

## Question Q239

**Groupe National :** Groupe français

**Titre :** **L'exigence de la marque de base dans le système de Madrid**

**Contributeurs :** Martine BLOCH-WEILL  
Sandra CABANNE-DESGRANGES  
Sandra GEORGES  
Elisa GERARD  
**Aurélia MARIE (Présidente)**  
Béatrice THOMAS

**Rapporteur :** Elisa GERARD

**Date:** 23 avril 2014

### Questions

Les groupes sont invités à répondre aux questions suivantes au regard de leurs droits nationaux. Si, pour certaines questions, peuvent s'appliquer tant le droit national qu'un droit régional, veuillez y répondre séparément en fonction de chacun de ces droits.

#### I. Droit actuel et pratique

- 1) **Votre pays est-il partie (i) à l'Arrangement de Madrid Concernant l'Enregistrement International des Marques, (ii) au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'Enregistrement International de Marques et/ou (iii) au Traité sur l'Enregistrement des Marques ?**

La France est partie à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques depuis le 15 juillet 1892. Elle est également partie au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid qu'elle a signé le 28 juin 1989 et ratifié le 7 août 1997 (entré en vigueur en France le 7 novembre 1997).

La France n'est en revanche pas partie au Traité sur l'Enregistrement des Marques, qui avait été adopté à Vienne le 12 juin 1973, était entré en vigueur en 1980 avec seulement cinq Etats contractants (le Burkina Faso, le Congo, le Gabon, le Togo et l'Union Soviétique) et qui fut finalement gelé en 1991 faute d'un nombre suffisant de ratifications.

- 2) **a) Dans la mesure où cela peut être établi, dans combien de décisions de justice publiées une attaque centrale a-t-elle été utilisée durant ces dix dernières années dans votre pays ?**

Il n'existe aucune statistique sur le nombre de marque internationale dont l'invalidité aurait pu être constatée par l'OMPI.

Il semble en tout état de cause, que l'attaque centrale soit peu utilisée en France, ce qui semble également être le cas dans les autres pays de l'Union de Madrid d'après le

sondage figurant dans le rapport du groupe de travail de l'OMPI sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques datant du 1er novembre 2013 et intitulé « Informations concernant la cessation des effets, l'attaque centrale et la transformation ».([http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm\\_ld\\_wg\\_11/mm\\_ld\\_wg\\_11\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_11/mm_ld_wg_11_4.pdf)): sur une période d'un an, allant du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012, les Offices nationaux participant à l'enquête ont indiqué au Bureau international de l'OMPI avoir envoyé 2527 notifications de cessation des effets, mais, selon ces Offices, il convient de noter que seules 618 de ces notifications semblaient résulter d'une attaque centrale (soit seulement 24,46%).

Il est à noter que l'Union européenne a participé à ce sondage. Il en résulte que pour les marques internationales désignant l'Union européenne, 600 notifications de cessation des effets sont relevées, dont 357 relèveraient d'une attaque centrale. Seuls 28 cas de transformations ont été constatés.

L'INPI (l'office français) n'a pas participé à ce sondage.

Le Groupe français a en conséquence procédé à une recherche parmi les décisions de justice publiées entre 2003 et 2014, relatives à l'annulation d'une marque française de base, et d'une marque internationale liée. Seules dix décisions font référence à une « attaque centrale » : le terme d' « attaque centrale » n'est jamais repris expressément, mais il est bien demandé au juge la radiation de la marque internationale sur le fondement de l'article 6 al. 3 de l'Arrangement de Madrid.

Ce petit nombre de décisions s'explique par le fait qu'en réalité, il n'appartient pas aux tribunaux nationaux de prononcer la nullité de la marque internationale dans la dépendance d'une marque de base qui aurait été annulée.

En effet, en application de l'article 6. 4) de l'Arrangement de Madrid : « *en cas de radiation volontaire ou d'office, l'Administration du pays d'origine demandera la radiation de la marque au Bureau international, lequel procédera à cette opération. En cas d'action judiciaire, l'Administration susdite communiquera au Bureau international, d'office ou à la requête du demandeur, copie de l'acte d'introduction de l'instance ou de tout autre document justifiant cette introduction, ainsi que du jugement définitif; le Bureau en fera mention au Registre international.* ».

C'est pourquoi les décisions qui ont pu être trouvées sont peu nombreuses et majoritairement, même quand la demande leur est présentée, ne se prononcent pas sur le sort de la marque internationale dans la dépendance de la marque de base.

Parmi les cas d'attaques centrales, il ne faut pas oublier les cas où la marque internationale est radiée à la suite d'une opposition de la marque de base (en application de l'art.6 du Protocole de Madrid, une simple demande de marque de base est suffisant pour solliciter un enregistrement international). Cependant, faute de statistiques sur les notifications faites par l'INPI ou par l'OMPI, notre groupe de travail n'a pu répertorier les cas de rejet de demande de marque national française constituant la base d'un enregistrement international à la suite d'une opposition.

Le Groupe français estime néanmoins important de souligner l'intérêt de l'attaque centrale dans la résolution des conflits à l'amiable : cette notion est en effet fréquemment utilisée dans les précontentieux pour solliciter des effets hors de France, effets juridiquement automatiques si la marque de base n'a plus d'effet ou est limitée.

