

Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

**Onzième session
Genève, 30 octobre – 1^{er} novembre 2013**

INFORMATIONS CONCERNANT LA CESSATION DES EFFETS, L'ATTAQUE CENTRALE ET LA TRANSFORMATION

Document établi par le Bureau international

1. Conformément à la règle 22 du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun"), lorsque, en vertu de l'article 6.3) de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ou de l'article 6.3) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "Arrangement" et "Protocole"), la protection résultant d'un enregistrement international ne pourra plus être invoquée, en tout ou partie, par suite de la cessation totale ou partielle des effets de la marque de base – dont l'enregistrement international dépend pendant une période de cinq ans à compter de la date de cet enregistrement – l'Office d'origine est tenu de le notifier au Bureau international, qui procède ensuite à la radiation de l'enregistrement international dans la mesure requise dans la notification.

2. Cette procédure a été traitée dans le document MM/LD/WG/8/4, intitulé "De quelle façon concevoir un mécanisme d'attaque centrale en l'absence d'une marque de base?", qui a été examiné à la huitième session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail"). Il était indiqué dans ce document que les informations recueillies par le Bureau international concernant les notifications visées à la règle 22 du règlement d'exécution commun ne permettaient pas de déterminer dans quelle mesure la radiation des enregistrements internationaux en question résultait d'une simple cessation des effets (par suite d'un refus prononcé d'office, d'une limitation, d'un abandon ou d'un retrait de la marque de base) ou

d'une forme "d'attaque", au sens d'une opposition ou d'une autre action intentée par un tiers. En conséquence, le Bureau international ne disposait pas d'informations concernant l'incidence réelle du mécanisme actuel d'attaque centrale dans le cadre du système de Madrid.

3. Le document soulignait également que les informations concernant les transformations selon l'article 9*quinquies* du Protocole, qui permet la conversion d'enregistrements internationaux en demandes nationales ou régionales dans les parties contractantes désignées suite à la radiation d'un enregistrement international découlant de la cessation des effets de la marque de base, ne sont pas communiquées au Bureau international par les Offices concernés.

4. Ces procédures ont à nouveau été traitées dans le document MM/LD/WG/9/3, intitulé "Informations concernant la cessation des effets et la transformation", qui a été examiné à la neuvième session du groupe de travail. Ce document réunissait des informations sur la cessation des effets et les transformations dans les Offices de 24 parties contractantes ayant participé à un exercice volontaire de collecte d'informations pendant une période de six mois, du 1^{er} juillet au 31 décembre 2010. Le document ne contenait pas d'analyse ni de commentaire sur les informations recueillies et il revenait par conséquent aux délégations de tirer leurs propres conclusions à partir des informations contenues dans le document. En revanche, un accord avait été atteint sur la nécessité de collecter des informations supplémentaires plus précises sur la cessation des effets et, plus particulièrement, sur l'attaque centrale et la transformation.

5. C'est dans ce contexte que le groupe de travail a décidé de demander au Bureau international d'entreprendre une nouvelle enquête et d'établir un document réunissant des informations supplémentaires plus précises sur les notifications de cessation des effets, l'attaque centrale et les transformations. La procédure de collecte d'informations concernant les notifications de cessation des effets et la transformation était expliquée en détail dans l'annexe de la note C.M. 1374, datée du 15 novembre 2011. Selon cette procédure, les Offices des parties contractantes du système de Madrid étaient invités à réunir des informations pendant une période d'un an, du 1^{er} décembre 2011 au 30 novembre 2012.

6. Les Offices des 29 parties contractantes ci-après ont confirmé leur intention de participer à l'enquête proposée : Allemagne (DE), Belgique (BX), Espagne (ES), États-Unis d'Amérique (US), ex-République yougoslave de Macédoine (MK), Fédération de Russie (RU), Géorgie (GE), Israël (IL), Japon (JP), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (BX), Maroc (MA), Norvège (NO), Pays-Bas (BX), Pologne (PL), Portugal (PT), République de Corée (KR), République de Moldova (MD), République tchèque (CZ), Roumanie (RO), Serbie (RS), Singapour (SG), Suède (SE), Suisse (CH), Turquie (TR), Ukraine (UA), Union européenne (EM) et Zambie (ZM).

