



La marque internationale

Un titre plus que centenaire

Avec le développement du commerce international, les titulaires de marque ont vite perçu le caractère limité des marques nationales.

Le plus grand nombre de demandes de marque internationale a été déposé par les Allemands, les Français et les Américains.

Le dépôt d'une marque internationale n'est pas une nouvelle possibilité, tant s'en faut, offerte à ceux qui souhaitent étendre la protection de leur marque à d'autres pays. L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques a été adopté en 1891, le 14 avril, et a été révisé et modifié ensuite à de nom-

breuses reprises. En complément, a été adopté le 27 juin 1989¹ le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. L'ensemble de ces deux textes forme le système de Madrid qui compte aujourd'hui 84 membres².

* MG Avocats - Grall & Associés

Selon la revue de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) des mois de septembre-octobre 2004, c'est Suchard qui a été la première marque internationale enregistrée en vertu de l'Arrangement de Madrid, en 1893, par la société Russ-Suchard & Cie, avec la Suisse pour pays d'origine. Cette société a d'ailleurs déposé six des dix premières marques internationales.

Depuis, le nombre de dépôt de marques internationales a très sensiblement progressé. L'OMPI a annoncé au début de l'année un nouveau record d'enregistrements internationaux de marques en 2008³, avec cependant un accroissement du nombre des dépôts plus important au premier semestre qu'au second.

Le plus grand nombre de demandes de marque internationale a été déposé par les Allemands, les Français et les Américains. S'agissant des principales zones désignées par les demandes de marques internationales, on trouve en première position la Chine, puis la Fédération de Russie, les Etats-Unis d'Amérique et la Suisse. La Communauté européenne est en sixième position. Selon le directeur général de l'OMPI, commentant les chiffres de 2008, *"les marques sont essentielles pour susciter la confiance des consommateurs, ce qui est important pour les entreprises confrontées aux défis liés au ralentissement économique actuel. (...) Même lorsque les conditions économiques sont difficiles, les entreprises sont conscientes que les marques sont des investissements avisés pour leur réputation et leur viabilité à long terme"*. Il est certain que les déposants de marque ont perçu très tôt :

- les limites du droit des marques et notamment son principe de territorialité qui a pour conséquence que le dépôt dans un pays n'étend pas automatiquement la protection au monde entier ;
- le coût inhérent à une demande de protection dans de nombreux pays ;
- la nécessité corrélative de disposer de systèmes de protection régionaux ou internationaux, afin de gagner en efficacité et en allègement des coûts.

1 - Ce protocole est entré en vigueur le 1^{er} décembre 1995 et est opérationnel depuis le 1^{er} avril 1996.

2 - Les pays membres du système de Madrid peuvent être membres soit du système de protection issu de l'Arrangement de Madrid, soit du système issu du Protocole de Madrid, soit des deux systèmes, comme la France par exemple. Les deux traités sont indépendants mais complémentaires. Ils ont des exigences de procédure différentes. Certaines exigences de l'Arrangement de Madrid ne convenaient pas à plusieurs pays. Ces réticences auraient pu être levées par des modifications de l'Arrangement, néanmoins ce n'est pas la voie qui a été retenue. C'est pourquoi coexiste, à côté de l'Arrangement, le Protocole de Madrid.

3 - Voir le site de l'OMPI : wipo.int/pressroom/fr/articles/2009 ; dépêche du 10 mars 2009.



Ce voyage dans le luxe français présente la saga d'une centaine de grandes marques prestigieuses, illustrées par plus de cinq cents photos. Chanel, Cartier, Guerlain, Lalique, Louis Vuitton, Le Crillon, Taillevent, ou encore Corthay, Goyard, Odier, et bien d'autres, comptent au nombre des maisons de prestige, d'exception ou de haut de gamme qui témoignent de l'excellence de l'artisanat français dans des domaines aussi divers que la haute couture, la joaillerie, le parfum, l'hôtellerie, la gastronomie, la cristallerie ou la maroquinerie.

Savoir-faire, perpétuation séculaire du geste, mais tout autant innovation, curiosité inlassable et souci permanent du goût de la clientèle : ces entreprises enviées de notre patrimoine, qui participent depuis des décennies, voire des siècles, de la renommée de la France dans le monde, comptent aussi parmi les acteurs les plus dynamiques de son économie.

Préface de Marcel Botton, président de Nomen International, et contributions de Marc-Antoine Jamet, président de l'Union des fabricants (Unifab), et de Gérard Caron, fondateur de Carré Noir et éditeur du site www.admirabledesign.com.

Les marques de luxes françaises, par Jean Watin-Augouard, Editions Eyrolles/Trademark Ride, 340 pages, 45 euros.

juridique

C'est ainsi qu'est né le système de Madrid, qui permet de protéger une marque dans plusieurs pays, au moyen d'une demande unique, déposée auprès d'un organisme unique, en une seule langue⁴ et moyennant une redevance⁵ globale, au lieu d'une redevance dans chaque pays.