**b) Si ces décisions contiennent des considérations importantes au regard du raisonnement, de l'effet ou de l'efficacité d'une attaque centrale, veuillez les énoncer.**

Ci-dessous un tableau de synthèse des décisions de justice françaises publiées entre 2003 et 2014 :

	A	B	C	D	E	F	G
	Cas d'attaque centrale	succès	échec	nature de la demande	effet sur l'enregistrement international	rationale	remarques
1	CA Paris, 4ème ch. section A, 19 janvier <b>2005</b>		X	action en nullité	pas de radiation de la marque internationale	marque de base valide	
2	CA Paris 4ème ch. Section A, 9 novembre <b>2005</b>		X	action en déchéance (pour défaut d'usage sérieux)	pas de radiation de la marque internationale	déchéance prononcée mais <b>délai de 5 ans dépassée</b> pour l'attaque centrale - > marque internationale devenue indépendante de la marque de base	Une attaque centrale ne peut prospérer sur une action en déchéance pour défaut d'usage sérieux en raison du délai de 5 ans si elle a été déposée sous priorité ou concomitamment avec la marque d'origine (délai de 5 ans forcément dépassé)
3	CA Paris, 4ème chambre section A, 1er juin <b>2005</b>		X	action en nullité	pas de radiation de la marque internationale	prétention nouvelle soulevée en appel -> irrecevabilité de la demande	Voir les commentaires en G7, 8 et 9
4	TGI de Beauvais, 1ère ch., 1er décembre <b>2008</b>	X		action en nullité	TGI ordonne la radiation des 7 enregistrements internationaux	nullité des 7 marques de base	succès de l'attaque centrale à 4 jours près !
5	CA d'Amiens, 1ère ch. 2ème section, 22 juin <b>2010</b>	X		action en nullité	confirmation de la décision précédente (TGI de Beauvais)	confirmation de la décision précédente (TGI de Beauvais)	
6	TGI Paris, 3ème ch. 4ème section, 24 juin <b>2010</b>		X	action en nullité	pas de radiation de la marque internationale	marque de base valide	
7	TGI Paris, 3ème ch. 4ème section, 7 juin <b>2012</b>		X	action en nullité	pas de radiation de la marque internationale	marque de base valide	En l'espèce, si la marque de base avait été jugée non valide, le tribunal pose la <b>"question de la compétence</b> d'une juridiction française pour invalider une marque internationale qui ne désigne pas la France"
8	TGI de Paris, 3ème ch. 2ème section, 6 avril <b>2012</b>	X		action en nullité	radiation de la marque internationale	nullité de la marque de base	

9	TGI Paris 3ème ch. 2ème section, 28 juin 2013		X	action en nullité (à titre principal) + en déchéance	TGI refuse de prononcer sur la radiation	Rejet de l'action en nullité et recevabilité de l'action en déchéance, mais <b>incompétence</b> de la juridiction nationale statuant sur la validité de la marque nationale pour se prononcer sur les implications sur la marque internationale	Le tribunal rappelle qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité de la marque internationale. En application de l'article 6. 4) de l'Arrangement de Madrid, il appartient à l'office d'informer de l'invalidité de la marque de base l'OMPI pour que celui-ci en tire les conséquences (réponse à la question que s'était posé le TGI en G7)
10	TGI Paris 3ème ch. 1ère section, 30 janvier 2014		X	action en nullité	TGI refuse de prononcer sur la radiation	<b>incompétence</b> de la juridiction nationale pour statuer sur une demande en nullité d'une marque internationale qui vise le territoire de l'UE (en application de l'art. 96 du règlement CE 207/2009)	idem (voir note en G9)

Il ressort du tableau ci-dessus que la majorité des cas d'attaques centrales soumis aux juges français se fonde soit sur des motifs absolus et ainsi sur une action en nullité de la marque de base pour défaut de caractère distinctif, soit sur des motifs relatifs à savoir l'existence de droits antérieurs. Dans les autres cas, à savoir le cas d'une action en déchéance de la marque de base, l'attaque centrale ne peut en effet prospérer que si la marque internationale a été déposée en dehors du délai de priorité de la marque de base et ainsi plus de cinq ans après l'enregistrement de la marque de base.

Par ailleurs, seuls deux cas d'attaque centrale sur neuf (l'arrêt de la CA d'Amiens de 2010 venant simplement confirmer le jugement du TGI de Beauvais) ont abouti à la radiation de la marque internationale faisant suite à l'annulation de la marque de base en application de l'art. 6 de l'Arrangement de Madrid.

Pour le Groupe français, la rigueur juridique des deux décisions précitées est contestable puisque les tribunaux n'en ont pas le pouvoir (voir 2.a).

En revanche, dans trois arrêts (TGI Paris, 3ème ch. 4ème section, 7 juin 2012 ; TGI Paris, 3ème ch. 2ème section, 28 juin 2013 ; TGI Paris, 3ème ch. 1ère section 30 janvier 2014), le TGI de Paris rappelle qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité de la marque internationale. En effet, si le juge français est compétent pour se prononcer sur la validité de la marque de base, en revanche la radiation de la marque internationale relève uniquement de la compétence du Bureau international de l'OMPI sur demande de l'Office d'origine, en application de l'article 6. 4) de l'Arrangement de Madrid.

En pratique, c'est souvent le Greffe du Tribunal qui transmet la décision à l'Office français, lequel en est ainsi informé et procède aux formalités nécessaires.

Il faut relever qu'en pratique, l'Office français ne s'occupe pas nécessairement de la transmission de cette information et il est recommandé à la partie qui y a intérêt, d'en aviser l'Office et d'insister pour que cette information soit transmise à l'OMPI ou d'en aviser directement l'OMPI.

Le Groupe français s'interroge sur la pratique des Offices étrangers et serait intéressé de connaître leur mode de fonctionnement.

**3) a) Selon votre expérience, le système d'enregistrement international des marques est-il souvent utilisé (plutôt que d'autres possibilités, comme la demande d'enregistrements nationaux séparés) ?**

Le système d'enregistrement international est très souvent utilisé par les titulaires de marques en France. Dans des statistiques en date de 2008, l'OMPI fait référence à la France comme deuxième pays déposant de marques internationales et ce pour la seizième année consécutive (3<sup>e</sup> position dans les statistiques de 2013).

De plus, dans son dernier rapport statistique datant de 2013, l'OMPI constate une augmentation constante des enregistrements internationaux depuis 1995, reflétant précisément une tendance générale à une augmentation des demandes de marques internationales (hormis pour l'année 2009 où la baisse des demandes s'explique par les effets de la récession économique après la crise de 2008).

Enfin, entre 2010 et 2012, huit entreprises françaises sont constamment mentionnées dans le top 50 des demandeurs de marques internationales, et les demandes de marques internationales faites par ces entreprises sont également en constante augmentation.