7. Les Offices des parties contractantes participant à l'enquête étaient les Offices d'origine dans 67,95 pour cent du nombre total de demandes internationales reçues par le Bureau international entre le 1^{er} décembre 2011 et le 30 novembre 2012. Ces Offices faisaient également l'objet de 52,39 pour cent de l'ensemble des désignations effectuées au cours de cette période.

8. Pendant la durée de l'enquête, les Offices qui avaient accepté de fournir les informations demandées au Bureau international étaient invités à procéder à un certain degré d'investigation pour déterminer les causes des notifications de cessation des effets. Lorsqu'une notification selon la règle 22 du règlement d'exécution commun découlait de l'intervention d'un tiers, les Offices étaient priés d'indiquer que la cessation des effets semblait résulter d'une attaque centrale.

9. Les Offices pouvaient communiquer les informations demandées au cas par cas, en mentionnant la possibilité d'une attaque centrale dans la partie V du formulaire type n° 9 ou dans un formulaire équivalent établi par eux. À défaut, ils pouvaient transmettre ces

informations à la fin de la période d'enquête, sous forme d'un résumé indiquant le nombre de notifications relatives à une simple cessation des effets et de notifications de cessation des effets qui semblaient résulter d'une attaque centrale, en faisant la distinction entre les radiations totales et les radiations partielles.

10. Il était entendu que les notifications de cessation des effets envoyées au Bureau international par les Offices qui avaient accepté de participer à l'enquête sans signaler d'attaque centrale seraient considérées comme des notifications de cessation simple.

11. En ce qui concerne les transformations, les Offices avaient également le choix de communiquer les informations au cas par cas ou à la fin de la période d'enquête, en indiquant simplement le nombre de demandes qu'ils avaient reçues en vertu de l'article 9^{quinquies} du Protocole au cours de la période susmentionnée.

12. Les Offices qui ont accepté de participer à l'enquête étaient priés d'envoyer les informations demandées au Bureau international pour le 15 janvier 2013 au plus tard.

13. Les Offices participants ont indiqué avoir envoyé 2527 notifications de cessation des effets pendant la durée de l'enquête; toutefois, il convient de noter que, selon ces Offices, 618 de ces notifications seulement semblaient résulter d'une attaque centrale. Au cours de la même période, ces Offices étaient les Offices d'origine dans 29 770 demandes internationales. Enfin, les Offices participants ont fait état de 127 transformations. Le tableau I contient un résumé des principales conclusions de l'enquête.

Tableau I

Demandes internationales, notifications de cessation des effets, cessations des effets qui semblent résulter d'une attaque centrale et transformations
1^{er} décembre 2011 – 30 novembre 2012

Partie contractante	Demandes internationales	Notifications de cessation des effets	Cessations des effets qui semblent résulter d'une attaque centrale	Transformation
BX	1 810	47	3	0
CH	2 737	129	0	17
CZ	426	14	7	0
DE	4 455	566	169	2
EM	6 322	600	357	28
ES	761	n.d.	0	2
GE	13	1	0	1
IL	181	3	0	0
JP	2 034	115	1	22
KR	510	71	0	n.d.
LT	103	19	6	0
LV	79	2	1	n.d.
MA	59	0	0	5
MD	62	7	0	1
MK	51	186	1	0
NO	337	29	6	n.d.

