

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

**Treizième session
Genève, 2 – 6 novembre 2015**

ENQUÊTE AUPRÈS DES UTILISATEURS SUR LES QUESTIONS RELATIVES AU PRINCIPE DE DÉPENDANCE DANS LE SYSTÈME DE MADRID

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Il convient de rappeler que le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail"), à sa douzième session, a demandé au Bureau international de réaliser une enquête pour recueillir le point de vue des utilisateurs du système de Madrid sur le principe de dépendance et les questions connexes, afin de permettre au groupe de travail de mieux comprendre quels sont concrètement les avantages et les inconvénients que présente la dépendance pour les utilisateurs.
2. Suite à cette demande, le Bureau international a élaboré un questionnaire, qui a été publié sur le Forum juridique du système de Madrid pour observations. La version finale du questionnaire tenait compte des contributions présentées par plusieurs offices de membres de l'Union de Madrid et par des représentants de diverses organisations d'utilisateurs.
3. La version finale du questionnaire comportait quatre parties. La première partie visait à recueillir des informations générales sur les participants, afin de valider la pertinence de l'échantillon. La deuxième partie était conçue de sorte à obtenir des renseignements sur l'expérience des utilisateurs à l'égard de la dépendance, et en particulier de l'attaque centrale, et de recueillir leur avis sur la possibilité soit de restreindre soit d'abolir cette dépendance.

L'objet de la troisième partie était de déterminer si l'utilisation du système de Madrid pour obtenir la protection de marques composées de caractères autres que les caractères utilisés dans le pays d'origine crée un obstacle supplémentaire pour les utilisateurs. Enfin, la dernière partie portait sur l'utilisation de la procédure de transformation et visait à évaluer le niveau de satisfaction des utilisateurs à l'égard de ce mécanisme.

4. Le Bureau international a mené une enquête en ligne anonyme, en français, anglais et espagnol, entre le 18 mai et le 7 juin 2015 (les questions de l'enquête sont reproduites dans l'annexe II du présent document). Le Bureau a invité, par courrier électronique, 10 000 titulaires d'enregistrements internationaux, mandataires et utilisateurs des services en ligne de l'OMPI à participer à cette enquête. En outre, une communication a été adressée aux offices de tous les membres de l'Union de Madrid ainsi qu'à plusieurs organisations d'utilisateurs afin de solliciter leur soutien à l'égard de cette enquête. Les questions techniques en lien avec le questionnaire ont été gérées par MBeeM, une société suisse spécialisée dans la recherche et le traitement de données à laquelle l'OMPI avait fait appel par le passé pour d'autres enquêtes auprès des utilisateurs.

5. L'objectif de cette enquête, demandée par le groupe de travail à sa session précédente, était de consulter les parties prenantes et de recueillir leurs avis afin de permettre au groupe de travail de prendre une décision éclairée quant à l'avenir de la dépendance. L'objectif a été atteint puisque le questionnaire a permis de recueillir les avis d'un échantillon important et très représentatif des utilisateurs du système de Madrid.

PERTINENCE DE L'ÉCHANTILLON

6. Le site Web hébergeant le questionnaire a reçu quelque 5000 visites : 1331 utilisateurs ont répondu au questionnaire dans sa totalité, et 500 ont répondu à quelques questions. La présente analyse tient compte uniquement des réponses des utilisateurs ayant rempli le questionnaire dans sa totalité, ce qui signifie que l'échantillon porte sur 1331 utilisateurs du système de Madrid qui sont, presque tous, des titulaires d'enregistrements internationaux ou des mandataires de titulaires d'enregistrements internationaux. Les réponses au questionnaire (données brutes) peuvent être consultées sur le Forum juridique du système de Madrid à l'adresse http://www.wipo.int/madrid/en/contracting_parties/.

7. L'échantillon est représentatif de la diversité géographique du système de Madrid. Quatre-vingt-un pour cent des utilisateurs ont indiqué que leur pays d'origine était l'un des États membres de l'Union de Madrid (voir le graphique I de l'annexe I). Les 10 pays les plus fréquemment cités étaient, par ordre d'importance, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suisse, le Japon, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Chine et l'Australie. Ces pays correspondent aux 10 parties contractantes dans lesquelles le plus grand nombre de demandes internationales ont été déposées en 2014, compte non tenu de l'Union européenne (voir le tableau I de l'annexe I).

8. Cet échantillon est également très représentatif des utilisateurs du système de Madrid, soit en tant que titulaires d'enregistrements internationaux soit en tant que mandataires de titulaires d'enregistrements internationaux. La grande majorité des répondants ont indiqué qu'ils étaient, ou représentaient, des titulaires d'enregistrements internationaux (voir le tableau II de l'annexe I). La plupart des utilisateurs constituant l'échantillon sont des utilisateurs réguliers du système de Madrid puisque la grande majorité d'entre eux ont indiqué qu'ils avaient eux-mêmes ou que les clients qu'ils représentaient avaient un portefeuille d'enregistrements internationaux conséquent, composé pour 43 pour cent d'entre eux de 11 à 100 enregistrements internationaux et pour 27 pour cent d'entre eux de plus de 100 enregistrements internationaux (voir le tableau III de l'annexe I).