**b) Si la réponse est négative, est-ce du fait qu'il est difficile d'obtenir la demande/l'enregistrement de base ou bien y-a-t-il d'autres raisons ? Dans ce dernier cas, quelles sont ces autres raisons ?**

-

**c) Si la réponse est positive, est-ce parce-que cela est plus avantageux en terme de coûts ou bien y-a-t-il d'autres raisons ? Dans ce dernier cas, quelles sont ces autres raisons ?**

L'enregistrement international présente plusieurs avantages pour le propriétaire d'une marque, ayant un critère de rattachement. En effet, la France est membre de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, membre de l'Union européenne et le français est l'une des langues officielles du système de Madrid :

- le titulaire d'une marque enregistrée ou d'une demande n'a à déposer qu'une demande internationale, en une seule langue, et à payer des taxes d'un montant réduit au regard du coût des dépôts nationaux (au lieu de déposer une demande auprès de l'Office des marques de chacune des Parties contractantes, dans des langues différentes, et de payer une taxe différente à chaque Office).
- l'enregistrement est automatique dans l'Etat désigné si cet Etat n'a pas notifié son refus dans le délai applicable.
- les modifications ultérieures à l'enregistrement, par exemple la modification du nom ou de l'adresse du titulaire, le changement (global ou partiel) de titulaire ou la limitation de la liste des produits et des services, peuvent être inscrites et produire leurs effets à l'égard de la majorité des Parties contractantes désignées moyennant l'accomplissement d'une seule formalité et le paiement d'une seule taxe.
- il n'y a qu'une seule date d'expiration et un seul enregistrement à renouveler.

- il est possible d'étendre la protection attachée à sa marque par des désignations postérieures moyennant les mêmes avantages en termes de forme et de coûts.

#### **4) Si votre pays est partie au Protocole : la transformation est-elle souvent utilisée dans votre pratique juridique ? Pourquoi oui, ou pourquoi non ?**

Depuis l'adoption du Protocole et la suppression de la clause de sauvegarde, il est possible, quand la marque internationale est invalidée, de transformer un enregistrement international invalidé en autant de dépôts nationaux que de pays initialement désignés.

Ainsi, quand la marque internationale invalidée désigne la France, le titulaire étranger pourra transformer la désignation française de la marque internationale en dépôt national français. De la même façon, la marque internationale désignant par exemple l'Espagne, cessant de produire ses effets, à la suite de la radiation de la marque de base française, pourra être transformée en dépôt national espagnol. Par ailleurs, lorsque la désignation dans la marque internationale est l'Union Européenne, elle peut également être transformée en autant de désignations nationales, dont la France, dans le dépôt international. Ceci est le résultat de la combinaison des règles communautaires et du Protocole de Madrid.

Il n'existe pas cependant de statistiques officielles (Observatoire de l'INPI ou OMPI) concernant la question de la transformation. Il semblerait toutefois que la transformation soit rarement utilisée en France.

Si l'on s'en tient aux sondages figurant dans le rapport du groupe de travail de l'OMPI sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques datant du 1er novembre 2013 et intitulé « Informations concernant la cessation des effets, l'attaque centrale et la transformation » ([http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm\\_ld\\_wg\\_11/mm\\_ld\\_wg\\_11\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_11/mm_ld_wg_11_4.pdf)), il y a moins de 0.5% des marques internationales qui sont transformées (127 transformations sur 29770 marques internationales).

Si l'on considère que c'est l'attaque centrale qui devrait être le plus souvent à l'origine des transformations, là encore le pourcentage de transformation n'est que de 20%.

Cela peut peut-être s'expliquer pour différentes raisons:

- le titulaire d'une marque peut perdre l'intérêt pour la protection de sa marque à l'étranger s'il perd sa marque dans son pays de base.
- le titulaire de la marque internationale a pu avoir le temps de vérifier la pertinence économique des pays choisis dans sa marque internationale et décidera en connaissance de cause de transformer ou non la marque dans ses seuls pays d'intérêts en payant les taxes y afférentes.
- En tout état de cause, les transformations en marques nationales engendrent des coûts importants.

Ainsi tant l'attaque centrale que la transformation sont des outils juridiquement utiles, mais qui paraissent peu utilisés dans la pratique, notamment pour des raisons de coûts. Il semble donc que ces possibilités ne constituent de loin pas l'attrait principal du système de la marque internationale.

## II Considérations de principe et propositions pour l'amélioration de la loi actuelle

### 5) a) L'exigence d'une marque de base doit-elle être abolie ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?

Cette question a fait l'objet de longues discussions au sein du Groupe français, l'exigence actuelle d'une marque de base présentant plusieurs avantages, et plusieurs inconvénients.

Principalement, il est difficile de concevoir un système où la marque de base serait supprimée, mais pas l'attaque centrale, un des intérêts importants et historiques du système de Madrid (cf. Question 6).

Mais comme nous le verrons ultérieurement, le Groupe français a abouti à la conclusion que la dépendance de 5 ans et la notion d'attaque centrale peuvent à ce jour être supprimées du système de Madrid sans réel préjudice pour les usagers.

Dès lors, à l'issue de ces échanges, le Groupe français est **favorable à l'abandon de l'exigence d'une marque de base comme condition au dépôt d'une marque internationale.**

Ce système présente en effet aujourd'hui de nombreuses contraintes, et son abolition est rendue d'autant plus souhaitable au regard des dysfonctionnements observés.

#### i) Contraintes:

Le dépôt international est lié à l'enregistrement de la marque nationale de base, et ce dès l'origine et avant même d'étudier la question du lien de dépendance de 5 ans existant entre marque de base et enregistrement international. Le Groupe français constate que la règle de l'identité entre la marque de base et la marque internationale (identité de nature/ signe / produits et services / titulaire) est très contraignante pour les déposants : ceux-ci sont obligés de calquer la marque internationale sur la demande nationale de base, tout en sachant par avance que dans les pays visés par la suite, les standards imposés par l'Office national ne seront pas nécessairement acceptés.

Cette condition serait adaptée au système international si les Offices disposaient de règles d'examen harmonisées. Mais ce n'est pas le cas, et on contraint par exemple un déposant à adopter, pour sa marque internationale, un libellé précis correspondant au libellé de la marque de base, tout en sachant d'ores et déjà que certains des Offices des pays qui seront visés au sein de sa marque internationale n'accepteront pas ce libellé.