Partie contractante	Demandes internationales	Notifications de cessation des effets	Cessations des effets qui semblent résulter d'une attaque centrale	Transformation
PL	318	12	0	n.d.
PT	170	7	3	0
RO	89	3	0	1
RS	184	7	3	n.d.
RU	1 661	17	0	2
SE	223	20	n.d.	1
SG	241	10	0	n.d.
TR	1 188	135	45	15
UA	359	2	0	5
US	5 397	525	16	25
ZM	0	0	0	0
TOTAL	29 770	2 527	618	127

14. Les Offices participants ont également donné des détails supplémentaires sur les informations communiquées dans le cadre de l'enquête. Il convient de noter que 67,7 pour cent de ces notifications concernaient seulement une cessation partielle des effets, une partie de l'enregistrement international restant en vigueur. En outre, près de 80 pour cent des notifications qui semblent résulter d'une attaque centrale, selon les Offices participants, concernaient une cessation des effets partielle. Le tableau II contient des informations détaillées à ce sujet.

Tableau II

*Notifications de cessation des effets qui semblent résulter d'une attaque centrale
1^{er} décembre 2011 – 30 novembre 2012*

Partie contractante	Notifications de cessation des effets (CE)	CE totale	CE partielle	Attaque centrale (AC)	AC/CE	AC totale	AC partielle
BX	47	21	26	3	6,38%	2	1
CH	129	n.d.	n.d.	0	0,00%	0	0
CZ	14	6	8	7	50,00%	4	3
DE	566	110	456	169	29,86%	18	151
EM	600	85	515	357	59,50%	48	309
ES	n.d.	n.d.	n.d.	0	0,00%	0	0
GE	1	0	1	0	0,00%	0	0
IL	3	0	3	0	0,00%	0	0
JP	115	32	83	1	0,87%	1	0
KR	71	18	53	0	0,00%	0	0
LT	19	6	13	6	31,58%	2	4
LV	2	2	0	1	50,00%	1	0
MA	0	0	0	0	0,00%	0	0

Partie contractante	Notifications de cessation des effets (CE)	CE totale	CE partielle	Attaque centrale (AC)	AC/CE	AC totale	AC partielle
MD	7	1	6	0	0,00%	0	0
MK	186	47	139	1	0,54%	0	1
NO	29	10	19	6	20,69%	6	0
PL	12	7	5	0	0,00%	0	0
PT	7	3	4	3	42,86%	2	1
RO	3	n.d.	n.d.	0	0,00%	0	0
RS	7	4	3	3	42,86%	3	0
RU	17	11	6	0	0,00%	0	0
SE	20	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SG	10	1	9	0	0,00%	0	0
TR	135	78	57	45	33,33%	25	20
UA	2	2	0	0	0,00%	0	0
US	525	220	305	16	3,05%	16	0
ZM	0	0	0	0	0,00%	0	0
TOTAL	2 527	664	1 711	618	24,46%	128	490

15. Les informations sur "l'attaque centrale" et les transformations au cours de la période allant du 1^{er} décembre 2011 au 30 novembre 2012 qui figurent dans le présent document se fondent sur les données communiquées par les Offices des parties contractantes qui ont confirmé leur intention de participer à l'enquête proposée par le groupe de travail. Selon les données transmises au Bureau international, seuls 618 cas de cessation des effets au total semblent avoir résulté d'une attaque centrale et 127 transformations seulement ont été rapportées par les Offices participant à l'enquête.

Tableau III

Comparaison entre l'enquête sur la cessation des effets, l'attaque centrale et la transformation menée du 1^{er} juillet au 31 décembre 2010, et l'enquête menée du 1^{er} décembre 2011 au 30 novembre 2012

	Demandes internationales	Notifications de cessation des effets (CE)	CE totale	CE partielle	Attaque centrale (AC)	AC totale	AC partielle	AC/CE
1 ^{er} juillet au 31 décembre 2010	14 104	1 240	500	740	215	64	151	17,33%
1 ^{er} décembre 2011 au 30 novembre 2012	29 770	2 527	664	1 711	618	128	490	24,46%

