

IGE / IPI

La Suisse ratifie le Traité de Singapour sur le droit des marques

EMMANUEL PIAGET*

Le 6 juillet 2007, la Suisse a ratifié le Traité de Singapour sur le droit des marques. Après Singapour, hôte de la Conférence diplomatique de mars 2006, la Suisse est le deuxième pays ayant ratifié le Traité. 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 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.

Am 6. Juli 2007 hat die Schweiz den Markenrechtsvertrag von Singapur ratifiziert. Nach Singapur als Gastgeber der Diplomatischen Konferenz vom März 2006 ist die Schweiz das zweite Land, das den Vertrag ratifiziert hat. Der Singapurere 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 Singapurere Markenrechtsvertrag eine eigene Versammlung, welche insbesondere über die Kompetenz zur Änderung der Ausführungsbestimmungen verfügt.

- I. Introduction**
- II. Signature, ratification et entrée en vigueur**
 - 1. Traité sur le droit des marques de 1994 (TLT)
 - 2. Traité de Singapour de 2006
- III. Principales innovations**
- IV. Adaptations du droit en vigueur**

I. Introduction

Le 6 juillet 2007, la Suisse a ratifié le Traité de Singapour sur le droit des marques (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) adopté le 27 mars 2006. Après Singapour, hôte de la Conférence diplomatique de mars 2006, la Suisse est ainsi le deuxième pays ayant ratifié le Traité. Le 28 mars 2006, la Suisse avait signé le Traité de Singapour adopté le même jour par la Conférence diplomatique pour l'adoption d'un traité révisé sur le droit des marques.

Après la signature du Traité de Singapour par la Suisse, l'historique du Traité et ses principales innovations¹ ont déjà fait l'objet d'une présentation dans la sic! 2006².

¹ Pour une présentation succincte, voir ci-dessous, pt. III.

² Voir E. Piaget, Le Traité de Singapour sur le droit des marques, sic! 2006, 442. Pour les détails, nous renvoyons donc à cette publication.

II. Signature, ratification et entrée en vigueur

1. Traité sur le droit des marques de 1994 (TLT)

Le TLT a été adopté à Genève le 28 octobre 1994. Il a pour but principal 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 national.

Le TLT de 1994 a été ratifié par 43 Etats³ et est entré en vigueur dans 39 Etats⁴.

2. Traité de Singapour de 2006

Le Traité de Singapour est le résultat de la révision du TLT de 1994. Cette dernière, effectuée dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), avait pour objectif de poursuivre l'harmonisation au niveau international du droit des marques et visait spécifiquement à tenir compte des développements intervenus depuis l'entrée en vigueur du TLT de 1994.

Au terme de la période pendant laquelle il était ouvert à la signature (soit le 27 mars 2007), 54 Etats ont signé le Traité de Singapour⁵. A ce jour, il a été ratifié par Singapour et la Suisse. Le Traité de Singapour entrera en vigueur trois mois après que 10 Etats auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion⁶.

III. Principales innovations

Les principales innovations du Traité de Singapour sont les suivantes⁷:

a. 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 Traité de Singapour a été élargi à tous les signes pouvant être enregistrés comme signes selon la législation nationale de la partie contractante⁸, à savoir également aux marques hologrammes et aux signes non visibles (marques sonores, olfactives).

b. Communication électronique: le TLT de 1994 ne traite que de la communication sur papier et par télécopie. Le Traité de Singapour contient une disposition⁹ offrant le choix aux parties contractantes de prévoir la communication sur papier (et par télécopie) ou la communication sous forme électronique. La législation suisse¹⁰, révisée pour la dernière fois en 2004, est «à la pointe» dans ce domaine. Le législateur suisse, en appréhendant également la communication sous forme électronique¹¹, a intégré sur le plan national de façon anticipée la disposition aujourd'hui consacrée sur le plan international.

c. 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

³ Allemagne, Australie, Bahreïn, Belgique (pas encore entré en vigueur), Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso (pas encore entré en vigueur), Chypre, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Guinée (pas encore entré en vigueur), Hongrie, Indonésie, Irlande, Japon, Kazakhstan, Kirghistan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Moldova, Monaco, Monténégro, Oman, Ouzbékistan, Pays-Bas (pas encore entré en vigueur), République de Corée, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suisse, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine.

⁴ Les Pays-Bas et la Belgique seront liés par le Traité trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification du Luxembourg. Le Burkina Faso et la Guinée seront liés par le Traité trois mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

⁵ Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cameroun, Chine, Congo, Costa Rica, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Guinée, Haïti, Hongrie, Islande, Italie, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritanie, Mexique, Moldova, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Portugal, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Singapour, Suisse, Tadjikistan, Togo, Turquie, Ukraine, Uruguay.

⁶ Voir art. 28.2) du Traité.

⁷ Pour des explications plus détaillées, voir Le Traité de Singapour sur le droit des marques, sic! 2006, 442 ss.

⁸ Voir art. 2 du Traité de Singapour.

⁹ Voir art. 8 du Traité de Singapour.

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

¹¹ Voir art. 7a OPM.

l'échéance de celui-ci), poursuite de la procédure, rétablissement des droits du déposant. L'art. 14 du Traité de Singapour 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.

d. Licences: lors de trois séances consécutives, le comité d'experts chargé de la révision du TLT de 1994 a étudié la possibilité d'introduire au cœur du Traité de Singapour la Recommandation commune concernant les licences de marques (soft law) adoptée par l'Assemblée des Etats membres de l'OMPI en 2000¹². 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, au cœur du Traité de Singapour¹³.

e. Assemblée: le Traité de Singapour prévoit la création d'une Assemblée ayant en particulier la compétence de modifier le Règlement d'exécution du Traité¹⁴. 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).

IV. Adaptations du droit en vigueur

L'entrée en vigueur du Traité de Singapour¹⁵ nécessitera une seule modification formelle de la réglementation légale en Suisse. Il conviendra en effet d'indiquer à l'art. 8 OPM que le dépôt doit être présenté au moyen du formulaire officiel, au moyen d'un formulaire agréé par l'Institut ou au moyen d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité du 27 mars 2006 sur le droit des marques. Notre réglementation juridique étant déjà compatible avec les exigences formelles maximales inscrites dans le Traité de Singapour, aucun autre changement n'est nécessaire.?

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

¹² La Recommandation commune est disponible sur le site internet de l'OMPI: http://www.wipo.int/about-ip/fr/development_iplaw/.

¹³ Art. 17 à 21 du Traité de Singapour.

¹⁴ Art. 23 du Traité de Singapour.

¹⁵ Voir ci-dessus, pt. II.2.