9. Une proportion importante d'utilisateurs (35 pour cent) ont constaté les effets de la dépendance et ont indiqué que l'un de leurs enregistrements internationaux avait été radié, totalement ou partiellement, du fait que la marque de base avait cessé de produire ses effets (voir le graphique II de l'annexe I). Par ailleurs, 20 pour cent des utilisateurs ont indiqué que l'enregistrement avait été radié à l'issue d'une action intentée par un tiers, tandis que 27 pour cent ont mentionné que l'enregistrement avait été radié pour d'autres raisons, par exemple un refus d'office ou le non-respect d'une exigence en matière de maintien en vigueur. En outre, un nombre appréciable d'utilisateurs ont été aux prises avec une attaque centrale : 30 pour cent des utilisateurs ont indiqué avoir été menacés d'une attaque centrale pendant des négociations et 33 pour cent ont fait savoir qu'ils avaient intenté une attaque centrale ou menacé de le faire.

10. Il convient de rappeler que, en moyenne, 8 pour cent des enregistrements internationaux sont affectés par l'inscription d'une radiation, totale ou partielle, pour cause de cessation des effets de la marque de base. Par exemple, sur les 35 925 enregistrements internationaux effectués en 2009, 2852 ont été radiés, totalement ou partiellement, pour ce motif (voir le tableau ci-après).

Enregistrements internationaux affectés par l'inscription d'une radiation, totale ou partielle, en vertu de la règle 22 (cessation des effets).

| Année | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Enregistrements internationaux | 33 169 | 37 228 | 38 471 | 40 985 | 35 925 |
| Radiation totale ou partielle en vertu de la règle 22 | 2 338 | 2 803 | 3 514 | 3 306 | 2 852 |
| Pourcentage | 7% | 8% | 9% | 8% | 8% |

CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE

11. Sur la base de l'analyse des réponses et des commentaires soumis dans le cadre de l'enquête, on peut résumer les principales conclusions comme suit :

CONCLUSION N° 1 :

Les radiations d'enregistrements internationaux pour cause de cessation des effets de la marque de base ne résultent pas, pour la plupart, d'une attaque centrale

12. La plupart des utilisateurs qui ont indiqué avoir été concernés par la radiation d'un enregistrement international pour cause de cessation des effets de la marque de base ont également fourni des observations sur les circonstances à l'origine de cette radiation. La marque avait cessé de produire ses effets pour diverses raisons, telles que des objections soulevées par l'office d'origine au cours de l'examen de la demande de base; une action intentée par des tiers à l'encontre de l'enregistrement de la marque ou des négociations avec des tiers ayant entraîné une limitation de la demande ou de l'enregistrement de base, aucun de ces deux facteurs n'étant liés à une attaque centrale; ou l'incapacité de maintenir l'enregistrement de base en vigueur. Certains utilisateurs ont indiqué qu'ils n'avaient jamais été confrontés à un cas concret d'attaque centrale, et deux utilisateurs ont indiqué avoir été confrontés à un petit nombre de cas seulement qui pourraient être qualifiés d'attaques centrales.

CONCLUSION N° 2 :

Un nombre important d'utilisateurs mettent en doute le caractère équitable de la dépendance et sont d'avis que cette dépendance affaiblit la valeur du système de Madrid

13. Les utilisateurs ont employé des termes très négatifs pour qualifier les effets de la dépendance et ont mis en doute le caractère équitable de cette dépendance. Parmi les termes utilisés pour décrire la radiation d'un enregistrement international pour cause de cessation des effets de la marque de base, on peut citer : "dénué de sens, inéquitable, déraisonnable, illogique, inacceptable, problématique, défavorable, sans intérêt" et "presque hostile". Les utilisateurs sont d'avis que la dépendance augmente le coût d'utilisation du système de Madrid, engendre des incertitudes, réduit à néant la valeur et entraîne la perte des droits acquis.

14. Les utilisateurs ont souligné que le fait que certaines prescriptions ou certains motifs valables uniquement dans la partie contractante de l'office d'origine aient un effet sur les droits acquis dans d'autres pays était injuste et n'était pas conforme à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "Convention de Paris"). Enfin, quelques utilisateurs ont indiqué que le risque associé à la dépendance et la possibilité d'une attaque centrale les amenaient à éviter d'utiliser le système de Madrid ou à ne pas recommander ce système.

CONCLUSION N° 3 :

Quelques utilisateurs intentent une attaque centrale uniquement pour inciter les titulaires d'enregistrements internationaux à engager des négociations, sans avoir l'intention ou les moyens de mettre cette menace à exécution

15. Comme indiqué précédemment, 30 pour cent des utilisateurs ont déclaré qu'ils avaient été menacés d'une attaque centrale et 33 pour cent ont fait savoir qu'ils avaient intenté une attaque centrale ou avaient menacé de le faire.

