

## IGE / IPI

**Le Traité de Singapour sur le droit des marques****EMMANUEL PIAGET\***

*Le Traité de Singapour sur le droit des marques a été adopté le 28 mars 2006. Il consiste en la révision du Traité sur le droit des marques de 1994 (TLT). La révision du TLT poursuit l'harmonisation au niveau international du droit des marques et tient compte des récents développements intervenus sur le plan international. Elle est le résultat de quatre années de travaux préparatoires et d'une conférence diplomatique ayant rassemblé 180 Etats, organisations internationales et associations de milieux intéressés.*

*Der Singapurere Markenrechtsvertrag wurde am 28. März 2006 abgeschlossen. Er besteht aus der Revision des Markenrechtsvertrags von 1994 (TLT). Die Revision des Markenrechtsvertrags verfolgt die internationale Harmonisierung des Markenrechts weiter und trägt den jüngsten Entwicklungen auf internationalem Niveau Rechnung. Sie ist das Resultat vierjähriger Vorbereitungsarbeiten und einer diplomatischen Konferenz, welche 180 Staaten, internationale Organisationen und Vereinigungen interessierter Kreise versammelt hat.*

- I. Introduction**
  - II. Les documents adoptés par la Conférence diplomatique**
  - III. Historique**
  - IV. Principales innovations du Traité de Singapour**
    - 1. Extension du champ d'application
    - 2. Communication électronique
    - 3. Mesures prévues en cas d'inobservation des délais
    - 4. Licences
    - 5. Assemblée
  - V. L'entrée en vigueur du Traité de Singapour**
  - VI. Conclusion**
- Résumé / Zusammenfassung

**I. Introduction**

Le 28 mars 2006, la Suisse a signé le Traité de Singapour sur le droit des marques (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) adopté le même jour par la Conférence diplomatique pour l'adoption d'un Traité révisé.

Le Traité de Singapour consiste en la révision du Traité sur le droit des marques de 1994 (Trademark Law Treaty, TLT). Cette révision, effectuée dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), a pour objectif de poursuivre l'harmonisation au niveau international du droit des marques et vise spécifiquement à tenir compte des développements intervenus depuis l'entrée en vigueur du TLT de 1994.

**II. Les 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»<sup>1</sup>. La Résolution fait suite à la demande des pays en développement et des pays les moins avancés (PMA) 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

<sup>1</sup> Ces documents sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI: [www.wipo.int](http://www.wipo.int) (Actualités & Informations / Conférences, réunions / TLT/R/DC / TLT/R/DC/ 30) (mai 2006).

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»<sup>2</sup>.

### III. Historique

Le Traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 28 octobre 1994, a été ratifié par 33 Etats. La Suisse l'a ratifié le 1er février 1997 et le Traité est entré en vigueur le 1er mai de la même année. Le Traité sur le droit des marques a pour principal but d'harmoniser les procédures devant les offices de marques nationaux et de fixer des exigences formelles maximales afin que les déposants puissent obtenir plus facilement la protection de leur marque sur le plan international.

En 2002, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles et des indications géographiques – constitué dans le cadre de l'OMPI – a débuté des travaux en vue de réviser le Traité sur le droit des marques. Au cours de sept séances entre 2002 et 2005 auxquelles la Suisse a participé activement, ce comité d'experts a élaboré un projet de nouveau TLT.

En 2004, lors de son Assemblée générale, l'OMPI a décidé, à la requête du comité d'experts, d'agender du 13 au 31 mars 2006 à Singapour une Conférence diplomatique ayant pour objet le nouveau TLT.

Dans la proposition de base à laquelle a abouti le groupe d'experts, il était en particulier prévu d'élargir le champ d'application du TLT, d'introduire des dispositions traitant de la communication électronique, de l'inscription des licences dans les registres nationaux des marques (par la reprise dans le TLT de la Recommandation commune de l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Assemblée générale de l'OMPI concernant les licences des marques<sup>3</sup>), ainsi que des normes prévoyant des mesures en cas d'inobservation des délais. Sur le plan structurel, la proposition de base visait à créer une Assemblée ayant, en particulier, la compétence de modifier le Règlement d'exécution du TLT<sup>4</sup>.

### IV. Principales innovations du Traité de Singapour

Le Traité de Singapour consacre les innovations prévues dans la proposition de base par le comité d'experts.

#### 1. Extension du champ d'application

Le TLT de 1994 est applicable uniquement 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<sup>5</sup>, à savoir également aux marques hologrammes et aux signes non visibles (marques sonores, olfactives).

