

N° 328

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2006

RAPPORT

FAIT

*au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation du **traité** sur le **droit** des **marques**,*

Par M. Philippe NOGRIX,
Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Penec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12^{ème} législ.) : **2155, 2362** et T.A. **565**

Sénat : **295** (2005-2006)

Traités et conventions.

SOMMAIRE

Pages

INTRODUCTION	5
I. LA SITUATION DE LA PROTECTION DES MARQUES AU PLAN INTERNATIONAL	6
A. LA PROTECTION DES MARQUES : UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR LES ENTREPRISES.....	6
B. LES SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE PROTECTION DES MARQUES	7
1. <i>Les systèmes nationaux ou régionaux</i>	7
2. <i>Le système international</i>	7
II. LE TRAITÉ SUR LE DROIT DES MARQUES : UNE HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES D'ENREGISTREMENT ET DE PROTECTION DES MARQUES	9
A. UN TRAITÉ VISANT À SIMPLIFIER ET ALLÉGER LES PROCÉDURES NATIONALES D'ENREGISTREMENT DES MARQUES	9
B. UNE RATIFICATION PAR LA FRANCE Désormais Nécessaire.....	11
CONCLUSION	13
EXAMEN EN COMMISSION	15
PROJET DE LOI	17

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, a pour objet d'autoriser l'approbation du traité sur le droit des marques conclu à Genève le 27 octobre 1994 et signé par la France le 12 avril 1995.

Ce traité, élaboré dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) vise à promouvoir l'harmonisation des législations nationales d'enregistrement et de protection des marques commerciales, dans le but d'alléger les procédures et de faciliter les démarches des entreprises. Il poursuit ainsi, par des voies différentes, un but comparable à celui du système international d'enregistrement des marques mis en place par l'OMPI.

La France, signataire du traité de 1995, n'a engagé la procédure de ratification qu'en mars 2005, avec le dépôt du présent projet de loi. Cette ratification est aujourd'hui d'autant plus nécessaire qu'aux côtés du traité du 27 octobre 1994 existe désormais un traité révisé sur le droit des marques adopté à Singapour le 28 mars 2006.

Votre rapporteur évoquera brièvement la situation de la protection des marques commerciales au plan international, avant de présenter le dispositif du traité du 27 octobre 1994.

I. LA SITUATION DE LA PROTECTION DES MARQUES AU PLAN INTERNATIONAL

Aux côtés de la protection des brevets d'invention, des dessins et modèles industriels et des indications de provenance géographique, la protection des marques constitue l'un des quatre volets du droit de la propriété industrielle.

L'ouverture des marchés et la globalisation de l'économie ont renforcé le caractère stratégique de la protection des marques. Celle-ci est assurée par des législations nationales mais également par des règles internationales mises en place dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

A. LA PROTECTION DES MARQUES : UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR LES ENTREPRISES

Le droit français entend traditionnellement par marque, « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ». Ainsi, la marque a pour fonction essentielle d'identifier l'origine économique d'un produit ou d'un service.

La marque offre une protection à son propriétaire, en lui donnant le droit exclusif de l'utiliser pour des produits ou des services, ou d'autoriser un tiers à le faire en contrepartie d'une rémunération.

La protection des marques revêt aujourd'hui un caractère stratégique.

La **valeur des marques** a pris une importance considérable dans l'évaluation de la valeur globale des entreprises. Support de communication pour leurs produits, la marque véhicule également leur image et joue un rôle primordial dans la conquête ou la préservation des parts de marché, par la fidélisation et le développement de la clientèle. La marque constitue ainsi, pour l'entreprise, un **actif incorporel** dont la valeur relative tend à s'accroître.

Par ailleurs, l'ouverture des marchés et l'intensification des échanges renforcent l'intérêt qui s'attache à la protection des marques. Celle-ci est partie intégrante de la **lutte contre la contrefaçon**, phénomène dont l'OCDE estime qu'il conduit à détruire chaque année 200.000 emplois dans le monde, dont 100.000 emplois en Europe et 30.000 en France.

La **contrefaçon de marque** consiste à utiliser sans l'autorisation du titulaire un emblème ou un signe distinctif, qu'il soit reproduit à l'identique ou qu'il risque de créer une confusion dans l'esprit du consommateur. Elle constitue une perte de revenu directe pour l'entreprise et peut dégrader son image, étant donné la mauvaise qualité des produits contrefaits. Selon les indications fournies par le ministère de l'économie et des finances, l'administration des douanes a saisi en 2005 5,6 millions d'articles contrefaits

d'une valeur estimée à 314 millions d'euros sur le marché intérieur, ces articles relevant pour l'essentiel de la contrefaçon de marque. L'Asie représentait plus de 40 % des produits saisis, le principal pays concerné étant la Chine.

