

N° 279

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 mars 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1)
sur le projet de loi autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des
marques,

Par M. Jean MILHAU,

Sénateur

(1) *Cette commission est composée de* : M. Josselin de Rohan, *président* ; MM. Jacques Blanc, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Jean François-Poncet, Robert Hue, Joseph Kergeris, *vice-présidents* ; Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet, *secrétaires* ; MM. Jean-Paul Alduy, Jean-Etienne Antoinette, Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Didier Borotra, Michel Boutant, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Paul Fourmier, Mme Gisèle Gautier, M. Jacques Gautier, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Robert Laufoaulu, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean Milhau, Charles Pasqua, Xavier Pintat, Bernard Piras, Christian Poncelet, Yves Pozzo di Borgo, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Reiner, Roger Romani, Mme Catherine Tasca.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat : 159 et 280 (2008-2009)

SOMMAIRE

	<u>Pages</u>
INTRODUCTION	5
I. LA PROTECTION DES MARQUES : UN ENJEU ESSENTIEL POUR LES ENTREPRISES	6
A. LE RÔLE DES MARQUES	6
B. LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE PROTECTION DES MARQUES	7
1. <i>Les systèmes nationaux</i>	7
2. <i>Les systèmes régionaux</i>	7
3. <i>Le système international</i>	7
C. LE TRAITE SUR LE DROIT DES MARQUES DE 1994	8
II. LE TRAITE DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES	11
A. LES PRINCIPALES INNOVATIONS DU TRAITE DE SINGAPOUR	11
1. <i>L'extension du champ d'application</i>	11
2. <i>L'introduction de dispositions relatives aux communications</i>	12
3. <i>L'obligation pour les offices de prévoir des mesures de sursis</i>	12
4. <i>L'incorporation de dispositions relatives aux licences de marques</i>	12
5. <i>Les dispositions institutionnelles</i>	13
6. <i>Les autres documents adoptés par la conférence diplomatique</i>	13
B. LE DROIT FRANÇAIS EST LARGEMENT CONFORME AUX STIPULATIONS DU TRAITÉ	14
CONCLUSION	15
EXAMEN EN COMMISSION	16
PROJET DE LOI	17
ANNEXE I : ETAT DES RATIFICATIONS	18
ANNEXE II - ETUDE D'IMPACT	19

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification du traité sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006.

Ce traité, négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI), vise à réviser le précédent traité sur le droit des marques de 1994, en poursuivant l'harmonisation des législations nationales en matière d'enregistrement et de protection des marques commerciales.

Il devrait permettre d'alléger les procédures et de réduire les coûts pour les entreprises et d'améliorer la protection des marques au niveau international.

Avant d'examiner les principales innovations du traité de Singapour, il a paru utile à votre rapporteur de rappeler brièvement l'enjeu de la protection des marques et l'état du droit international, européen et national.

I. LA PROTECTION DES MARQUES : UN ENJEU ESSENTIEL POUR LES ENTREPRISES

A. LE RÔLE DES MARQUES

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.

A ce préjudice économique, s'ajoutent les risques graves pour la santé et la sécurité des consommateurs, notamment lorsque la contrefaçon concerne des produits tels que les jouets, les médicaments ou encore les pièces mécaniques de l'industrie aéronautique.

B. LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE PROTECTION DES MARQUES

Il existe plusieurs voies de protection des marques.

1. Les systèmes nationaux

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.

En France, une marque doit être déposée auprès de l'**Institut national de la Propriété Industrielle (INPI)**, qui procède à l'examen des conditions de forme et de fond fixées par le code de la propriété intellectuelle. La durée de validité d'une marque est de dix ans, renouvelables indéfiniment.

2. Les systèmes régionaux

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.

3. Le système international

Le système d'enregistrement international des marques est 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 de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 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**.

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.

C. LE TRAITE SUR LE DROIT DES MARQUES DE 1994

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**, conclu à Genève, le 27 octobre 1994, 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 ;

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

- 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 ;

- 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 ;

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

- 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 ;

- 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.

Par ailleurs, le traité impose 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.

Le traité fixe à dix ans la durée initiale de l'enregistrement, cette période étant indéfiniment renouvelable. 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.

