

Capsule

L'adhésion de la Communauté européenne au Protocole de Madrid : vers une simplification complexe...

Alain Berthet*

INTRODUCTION	375
1. Étendre internationalement la portée de sa marque communautaire	376
1.1 La question de « l'établissement industriel ou commercial effectif et sérieux »	376
1.2 Le risque de l'attaque centrale	377
1.3 Les difficultés liées au signe à protéger	379
1.4 Les difficultés liées à la liste des produits et des services	380
1.5 Les difficultés liées aux langues de procédure	380

© Alain Berthet, 2005.

* Conseil européen en marques, Alain Berthet est associé du cabinet parisien PROMARK.

2. Revendiquer la Communauté européenne par le biais du Protocole.	382
2.1 Une économie de coûts ?	382
2.2 Une procédure un peu longue	383
2.3 La marque communautaire ne peut pas être cédée pays par pays	383
2.4 Une gestion qui peut s'avérer très complexe.	384

INTRODUCTION

Depuis le 1^{er} octobre 2004, deux nouvelles possibilités sont offertes aux titulaires de marques en vertu de l'adhésion de la Communauté européenne au Protocole de Madrid : étendre la protection d'une marque communautaire aux pays signataires du Protocole de Madrid ou bien désigner la Communauté européenne dans une demande de marque internationale, dans le cadre du Protocole.

Avant de revenir plus en détail sur ces nouvelles opportunités et leurs conséquences, il convient de rappeler rapidement la genèse de cette adhésion.

Il est curieux de rappeler tout d'abord que le système de la marque communautaire et celui du Protocole de Madrid sont entrés en vigueur exactement au même moment, le 1^{er} avril 1996, même s'il était possible de déposer des demandes de marques communautaires dès le 1^{er} janvier 1996.

De même, ces deux systèmes de protection ont connu un succès significatif puisque plus de 420 000 demandes de marques communautaires ont été déposées depuis 1996 et que 66 pays, dont les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud ou encore l'Australie, ont ratifié le Protocole et que d'autres tels que l'Afrique du Sud, l'Indonésie et Israël devraient le faire prochainement.

Dès 1996 une tentative de rapprochement a eu lieu puisque la Commission a présenté au Conseil de l'Union Européenne une proposition de Décision du Conseil approuvant l'adhésion de la Communauté européenne au Protocole ainsi qu'une proposition de Règlement du Conseil modifiant le Règlement (CE) N° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 afin de donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au Protocole de Madrid (JOCE N° 300/1996 du 10 octobre 1996).

Pourquoi donc, alors que les États membres de l'Union européenne s'étaient déclarés d'accord sur le principe de ces deux propositions, a-t-il fallu attendre près de huit ans avant que l'adhésion de la Communauté ne devienne effective ?

Certains obstacles politiques et linguistiques expliquent ce délai. À ce titre il n'est pas anodin de rappeler que l'Espagne et les États-Unis comptaient parmi les plus farouches opposants au rapprochement et constater que l'adhésion des États-Unis au Protocole le 2 novembre 2003 et l'accession de l'espagnol au titre de troisième langue officielle du Protocole, le 1^{er} mars 2004, précèdent de peu le rapprochement entre les deux systèmes...

Ce bref rappel effectué, il convient d'examiner plus avant les opportunités offertes par cette adhésion et leurs conséquences sur la gestion des marques des entreprises.

Ces opportunités sont principalement de deux ordres : étendre internationalement la portée de sa marque communautaire et revendiquer la Communauté européenne par le biais d'un dépôt international selon le Protocole de Madrid.

Si l'on se réfère aux communiqués de presse diffusés par l'OMPI et par l'OHMI, il semblerait que Genève se réjouisse davantage qu'Alicante de ce rapprochement.

Il est d'ailleurs symptomatique de constater que l'OHMI prévoit 10 000 désignations de l'Union européenne lors de dépôts internationaux en 2005 contre seulement 1 200 dépôts de demandes internationales fondées sur une marque communautaire.

1. Étendre internationalement la portée de sa marque communautaire

Si cette stratégie présente certains avantages, dont celui de la simplicité, elle comporte certains inconvénients que les titulaires de marques ne doivent pas ignorer.