Au sein du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles et des indications géographiques, la Suisse a soutenu de manière très active l'élargissement du champ d'application du traité. Celui-ci est dans l'intérêt des milieux intéressés et se révèle nécessaire en raison des nombreux développements techniques.

Ainsi, le champ d'application du Traité englobe les nouveaux types de marques<sup>6</sup>. La construction du Traité de Singapour permettra d'appréhender l'évolution technique ayant une influence sur ces dernières et de réglementer de façon adéquate les types de marques non encore connus aujourd'hui. De façon générale, l'article 3.1)a)x) renvoie au Règlement d'exécution en indiquant qu'une Partie contractante peut exiger qu'une demande d'enregistrement contienne, «le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, précisant le type de la marque ainsi

<sup>2</sup> Voir le pt 4 de la Résolution.

<sup>3</sup> La Recommandation commune est disponible sur le site Internet de l'OMPI: [www.wipo.int](http://www.wipo.int) (L'OMPI / Recommandations commune).

<sup>4</sup> La proposition de base est disponible sur le site Internet de l'OMPI: [www.wipo.int](http://www.wipo.int) (Actualités & Informations / Conférences, réunions / TLT/R/DC / TLT/R/DC/3-5).

<sup>5</sup> Voir art. 2 du Traité de Singapour.

<sup>6</sup> Par exemple: marques sonores et de mouvement.

que les exigences spécifiques applicables à ce type de marques». La règle 3.5) correspondante précise que, «lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque hologramme, une marque de mouvement, une marque de couleur ou une marque de position, une Partie contractante peut exiger une ou plusieurs reproductions de la marque et des précisions sur celle-ci, selon ce que prévoit la législation de la Partie contractante». Ainsi, s'agissant du dépôt d'une marque de couleur abstraite, une partie contractante peut exiger que le titulaire, en plus de produire la reproduction de la couleur objet de la marque, fasse figurer la mention «marque de couleur» et indique un standard de couleur internationalement reconnu (par exemple le code RAL)<sup>7</sup>. Dans l'hypothèse d'une évolution technique ayant une incidence sur les conditions d'enregistrement des nouveaux types de marques ou générant des types de marques non encore connus à ce jour, il suffira d'adapter le Règlement d'exécution en conséquence. La modification pourra être décidée par l'Assemblée des Etats<sup>8</sup> membres du Traité de Singapour et la convocation d'une Conférence diplomatique ne sera donc plus nécessaire.

## 2. Communication électronique

Le TLT de 1994 ne traite que de la communication sur papier et par télécopie. Le comité d'experts a adopté une disposition au cœur du Traité de Singapour<sup>9</sup> offrant le choix aux parties contractantes de prévoir la communication sur papier (et par télécopie) ou la communication sous forme électronique.

La disposition a été introduite principalement suite aux interventions des Etats-Unis qui, à moyen terme, désirent pouvoir imposer le dépôt électronique sur leur territoire. Dès la première séance du comité d'experts, la délégation suisse a salué la proposition d'introduire une disposition concernant les communications électroniques. Cette proposition tient compte de l'évolution technologique et vise à faciliter la procédure aux utilisateurs et aux offices nationaux.

La législation suisse<sup>10</sup>, révisée pour la dernière fois en 2004, est «à la pointe» dans ce domaine. Le législateur suisse, en appréhendant également la communication sous forme électronique<sup>11</sup>, a intégré sur le plan national de façon anticipée la disposition aujourd'hui consacrée sur le plan international.

## 3. Mesures prévues en cas d'inobservation des délais

Le Traité de Singapour introduit une disposition (art. 14), absente du TLT de 1994, imposant aux parties contractantes de prévoir au minimum une mesure en faveur du titulaire en cas d'inobservation de délai. Il prévoit que la mesure doit obligatoirement être choisie parmi les trois mesures énumérées à l'art. 14: prorogation du délai (après l'échéance de celui-ci), poursuite de la procédure, rétablissement des droits du déposant.

L'art. 14 du nouveau TLT favorise l'harmonisation des procédures relatives aux délais sur le plan international et offre un minimum de protection au titulaire ayant omis de respecter un délai.

Le principe de l'art. 14 souffre néanmoins certaines exceptions. Dans certaines situations, l'obligation de prévoir au minimum une mesure en cas d'inobservation de délai n'est pas imposée à la partie contractante. C'est le cas par exemple en ce qui concerne l'inobservation d'un délai pour lequel une mesure de sursis a déjà été accordée, pour le paiement d'une taxe de renouvellement, pour l'accomplissement d'un acte devant une commission de recours<sup>12</sup>.

