



Marque Internationale : l'espagnol au sein du système de Madrid

1. Introduction

Suite à une décision prise par les États membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) au cours de la 35^{ème} session de l'Assemblée de l'Union de Madrid, qui s'est tenue à Genève du 22 septembre au 1^{er} octobre 2003, les déposants de marque désireux d'obtenir une protection dans plusieurs pays via le Protocole de Madrid pourront déposer leurs demandes internationales en espagnol à partir du 1^{er} avril 2004. Actuellement, ces demandes, selon le système d'enregistrement international des marques (système de Madrid), doivent être déposées en français ou en anglais.

Le directeur général de l'OMPI, M. Kamil Idris, s'est félicité de cette décision qui, a-t-il déclaré:

ouvre une nouvelle ère pour la protection internationale des marques. L'adoption de l'espagnol comme troisième langue de travail du système de Madrid est une étape historique. Elle va encourager davantage de pays hispanophones à adhérer au système, qui va ainsi être plus largement utilisé et devenir un système d'enregistrement véritablement mondial.

L'adoption de l'espagnol comme troisième langue de travail a été pour la première fois officiellement évoquée lors de la 33^{ème} session intervenue en 2001, où le secrétariat de l'Assemblée (ci-après: «le Secrétariat») avait été invité à conduire une étude sur «les implications et avantages de l'inclusion de l'espagnol dans le régime linguistique du système de Madrid».

Lors de la 34^{ème} session, l'Assemblée avait pris note qu'un nombre important des membres de l'Union de Madrid soutenait l'initiative d'introduire l'espagnol à l'intérieur du système de Madrid alors que d'autres, plus réservés, avaient sollicité un complément d'information avant d'arrêter leur décision. En conséquence, l'Assemblée décida de revenir sur cette question ultérieurement, après consultation avec les membres de l'Union de Madrid et examen des scénarios relatifs aux modalités d'introduction de la langue espagnole, tels que présentés dans l'étude du Secrétariat.

2. Historique

Vieux de plus de 120 ans, le système de Madrid n'a cessé d'évoluer. Le premier en date fut l'Arrangement de Madrid, signé en 1891 et depuis révisé plusieurs fois, puis complété par le Protocole de Madrid, opérationnel depuis le 1^{er} avril 1996, introduisant l'anglais comme deuxième langue de travail au sein du système de Madrid.

L'introduction de l'espagnol comme troisième langue de travail semble, par conséquent, cohérente avec la tendance évolutionniste du système de Madrid. Cependant, le français reste la seule langue de travail utilisée dans le cadre de l'Arrangement de Madrid.

Il n'est pas surprenant de noter que le régime linguistique du système de Madrid soit défini dans le Règlement d'exécution commun, qui administre les deux traités composant le système de Madrid, et non dans les traités eux-mêmes ; ainsi, toute modification ultérieure peut être effectuée par une simple décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid modifiant le Règlement d'exécution commun.

3. Raisons de l'introduction de l'espagnol dans le Système de Madrid

L'adoption de l'espagnol au système de Madrid est clairement destinée à séduire de nouveaux membres. Bien que l'espagnol soit la langue officielle de 20 pays dans le monde, représentant ainsi plus de 400 millions d'individus, seuls Cuba et l'Espagne sont, à ce jour, membres du système de Madrid. Les pays de l'Amérique latine sont donc sous-représentés. D'ailleurs, l'absence de l'espagnol comme langue de travail a été un obstacle insurmontable pour beaucoup de pays d'Amérique latine désireux de rejoindre le système de Madrid car, pour nombre d'entre eux, l'utilisation de la langue officielle est une exigence constitutionnelle, donc incontournable. En effet, la publication des marques dans leur langue officielle est une condition préalable à la validité des droits qui y sont attachés.

En conséquence, l'adoption de l'espagnol a été perçue par les 18 pays hispanophobes, non membres, comme un appel explicite à leur adhésion au système de Madrid ou, à tout le moins, comme une simplification des modalités de leur accession.

De plus, l'introduction de l'espagnol pourrait également inciter certains pays, non hispanophobes, à adhérer au système de Madrid afin de protéger leurs marques utilisées dans les pays hispanophobes.

Si l'on prend en compte, d'une part, le nombre de désignations visant expressément Cuba et l'Espagne sous le système de Madrid et, d'autre part, le volume important de dépôts nationaux opérés dans les 18 pays hispanophobes restant, on peut raisonnablement penser qu'une participation de ces pays au système de Madrid serait également bénéfique pour les utilisateurs actuels de ce système.

Enfin, un autre avantage concerne les offices nationaux hispanophobes, déjà membres du système de Madrid, qui pourront désormais travailler dans leur langue officielle.

4. L'étude du Secrétariat

L'étude du Secrétariat avait suggéré deux scénarios relatifs à l'introduction de l'espagnol au sein du système de Madrid.

Le premier scénario consistait à mettre l'espagnol sur «le même plan que l'anglais». Cela signifiait que, de la même manière que pour l'anglais, l'utilisation de l'espagnol ne serait permise qu'à l'égard des demandes internationales relevant exclusivement du Protocole, ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole, et des enregistrements internationaux qui en sont issus.

Le second scénario militait pour «une intégration totale de l'anglais, du français et de l'espagnol» à l'intérieur du système de Madrid. Cela impliquait que toute demande d'enregistrement internationale aurait pu être déposée dans l'une de ces trois langues, que la demande soit régie par le Protocole, l'Arrangement, ou par les deux traités.

5. Scénario sélectionné

Les prétendants hispanophobes au système de Madrid, qui étaient représentés par une entité regroupant les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, avaient exprimé leur préférence pour le second scénario, alors que de nombreux membres de l'Union de Madrid (incluant la Chine, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Maroc, la principauté de Monaco, la Suisse ainsi que la délégation de la Commission de l'Union européenne) étaient en faveur de l'adoption du premier scénario.

Compte tenu de la préférence exprimée par une large majorité des membres de l'Union de Madrid pour le premier scénario, les pays hispanophones ont reconsidéré leur position et approuvé *in fine* l'adoption de l'Espagnol selon le second scénario.

6. Conclusion

Avec la récente accession des Etats-Unis et l'adhésion en cours de l'Union européenne au Protocole ainsi que la possible adhésion d'un certain nombre de pays d'Amérique Latine, le système de Madrid devient de plus en plus attractif et constitue un pilier incontournable de la stratégie globale de protection d'une marque.

Par Philippe Rodhain
Conseil en Propriété Industrielle

Date: Janvier 2004