Refus dans un pays, acceptation dans un autre

Il convient cependant de ne pas se tromper sur un point : la marque internationale n'est pas un titre unique⁶ valable dans tous les pays choisis par le déposant titulaire de la marque. Il s'agit en réalité d'une procédure unique qui permet de donner naissance à une série de marques nationales qui ne connaîtront pas nécessairement le même sort. Ainsi une marque internationale pourra être refusée dans un pays, au vu de sa législation ou des marques qui y sont déjà enregistrées, mais être acceptée dans un autre. Il est donc impropre de parler de "marque internationale", une telle notion n'existant pas juridiquement.

Les déposants d'une demande de marque internationale membres de l'Union européenne peuvent choisir, depuis octobre 2004, de déposer leur demande soit auprès de leur office national (l'Institut national de la propriété industrielle, INPI, pour la France), soit auprès de l'Office pour l'harmonisation du marché intérieur (OHMI), ces organismes faisant ensuite remonter à l'OMPI les demandes reçues.

La condition préalable au dépôt international est que la marque concernée fasse déjà l'objet d'un dépôt dans le pays d'origine⁷.

De l'international au national

Une fois le dossier reçu par l'OMPI et les vérifications des conditions de forme du dépôt effectuées par cet organisme, la demande est transmise pour examen aux différents offices des pays visés, lesquels émettront une décision de refus ou d'acceptation de l'enregistrement.

La durée de la protection de la marque internationale est de dix années à compter de son enregistrement, et elle peut être indéfiniment prolongée par renouvellement du dépôt.

Si la marque internationale cesse de produire ses effets, parce que la marque nationale à laquelle elle est adossée a elle-même cessé d'être valide, elle sera radiée. Néanmoins, dans une telle hypothèse, le Protocole de Madrid prévoit la possi-

La marque internationale n'étant pas un titre unitaire, elle peut être cédée, ou il peut y être renoncé pour un ou plusieurs des pays désignés.

bilité de transformer la marque internationale en demandes nationales.

La marque internationale n'étant pas un titre unitaire, elle peut être cédée, ou il peut y être renoncé pour un ou plusieurs des pays désignés.

Quelle que soit la vie de la marque internationale après son dépôt, il est important de penser à inscrire au Registre international des marques tout événement affectant la marque déposée : modification du titulaire de la marque, modification des produits ou services visés par elle, concession d'une licence, etc. Cette inscription modificative produira ses effets dans tous les pays visés par la marque internationale, après une démarche unique.

Enfin, par le biais d'une désignation postérieure à l'enregistrement, le déposant d'une marque internationale peut voir les effets de son enregistrement étendus à d'autres pays membres du système de Madrid que ceux initialement désignés. Alors, à vos marques ! ■

4 - Les opérations dans le cadre du système de Madrid peuvent se faire en français, en anglais ou en espagnol.

5 - Les redevances de dépôt dues à l'OMPI, comprennent : une redevance de base, versée pour dix ans, de 653 francs suisses pour une marque en noir et blanc et 903 francs suisses pour une marque en couleurs ; une redevance de désignation de pays : 100 francs suisses pour un dépôt dans trois classes par pays désigné dans le cadre de l'Arrangement ou dans le cadre de l'Arrangement et du Protocole, montant variable en cas de désignation d'un pays membre uniquement du Protocole ; une redevance supplémentaire si la marque porte sur plus de trois classes de produits ou services.

6 - Sur ce point la marque internationale se distingue fortement de la marque communautaire, qui elle constitue un titre unique et qui a également une dimension internationale, puisque si la demande d'enregistrement est acceptée, la marque est valable dans tous les pays de l'Union européenne. La demande de marque communautaire est examinée au niveau d'un organisme unique, l'OHMI, et si cet organisme accepte son enregistrement elle sera valable pour l'ensemble des pays de l'Union. À l'inverse, si une demande se heurte à une impossibilité d'enregistrement dans un des pays de l'Union, alors il ne pourra y avoir d'enregistrement d'une marque communautaire. En matière de marques communautaires, c'est la loi du tout ou rien, alors que pour une marque internationale l'examen se fait pays par pays.

7 - Le déposant d'une marque nationale a la possibilité, pendant six mois suivant la date du dépôt national, d'étendre la protection de sa marque à l'international tout en bénéficiant de la date du dépôt national. Il s'agit du droit de priorité, possibilité très intéressante, puisque, si dans le délai de six mois d'autres personnes ont fait des dépôts de marques dans d'autres pays visés par le dépôt de la marque nationale étendu à l'international, ces dépôts de tiers ne pourront pas être opposés.