1.1 La question de « l'établissement industriel ou commercial effectif et sérieux »

L'un des principaux bénéfices d'une telle extension est de permettre à des sociétés ne disposant d'aucun « établissement industriel ou commercial effectif et sérieux », ni d'un domicile dans un pays signataire du Protocole d'étendre la protection de leur marque communautaire au niveau international par le biais du Protocole.

Ainsi, une entreprise canadienne disposant d'une adresse commerciale, et non d'un établissement effectif et sérieux en Europe (à Malte par exemple), pourra-t-elle étendre, de façon beaucoup plus économique, la protection de sa marque par le biais du Protocole, alors même que le Canada et Malte n'ont pas encore adhéré au Système de Madrid.

Il suffit en effet que le déposant indique dans son formulaire une adresse dans l'Union Européenne pour que l'OHMI accepte, sans contrôle, une telle extension qui ne correspond ni à l'esprit, ni à la lettre du Système de Madrid.

L'OMPI, saisi de la demande internationale, n'effectuera pas, au même titre que l'OHMI, de contrôle approfondi sur ce point, ces deux offices laissant aux tribunaux le soin de résoudre la question en cas de litige.

Cette pratique libérale risque cependant de conduire à l'annulation judiciaire d'enregistrements internationaux tant la notion « d'établissement industriel ou commercial effectif et sérieux » peut conduire à diverses interprétations.

Par ailleurs, chacun sait que l'enregistrement d'une demande de marque communautaire, surtout lorsque celle-ci est nouvellement lancée en Europe, peut rencontrer de nombreuses embûches liées non seulement à la nature du signe à protéger mais surtout au grand nombre d'antériorités auxquelles la demande risque d'être confrontée.

1.2 Le risque de l'attaque centrale

En cas de refus de l'OHMI d'enregistrer la demande de marque communautaire ou d'opposition victorieuse de tiers disposant de droits antérieurs à l'encontre de la marque communautaire de base, la demande de marque internationale subira le même sort et sera annulée soit partiellement, soit totalement. C'est ce que l'on appelle « l'attaque centrale ».

En effet, conformément au Protocole, une marque internationale déposée ou enregistrée reste liée juridiquement pendant cinq ans à la demande nationale ou régionale sur laquelle elle est fondée.

En cas de refus ou d'annulation de la marque communautaire d'origine, le titulaire dispose de la possibilité de transformer sa demande internationale qui viserait par exemple la Chine, l'Australie et le Japon en autant de demandes nationales qu'il désire tout en conservant le bénéfice de la date du dépôt communautaire d'origine.

Le principal inconvénient sera alors le coût total de la transformation car le titulaire devra acquitter les taxes de transformation exigées par certains pays, les taxes de dépôts nationaux et ne se verra pas remboursé des taxes de dépôt communautaire. Ajoutons à cela qu'en cas d'opposition qui lui est défavorable, le déposant de la marque communautaire devra aussi prendre en charge une partie des frais d'opposition de la partie adverse. L'économie de coûts espérée se transformera alors en un surcoût non négligeable, faisant ainsi de la belle princesse espérée une vilaine sorcière...

Ce cas de figure doit au demeurant être pleinement médité car il risque d'affecter les possibilités de parvenir à un accord de coexistence au niveau européen dans l'hypothèse d'une opposition ou d'un litige opposant le déposant d'une marque communautaire au titulaire d'un droit identique ou similaire enregistré ou exploité dans l'un des 25 pays de l'Union européenne.

Imaginons par exemple qu'une société canadienne décide de déposer la marque AVAILABLE en classe 30 pour des sorbets aux fruits et qu'elle étende, dans le délai de priorité de six mois, sa demande communautaire à tous les pays non-européens signataires du Protocole de Madrid.

Imaginons encore que cette demande communautaire fasse l'objet d'une opposition formée par une société belge sur la base de sa marque Benelux DISPONIBLE enregistrée en classe 29 pour des yaourts aux fruits.

Une opposition communautaire ne peut, selon les délais actuels de la procédure d'enregistrement de l'OHMI, entrer dans sa phase active dans l'année qui suit le dépôt communautaire contesté. À ce moment, le titulaire de la marque DISPONIBLE sera informé de l'extension internationale de la demande AVAILABLE à laquelle il s'oppose et risque d'être intransigeant, ou au mieux très « gourmand » face la société canadienne car celle-ci essaiera de négocier, avec un adversaire informé, le retrait de l'opposition afin de

préservé non seulement sa marque communautaire mais surtout d'éviter l'annulation de sa marque internationale, avec toutes les conséquences juridiques et financières que cela implique.