Rappelons enfin la multiplication des strates d'examen de forme dans le système actuel, strates qui peuvent se contredire l'une l'autre au détriment du déposant :

- Examen de base par l'Office national
- Examen formel par l'OMPI (classes, libellés et taxes)
- Examen par les Offices des pays désignés

#### ii) Dysfonctionnements:

Le Protocole de Madrid a permis de procéder à un dépôt international avant que la marque de base ne soit enregistrée. Pour autant, au cours de son examen, la marque de base sera bien souvent limitée dans son étendue de protection, ne serait-ce que par des modifications de libellé, et parfois refusée à l'enregistrement.

Quand bien même le déposant souhaiterait attendre la fin de l'examen national avant d'étendre les effets de sa marque de base via un dépôt international, les retards dans l'examen des conditions de fond et la notification des refus sont sources de difficultés.

Ceci est préjudiciable au déposant désireux d'obtenir des droits via le système de Madrid sans pour autant perdre le bénéfice de la priorité.

En France, l'examineur de l'INPI est tenu de se prononcer sur le caractère distinctif d'une marque dans les 4 mois suivant la date de réception de la demande par l'INPI (article R.712-11, 2<sup>o</sup>, du Code de la Propriété Intellectuelle). Cependant, si le déposant conteste la décision rendue, les délais sont aujourd'hui de plus de 2 ans avant d'obtenir une décision!

Concernant l'identification des produits et services visés, l'examineur français n'est en revanche tenu par aucun délai. Il peut donc émettre des objections sur le libellé après le délai de priorité de 6 mois ce qui peut donc être postérieur au dépôt de la marque internationale fait avec le libellé initial.

### **Ce système aboutit ainsi à des dysfonctionnements et des inégalités de traitement selon le pays dont ressort le déposant :**

- La validité de sa marque internationale est conditionnée par l'examen d'une marque de base, examen qui différera d'un pays à l'autre
- Certains devront procéder à un dépôt avant la fin de l'examen national s'ils veulent bénéficier du délai de priorité, et prennent ainsi le risque d'engager des frais inutilement si la marque de base est finalement refusée

Le Groupe français est donc favorable à l'abandon de ce système, qui implique aujourd'hui plus d'inconvénients que d'avantages pour les déposants.

Pour autant, le principe d'une « base » internationale ne doit pas être abandonné : disposer d'un tronc commun à toutes les désignations permet de délimiter les contours de la marque internationale dans son ensemble, et le Groupe français souhaite maintenir cette notion.

Le Groupe français propose ainsi un système dans lequel la marque internationale serait déposée, pour un signe précis et avec un libellé déterminé, désignant différents pays, sans être reliée à une marque de base et dont les différentes désignations feraient ensuite l'objet d'un examen par chaque office national concerné.

### **b) Si la réponse à (a) est oui, comment doit fonctionner le nouveau système ?**

Le Groupe français propose la mise en place d'un nouveau système proche de ceux adoptés en matière de modèles et de brevets internationaux.

Rappelons que le système de La Haye, administré par l'OMPI, permet le dépôt, sans demande de base, d'un modèle international.

En parallèle, le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), administré également par l'OMPI, permet le dépôt, sans demande de base, d'un titre international produisant virtuellement ses effets dans tous les Etats membres du PCT. Le déposant dispose d'un délai pour choisir ensuite les pays pour lesquels il souhaite effectivement obtenir une protection.



Un système alternatif pourrait être appliqué au système de Madrid.

#### **i) Emprunts au PCT et au système de La Haye**

Le déposant procéderait au dépôt, sans marque de base, d'une marque internationale, « globale » moyennant le paiement d'une somme forfaitaire, puis disposerait d'un délai pour acquitter les taxes et émoluments relatifs uniquement aux pays et territoires l'intéressant.

Ce système permet de continuer à bénéficier d'un délai de priorité courant à compter du dépôt de la demande internationale « de base », sans être freiné par les inconvénients liés à un dépôt national de base.

#### **ii) Emprunts majeurs au système de Madrid**

Pour autant, contrairement au système du PCT, le déposant disposerait toujours de la possibilité d'effectuer des désignations postérieures: l'exploitation d'une marque évolue constamment, et il serait inadapté de contraindre le déposant à choisir les pays l'intéressant sans possibilité ultérieure de faire évoluer sa protection internationale.

A l'instar du système actuel, les déposants devraient en outre satisfaire au moins l'une des conditions suivantes:

- a) avoir la nationalité d'une partie contractante ou d'un État membre d'une organisation internationale qui est une partie contractante, comme l'Union Européenne, ou
- b) avoir un domicile sur le territoire d'une partie contractante, ou
- c) avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'une partie contractante

**En pratique, le Groupe français estime qu'un examen harmonisé de la demande internationale devrait être effectué directement par l'OMPI (cf. III pour détails).**

Pour le moins, cet examen devrait porter sur les **conditions de forme** de la demande internationale: cet examen de forme harmonisé permettrait au déposant d'être assuré qu'une fois que sa demande est formellement acceptée par l'OMPI, il ne devra pas faire face à d'autres exigences formelles pouvant varier selon les pays ou les régions.

Une harmonisation des **conditions de fond** (motifs absolus et relatifs) qui sont à ce jour extrêmement variables selon les législations et pratiques locales, serait opportune mais paraît plus difficile à mettre en place.

Une harmonisation complète de l'examen serait cependant dans l'intérêt du déposant, et constituerait un système sûrement plus attractif en termes de coûts et de temps d'obtention du titre final.

Ainsi, l'OMPI aurait idéalement un rôle plus important que celui de simple Office récepteur, comme dans le système PCT, qui lui permettrait un réel accompagnement des déposants.

#### **c) Entrevoyez-vous des problèmes dans la mise en œuvre de ce nouveau système ?**

Avant tout, il n'est pas certain que les Etats et Organisations intergouvernementales acceptent de se dessaisir des attributions de leurs Offices locaux au profit de l'OMPI, concernant l'examen de la validité des marques, même sur les seuls motifs absolus.