B. LES SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE PROTECTION DES MARQUES

1. Les systèmes nationaux ou régionaux

Presque tous les pays du monde enregistrent et protègent les marques. Un **office national** a compétence pour recevoir les demandes d'enregistrement qui comportent une reproduction claire du signe dont l'enregistrement est demandé ainsi que la liste des produits ou services auxquels le signe s'appliquera. La protection est accordée sous réserve que des droits identiques ou semblables n'aient pas été accordés à un autre titulaire de marque. **Chaque office national tient un registre des marques** qui contient des renseignements complets sur tous les enregistrements et renouvellements.

Un système analogue a été mis en place par certaines **organisations régionales**. C'est notamment le cas en Europe avec l'instauration d'un **régime communautaire** permettant d'acquérir, selon une procédure unique, des **marques communautaires** qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur le territoire de tous les Etats de la communauté. L'enregistrement des marques communautaires est effectué par **l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)**, implanté à Alicante en Espagne. L'organisation africaine de la propriété intellectuelle a également institué en 1977 un système d'enregistrement unique de marques produisant ses effets sur le territoire de ses 15 Etats membres.

2. Le système international

Le système d'enregistrement international des marques est extrêmement ancien. Il a été mis en place par **l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891** sur l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, lui-même pris sur la base de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

L'objet du système international mis en place par l'arrangement de Madrid est d'éviter à un déposant de solliciter un enregistrement de la marque dans chacun des pays où il souhaite le protéger. Une **procédure centralisée** lui permet d'obtenir un **enregistrement international** à partir duquel seront demandés les enregistrements nationaux dans ces différents pays. Le Bureau international procède à l'inscription de la marque sur le registre international et à la notification aux offices nationaux qui disposent d'un délai d'un an pour refuser la protection de la marque, en précisant le motif du refus.

En dépit de la simplicité de la procédure, l'arrangement de Madrid n'avait que partiellement atteint ses objectifs, un nombre important de grands pays industriels d'Amérique ou d'Asie-Pacifique n'y ayant pas adhéré. Les réticences de ces pays provenaient de ce que leurs procédures nationales, souvent longues et complexes, différaient par trop du système international et s'avéraient donc difficilement compatible avec ce dernier.

Un **protocole adopté le 27 juin 1989 à Madrid** s'est attaché à remédier à cette situation. Le protocole de Madrid instaure, aux côtés du système de l'arrangement de Madrid, une **seconde procédure d'enregistrement international des marques** plus compatible avec les législations des pays qui étaient jusqu'à présent restés en dehors de tout instrument international en la matière, notamment en ce qui concerne le délai laissé à un office national pour notifier un éventuel refus à la suite d'un enregistrement international, le montant des taxes perçues, ou encore la durée de validité de l'enregistrement international.

L'adoption du protocole de Madrid de 1989 a permis une **extension notable du système d'enregistrement international des marques** puisque celui-ci regroupe désormais **77 pays**¹. Parmi les pays ayant rallié le système international, suite à l'adoption du protocole de Madrid, on compte les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, le Danemark, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, la Norvège, la Suède, l'Australie, la Corée, Singapour ou encore la Turquie.

¹ (45 Etats parties à l'arrangement de Madrid de 1891 et au protocole de Madrid de 1989 ; 11 Etats parties à l'arrangement de Madrid seulement ; 21 Etats parties au protocole de Madrid seulement.)

II. LE TRAITÉ SUR LE DROIT DES MARQUES : UNE HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES D'ENREGISTREMENT ET DE PROTECTION DES MARQUES

Le traité sur le droit des marques a été conclu à Genève, le 27 octobre 1994, en vue de promouvoir l'harmonisation des procédures nationales ou régionales d'enregistrement des marques. Signataire du traité de 1995, la France doit désormais procéder à sa ratification, d'autant qu'un nouveau traité révisé vient d'être adopté à Singapour le 28 mars dernier.

A. UN TRAITÉ VISANT À SIMPLIFIER ET ALLÉGER LES PROCÉDURES NATIONALES D'ENREGISTREMENT DES MARQUES

Le système international mis en place par l'arrangement et le protocole de Madrid visait à faciliter les démarches des entreprises en instaurant une procédure internationale d'enregistrement, mais il n'entendait en rien influencer sur le droit interne relatif aux marques de chaque Etat.

Le **traité sur le droit des marques**, à l'inverse, n'instaure aucune structure ou procédure d'ordre international mais vise à conduire les Etats à modifier leur législation interne pour la mettre en conformité avec quelques principes de base reconnus au plan international.