Il est à noter que si l'opposition est accueillie favorablement, le titulaire canadien devra non seulement transformer sa marque internationale en dizaines de demandes nationales mais aussi sa demande communautaire, dans les pays où l'opposant ne dispose pas de droits antérieurs, s'il souhaite conserver la protection de sa marque dans le maximum de pays visés à l'origine.

L'opportunité offerte risque donc parfois de se transformer en cauchemar.

Ajoutons à cela les difficultés liées à la nature du signe déposé, à la liste des produits et services revendiqués ainsi qu'au régime linguistique.

1.3 Les difficultés liées au signe à protéger

Si le signe à protéger est soit tridimensionnel, soit une couleur, soit une odeur ou un son, le dépôt d'une marque communautaire serait plutôt à déconseiller tant les critères d'enregistrement de ces signes, définis par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), sont difficiles à comprendre.

Dans le passé, le Royaume-Uni a validé des marques olfactives et d'autres offices européens ont accepté l'enregistrement des couleurs, des sons et des signes tridimensionnels. Il en est de même pour des marques constituées de noms géographiques dont l'enregistrement est le plus souvent refusé par l'OHMI. Ne parlons même pas des marques qui seraient considérées comme non distinctives par l'OHMI car descriptives dans un seul pays de l'Union Européenne (Finlande, Slovaquie ou Grèce par exemple) alors qu'elles seraient très probablement enregistrées en France ou en Espagne.

D'ailleurs, les divergences d'interprétation des critères d'enregistrement d'une marque concernent souvent aussi des marques verbales, plus classiques.

Il est fréquent en effet de voir l'OHMI refuser l'enregistrement de marques communautaires déjà enregistrées dans plusieurs pays européens. Ainsi, le Tribunal de Première Instance des Communau-

tés Européennes (TPICE), le 31 janvier 2001, a confirmé le refus de l'OHMI d'enregistrer la marque VITALITÉ pour manque de caractère distinctif alors même que cette marque était déjà parvenue à l'enregistrement dans 12 des 15 pays de l'Union Européenne à l'époque !

Le recours aux enregistrements nationaux plutôt qu'à la voie communautaire est donc à conseiller dans certains cas.

1.4 Les difficultés liées à la liste des produits et des services

La liste des produits visés peut aussi être source de problèmes. L'OHMI accepte, par exemple, l'enregistrement des services de distribution, sous différentes formes en classe 35, alors que l'OMPI et de nombreux Offices nationaux en Europe les refusent.

Dans l'hypothèse où l'OMPI n'est pas d'accord avec la classification retenue dans la demande communautaire, elle émet un avis d'irrégularité qui peut conduire à l'abandon de la demande si le déposant ne répond pas dans les délais (règle 12 du RC).

Par contre, si le Bureau international considère qu'un terme utilisé dans la liste des produits et services est trop vague ou linguistiquement incorrect, il notifie un avis d'irrégularité à l'OHMI et en informe simultanément le titulaire.

Si aucune proposition acceptable n'est transmise à l'OMPI dans le délai de trois mois à compter de sa notification, le terme contesté sera repris dans l'enregistrement international avec l'indication que, de l'avis du Bureau international, le terme est trop vague ou incompréhensible ou incorrect, selon le cas (règle 13 du RC).

Enfin, il reste à souhaiter que l'OHMI et l'OMPI disposent de linguistes expérimentés.

1.5 Les difficultés liées aux langues de procédure

Depuis mai 2004, une demande communautaire peut être déposée dans l'une des 20 langues officielles de l'Union Européenne, avec pour seule obligation d'indiquer en seconde langue l'une des cinq langues dites officielles (l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien).

Il n'est pas choquant de reconnaître que des langues telles que le letton, le slovène, le finlandais ou encore le grec sont très peu parlées en dehors de leur pays d'origine. Or, la liste des produits ou services revendiqués dans une demande communautaire est traduite systématiquement, par les services de la Communauté, dans les 19 autres langues officielles, ce qui conduit parfois à de drôles de résultats.

Si ensuite cette demande, effectuée par exemple en letton, est transmise au Bureau International pour un dépôt Protocole, une traduction devra être fournie soit en anglais, soit en espagnol, soit en français.