Une harmonisation des conditions d'examen appellera ainsi nécessairement des discussions longues avant que les Etats ne trouvent un compromis acceptable.

De plus, la charge de travail qui serait dévolue à l'OMPI serait désormais largement accrue, l'Office étant désormais amené à traiter en direct avec des milliers de déposants à travers le Monde et non plus avec les seuls Offices.

Il nous semble cependant que l'OMPI dispose aujourd'hui de la structure suffisante pour faire face à un dépôt et un examen centralisé (1238 employés à ce jour, contre seulement 7 en 1893, d'après l'historique disponible sur le site de l'OMPI). En outre, ce système fonctionne déjà correctement à l'égard des brevets et des modèles (même si le nombre de modèles internationaux déposés à ce jour est inférieur au nombre de marques internationales : 2 990 modèles internationaux déposés en 2013, contre 46 829 demandes de marques internationales sur la même année, [http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article\\_0002.html](http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0002.html)).

**6) a) La dépendance à l'égard de la marque de base doit-elle être abolie ? Pourquoi ?**

Le Groupe français étant favorable à l'abandon de l'exigence de la marque de base, il est également favorable à l'abandon de la dépendance de l'enregistrement international à l'égard de la marque de base. Il nous est en effet apparu difficilement concevable de supprimer la marque de base sans supprimer la règle de la dépendance.

Par ailleurs, le Groupe français a convenu, après un long débat dont les termes sont résumés ci-dessous, que la dépendance et l'attaque centrale, malgré leur intérêt résiduel notamment au regard de la simplification des mécanismes et des procédures, comportent davantage d'inconvénients et de contraintes qu'elles ne génèrent d'avantages pour les usagers. Elles pourraient donc être abolies.

**i)** Selon la règle de la dépendance, l'enregistrement international demeure, pendant une période de cinq ans, dans la dépendance du dépôt ou de l'enregistrement national ou régional qui lui sert de base. Par conséquent, si au cours de cette période, la marque de base est retirée, rejetée ou annulée, celle-ci cesse de produire ses effets et avec elle, l'enregistrement international qui en dépend. Il en va de même mutatis mutandis dans le cas où la marque est simplement limitée.

Ainsi, le tiers qui obtient l'annulation d'une marque dans le pays d'origine de cette dernière, profite, à travers la disparition de cette marque de base, des mêmes conséquences dans tous les pays désignés sans avoir à y introduire d'action en justice et ce, même si la cause de disparition du pays d'origine n'existait pas dans les autres pays désignés dans la marque internationale. Une telle action dirigée à l'encontre de la marque de base est qualifiée d'attaque centrale.

**ii)** Les mérites de ce lien entre la marque de base et la marque internationale sont certains lorsque la cause de radiation existe sur le territoire de la marque de base et dans les pays désignés par l'enregistrement international. Par ailleurs, une cessation des effets ainsi centralisée dispense le demandeur d'avoir à invoquer la même cause de nullité dans chaque pays désigné par la marque internationale. Nous avons d'ailleurs longuement évoqué le poids et le moyen de pression que confère un tel lien au titulaire de droits désireux de conclure un accord transactionnel mondial.

**iii)** La dépendance et l'attaque centrale sont moins justifiées et plus discutables en revanche, lorsque la cause de cessation des effets est propre au pays d'origine. Le bénéficiaire de l'attaque centrale obtient alors des effets auxquels il n'aurait pu prétendre si la marque en cause avait été protégée dans les pays désignés, par des enregistrements nationaux.

Ainsi qu'il a été développé à la question 5) a), des différences d'examen existent selon les pays (délais d'examen plus longs dans certains pays, appréciation différente des libellés admissibles ou quant au caractère distinctif de la marque déposée). De la même façon, une fois la marque de base enregistrée, des différences d'appréciation selon les juridictions nationales existent. Il n'est donc pas souhaitable de soumettre la totalité de l'enregistrement international à la validité de la marque de base pendant 5 ans car un tel système aboutit à des inégalités de traitement selon la loi du pays de la marque de base.

Cela génère également une fragilisation de l'enregistrement international.

Enfin et surtout, la règle de la dépendance est discutable du point de vue des principes juridiques applicables au droit des marques. Ce système est en effet contraire :

- au principe d'indépendance des marques nationales posé par l'article 6§3 de la Convention de Paris (selon lequel « *Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine.* ») et décrit par Roubier (le droit « *une fois acquis dans un pays, doit être régi entièrement par la loi de ce pays.* »)
- ainsi qu'au principe de territorialité selon lequel le droit de marque est attaché à un titre valable sur un territoire donné ou à un droit conféré par une loi nationale et ne s'étend pas en dehors de ce territoire

**iv)** Le Groupe français s'est accordé sans difficultés sur le fait de considérer que marque de base et dépendance sont deux problématiques interdépendantes. Si la première disparaît conformément à la solution préconisée sous la question 5), l'autre ne peut survivre.

Ainsi, si le déposant est désormais admis à procéder à un dépôt international « global » sans demande de base, en bénéficiant d'un examen harmonisé effectué directement par l'OMPI ; le système de l'attaque centrale devient inopérant.

En effet, dans ce contexte sur quel droit national reposerait le lien de dépendance de l'enregistrement international ?

- Est-ce que l'enregistrement international devrait dépendre de l'Office du domicile ou de la nationalité ou de l'établissement du déposant ? Cela reviendrait à un maintien officieux de la marque de base.
- Est-ce que l'enregistrement international devrait dépendre de l'une ou l'autre des désignations territoriales dans l'enregistrement international ? Cela fragiliserait à l'excès l'enregistrement international qui se trouverait soumis à toute sorte d'aléas locaux et ce, alors même qu'un examen harmonisé serait effectué en amont.

Par conséquent, le Groupe français défend la position selon laquelle la règle de la dépendance pourrait être abolie et ce sans réel préjudice d'ordre pratique pour les usagers, puisqu'en pratique l'attaque centrale, qui est l'intérêt principal de cette dépendance, est peu usitée.