Enfin, il faut ajouter que le traité définit précisément 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.

Le traité sur le droit des marques de 1994 a été signé par plus d'une soixantaine de pays et ratifié par trente trois d'entre eux.

La France a signé le texte le 12 avril 1995 mais sa ratification n'est intervenue que dix ans après, le 15 septembre 2006.

II. LE TRAITE DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES

Le traité de Singapour sur le droit des marques, négocié sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a été adopté le 27 mars 2006 à Singapour. Il procède à la révision du traité sur le droit des marques de 1994.

Il a pour objet d'harmoniser et de simplifier les procédures nationales en matière de dépôt et d'enregistrement des marques. Il inclut un règlement d'exécution, ainsi qu'une résolution relative à l'assistance technique, facilitant la mise en œuvre du traité dans les pays les moins avancés.

Cinquante-quatre Etats, dont la France, ont signé ce traité et plusieurs l'ont déjà ratifié.

A. LES PRINCIPALES INNOVATIONS DU TRAITE DE SINGAPOUR

Le traité de Singapour comporte trente-deux articles. Il s'accompagne d'un règlement d'exécution, comprenant dix règles, ainsi que d'une résolution relative à l'assistance technique.

Ses principales innovations sont les suivantes.

1. L'extension du champ d'application

Alors que le traité sur le droit des marques de 1994 était uniquement applicable aux signes visibles (marques verbales, figuratives, tridimensionnelles), à l'exception des marques hologrammes, le champ d'application du traité de Singapour a été élargi à tous les signes pouvant être enregistrés comme signes selon la législation nationale de la partie contractante.

Cela concerne les marques revendiquant une couleur, les marques constituées par un hologramme, les marques de mouvement, les marques de couleur, les marques de position et les marques consistant en un signe non visible.

Ces nouvelles dispositions n'obligent pas les parties contractantes à mettre en place une protection pour ces nouveaux types de marques mais énumèrent les éléments supplémentaires qu'elles peuvent exiger lorsqu'elles acceptent de les protéger.

Ainsi, la construction du traité de Singapour permettra d'appréhender l'évolution technique ayant une influence sur les nouveaux types de marques et de réglementer de façon adéquate les types de marques non encore connus aujourd'hui.

2. L'introduction de dispositions relatives aux communications

L'introduction de dispositions relatives aux communications constitue l'un des principaux apports du traité de Singapour sur le droit des marques dans la mesure où cette disposition permet de prendre en considération les nouveaux modes de communication, tels que le dépôt électronique.

Sa rédaction, extrêmement souple, laisse toute latitude aux parties pour choisir le mode de transmission des différents documents (voie électronique, voie papier ou voie intermédiaire).

Cette disposition a été introduite principalement à la demande des Etats-Unis qui à l'avenir souhaitent imposer le dépôt électronique sur leur territoire.

3. L'obligation pour les offices de prévoir des mesures de sursis

Le traité de Singapour introduit une disposition, absente du traité sur le droit des marques de 1994, imposant aux parties contractantes de prévoir la mise en place de mesures de sursis au profit du titulaire d'une marque.

Deux types de mesures sont prévus :

- Avant l'expiration du délai : le titulaire peut solliciter une prolongation de délai avant l'expiration du délai initialement accordé. Il s'agit d'une simple faculté pour les parties contractantes ;
- Après l'expiration du délai : les parties contractantes sont tenues de prévoir l'un des trois types de sursis après l'expiration du délai : prorogation, poursuite de la procédure, rétablissement des droits du déposant.

4. L'incorporation de dispositions relatives aux licences de marques

Le traité reprend le contenu de la recommandation commune concernant les licences de marques, adoptée par l'assemblée générale en septembre 2000.

Cette réglementation commune simplifie l'inscription des licences au registre national d'un pays et permet de préserver les secrets d'affaires, dans la mesure où elle interdit aux parties d'exiger la présentation intégrale du contrat de licence.

Il convient toutefois de mentionner que le traité de Singapour s'éloigne sur un point de la recommandation commune.