Jusqu'à présent, la responsabilité de la traduction du libellé revendiquée dans une demande internationale incombe au déposant et il est probable que le contrôle de l'OHMI et de l'OMPI sera des plus succincts, dans la mesure où la traduction aura été réalisée par les services de traduction de la Communauté au moment du dépôt.

La demande internationale peut ensuite devoir être traduite dans une nouvelle langue étrangère, le japonais par exemple, en cas de litige au Japon.

Est-on sûr alors que le libellé qui sera traduit en japonais correspond bien à celui libellé à l'origine en letton, sachant que les traductions successives ne sont pas toutes effectuées par des traducteurs jurés ?

Il paraît préférable, d'ores et déjà, pour les entreprises qui souhaiteraient déposer une marque communautaire, en vue de son extension internationale par le Protocole, de rédiger la demande de marque communautaire dans la langue qu'elle utilisera avec le Bureau international de Genève afin de minimiser autant que possible les risques d'erreur de traduction.

Cette question des langues peut s'avérer encore plus complexe dans l'hypothèse où la protection communautaire est revendiquée par le biais d'une demande internationale Protocole.

Enfin, il est intéressant de noter que le titulaire de la marque communautaire devra acquitter une taxe de transmission de 300 € à l'OHMI, dans le cadre d'une extension internationale de sa marque par le biais du Protocole. Cette taxe est relativement élevée lorsque l'on sait que l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en France ne perçoit qu'une taxe de 61 € pour transmettre une demande internationale à l'OMPI.

2. Revendiquer la Communauté européenne par le biais du Protocole

Nous l'avons vu : il s'agit là de l'hypothèse la plus intéressante, notamment pour les titulaires de marques situés dans des pays extra-communautaires.

En effet, cette solution conduit théoriquement à une économie de coût et permet aux avocats ou conseils américains, australiens ou japonais de déposer une demande communautaire sans passer par un avocat européen ou un conseil européen en marques.

Malheureusement, il peut s'agir là d'avantages plus théoriques que pratiques.

2.1 Une économie de coûts ?

Afin de rendre cette procédure plus attrayante qu'un dépôt communautaire direct, l'OHMI et l'OMPI sont tombés d'accord pour offrir une réduction de 200 € sur le coût total des taxes de dépôt et d'enregistrement d'une marque communautaire.

Ainsi, le déposant d'une marque individuelle communautaire doit acquitter aujourd'hui 975 €, pour un dépôt dans trois classes et 1 100 € pour l'enregistrement, soit un total de 2 075 €. Par contre, le déposant d'une demande internationale devra acquitter au moment du dépôt une taxe globale de désignation de 1 875 €, soit 200 € d'économie.

Il convient cependant de préciser que cette taxe de 1 875 € doit être payée au moment du dépôt, tandis que la taxe d'enregistrement communautaire de 1 100 €, lors d'une procédure directe auprès de l'OHMI, devra être acquittée au plus tôt 16 mois après le dépôt, si la demande parvient à l'enregistrement.

Bien entendu, si la demande communautaire effectuée lors d'un dépôt international n'aboutissait pas, l'OMPI rembourserait au déposant l'équivalent de la taxe d'enregistrement communautaire, soit 1 100 €. Il n'en reste pas moins que le déposant, dans une telle hypothèse, fera l'avance de cette taxe d'enregistrement à l'OMPI durant au moins un an et demi et devra ensuite se montrer persévérant pour s'assurer du remboursement de la somme par les services comptables de cette organisation internationale avec qui la communication est loin d'être toujours facile...

2.2 Une procédure un peu longue

Une autre source de difficultés réside dans le fait qu'il est impossible, pour une entreprise, d'effectuer un dépôt international directement auprès de l'OMPI, contrairement à un dépôt communautaire auprès de l'OHMI.

Dès lors, si le dépôt communautaire doit être effectué en urgence dans le délai de priorité, le recours au Protocole peut s'avérer une cause de retard, compte tenu des manipulations et des délais liés à la procédure internationale.

Prenons le cas d'un titulaire français qui souhaite étendre internationalement, et notamment au niveau communautaire, sa marque par le biais du Protocole. Il devra déposer sa demande auprès de l'INPI, qui la transmettra ensuite à son service des marques internationales situé à Lille, qui disposera de deux mois maximum à compter du dépôt pour la faire suivre au Bureau international à Genève, qui l'adressera finalement à l'OHMI à Alicante.

