

QUESTIONNAIRE SUR LES LIMITATIONS DANS LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MADRID

Le questionnaire ci-après porte sur la pratique en matière d'examen suivie par les offices des parties contractantes du système de Madrid en ce qui concerne les limitations figurant dans les demandes internationales, les désignations postérieures et celles inscrites sous la forme de modifications apportées à des enregistrements internationaux.

Le questionnaire comprend deux parties :

- la première partie est uniquement destinée aux offices des parties contractantes du système de Madrid,
- la deuxième partie est uniquement destinée aux organisations ayant le statut d'observateur.

Les offices et les organisations ayant le statut d'observateur sont invités à répondre à ce questionnaire et à fournir des informations supplémentaires ou à faire part de leurs observations pour chacune des questions.

Les réponses au questionnaire devraient parvenir au Secrétariat le **15 mars 2018** au plus tard.

À la seizième session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, le Secrétariat présentera un document contenant un résumé des réponses au questionnaire ainsi que des informations et des observations reçues.

Nom de la partie contractante : ..Institut National de la propriété industrielle.....
Nom de l'organisation ayant le statut d'observateur :
Nom de la personne à contacter :
Adresse électronique :

I. OFFICES UNIQUEMENT

A. RÔLE DE L'OFFICE D'ORIGINE

Limitations figurant dans les demandes internationales

Question 1 : En sa qualité d'office d'origine, l'office examine-t-il les limitations figurant dans les demandes internationales (formulaire MM2)? (Vous pouvez cocher plusieurs cases; dans ce cas, veuillez fournir des explications dans l'espace ci-dessous prévu pour les observations.)

- ☒ Oui, **uniquement** afin de déterminer si ces limitations sont couvertes par la liste des produits et services figurant dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base (ci-après dénommée "**liste de base**").
- ☐ Oui, **uniquement** afin de déterminer si ces limitations sont couvertes par la liste des produits et services figurant dans la demande internationale (ci-après dénommée "**liste principale de la demande internationale**").
- ☐ Oui, afin de déterminer si ces limitations sont couvertes **à la fois** par la liste de base et par la liste principale de la demande internationale.
- ☐ Non, parce que l'office considère qu'il incombe au déposant de s'assurer que ces limitations sont couvertes par la liste de base ou par la liste principale de la demande internationale.
- ☐ Non, parce que l'office considère que le Bureau international devrait déterminer si ces limitations sont couvertes par la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement international qui en résulte (ci-après dénommée "**liste principale de l'enregistrement international**").
- ☐ Non, parce que l'office considère que l'office de la partie contractante désignée ou des parties contractantes désignées (où les limitations produiront leurs effets) doit déterminer si ces limitations sont couvertes par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☐ Non, parce que l'office considère qu'il ne dispose pas de la compétence juridique pour le faire.
- ☐ S. o., l'office n'a pas encore reçu de demande internationale en sa qualité d'office d'origine.
- ☐ Autre (veuillez préciser) :

.....

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

B. RÔLE DE L'OFFICE DE LA PARTIE CONTRACTANTE DU TITULAIRE

Limitations dans des désignations postérieures ou sous forme de demande d'inscription d'une modification de l'enregistrement international

Les titulaires peuvent effectuer des désignations postérieures et présenter des demandes d'inscription directement au Bureau international ou par l'intermédiaire de leur office (l'office de la partie contractante du titulaire) qui peut être l'office d'origine ou un autre office après l'inscription d'un changement de titulaire.

Question 2 : En sa qualité d'office de la partie contractante du titulaire, lorsque l'office reçoit des désignations postérieures contenant des limitations (formulaire MM4), examine-t-il ces limitations? (Vous pouvez cocher plusieurs cases; toutefois, dans ce cas, veuillez fournir des explications dans l'espace ci-dessous prévu pour les observations.)