En effet, alors que la recommandation commune dispose que lorsque la requête en inscription d'une licence est présentée par le titulaire, la seule

signature de celui-ci est suffisante, le traité de Singapour pose le principe qu'une partie contractante peut exiger que la déclaration de licence non certifiée soit signée à la fois par le titulaire et le preneur de licence.

Cette exigence de la double signature a fait l'objet de nombreuses discussions au sein du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles et des indications géographiques.

En effet, au sein du comité d'experts, certains pays souhaitaient pouvoir s'écarter des exigences maximales contenues dans la recommandation afin que les parties contractantes puissent prévoir des exigences plus importantes lors de l'inscription d'une licence, alors que d'autres délégations ont plaidé pour la reprise intégrale des exigences maximales contenues dans la recommandation.

En définitive, l'exigence des deux signatures a représenté une solution de compromis, qui a été acceptée par consensus au terme des discussions du Comité permanent.

5. Les dispositions institutionnelles

Le traité de Singapour prévoit la création d'une assemblée qui aura notamment le pouvoir de modifier le règlement d'exécution du traité (y compris les formulaires internationaux types), soit à la majorité des trois-quarts des votes exprimés, soit à l'unanimité, sans le recours à une conférence diplomatique.

Une telle assemblée, déjà prévue dans le système parallèle des brevets, représente un réel progrès puisqu'il simplifiera les futures révisions du règlement d'exécution.

6. Les autres documents adoptés par la conférence diplomatique

Outre le traité de Singapour, la conférence diplomatique a adopté le règlement d'exécution relatif au traité, ainsi qu'une résolution intitulée « *Résolution de la Conférence diplomatique complétant le traité de Singapour sur le droit des marques et son règlement d'exécution* ».

La résolution fait suite à la demande des pays en développement et des pays les moins avancés et vise en premier lieu à faciliter à ces derniers la mise en œuvre du traité.

Par ce document, la Conférence diplomatique prie notamment « *l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et les Parties contractantes du traité de Singapour de fournir aux pays en développement et aux pays les moins avancés une assistance technique additionnelle et appropriée, comprenant un appui d'ordre technique, juridique et autre, en vue de renforcer leur capacité institutionnelle de mise en œuvre du traité et de leur permettre de tirer pleinement parti de ses dispositions* ».

B. LE DROIT FRANÇAIS EST LARGEMENT CONFORME AUX STIPULATIONS DU TRAITÉ

Le traité de Singapour sur le droit des marques n'aura que peu d'impact sur les procédures françaises. En effet, le cadre juridique français actuel est déjà conforme aux stipulations de ce traité.

Ainsi, le droit français prévoit déjà les nouveaux types de marques ou le dépôt par voie électronique. De même, le régime français prévoit expressément la possibilité d'un rétablissement des droits en cas d'observation d'un délai fixé par l'Institut national de la propriété industrielle.

En réalité, une seule modification du Code de la Propriété Intellectuelle était requise, qui concernait les droits du titulaire d'une licence de marque.

En effet, l'ancien article L.714-7 de ce Code disposait que le titulaire d'une simple licence de marque, qui souhaitait intervenir dans une instance liée à une action en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, devait avoir préalablement procédé à l'inscription de sa licence au Registre National des Marques. A défaut d'une telle inscription, son préjudice n'était pas indemnisable.

Cette disposition étant en contradiction avec l'article 19 du traité de Singapour, lequel prévoit que le défaut d'inscription d'une licence est *« sans effet sur le droit pour le preneur de licence d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir ses dommages et intérêts »*.

Le traité de Singapour impliquait donc un changement du cadre législatif français sur ce point.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, *« l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle sera modifiée en vue de prévoir la possibilité pour le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre »*.

Cette modification de l'article L 714-7 a été opérée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (article 133-III). Désormais, *« le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre »*.

Cette modification permet aux entreprises françaises d'obtenir une meilleure indemnisation de leur préjudice né de la contrefaçon, sans les soumettre au respect d'un formalisme excessif et inconnu dans la grande majorité des Etats européens.

CONCLUSION

Le traité de Singapour sur le droit des marques a été signé par cinquante-quatre Etats, dont la France, et plusieurs l'ont déjà ratifié (Singapour, Etats-Unis, Australie, etc.).

Etant donné que dix Etats l'ont déjà ratifié, il devrait entrer en vigueur le 16 mars 2009.