**b) Dans la négative, la dépendance devrait-elle être modifiée ? Si oui, comment (ex. Une durée différente, devrait-elle s'appliquer uniquement à certains cas de nullité ou uniquement sur les territoires où le demandeur a des droits antérieurs) ? Pourquoi ?**

-

**7) Etes-vous favorable à un gel de l'application de la clause de dépendance de 5 ans et quelles sont vos remarques à cet égard ?**

Le Groupe français est favorable à la suppression pure et simple de la dépendance et non à une solution médiane de gel de l'application d'une telle dépendance. Toutefois, la suppression de la dépendance nécessiterait la convocation d'une conférence diplomatique pour modifier les traités. Le Groupe français est conscient de la difficulté et de la longueur d'un tel processus.

Cependant le Groupe français perçoit le système de la marque de base et de la clause de dépendance comme un tout indivisible. Pour cette raison, il n'est pas favorable à un gel de l'application de la clause de dépendance.

**8) a) Pensez-vous que l'exigence de la marque de base fonctionne mal dans le cadre de traductions, translittérations, et transcriptions dans des pays utilisant différents systèmes d'écritures/langages ?**

De façon liminaire, le Groupe français précise que cette question de translittération, traduction, transcription de marque de base et de demande internationale est circonscrite au cas où une ou des dénominations ou chiffres sont inclus dans le dépôt de marque.

En effet, le français étant d'une part en caractères latins et d'autre part l'une des langues de la demande internationale du système de Madrid, les questions de translittération (« opération d'un système d'écriture vers un autre système d'écriture indépendamment de la prononciation »), de transcription (« opération visant à une substitution au profit d'une prononciation vers une langue cible »), ou de traduction (« opération visant à faire passer un texte rédigé dans une langue [langue source] à un texte rédigé dans une autre langue [langue cible]») requises lors d'une demande internationale fondée sur une marque de base ne se posent pas au regard du nom du déposant, de celui des mandataires et de l'adresse.

De la même façon, l'adoption en France des chiffres arabes et romains est déjà conforme aux exigences des règles du système international lors d'une demande de marque internationale.

En revanche, ces questions de translittération, transcription, traduction se posent pour des pays utilisant des caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains.

Les marques déposées et constituées de ces caractères ou chiffres, relèvent de la catégorie 28 de la Classification Internationale des éléments figuratifs des marques

établie en vertu de l'Arrangement de Vienne Septième édition (dénommé ci-après Code de Vienne).

Plus précisément les marques composées en tout ou partie (a) de caractères arabes relèvent de la sous catégorie 28.1 du Code de Vienne , (b) de caractères chinois ou japonais relèvent de la sous catégorie 28.3 du Code de Vienne, (c) de caractères cyrilliques relèvent de la sous catégorie 28.5 du Code de Vienne (d) de caractères grecs relèvent de la sous catégorie 28.7 du Code de Vienne (e) de caractères hébraïques relèvent de la sous catégorie 28.9 (f) de caractères latins relèvent de la sous catégorie 28.11 du Code de Vienne

Le nombre de marques internationales composées en tout ou partie des caractères autres que latins ayant pour Office d'origine la France peut être évalué à :

- 137 marques internationales inscrites avec des caractères arabes,
- 142 marques internationales inscrites avec des caractères chinois ou japonais
- 503 marques internationales inscrites avec des caractères cyrilliques
- 39 marques internationales inscrites avec des caractères grecs
- 2 marques internationales inscrites avec des caractères hébraïques

(<http://www.wipo.int/madrid/fr/romarin>),

Le Groupe français estime que la question de l'AIPPI relative aux difficultés rencontrées par la nécessité d'une marque de base dans le contexte de transcriptions, traductions, des translittérations peut avoir plusieurs acceptions.

- i) La première acception consiste pour le Groupe français à déterminer quelles sont les difficultés de transcriptions, traductions, translittérations à surmonter lors du dépôt de la marque de base et de la marque internationale, la règle de l'identité des signes s'appliquant.

Dans une telle hypothèse, le Groupe français estime que les questions de transcriptions, traductions, de translittérations au regard de la définition de l'objet du droit de la marque ne sont pas inhérentes à l'existence de la marque de base mais à l'existence de plusieurs systèmes de caractères applicables dans le monde, avec des sons non connus dans certains pays.

En d'autres termes, cette question se pose aussi bien lors de dépôts nationaux dans d'autres langues, d'autres systèmes d'écritures que celui adopté en France, que lors du dépôt d'une marque de base française, alors que le marché d'exploitation n'est pas limité à la France.

Le système actuel, dans ce contexte, n'offre aucune souplesse par rapport à la marque de base.

- ii) La deuxième acception de la question de l'AIPPI envisagée par le Groupe français est de s'interroger sur les conséquences de ces transcriptions, translittérations, traductions de la marque de base au regard du droit national français.

Dans cette deuxième acception, le Groupe français considère que cette question existe que la marque française soit une marque de base ou non.

Ainsi, à titre illustratif, dans le cas où une marque nationale française de base est

composée uniquement en caractères arabes

(translittération Bic

en arabe), le titulaire de cette marque pourrait exploiter cette marque directement ou indirectement via des licences et des campagnes publicitaires idoines en France.

A défaut, cette marque nationale française de base est susceptible d'une action en déchéance si elle n'a pas été exploitée en France au cours des cinq ans précédant la demande en déchéance.

- iii) La dernière acception de la question de l'AIPPI envisagée par le Groupe Français est de vérifier l'impact de la marque de base au regard des pays visés dans la marque internationale.

L'objet de son droit étant défini par le déposant /demandeur d'une marque de base ou de la marque internationale lors du dépôt, le Groupe français s'interroge sur les marques qu'il convient de déposer lorsque les territoires visés dans la marque internationale ont des systèmes de caractères et sons distincts de ceux appliqués en France.

Si l'exigence d'une marque de base est conservée, le Groupe français s'interroge sur l'opportunité d'un nouveau système dans lequel il pourrait être déposé une marque de base par exemple en caractères latins avec une marque internationale reproduisant ces mêmes caractères latins et intégrant pour les pays qui le nécessitent, ses autres translittérations, traductions, transcriptions du signe latin (avec un maximum de signes dans une marque à déterminer).