- ☒ Oui, afin de déterminer si ces limitations sont couvertes par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☐ Oui, afin de déterminer si ces limitations sont couvertes par la liste principale de l'enregistrement international, mais **uniquement** lorsque l'office est également l'office d'origine.
- ☐ Non, parce que l'office considère qu'il incombe au titulaire de s'assurer que ces limitations sont couvertes par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☐ Non, parce que l'office considère que le Bureau international devrait déterminer si ces limitations sont couvertes par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☐ Non, parce que l'office considère que l'office de la partie contractante désignée ou des parties contractantes désignées (dans lesquelles les limitations produiront leurs effets) devrait déterminer si ces limitations sont couvertes par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☐ Non, parce que l'office considère qu'il ne dispose pas de la compétence juridique pour le faire.
- ☐ S. o., l'office n'a pas reçu de désignations postérieures en sa qualité d'office de la partie contractante du titulaire.
- ☐ Autre (veuillez préciser) :

.....

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

Question 3 : En sa qualité d'office de la partie contractante du titulaire, lorsque l'office reçoit une demande d'inscription d'une limitation sous la forme d'une modification apportée à l'enregistrement international (formulaire MM6), examine-t-il cette limitation? (Vous pouvez cocher plusieurs cases; toutefois, dans ce cas, veuillez fournir des explications dans l'espace ci-dessous prévu pour les observations.)

- ☒ Oui, afin de déterminer si cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☐ Oui, afin de déterminer si cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international, mais **uniquement** lorsque l'office est également l'office d'origine.
- ☐ Non, parce que l'office considère qu'il incombe au titulaire de s'assurer que cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☐ Non, parce que l'office considère que le Bureau international devrait déterminer si cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☐ Non, parce que l'office considère que l'office de la partie contractante désignée ou des parties contractantes désignées (dans lesquelles la limitation produira ses effets) devrait déterminer si cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☐ Non, parce que l'office considère qu'il ne dispose pas de la compétence juridique pour le faire.
- ☐ S. o., l'office n'a pas reçu de demande d'inscription d'une limitation sous la forme d'une modification apportée à l'enregistrement international en sa qualité d'office de la partie contractante du titulaire.
- ☐ Autre (veuillez préciser) :

.....

.....

.....

.....

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

.....

.....

.....

C. RÔLE DE L'OFFICE DE LA PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE

Limitations dans les enregistrements internationaux, les désignations postérieures ou inscrites sous la forme d'une modification

Le Bureau international notifie l'enregistrement international aux offices des parties contractantes désignées. L'enregistrement international peut contenir une ou plusieurs limitations soit dans la demande internationale, soit dans une désignation postérieure.

Lorsqu'une limitation doit produire les effets d'une modification apportée à l'enregistrement international, le Bureau international notifie également ce fait à l'office de la partie contractante désignée ou des parties contractantes désignées.

1. Limitations dans une demande internationale

Question 4 : En sa qualité d'office d'une partie contractante désignée dans un enregistrement international, l'office examine-t-il une limitation dans une demande internationale (en vertu de la règle 9.4a)xiii)) afin de déterminer si cette limitation est couverte par la liste principale de cet enregistrement? (*Vous pouvez cocher plusieurs cases; toutefois, dans ce cas, veuillez fournir des explications dans l'espace ci-dessous prévu pour les observations.*)

- ☐ Oui, l'office examine la limitation afin de déterminer si cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☒ Non, l'office ne tient compte que de la liste limitée parce qu'il considère que seule cette liste (et non pas la liste principale) produit des effets dans la partie contractante.
- ☐ Non, l'office ne tient compte que de la limitation parce qu'il considère qu'il incombe au titulaire de s'assurer que cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☐ Non, l'office ne tient compte que de la limitation parce qu'il considère que l'office d'origine a déjà déterminé que cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☒ Non, l'office ne tient compte que de la limitation parce qu'il considère que le Bureau international a déjà déterminé que cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☒ Non, l'office ne tient compte que de la limitation parce qu'il ne dispose pas de la compétence juridique pour examiner ladite limitation.
- ☐ S. o., l'office n'a pas été informé d'un enregistrement international contenant une limitation dans une demande internationale en sa qualité d'office d'une partie contractante désignée.
- ☐ Autre (veuillez préciser) :
.....
.....
.....
.....

