principe de dépendance actuel, le Protocole prévoit une procédure permettant de transformer des enregistrements internationaux en enregistrements nationaux. Toutefois, cette pratique a accru non seulement la complexité du système de Madrid, mais aussi les frais et la charge de travail des titulaires qui utilisent ce système. Le fait de limiter les motifs permettant d'invoquer la dépendance et de restreindre leur portée réduira la fréquence et le nombre des attaques centrales, et le nombre de transformations d'enregistrements internationaux en enregistrements nationaux diminuera en conséquence.

ii) S'abstenir d'invoquer la dépendance en cas de révocation de la marque de base pour défaut d'usage dans le pays d'origine est cohérent avec les tendances actuelles du commerce international et permettrait d'attirer plus d'utilisateurs au sein du système de Madrid

Compte tenu de la forte croissance du commerce international et du développement rapide du commerce électronique transfrontière, les entreprises s'engagent toujours plus dans les investissements et les échanges commerciaux, et elles cherchent à protéger leurs marques à l'étranger. Le système de Madrid, qui est un mécanisme spécialisé de coordination de l'enregistrement et de la protection internationaux des marques, est censé apporter une aide précieuse à ces utilisateurs. En réalité, cependant, les marques employées par des entreprises sur des marchés étrangers ne peuvent pas toujours être utilisées dans leur pays d'origine en raison de différences de langue, de culture et d'habitudes. Or en vertu du principe de dépendance actuel, si une marque de base est radiée dans le pays d'origine pour défaut d'usage pendant trois ou cinq années consécutives, la même marque réellement employée par le titulaire à l'étranger risque de ne plus pouvoir obtenir de protection. Pour éviter ce risque, certains utilisateurs du système de Madrid sont contraints de faire un usage symbolique de la marque de base dans le pays d'origine afin de conserver son enregistrement, mais cette solution entraîne une augmentation des frais de gestion correspondants. D'autres entreprises sont ainsi forcées d'abandonner le système de Madrid et de demander une protection de leurs marques à l'étranger en déposant des demandes directement auprès d'autres offices nationaux. Les parties contractantes peuvent choisir d'exclure cette situation de la demande de dépendance et du mécanisme d'attaque centrale, ce qui inciterait davantage les multinationales et les entreprises ayant des échanges commerciaux avec l'étranger à choisir le système de Madrid afin de bénéficier de ses avantages tout en réduisant les risques et les coûts.

iii) Exclure les motifs relatifs de refus d'enregistrement du mécanisme d'attaque centrale renforce l'équité et la sécurité juridique du système de Madrid et favorise l'équilibre entre l'effet de la protection internationale et celui de la protection nationale.

Les motifs relatifs de refus d'enregistrement d'une marque sont essentiellement invoqués pour régler les conflits entre l'enregistrement de la marque et la demande ou l'enregistrement antérieurs d'autres marques, ainsi que d'autres droits antérieurs. Si les marques de base peuvent être refusées, radiées ou invalidées en raison de ces droits conflictuels dans le pays d'origine, il

est probable que le conflit n'existe pas dans d'autres parties contractantes ayant concédé une extension territoriale de la protection. La perte de protection qui en découle est donc injuste pour le titulaire puisque la marque en question ne contrevient peut-être pas à la législation dans l'État désigné. Cette situation conduit à un déséquilibre entre la protection des enregistrements internationaux et nationaux, et elle aggrave l'insécurité quant à l'effet de la protection des enregistrements internationaux puisqu'il faut détecter certains conflits de droits potentiels en s'appuyant sur des objections et des preuves présentées par des tiers. Au demeurant, cette insécurité découlant de la dépendance concerne toutes les marques ayant obtenu une protection dans les États désignés. Les parties contractantes peuvent choisir d'exclure les motifs relatifs de refus d'enregistrement de la demande de dépendance pour éviter cette situation et renforcer l'équité et la sécurité juridique du système de Madrid.

iv) Réserver l'invocation de la dépendance à des motifs précis exclusivement liés à l'intérêt public favoriserait davantage le rôle positif du mécanisme d'attaque centrale

Outre la possibilité de choisir les motifs pour lesquels la dépendance ne peut être invoquée, les parties contractantes peuvent aussi choisir de réserver l'invocation de la dépendance à des motifs précis liés exclusivement à l'intérêt public. Ces motifs peuvent être par exemple le fait que la marque de base contrevient aux dispositions sur les interdictions d'usage dans la législation du pays d'origine, ou qu'elle est contraire à l'ordre public et à la morale, ou encore que l'enregistrement a été obtenu par des moyens frauduleux tels que la tromperie. Ces situations sont souvent préjudiciables à l'intérêt public des États contractants, qui par conséquent les interdisent. Dès lors, l'office d'origine devrait être autorisé à invoquer la dépendance pour éviter que ces marques n'obtiennent une protection selon le système de Madrid. Cette méthode permettrait de se débarrasser de la majeure partie des emplois injustifiés de la demande de dépendance et de l'attaque centrale. Parallèlement, le principe de dépendance pourrait mieux jouer son rôle positif consistant à protéger l'intérêt public des États contractants et à conférer une légitimité aux enregistrements internationaux.

[Fin de l'annexe et du document]