Ceci est toutefois de nature à poser des problèmes très importants car selon les systèmes linguistiques et les prononciations, un terme ne se traduit pas de manière automatique dans un autre système de caractères.

Ainsi, par exemple, pour translittérer un terme latin en chinois, il existe de multiples combinaisons possibles, tenant compte de la prononciation ou de la signification du terme considéré.

Ceci pourrait faire l'objet d'une étude plus spécifique par l'AIPPI.

**Dans un tel cas, soutenez-vous une modification du système de Madrid selon laquelle il serait considéré que, lors d'une requête d'un usage réel et sérieux, l'usage d'une marque traduite, translittérée, transcrite, vaudrait exploitation de la marque. Merci de lister les conditions exigées pour un tel usage (eg prononciation identique et/ou signification)**

Le Groupe français comprend qu'il doit communiquer sa position sur les conséquences de l'exploitation d'une translittération, traduction, transcription du signe d'une marque enregistrée.

Plusieurs cas sont à envisager :

- i) Le premier cas est celui où la marque de base et sa marque internationale sont déposées en caractère latins.

Cependant, cette marque internationale en caractère latins, désignant par exemple la Corée du Sud, sera exploitée selon la translittération, transcription coréenne, sans exploitation dans ce pays du signe déposé en caractères latins.

Est-il possible qu'une telle exploitation vaille exploitation de la marque déposée ?

Pour le Groupe français, aujourd'hui, déclarer qu'un tel usage vaut exploitation de la marque déposée relève de la législation nationale et des autorités locales compétentes. Ceci semble être déjà le cas en Corée du Sud (décision de la Cour Suprême du 26 septembre 2013).

Imposer cette règle dans tous les pays relevant du système de Madrid nécessiterait une étude/enquête complémentaire pays par pays.

Le Groupe français est favorable à une étude plus précise.

- ii) Le deuxième cas est celui où la demande de marque internationale est effectuée, en comprenant dans la même demande des caractères chinois, cyrilliques, hébraïques, ...etc, selon les pays revendiqués, si bien que la marque ne serait exploitée dans un pays donné pour partie du signe.

Le Groupe français est en tout état de cause favorable à un système efficace et pratique, qui permette de s'adapter à ces différents cas de figure..

**b) Y a-t-il d'autres aspects relatifs à l'exigence de la marque de base qui ne fonctionnent pas bien et en ce cas, quels changements devraient être envisagés ?**

Pour le Groupe français, les règles imposées par les pays relevant uniquement de l'Arrangement de Madrid (il est vrai limité actuellement à l'Algérie) peuvent avoir des conséquences contraignantes sur les pays autres relevant soit uniquement du Protocole soit des deux systèmes.

Le Groupe français par ailleurs estime que l'étude du libellé des produits des marques et sa classification par l'Institut National de la Propriété Industrielle en France et par l'OMPI est une source de lenteur et de coûts administratifs inutiles pour les parties prenantes du système.

En outre, l'impossibilité à l'heure actuelle de saisir directement l'OMPI de la disparition de la marque de base pour procéder à la radiation de la marque internationale, ou en cas de limitation, de sa limitation, selon la règle de la dépendance est source de lenteur pour les parties prenantes.

Le Groupe français est en faveur de laisser le choix au déposant, dont le pays relève du Système de Madrid ou pouvant bénéficier du système de Madrid, la possibilité de saisir l'OMPI plutôt que l'Office national, non seulement pour la marque internationale mais dès la demande nationale, dans le système d'une marque de base.

La question de la dépendance de la marque de base et de la marque internationale est étudiée au point 6).

### III. Propositions pour une harmonisation

**L'harmonisation est-elle souhaitée ? Dans l'affirmative, merci de répondre aux questions suivantes *indépendamment* de vos lois nationales.**

Oui, le Groupe français pense qu'une harmonisation est souhaitable. Ainsi que cela a été détaillé au point 5, le Groupe français préconisant l'abandon de l'exigence d'une marque de base comme condition au dépôt d'un enregistrement international, un examen harmonisé de la demande devra être effectué directement par l'OMPI. Cette harmonisation devra concerner, ainsi que détaillé au point précité, à tout le moins les conditions de forme de la demande.

A cet égard, le Groupe français recommande que l'examen de la classification et du libellé des produits et services revendiqués dans la demande, qui est effectué par l'OMPI, soit opposable aux Offices nationaux et/ou régionaux désignés dans la demande.

Cela permettrait ainsi au déposant d'éviter la triple strate d'examens et la multiplication des notifications et des coûts qu'elles engendrent (5a)i – exemple notamment des USA), et d'être titulaire d'un titre unifié quant à l'étendue des produits et services couverts par son enregistrement.

**9) Est-il nécessaire d'harmoniser les motifs absolus et relatifs, permettant ainsi un examen des marques internationales par l'OMPI, ainsi que possiblement les oppositions et actions en nullité (d'une manière similaire aux enregistrements de marques communautaires gérés par l'OHMI), ou est-il préférable de ne pas harmoniser ces points (parce que ce ne serait pas faisable, ou pour d'autres raisons) ? Notez que cette question vise uniquement à demander si cette harmonisation est souhaitée comme résultant du changement de l'exigence de la marque de base; la question de savoir comment un tel système fonctionnerait excède le cadre de cette question de travail.**

Le Groupe français considère que, même si cela pourrait être favorable au déposant, il serait extrêmement difficile d'harmoniser un examen de l'ensemble des conditions de fond.

On peut cependant envisager une harmonisation relative à certains motifs qui seront appréciés de la même manière, globalement, dans les différents Etats membres.

Le Groupe français rappelle que :

- Les motifs absolus à l'enregistrement d'une marque sont habituellement les suivants:
  - les signes impropres à constituer une marque,
  - les marques dépourvues de caractère distinctif;
  - les marques génériques;
  - les marques descriptives;
  - les marques déceptives;
  - les marques composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
  - les marques jugées contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
- Les motifs relatifs peuvent quant à eux exister lorsque la demande de marque pour laquelle la protection est demandée se heurte à des droits antérieurs de tiers (se pose alors notamment la question de l'appréciation du risque de confusion).