Le droit suisse répond aux exigences de l'art. 14 et de la règle 9 correspondante. On mettra en évidence, à titre d'exemple, les trois situations suivantes:

- en principe, l'art. 41 LPM permet de répondre aux exigences de l'art. 14 du Traité;
- l'art. 41 al. 4 LPM prévoit certes un certain nombre d'exceptions dans lesquelles la poursuite de la procédure ne peut être requise. Cependant ces situations sont en principe couvertes par les exceptions de la règle 9.4). Par exemple, l'art. 41 al. 4 let. a LPM exclut la poursuite de la procédure en cas

<sup>7</sup> La pratique de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (voir Directives en matière de marques, 21 ss, pt 3.2.8) est donc conforme à la règle 3.5). Pour les Directives, voir [www.ige.ch](http://www.ige.ch) (ige / Infos juridiques / Domaines juridiques / Marques / Directives en matière de marques).

<sup>8</sup> Et organisations intergouvernementales.

<sup>9</sup> Voir art. 8 du Traité de Singapour.

<sup>10</sup> En particulier, l'Ordonnance sur la protection des marques du 23 décembre 1992 (OPM).

<sup>11</sup> Voir art. 7a OPM.

<sup>12</sup> Pour l'ensemble des exceptions, voir la règle 9.4).

d'inobservation du délai pour requérir la poursuite de la procédure. La règle 9.4)ii) prévoit expressément qu'une partie contractante peut ne prévoir aucune mesure de sursis dans le cas d'inobservation d'un délai pour la présentation d'une requête en mesure de sursis en vertu de l'art. 14 du Traité;

– on note que la poursuite de la procédure au sens de l'art. 41 LPM est exclue lorsque le titulaire n'a pas demandé la prolongation de l'enregistrement dans le délai de l'art. 10 al. 3 LPM<sup>13</sup>. Cette exclusion n'est pas énumérée dans les exceptions de la règle 9.4). La réglementation suisse reste cependant conforme à l'art. 14 du Traité de Singapour puisque le titulaire peut toujours invoquer l'art. 24 LPA. Ainsi, dans ce contexte également, notre réglementation nationale prévoit bien une mesure de sursis (le rétablissement des droits), parmi les trois prévues par l'art. 14 TLT.

#### 4. Licences

Lors de trois séances consécutives, le comité d'experts a étudié la possibilité d'introduire au cœur du nouveau TLT la Recommandation commune concernant les licences de marques (soft law) adoptée par l'Assemblée des Etats membres de l'OMPI en 2000<sup>14</sup>. Lors de l'adoption de la Recommandation commune, il était déjà prévu d'introduire celle-ci à court terme au cœur du TLT lors d'une révision de ce dernier. La Recommandation commune simplifie d'une part l'inscription des licences au registre national d'un pays et, d'autre part, permet de préserver les secrets d'affaires dans la mesure où elle interdit aux parties contractantes d'exiger la présentation intégrale du contrat de licence.

Au terme des séances du groupe d'experts, le contenu de la Recommandation commune a été intégré, à l'exception d'un point secondaire<sup>15</sup>, au cœur du Traité de Singapour<sup>16</sup>. En guise d'exemple, on mettra en évidence qu'une partie contractante ne peut exiger que la requête en inscription d'une licence soit accompagnée d'un extrait du contrat de licence certifié conforme par un officier public. Le Règlement d'exécution<sup>17</sup> prévoit en effet qu'il appartient au requérant – et non à l'office national – de choisir le document qu'il entend transmettre à l'office. Le requérant peut choisir de transmettre à ce dernier une déclaration de licence non certifiée conforme signée à la fois par le titulaire et le preneur de licence<sup>18</sup>.

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<sup>19</sup>. La règle 10.2)a)ii) indique 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. D'un point de vue strictement juridique, l'exigence de la double signature peut être difficile à comprendre. La signature de la personne au bénéfice de l'inscription de la licence – à savoir le preneur de licence – n'est en soi pas nécessaire. La règle 10.2)a) a été longuement discutée par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles et des indications géographiques. Au sein du comité d'experts, certaines délégations désiraient pouvoir s'écarter des exigences maximales contenues au cœur de la Recommandation et concevoir le Règlement d'exécution de telle sorte que les parties contractantes puissent prévoir des exigences plus importantes lors de l'inscription d'une licence. D'autres délégations – dont la Suisse – ont plaidé pour la reprise telle quelle des exigences maximales contenues dans la Recommandation commune. L'exigence des deux signatures représente une solution de compromis qui a été acceptée par consensus au terme des discussions au sein du Comité permanent.