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

Conformément à l'article R 717-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle, l'Office n'a pas la compétence pour examiner les limitations

2. Limitations dans une désignation postérieure

Question 5 : En sa qualité d'office d'une partie contractante désignée dans un enregistrement international, l'office examine-t-il une limitation dans une désignation postérieure (en vertu de la règle 24.3a)iv)) afin de déterminer si cette limitation est couverte par la liste principale de cet enregistrement? *(Vous pouvez cocher plusieurs cases; toutefois, dans ce cas, veuillez fournir des explications dans l'espace ci-dessous prévu pour les observations.)*

- ☐ Oui, l'office examine la limitation afin de déterminer si cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☒ Non, l'office ne tient compte que de la liste limitée parce qu'il considère que seule cette liste (et non pas la liste principale) produit des effets dans la partie contractante.
- ☐ Non, l'office ne tient compte que de la limitation parce qu'il considère qu'il incombe au titulaire de s'assurer que cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☒ Non, l'office ne tient compte que de la limitation parce qu'il considère que l'office ayant présenté la désignation postérieure ou le Bureau international, lorsqu'elle a été présentée directement par le titulaire, a déjà déterminé que cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☐ Non, l'office ne tient compte que de la limitation parce qu'il considère que le Bureau international, peu importe qui a présenté la désignation postérieure, a déjà déterminé que cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☒ Non, l'office ne tient compte que de la limitation parce qu'il ne dispose pas de la compétence juridique pour examiner ladite limitation.
- ☐ S. o., l'office n'a pas été informé d'un enregistrement international contenant une limitation dans une désignation postérieure en sa qualité d'office d'une partie contractante désignée.
- ☐ Autre (veuillez préciser) :

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

Conformément à l'article R 717-3 et suivants du Code de propriété intellectuelle, l'Office n'a pas
... la compétence pour examiner les limitations

Si vous avez répondu par l'affirmative à la question 4 ou 5, veuillez répondre à la question 6 ci-après :

Question 6 : Quelles mesures prend l'office lorsqu'il détermine qu'une limitation dans une demande internationale (en vertu de la règle 9.4)a)xiii)) ou une désignation postérieure (en vertu de la règle 24.3)a)iv)) n'est pas couverte par la liste principale de l'enregistrement international?

☐ L'office émet une déclaration de refus provisoire en vertu de la règle 17 du règlement d'exécution commun indiquant que la limitation est sans effet parce qu'elle n'est pas couverte par la liste principale de l'enregistrement international.

☐ Autre (veuillez préciser) :

.....

Si vous avez répondu par la négative à la question 4 ou 5, veuillez répondre à la question 7 ci-après :

Question 7 : Si le règlement d'exécution commun prévoyait la possibilité de refuser les effets d'une limitation dans une demande internationale (en vertu de la règle 9.4)a)xiii)) ou une désignation postérieure (en vertu de la règle 24.3)a)iv)), soit sous la forme d'un refus provisoire ou d'une déclaration analogue à celle visée à la règle 27.5), l'office appliquerait-il cette nouvelle disposition pour émettre une telle notification ou une telle déclaration?

☐ Oui, l'office appliquerait cette nouvelle disposition pour émettre une notification de refus provisoire ou une déclaration selon laquelle la limitation est sans effet.

☐ Oui, toutefois, le cadre juridique national ou régional devrait être modifié.

☒ Non, parce que l'office considère qu'il ne devrait pas examiner ces limitations.

☒ Autre (veuillez préciser) :

.....
 ... En outre, le cadre juridique ne permet pas à l'Office d'examiner ces limitations.

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

3. Limitations inscrites sous la forme d'une modification

Question 8 : En sa qualité d'office d'une partie contractante désignée, l'office examine-t-il une limitation inscrite sous la forme d'une modification (en vertu de la règle 27.1)a)) ? (Vous pouvez cocher plusieurs cases; toutefois, dans ce cas, veuillez fournir des explications dans l'espace ci-dessous prévu pour les observations.)

- ☐ Oui, l'office procède à cet examen.
- ☐ Non, l'office tient uniquement compte de la limitation parce qu'il considère qu'il incombe au titulaire de s'assurer que cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☒ Non, l'office prend simplement note de la limitation parce qu'il considère que l'office ayant présenté la demande ou le Bureau international, lorsque la demande est présentée par le titulaire, a déjà déterminé que cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☐ Non, l'office prend simplement note de la limitation parce qu'il considère que le Bureau international, peu importe qui a présenté la demande, a déjà déterminé que cette limitation est couverte par la liste principale de l'enregistrement international.
- ☒ Non, l'office prend simplement note de la limitation parce qu'il ne dispose pas de la compétence juridique pour examiner ladite limitation ou refuser les effets de ladite limitation.
- ☐ S. o., l'office n'a pas été informé d'une limitation inscrite sous la forme d'une modification apportée à un enregistrement international en sa qualité d'office d'une partie contractante désignée.
- ☐ Autre (veuillez préciser) :

.....