Il apparaît clair pour le Groupe français qu'une harmonisation de l'examen des motifs relatifs est compliquée. En l'état et faute d'harmonisation des conditions de ces motifs relatifs, il paraît préférable de laisser aux Offices nationaux ou régionaux concernés le soin de vérifier ce point.

Concernant les motifs absolus, s'ils sont généralement les mêmes dans de nombreux pays, leur appréciation concrète diffère sensiblement selon les Offices concernés et peut donner lieu à une multiplication des notifications de refus provisoire d'enregistrement au sein d'un même enregistrement international, ce qui génère :

- des coûts importants pour le déposant,
- un rallongement du délai d'octroi de protection, qui peut s'avérer problématique pour le déposant en fonction de l'exploitation envisagée du signe,
- une incertitude quant à l'étendue de ses droits.

Le Groupe français reste donc favorable à la recherche d'un système dans lequel le maximum de motifs absolus serait apprécié de manière centralisée par l'OMPI.

A titre d'exemple, la conformité aux dispositions de l'article 6 ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883, relatif aux emblèmes d'État, signes officiels de contrôle et emblèmes d'organisations intergouvernementales, peut facilement être analysée de manière centralisée

Si cet examen de certaines conditions de fond et de forme est susceptible d'entraîner un surcroît de travail de l'OMPI, il est à noter que la suppression de la marque de base simplifierait en parallèle le travail actuellement effectué par l'OMPI sur le fondement de la règle 11 du Règlement d'exécution commun.

**10) Merci de lister brièvement vos remarques concernant la réponse donnée au point 9) (qui peuvent par exemple se rapporter à la faisabilité, l'efficacité, les coûts, le besoin potentiel de nouvelles autorités judiciaires, etc.).**

Ainsi que précisé à la question **5b)**, une harmonisation complète de l'examen serait dans l'intérêt du déposant et constituerait un système sûrement plus attractif en termes de coûts et de temps d'obtention du titre final.

D'ores et déjà, l'outil mis à la disposition par l'OMPI pour les recherches de marques à l'identique (base de données mondiale sur les marques) peut être salué. A l'heure actuelle cependant, tous les pays n'y figurent pas. Ainsi, la base de l'INPI pour la France n'y est pas rattachée.

Outre ces outils d'ores et déjà existant ou en cours de réalisation, et dont on voit que la mise en œuvre se heurte à des réticences, une harmonisation des conditions d'examen ne sera pas aisée car elle se heurtera de plein fouet aux législations et pratiques locales, sans mentionner les conséquences économiques pour les pays contractants (au regard notamment des taxes qui ne seront plus perçues par les Offices nationaux ou régionaux-hypothèse d'une nouvelle classe désignée, du dépôt d'une opposition etc.).

Il semble donc plus simple au Groupe français de confier à l'OMPI l'examen sommaire de la demande d'enregistrement afin qu'il soit en mesure de refuser les demandes manifestement inacceptables pour l'ensemble des pays contractants (telles que les marques contrevenant à l'article 6 *ter* de la CUP).

Une telle possibilité supposerait néanmoins en corollaire qu'il soit possible pour le déposant de contester cette décision, dans des conditions de recours à déterminer.

Il semble en revanche plus difficile que l'OMPI, et non plus les Offices nationaux et régionaux, puisse procéder à l'examen de l'ensemble des motifs absolus et relatifs de refus de protection.

En effet ceci supposerait au préalable une harmonisation de ces mêmes motifs pour l'ensemble des pays contractants.

Le Groupe français cite à titre d'exemples deux difficultés que poserait une harmonisation de ces motifs :

- *Concernant la disponibilité du signe*, on pourrait envisager une recherche centralisée par l'OMPI. Mais si la recherche peut être centralisée, il sera difficile d'en harmoniser l'analyse, car les critères relatifs à l'existence d'un risque de confusion diffèrent d'un pays à l'autre, sauf à déléguer ces aspects une fois harmonisés, aux offices nationaux ou régionaux désignés.
- *Concernant l'appréciation du caractère distinctif*, un signe peut être distinctif dans une langue et pas dans une autre. Certains signes sont considérés comme contraires à l'ordre public dans un pays, et pas dans d'autres. Certaines formes de marques sont refusées à l'enregistrement par nature dans certains pays (par exemple, sous certaines conditions, c'est le cas des slogans en Grèce ou en Suisse), etc. Il est évident que chacun entendra faire valoir sa position et sa pratique locale et qu'une harmonisation risque d'être difficile à mettre en place.

Un tel renforcement du pouvoir de l'OMPI et donc une harmonisation des conditions d'examen impliqueraient en outre nécessairement la mise en place :

- d'un organe de contrôle des décisions de refus d'octroi de protection fondées sur des motifs absolus.  
Plusieurs hypothèses sont envisageables: un ou plusieurs degrés de recours? Même système que l'OHMI ? Instances arbitrales? Désignation d'un Office d'un pays membre qui appliquerait des *guidelines* de l'OMPI?
- d'un organe chargé d'examiner les procédures d'opposition mais également les actions en nullité fondées sur la base d'un droit antérieur dans l'un des pays visés par la demande.  
Là encore, afin de ne pas retomber dans les inconvénients du système de l'attaque centrale, cette opposition comme cette action en nullité ne pourraient concerner que la partie de la demande qui est antériorisée par un droit de tiers, et non l'ensemble des pays désignés dans l'enregistrement international.

Il est vrai qu'une harmonisation complète de l'examen d'une demande d'enregistrement international qui serait désormais effectué par l'OMPI est une solution séduisante. Ainsi, un règlement à l'instar de celui adopté pour les marques communautaires, pourrait dans l'avenir être envisagé pour régler les questions telles que celles des motifs absolus, motifs relatifs, des oppositions ou encore des actions en nullité.

Le Groupe français considère enfin que l'OMPI pourrait bénéficier de pouvoirs très larges et donner ensuite délégation aux Offices nationaux ou régionaux, selon certaines conditions à définir.

Pour les actions judiciaires, un système du type de celui adopté pour la juridiction unifiée des brevets pourrait être envisagé mutatis mutandis.