16. Comme il a été précédemment indiqué, la période couverte par la précédente enquête était de six mois. Puisqu'un tel délai est insuffisant pour former des conclusions, le groupe de travail a demandé qu'une nouvelle enquête soit menée, pendant une période de 12 mois. Si l'on compare les résultats globaux des deux enquêtes en tenant compte de l'effet de la variation du nombre d'Offices qui y ont participé, on peut dire que les chiffres concernant le nombre de demandes internationales présentées et le nombre de notifications de cessation des effets envoyées, tels qu'ils ont été communiqués par les Offices des parties contractantes, ont doublé. Cela est conforme à ce que l'on pouvait attendre compte tenu de la durée différente

des deux enquêtes. Ces conclusions incitent fortement à penser que l'incidence générale des notifications de cessation des effets dans le cadre du système de Madrid reste constante. Une augmentation dépassant ce que l'on pouvait attendre a été observée dans le nombre de notifications de cessation des effets attribuables à une action intentée par un tiers. Il convient de noter que cette augmentation peut être attribuée à deux parties contractantes : l'Allemagne et l'Union européenne.

17. Les conclusions des deux enquêtes confirment que la grande majorité des notifications de cessation des effets envoyées par les Offices des parties contractantes participant à l'enquête, à savoir plus de 82 pour cent et plus de 75 pour cent respectivement, ne résultaient pas d'une action intentée par un tiers. Le fait que la plupart des notifications de cessation des effets qui ne résultaient pas d'une action intentée par un tiers concernaient seulement une partie des produits et services pour lesquels la protection avait été demandée dans la demande internationale incite fortement à penser que ces notifications résultaient de mesures prises d'office dans le cadre de la procédure ordinaire de traitement de la marque de base dans la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine. Dans tous les cas, on peut en déduire que, selon toute probabilité, une grande majorité des notifications de cessation des effets envoyées par les Offices des parties contractantes participant à l'enquête ne correspondent pas à un cas concret d'attaque centrale.

18. Par ailleurs, les conclusions susmentionnées confirment qu'une part relativement faible des notifications de cessation des effets envoyées par les Offices des parties contractantes participant à l'enquête, à savoir 17 pour cent et 24 pour cent respectivement, résultaient d'une action intentée par un tiers dans le cadre de ce que l'on appelle un cas probable d'attaque centrale. Il convient de préciser que, selon toute probabilité, seule une petite partie de ces notifications résultant d'une action intentée par un tiers correspondent réellement à un cas concret d'attaque centrale, que l'on comprend comme "le fait que l'enregistrement international peut être attaqué et son invalidation prononcée dans le cadre d'une seule et même procédure"¹.

TRAVAUX FUTURS

19. Les données concernant la cessation des effets, l'attaque centrale et la transformation aboutissent à une conclusion supplémentaire : il s'agit là de caractéristiques du système de Madrid qui ne sont pas souvent utilisées. En conséquence, on peut raisonnablement en déduire que leur présence – voire leur absence – du système n'a et n'aura aucun effet majeur sur l'équilibre général des intérêts en jeu dans le fonctionnement du système de Madrid. Il pourrait être utile de rappeler à ce stade que les deux enquêtes réunissant des données statistiques sur la cessation des effets, l'attaque centrale et la transformation ont été effectuées afin de mettre en perspective les délibérations futures sur les éventuels mécanismes de substitution à l'attaque centrale et, dans un cadre plus large, la cessation des effets; cela, à son tour influe sur la solidité des enregistrements internationaux et les efforts déployés par le groupe de travail pour renforcer l'attrait et la convivialité du système de Madrid.

20. Il convient de rappeler que le groupe de travail a examiné et exclu la possibilité d'éliminer les caractéristiques de la marque de base et l'incidence de la cessation des effets et de l'attaque centrale sur l'enregistrement international – ne serait-ce que du fait qu'une telle démarche nécessiterait la convocation d'une conférence diplomatique pour modifier les traités.

¹ Publication de l'OMPI n° 880, 1991, page 45.

21. A la neuvième session du groupe de travail, une alternative à la modification formelle des dispositions relatives à la cessation des effets a été examinée. Il s'agit de la possibilité de geler l'application du principe de dépendance. Il convient de rappeler qu'un nombre important de délégations étaient enclines à envisager cette possibilité comme un moyen de rationaliser les performances du système de Madrid tout en conservant l'ensemble de ses caractéristiques actuelles en l'état.