Ce traité aura un effet bénéfique pour les entreprises françaises qui souhaitent protéger leurs marques à l'étranger. En imposant certaines règles fondamentales et en réduisant les exigences formelles qui peuvent être prévues par les offices de propriété industrielle, il simplifie les démarches des titulaires de marques.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose d'adopter ce projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 17 mars 2009.

A M. Bernard Piras qui s'interrogeait sur le point de savoir si la Chine avait signé le traité de Singapour, M. Jean Milhau, rapporteur, a répondu par l'affirmative.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte déposé par le Gouvernement)

Article unique¹

Est autorisée la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques (ensemble le règlement d'exécution et la résolution), adopté à Singapour le 27 mars 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

¹ Voir le texte annexé au document Sénat n° 175 (2008-2009)

ANNEXE I : ETAT DES RATIFICATIONS

Le Traité entrera en vigueur le 16 mars 2009, après l'adhésion ou la ratification des États suivants :

- Singapour: Ratification - le 26 mars 2007
- Suisse: Ratification - le 6 juillet 2007
- Bulgarie: Adhésion - le 21 janvier 2008
- Roumanie: Ratification - le 25 mars 2008
- Danemark: Ratification - le 24 juin 2008
- Lettonie: Ratification - le 9 septembre 2008
- Kirghizistan: Ratification - le 12 septembre 2008
- États-Unis d'Amérique: Ratification - le 1^{er} octobre 2008
- République de Moldova: Ratification - le 16 décembre 2008
- Australie: Ratification - le 16 décembre 2008

ANNEXE II - ETUDE D'IMPACT¹

I.- État de droit existant :

Le Traité sur le droit des marques (TLT), négocié sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et adopté le 27 octobre 1994, a eu pour but d'harmoniser et de simplifier les procédures administratives nationales en matière de dépôt et d'enregistrement des marques. En imposant certaines règles fondamentales et en limitant les exigences formelles, ce Traité a permis de réduire les obstacles auxquels doivent faire face les titulaires de marques qui souhaitent se protéger à l'étranger. Ce Traité a été ratifié par la France, le 15 septembre 2006.

En raison de l'évolution des techniques et de l'introduction des procédures de dépôt électronique dans certains Etats, une révision de cet instrument est rapidement apparue nécessaire. En outre, il a semblé opportun de poursuivre la simplification des formalités et d'harmoniser ce Traité sur le droit des marques avec les dispositions analogues du Traité sur le droit des brevets (PLT), adopté par les Etats membres de l'OMPI (1^{er} juin 2000).

Le Traité de Singapour sur le droit des marques a été adopté à Singapour, le 27 mars 2006.

II.- Effets du traité sur l'ordonnancement juridique :

Le Traité de Singapour sur le droit des marques (TLT 2) permet de poursuivre l'harmonisation, au niveau mondial, des procédures administratives nationales en matière de dépôt et d'enregistrement des marques. L'ordonnancement juridique s'en trouvera simplifié, au bénéfice des entreprises françaises qui souhaitent obtenir la protection de leurs marques sur le territoire des différentes Parties contractantes.

En outre, ce Traité permet de prendre en considération les dernières évolutions techniques dans le domaine des communications, notamment électroniques.

III.- Modifications à apporter au droit existant :

Le Traité de Singapour sur le droit des marques aura peu d'impact sur les procédures françaises. Une seule modification du Code de la Propriété Intellectuelle est requise.

En effet, actuellement, l'article L 714-7 de ce Code dispose que seul le licencié inscrit peut intervenir dans une procédure en contrefaçon. Or, l'article 19 du Traité de Singapour relatif aux effets du défaut d'inscription d'une licence, prévoit que le défaut d'inscription est « *sans effet sur le droit pour le preneur de licence d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir ses dommages et intérêts* ». Il convient donc de modifier

¹ Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires

l'article L. 714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle en vue de prévoir la possibilité pour « *le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre* ».

Cette modification permettra aux entreprises françaises d'obtenir une meilleure indemnisation de leur préjudice né de la contrefaçon, sans les soumettre au respect d'un formalisme excessif et inconnu dans la grande majorité des Etats européens.