L'idée centrale du traité est de **spécifier de manière exhaustive les exigences formelles** imposées aux entreprises demandant l'enregistrement d'une marque, les offices nationaux n'étant pas habilités à exiger des formalités non prévues par le traité. Il s'agit donc d'inciter les Etats ayant des pratiques longues et coûteuses à s'aligner sur les pratiques plus simples déjà en vigueur dans nombre de pays.

A titre d'exemple, l'article 3 contient la liste limitative des éléments qui peuvent être exigés en relations avec une demande de marque. L'exigence de la remise d'un certificat ou d'un extrait du registre du commerce est interdite, parce que le déposant ne doit pas être empêché d'obtenir l'enregistrement de sa marque même s'il n'est inscrit sur aucun registre. De même, il est interdit d'exiger l'indication de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale et la fourniture de la preuve correspondante, car les marques peuvent appartenir à des personnes qui n'exercent elles-mêmes aucune activité industrielle ou commerciale.

Plusieurs dispositions du traité procèdent du même esprit :

- l'obligation d'accepter un seul pouvoir pour plusieurs demandes, plusieurs enregistrements ou pour à la fois les demandes et les enregistrements effectués pour le compte d'une même personne (article 4) ;

- l'impossibilité d'exiger des indications en sus de celles mentionnées par le traité pour l'attribution d'une date de dépôt (article 5) ;

- l'obligation d'accepter les demandes d'enregistrement portant sur plusieurs classes de produits ou services, ce qui à la fois simplifie les formalités et en allège le coût (article 6) ;

- l'obligation d'introduire dans les législations nationales la possibilité de diviser une demande ou un enregistrement initial d'une marque en plusieurs demandes ou plusieurs enregistrements. La division de la demande présente un intérêt lorsqu'une opposition a été formée contre la marque pour certains seulement des produits ou des services énumérés. Dans ce cas en effet, la division a pour conséquence de permettre immédiatement l'enregistrement de l'une des demandes, la procédure d'opposition se poursuivant seulement à l'égard de l'autre demande (article 7) ;

- l'interdiction d'exiger la certification d'une signature, sauf exception en cas de renonciation à un enregistrement (article 8) ;

- l'obligation, pour l'inscription des changements de nom, d'adresse ou de titulaire, et les corrections d'erreurs, d'accepter les requêtes portant sur plusieurs demandes ou enregistrements. En particulier, il est interdit de subordonner l'inscription d'un changement au registre des marques à la remise d'une copie certifiée conforme de l'inscription du changement au registre des sociétés. Les Parties restent toutefois libres d'exiger des preuves en cas de doute (article 10).

- la définition limitative des documents à fournir en cas de requête en changement de titulaire résultant d'un contrat, d'une fusion, de l'effet de la loi ou d'une décision judiciaire (article 11).

Par ailleurs, le traité impose (article 9) que soit reconnu le classement des produits et services pour lesquels la marque est déposée selon la classification internationale de l'Arrangement de Nice (arrangement concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957). Il reprend le principe de cet arrangement selon lequel la classification n'a qu'une valeur administrative et ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.

Il définit la procédure de rectification d'une erreur matérielle (article 12).

Le traité fixe à dix ans la durée initiale de l'enregistrement, cette période étant indéfiniment renouvelable (article 13). Il interdit d'effectuer un examen au fond lors de la procédure de renouvellement et d'exiger la preuve de l'usage de la marque.

Le refus d'une demande ou d'une requête par un office ne peut avoir lieu sans que le requérant puisse préalablement présenter ses observations (article 14).

Enfin, il faut ajouter que le traité définit précisément (article 2) la nature et les types de marques auxquelles il s'applique. Les hologrammes, les

marques sonores et olfactives sont exclus du champ d'application du traité. En revanche, les parties ont l'obligation d'enregistrer les marques de service, ce qui semble particulièrement important compte tenu de la part occupée par les services dans les économies modernes.

Il est à noter que le traité prévoit l'**adhésion des organisations intergouvernementales** gérant un office d'enregistrement des marques, sous réserve que tous leurs Etats membres aient eux-mêmes déposé leur instrument de ratification (article 19). Cette disposition a notamment été conçue pour permettre l'adhésion de la **Communauté européenne qui a signé le traité le 30 juin 1995**.

B. UNE RATIFICATION PAR LA FRANCE DÉSORMAIS NÉCESSAIRE

Le traité sur le droit des marques a été **signé par plus d'une soixantaine de pays et ratifié par 34** d'entre eux.

La **France a signé le texte le 12 avril 1995**, mais la procédure de ratification n'a réellement été engagée qu'avec le dépôt du présent projet de loi le 9 mars 2005, dix ans après cette signature.