Après un tel périple, ce dépôt méritera bien son qualificatif « international » !

Il est certainement plus simple, plus sûr et, nous l'avons vu, moins cher d'adresser directement par télécopie ou par voie électronique la demande communautaire à l'OHMI, qui vous retournera très vite un avis de dépôt. Par la voie du Protocole, le déposant français attendra plusieurs mois avant d'obtenir la confirmation du dépôt de la demande de marque communautaire.

Par ailleurs, il convient de ne pas oublier le caractère monobloc de la marque communautaire qui ne permet pas d'en transférer la propriété, pays par pays, contrairement à la marque internationale.

2.3 La marque communautaire ne peut pas être cédée pays par pays

Dans le passé, certaines entreprises ont préféré, parfois pour des raisons fiscales, obtenir une protection au niveau communautaire par le biais d'une marque internationale (tous les pays européens à l'exception de Malte ont adhéré au Protocole) avec la perspective de transférer certaines parties nationales à des sociétés sœurs ou à des filiales.

Dans une telle hypothèse, il est préférable de ne pas mélanger les deux protections, communautaire et internationale, au sein d'un même droit doté d'un seul numéro et d'une date d'enregistrement unique.

Ce souci de ne pas mixer les deux protections au sein d'un même dépôt peut aussi faciliter la gestion du portefeuille des marques d'une entreprise malgré les partisans du rapprochement entre le système de Madrid et celui d'Alicante qui proclament que cette fusion au sein d'un même droit ne peut être que bénéfique.

En effet, si le système de Madrid a été créé à l'origine dans un réel souci d'économie et de simplification des procédures, les particularités de ces procédures et son succès l'ont rendu aujourd'hui très complexe à gérer.

2.4 Une gestion qui peut s'avérer très complexe

Imaginons une marque internationale, soumise au Protocole ou à l'Arrangement de Madrid, enregistrée dans plusieurs dizaines de pays (dont certains à des dates différentes en raison d'extensions différées dans le temps), pour des listes de produits ou services différents en fonction des obstacles rencontrés dans les pays revendiqués, au nom de titulaires différents selon les pays (à la suite de démembrements du titulaire d'origine ou de cessions de portions nationales), visant une protection communautaire, laquelle revendique des dizaines d'anciennetés dans différentes classes, dans différents pays, fondées sur des documents rédigés dans différentes langues.

Aujourd'hui, les consultations de la base de données de l'OMPI ne sont pas toujours fiables et les états d'inscriptions difficilement compréhensibles parfois pour un titulaire non averti.

Qu'en sera-t-il demain pour savoir interpréter la protection effective dont bénéficie la marque internationale évoquée ci-dessus dans chacun des pays revendiqués à l'origine ?

Ne sera-t-il pas plus simple de différencier la marque communautaire, qui est un droit unique avec une seule date d'enregistrement, au nom d'un seul titulaire et couvrant la même liste de produits et services dans les 25 pays, d'une marque internationale devenue trop complexe et multiforme selon les pays revendiqués ?

L'OMPI devra obligatoirement se renforcer et se moderniser si elle souhaite que les dernières ratifications se transforment en succès et non pas en cauchemar pour les utilisateurs. Or, il semble que les crédits alloués ne soient pas encore à la hauteur de l'enjeu pour permettre au Bureau international de faire face à ces nouvelles adhésions et au surcroît de travail qu'elles ne manqueront pas d'engendrer.

L'avenir dira si l'adhésion de la Communauté européenne au Protocole de Madrid présente un réel intérêt pour tous les titulaires de marques.

Pour les entreprises européennes disposant d'ores et déjà de multiples protections au sein de l'Europe sur une marque ancienne visant de nombreuses classes de produits et services, l'intérêt semble moins évident que pour les entreprises extra-européennes souhaitant obtenir la protection la plus large possible au point de vue géographique, pour une marque nouvelle visant une liste de produits et services limités.

N'oublions pas enfin l'intérêt économique que représente pour l'OHMI et l'OMPI un tel rapprochement qui, nous l'avons vu, n'est pas exempt de critiques en raison notamment de la complexité grandissante des procédures d'enregistrement.