.....

.....

.....

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

Selon l'article R 717-1 du Code de propriété intellectuelle, l'Office n'a pas la compétence d'examiner les limitations

.....

.....

.....

Si vous avez répondu par l'affirmative à la question 8, veuillez répondre aux questions 9 et 10 ci-après :

Question 9 : Lorsque l'office examine une limitation inscrite sous la forme d'une modification (en vertu de la règle 27.1)a)), de quels éléments tient-il compte? *(Vous pouvez cocher plusieurs cases; toutefois, dans ce cas, veuillez fournir des explications dans l'espace ci-dessous prévu pour les observations.)*

- ☐ L'office tient uniquement compte de la liste principale de l'enregistrement international.
- ☐ L'office tient compte de la liste des produits et services pour lesquels la marque produit des effets ou est protégée (c'est-à-dire que l'office tient également compte des inscriptions antérieures pertinentes, telles que les limitations, les changements partiels de titulaire, les notifications de refus provisoire, les décisions finales, les invalidations partielles, les radiations partielles, etc.).

☐ Autre (veuillez préciser) :

.....

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

Question 10 : Quelles mesures prend l'office lorsqu'il détermine qu'une limitation inscrite sous la forme d'une modification (en vertu de la règle 27.1)a)) n'est pas couverte par la liste principale de l'enregistrement international ou, selon le cas, par la liste des produits et services pour lesquels la marque produit des effets ou est protégée? *(Vous pouvez cocher plusieurs cases; toutefois, dans ce cas, veuillez fournir des explications dans l'espace ci-dessous prévu pour les observations.)*

- ☐ L'office émet une déclaration selon laquelle la limitation est sans effet dans la partie contractante conformément à la règle 27.5) du règlement d'exécution commun.

☐ Autre (veuillez préciser) :

.....

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

D. RÔLE DE L'OFFICE CONCERNANT LES DEMANDES OU LES ENREGISTREMENTS NATIONAUX OU RÉGIONAUX

Les questions ci-après portent sur la législation et la pratique dans les parties contractantes désignées en ce qui concerne les demandes ou les enregistrements nationaux ou régionaux

Question 11 : La législation applicable prévoit-elle des demandes portant sur des demandes nationales ou régionales qui sont équivalentes à une limitation dans un enregistrement international (par exemple, un retrait partiel de la demande nationale ou régionale)?

☒ Oui.

☐ Non.

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

Article R 712-21 du Code de la Propriété Intellectuelle

.....

Si vous avez répondu par l'affirmative à la question 11, veuillez répondre à la question 12 ci-après :

Question 12 : L'office examine-t-il les demandes portant sur des demandes nationales ou régionales visées à la question 11?

☒ Oui.

☐ Non.

Si vous avez répondu par l'affirmative, veuillez décrire l'examen qui est réalisé et fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

examen de la qualité à agir, de la portée des produits et services, du signataire et taxe dans le cas d'une renonciation
 (en vertu de l'article R 712-21 du Code de Propriété Intellectuelle)

.....

Question 13 : La législation applicable prévoit-elle des inscriptions portant sur des enregistrements nationaux ou régionaux qui sont équivalentes à une limitation dans un enregistrement international (par exemple, une radiation partielle de l'enregistrement national ou régional)?

☒ Oui.

☐ Non.

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

Si vous avez répondu par l'affirmative à la question 13, veuillez répondre à la question 14 ci-après :

Question 14 : L'office examine-t-il les demandes d'inscription portant sur des enregistrements nationaux ou régionaux visées à la question 13?

☐ Oui.

☒ Non.

Si vous avez répondu par l'affirmative, veuillez décrire l'examen qui est réalisé et fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

.....

.....

.....

II. ORGANISATIONS AYANT LE STATUT D'OBSERVATEUR UNIQUEMENT

Question 15 : Quelles sont les raisons pour lesquelles une limitation est introduite dans une demande internationale (formulaire MM2)? (Vous pouvez cocher plusieurs cases.)