Selon les indications fournies à votre rapporteur par le gouvernement, la ratification du traité ne présentait pas un caractère urgent, dans la mesure où **les dispositions procédurales françaises assuraient déjà en 1994 un niveau de protection élevé au profit des déposants de marque**. La législation française sur la propriété industrielle était déjà largement conforme au traité, notamment à la suite des lois n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service et n° 92-597 du 1^{er} juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle. C'est cependant par un décret plus récent, pris le 25 février 2004, que la France a achevé sa pleine mise en conformité avec le traité. Ainsi les procédures de rectification d'erreurs matérielles et de décision d'un dépôt initial en plusieurs dépôts ont été introduites par ce décret, tout comme l'allégement des formalités d'inscription.

Par ailleurs, on pouvait considérer que, du point de vue des entreprises françaises ayant une forte présence au niveau international et qui se heurtent, lors de la protection de leurs marques à l'étranger, à des procédures nationales extrêmement lourdes et pointilleuses, c'était avant tout la ratification du traité par d'autres Etats qui importait.

Aux yeux de votre rapporteur, ces arguments ne pouvaient toutefois justifier un trop long délai de ratification alors même que la France accorde une intérêt majeur à la protection des marques et entend la renforcer au plan international.

D'autre part, l'OMPI a initié au cours des dernières années un processus de révision du traité de 1994 sur le droit des marques. Il a abouti

avec l'adoption, le 28 mars 2006, à Singapour, d'un traité révisé sur le droit des marques.

Cette révision se justifiait par la prise en compte de l'évolution des techniques et la nécessité de poursuivre la simplification des formalités ainsi que l'harmonisation avec les dispositions analogues du traité sur le droit des brevets adopté par les États membres de l'OMPI le 1^{er} juin 2000.

Le traité révisé du 28 mars 2006 comporte d'importantes **dispositions nouvelles** concernant les **communications électroniques**, les **licences de marques** et les mécanismes de sursis en cas d'inobservation d'un délai fixé par un office de propriété industrielle.

La révision introduit également des **dispositions institutionnelles** telles que la mise en place d'une **Assemblée du traité sur le droit des marques**, qui permettra désormais d'adapter le règlement d'exécution du traité à de futures évolutions technologiques sans nécessiter la réunion d'une conférence diplomatique.

Le traité révisé de 2006 ne se substitue pas au traité de 1994. Les deux traités constituent deux instruments juridiques distincts qui continueront chacun à exister. A cet égard, l'article 27 du traité révisé régit les relations entre les Etats selon qu'ils sont parties à l'un, à l'autre, ou aux deux traités.

Il est donc important que la France, qui est considérée au niveau international comme un pays garantissant un niveau de protection élevé des droits de propriété intellectuelle, soit partie aux deux instruments afin de bénéficier de la couverture géographique la plus large possible.

CONCLUSION

Le traité sur le droit des marques constitue une nouvelle étape dans l'action internationale en faveur de la protection des marques menée sous l'égide de l'OMPI.

En favorisant l'harmonisation et la simplification des procédures nationales d'enregistrement et de protection, il complète le rôle positif joué par le système d'enregistrement international des marques, dont le champ d'application a été notablement étendu par le protocole de Madrid de 1989. Il s'agit en effet, dans le deux cas, de faciliter l'accès des entreprises à un système de protection étendu et efficace.

La protection des marques constitue un enjeu très important pour les entreprises françaises et pour l'économie nationale. Tout ce qui peut la renforcer mérite donc d'être approuvé. La ratification du traité de 1994 sur le droit des marques, en attente depuis plus de dix ans, s'impose désormais d'autant plus qu'un traité révisé vient d'être adopté le 28 mars dernier à Singapour.

C'est pourquoi votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport lors de sa séance du 3 mai 2006.

A l'issue de son exposé, et en réponse à M. Robert Bret, le rapporteur a précisé que le délai important écoulé entre la signature du traité par la France et la procédure de ratification pouvait s'expliquer par l'absence d'urgence, la législation française sur l'enregistrement des marques intégrant déjà les dispositions prévues au plan international. Il a toutefois rappelé que l'adoption, ce printemps, d'un traité révisé, tout comme l'utilité d'une pleine participation à des instruments internationaux protecteurs pour les entreprises françaises justifiaient aujourd'hui pleinement l'achèvement de la procédure de ratification.

La commission a **adopté** le projet de loi autorisant l'approbation du traité sur le droit des marques.

PROJET DE LOI

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Article unique

Est autorisée l'approbation du traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994, et dont le texte est annexé à la présente loi.¹

¹ Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 2155 (XIIe Législature).