#### 5. Assemblée

Le Traité de Singapour prévoit la création d'une Assemblée ayant en particulier la compétence de modifier le Règlement d'exécution du Traité<sup>20</sup>. La création d'une Assemblée représente un avantage évident du Traité de Singapour. Elle permettra d'éviter la convocation d'une conférence diplomatique pour toute révision du Règlement d'exécution (y compris des formulaires internationaux types). Une

<sup>13</sup> Décision de la CREPI «Vitalogie» du 28 janvier 2005.

<sup>14</sup> La Recommandation commune est disponible sur le site Internet de l'OMPI: [www.wipo.int](http://www.wipo.int) (L'OMPI / Recommandations commune).

<sup>15</sup> Voir infra, dans le texte.

<sup>16</sup> Art. 17 à 21 du Traité de Singapour.

<sup>17</sup> Règle 10.2)a).

<sup>18</sup> Règle 10.2)a)ii).

<sup>19</sup> Voir art. 2.2)a).

<sup>20</sup> Art. 23 du Traité de Singapour.

telle Assemblée, déjà prévue dans le système parallèle des brevets<sup>21</sup>, représente un réel progrès puisqu'il simplifiera les futures révisions du Règlement d'exécution.

## V. L'entrée en vigueur du Traité de Singapour

Le 28 mars 2006, 41 Etats et organisations intergouvernementales<sup>22</sup> ont signé le Traité de Singapour<sup>23</sup>. Ce dernier entrera en vigueur trois mois après que 10 Etats ou organisations intergouvernementales<sup>24</sup> auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion<sup>25</sup>.

## VI. Conclusion

Le Traité de Singapour représente une évolution positive sous deux points de vue. D'une part, les dispositions nouvelles du Traité sont favorables aux utilisateurs. L'élargissement du champ d'application, l'introduction de dispositions traitant de la communication électronique, de l'inscription des licences dans les registres nationaux des marques, de normes prévoyant des mesures en cas d'inobservation des délais, représentent des innovations importantes en vue de faciliter l'obtention de la protection par les déposants sur le plan international. D'autre part, d'un point de vue structurel, la création d'une Assemblée ayant la compétence, en particulier, de modifier le Règlement d'exécution du Traité permettra d'appréhender de manière adéquate les évolutions techniques et les développements intervenus depuis l'adoption du Traité de Singapour: s'il se révèle opportun de modifier le Règlement d'exécution, il ne sera plus nécessaire de convoquer une conférence diplomatique, mais une décision de l'Assemblée sera suffisante.

En conclusion, on ne peut que souhaiter qu'un nombre important d'Etats et d'organisations intergouvernementales ratifient le Traité de Singapour, dans l'intérêt des utilisateurs.

## Résumé

*Le Traité de Singapour contient plusieurs nouveautés: par rapport au Traité de 1994, le champ d'application a été élargi. Le Traité de Singapour s'applique à tous les signes pouvant être enregistrés comme signes selon la législation nationale d'une partie contractante. Il contient des dispositions traitant de la communication électronique, de l'inscription des licences dans les registres nationaux des marques (par la reprise dans le TLT de la Recommandation commune de l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les licences de marques), ainsi que des normes prévoyant des mesures en cas d'inobservation des délais. Sur le plan structurel, le Traité de Singapour crée une Assemblée ayant, en particulier, la compétence de modifier le Règlement d'exécution du Traité.*

## Zusammenfassung

*Der Singapurer Markenrechtsvertrag weist mehrere Neuerungen auf: Im Vergleich zum Markenrechtsvertrag von 1994 wurde der Anwendungsbereich ausgeweitet. Er findet auf alle Zeichen Anwendung, welche nach der nationalen Gesetzgebung eines Vertragsstaates als Marken eingetragen werden können. Er enthält Bestimmungen über die elektronische Kommunikation, die Eintragung von Lizenzen in die nationalen Markenregister (durch die Übernahme der gemeinsamen Empfehlung der Vereinigung der Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums und der Generalversammlung der Weltorganisation für geistiges Eigentum zu Markenlizenzen) sowie Massnahmen bei Fristversäumnis. In struktureller Hinsicht schafft der Singapurer Markenrechtsvertrag eine eigene Versammlung, welche insbesondere über die Kompetenz zur Änderung der Ausführungsbestimmungen verfügt.*

\* Dr en droit, avocat, Conseiller juridique au Service juridique des marques, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne.

<sup>21</sup> Art. 17 du Traité sur le droit des brevets.

<sup>22</sup> Communauté européenne et African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO).

<sup>23</sup> Le Luxembourg a également signé le Traité le 29 mars 2006.

<sup>24</sup> Au sens de l'art. 26.1)ii) du Traité.

<sup>25</sup> Voir art. 28.2) du Traité.