22. Compte tenu des résultats de la dernière enquête sur la cessation des effets, l'attaque centrale et la transformation, le groupe de travail pourrait souhaiter réexaminer le gel de l'application du principe de dépendance.

23. Pour ce qui est du concept de dépendance, il pourrait être utile de procéder à un examen préliminaire. D'une manière générale, lorsque l'on examine la question de la dépendance, l'attention est appelée sur le fait que la protection accordée par l'enregistrement international est liée au sort de la marque de base pendant une période de cinq ans, calculée à compter de la date de l'enregistrement international. Pourtant, l'enregistrement international dépend de la marque de base à bien plus d'un égard; en effet, avant d'aboutir à un enregistrement international, une demande internationale, et la marque qu'elle contient, doit rappeler la marque de base à divers niveaux : correspondance entre déposants et titulaires, exigences de couleur, exigences liées à la nature de la marque (tridimensionnelle, sonore, marque de certification, marque collective, marque de garantie), description correspondante, identité des marques, correspondance des produits et services, entre autres. Cette dépendance est plus forte que celle relative à la période de cinq ans et elle lie la marque internationale au-delà de cette période. Ce lien entre la marque de base et la marque internationale renforce la qualité et l'uniformité de l'enregistrement international et procure une certitude juridique au système de Madrid dans son ensemble. Il convient de noter que le gel de l'application du principe de dépendance examiné ici n'influe pas sur les aspects et les effets susmentionnés et qu'il est limité à la notion de dépendance relative à la protection accordée par l'enregistrement international pendant la première période de cinq ans.

24. D'un point de vue juridique, le gel de l'application du principe de dépendance signifie essentiellement que l'article 6.3) de l'Arrangement et l'article 6.3) du Protocole ne s'appliqueraient pas; ces dispositions stipulent que la protection résultant de l'enregistrement international ne peut plus être invoquée si les effets de la marque de base ont cessé au cours de la période de dépendance de cinq ans.

25. La décision de geler l'application du principe de dépendance devrait être adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid. Puisqu'il s'agirait d'une simple suspension de l'application des dispositions concernées, ce gel serait réversible, c'est-à-dire que l'Assemblée pourrait convenir d'un gel d'une durée déterminée ou y mettre fin à tout moment. En conséquence, le gel de l'application du principe de dépendance offrirait une certaine souplesse, qui permettrait aux membres du système de Madrid mais aussi aux utilisateurs et aux tiers d'en évaluer les effets sur le fonctionnement et l'évolution du système.

26. Le gel de l'application du principe de dépendance pourrait également présenter des avantages non négligeables. Certains de ces avantages ont été examinés dans le cadre de l'éventualité d'une suppression de l'exigence d'une marque de base. Les effets du gel pourraient être résumés comme suit :

a) la solidité de l'enregistrement international serait renforcée, puisque son sort ne dépendrait pas des vicissitudes associées à la marque de base;

b) la certitude juridique serait également renforcée en cas de gel de l'application du principe de dépendance : dans la situation actuelle, la perte de la protection accordée par un enregistrement international est le résultat automatique de la cessation des effets de la marque

de base; pourtant, même dans les cas d'attaque centrale, l'intention d'attaquer l'enregistrement international en tant que tel, et non la marque de base uniquement, ne peut pas être établie avec certitude;

c) des mécanismes demeureraient pour attaquer l'enregistrement international en tant que tel au sein des parties contractantes désignées, et l'équilibre juridique ne serait donc pas substantiellement modifié. Certes, ces "attaques locales" entraîneraient davantage de coûts que des "attaques centrales", mais deux facteurs doivent être pris en considération lorsque l'on examine le gel de l'application du principe de dépendance : d'une part, l'importance quantitative d'une cessation des effets n'est pas énorme et d'autre part, l'intention effective d'attaquer les enregistrements internationaux en tant que tels au moyen d'une cessation des effets de la marque de base ne peut pas être déterminée. En cas d'intérêt soutenu pour l'attaque d'un enregistrement international, la nécessité de recourir à des sanctions juridiques au niveau national ne devrait pas dissuader les tiers d'aller de l'avant. Un effet supplémentaire concerne la possibilité de déterminer dans quelles situations la cessation des effets vise une élimination, d'un point de vue juridique, des enregistrements internationaux en tant que tels;