- ☐ Afin de tenir compte des intérêts économiques du déposant dans une partie contractante donnée.
- ☐ Afin d'éviter une éventuelle notification de refus provisoire dans une partie contractante donnée.
- ☐ Afin d'éviter un éventuel litige dans une partie contractante donnée.
- ☐ Afin d'exclure les intérêts économiques d'un tiers opposé au déposant dans un litige portant sur une marque.
- ☐ Afin de se conformer aux conditions d'un accord de règlement selon lesquelles le déposant est tenu, en vertu du droit des contrats, d'appliquer la limitation qui est stipulée dans le contrat.
- ☐ Afin de se conformer à une décision judiciaire dans une partie contractante désignée donnée.
- ☐ Autre (veuillez préciser) :

.....

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

Question 16 : Quelles sont les raisons pour lesquelles une limitation est introduite dans une désignation postérieure (formulaire MM4)? (Vous pouvez cocher plusieurs cases.)

- ☐ Afin de tenir compte des intérêts économiques du titulaire dans une partie contractante donnée.
- ☐ Afin d'éviter une éventuelle notification de refus provisoire dans une partie contractante donnée.
- ☐ Afin d'éviter un éventuel litige dans une partie contractante donnée.
- ☐ Afin d'exclure les intérêts économiques d'un tiers opposé au titulaire dans un litige portant sur une marque.

☐ Afin de se conformer aux conditions d'un accord de règlement selon lesquelles le titulaire est tenu, en vertu du droit des contrats, d'appliquer la limitation qui est stipulée dans le contrat.

☐ Afin de se conformer à une décision judiciaire dans une partie contractante désignée donnée.

☐ Autre (veuillez préciser) :

.....

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

Question 17 : Quelles sont les raisons pour lesquelles l'inscription d'une limitation sous la forme d'une modification de l'enregistrement international est demandée (formulaire MM6)? (*Vous pouvez cocher plusieurs cases.*)

☐ Afin de tenir compte des intérêts économiques du titulaire dans une partie contractante donnée.

☐ Afin d'éviter une notification de refus provisoire (d'office ou sur la base d'une opposition).

☐ Afin d'exclure les intérêts économiques d'un tiers opposé au titulaire dans un litige portant sur une marque.

☐ Afin de se conformer aux conditions d'un accord de règlement selon lesquelles le titulaire est tenu, en vertu du droit des contrats, d'appliquer la limitation qui est stipulée dans le contrat.

☐ Afin de se conformer à une décision judiciaire dans une partie contractante désignée donnée.

☐ Afin d'éviter une radiation pour défaut d'usage.

☐ Afin d'éviter un éventuel litige.

☐ Autre (veuillez préciser) :

.....

Veuillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

Question 18 : Lorsqu'il dépose une demande internationale contenant une ou plusieurs limitations (formulaire MM2), le déposant s'attend-il à ce que l'office d'origine fournisse un avis sur ces limitations?

- ☐ Oui.
- ☐ Non.

Veillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

.....

.....

.....

Question 19 : Lorsqu'il fait une désignation postérieure contenant une limitation (formulaire MM4) par l'intermédiaire d'un office (l'office de la partie contractante du titulaire), le titulaire s'attend-il à ce que l'office fournisse un avis sur cette limitation?

- ☐ Oui.
- ☐ Non.

Veillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

.....

.....

.....

Question 20 : Lorsqu'il présente une demande d'inscription d'une limitation (formulaire MM6) par l'intermédiaire d'un office (l'office de la partie contractante du titulaire), le titulaire s'attend-il à ce que l'office fournisse un avis sur cette limitation?

- ☐ Oui.
- ☐ Non.

Veillez fournir des informations supplémentaires pertinentes ou faire part de vos observations :

.....

.....

.....

.....

Question 21 : Le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques souhaiterait connaître le point de vue des organisations ayant le statut d'observateur sur la question des limitations dans les enregistrements internationaux afin de faire progresser les discussions au sein du groupe de travail. Veuillez fournir des précisions sur le point de vue de l'organisation à cet égard dans un document distinct et envoyer ce document au Secrétariat avec les réponses au questionnaire.

[Fin du questionnaire]