d) la souveraineté juridique des parties contractantes désignées serait davantage respectée, du fait que l'invalidation d'un enregistrement international ne dépendrait pas d'une décision prise non pas sur l'enregistrement international à proprement parler mais sur la marque de base, par une juridiction étrangère, éventuellement pour des motifs qui ne seraient pas applicables dans les parties contractantes désignées concernées;

e) la transformation a été introduite dans le Protocole afin de réduire la vulnérabilité des enregistrements internationaux sur la base des demandes. Pourtant, la transformation, ainsi que l'indiquent les enquêtes effectuées par le groupe de travail, n'est pas très utilisée. Cela s'explique notamment par les coûts supplémentaires liés au traitement des nouvelles demandes dans les parties contractantes désignées concernées. Le gel de l'application du principe de dépendance atténuerait ce problème;

f) bien que les cas de cessations des effets et d'attaques centrales ne soient pas nombreux, le gel de l'application du principe de dépendance pourrait avoir un "effet psychologique" positif sur les utilisateurs potentiels du système qui envisagent la cessation des effets et l'attaque centrale comme allant à l'encontre du dépôt des demandes internationales;

g) le gel de l'application du principe de dépendance aurait également un effet positif sur la charge de travail des Offices des parties contractantes et du Bureau international, puisqu'il permettrait de réduire la quantité de transactions effectuées par ces acteurs ou le système de Madrid. Par ailleurs, la gestion des portefeuilles de marques des utilisateurs serait simplifiée;

h) le gel de l'application du principe de dépendance répondrait mieux à la diversité linguistique des membres du système de Madrid. Dans certaines parties contractantes de culture non latine, le fait qu'il soit obligatoire de recourir à des caractères latins pour la marque de base représente un véritable obstacle à l'utilisation du système de Madrid, du fait des inconvénients posés par l'obligation d'utiliser la marque de base pour éviter les radiations ou révocations;

i) il est établi que le gel de l'application du principe de dépendance permettrait d'instaurer un équilibre entre les intérêts de certaines parties contractantes qui souhaitent maintenir l'exigence d'une marque de base et le fait que, pour certains utilisateurs, le fait de déposer des demandes internationales directement est davantage susceptible de répondre à des besoins concrets. À cet égard, il faut considérer que l'exigence d'une marque de base est une caractéristique du système de Madrid qui n'apparaît pas dans les systèmes nationaux ou

régionaux des marques; même si cette exigence est maintenue, le gel de l'application du principe de dépendance pourrait contribuer à moderniser le système de Madrid et à le rendre plus souple et conforme aux cadres habituels pour les marques, dans les parties contractantes et le reste du monde;

j) ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, le gel de l'application du principe de dépendance n'aurait pas d'incidence sur les caractéristiques essentielles du système de Madrid, qui resteraient en place; cette démarche permettrait plutôt à l'Union de Madrid d'évaluer les effets de l'évolution du système et de l'envisager d'une manière plus éclairée. De par sa nature, le gel de l'application d'une disposition est réversible et pourrait être limité dans la durée, ou abrogé par l'Assemblée de l'Union de Madrid en cas de besoin, ce qui constitue un filet de sécurité des plus commodes.

27. Le groupe de travail est invité

i) à examiner ce qui précède;

ii) à faire part de ses observations et de ses conclusions sur les informations contenues dans le présent document et;

iii) à fournir des indications au Bureau international sur les mesures futures possibles concernant la cessation des effets et la transformation.

[Fin du document]