16. Les utilisateurs ont indiqué dans leurs observations que dans aucun des cas la menace d'attaque centrale n'avait été mise à exécution, soit parce qu'il n'y avait aucun motif valable pour tenter une telle procédure, soit parce que les problèmes avaient été réglés à l'amiable.

17. Certains utilisateurs ont fait savoir que, conscients des effets de la dépendance, ils prenaient toutes les précautions nécessaires pour réduire au minimum le risque d'une attaque centrale. Quelques utilisateurs ont indiqué qu'ils voyaient en l'attaque centrale une menace dénuée de substance dans la mesure où il est peu probable que cette procédure puisse aboutir. D'après deux utilisateurs, la lenteur des procédures dans certains offices d'origine et la possibilité d'utiliser la procédure de transformation avaient ôté tout intérêt à l'attaque centrale.

18. Enfin, un petit nombre d'utilisateurs ont fait savoir qu'ils voyaient en l'attaque centrale un outil stratégique ou un moyen d'action efficace pour amener des parties à engager des négociations.

CONCLUSION N° 4 :

Pour la majorité des utilisateurs, la dépendance n'est pas un avantage du système de Madrid

19. S'agissant de la question de savoir si les utilisateurs considéraient que la dépendance était un avantage ou un inconvénient du système de Madrid, 58 pour cent des utilisateurs ont répondu que cette dépendance était un inconvénient. Sur ce pourcentage, 35 pour cent des utilisateurs considéraient que la dépendance était uniquement un inconvénient et 23 pour cent qu'elle constituait à la fois un avantage et un inconvénient. Cette image globalement négative

de la dépendance se retrouve de manière uniforme dans toutes les régions, mais elle est nettement plus prononcée en Asie et aux États-Unis d'Amérique (voir le graphique VII de l'annexe I).

20. Comme indiqué précédemment, 35 pour cent des utilisateurs considèrent que la dépendance est uniquement un inconvénient. Les utilisateurs sont d'avis que cette dépendance, entre autres, affaiblit l'enregistrement international et engendre des incertitudes; augmente le coût d'utilisation du système de Madrid et crée un déséquilibre en faveur des tiers; rend nulles et non avenues des décisions déjà rendues par les offices nationaux et a une incidence sur le principe de territorialité des droits de propriété industrielle; et que, du fait de son application, le système de Madrid devient rigide et ne répond plus aux besoins de ses utilisateurs, lesquels sont contraints de maintenir l'enregistrement de base en vigueur même lorsqu'ils n'en ont plus besoin. Enfin, des utilisateurs ont déclaré que la dépendance constituait un net inconvénient et avait un effet dissuasif pour les titulaires ayant déposé une demande de base auprès d'un office appliquant des critères très stricts étant donné qu'il était quasiment certain que leurs enregistrements internationaux seraient visés par la dépendance; de ce fait, ils se demandaient s'il était utile de conserver cette dépendance dans le cadre du système de Madrid.

21. D'après 23 pour cent des utilisateurs, la dépendance constitue à la fois un inconvénient et un avantage; toutefois, dans leurs observations, les répondants ont indiqué que les inconvénients l'emportaient sur les avantages possibles. Des utilisateurs ont indiqué que, dans certains cas, la dépendance pouvait être un mécanisme de défense efficace contre les atteintes portées aux marques mais que les incertitudes qu'elle engendrait, conjuguées aux coûts supplémentaires qu'elle entraînait et aux lourdes conséquences qu'elle impliquait dissuadaient les titulaires d'utiliser le système de Madrid.

22. Seuls 19 pour cent des utilisateurs considèrent que le principe de dépendance est un avantage. La plupart des utilisateurs ayant fourni cette réponse ont souligné les économies qui pouvaient découler de l'application de cette dépendance pour les tiers concernés étant donné que, après la cessation des effets de la marque de base, l'enregistrement international était radié automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'engager d'autres actions.

CONCLUSION N° 5 :

La majorité des utilisateurs considèrent que la dépendance devrait être abolie ou restreinte

23. Soixante-deux pour cent des utilisateurs ayant répondu à l'enquête considèrent que la dépendance devrait être abolie, suspendue ou restreinte. La proportion d'avis en faveur de l'abolition ou de la restriction de cette dépendance est tout aussi élevée dans les différentes régions (voir le graphique VIII de l'annexe I).

24. Près de 30 pour cent des utilisateurs considèrent que la dépendance devrait être soit abolie soit suspendue pendant une période d'essai; 20 pour cent sont d'avis que la période de dépendance devrait être raccourcie à trois ans ou moins; et 12 pour cent estiment que la dépendance ne devrait s'appliquer que dans certains cas, à savoir principalement aux demandes déposées ou aux enregistrements obtenus de mauvaise foi avérée.

25. D'après 28 pour cent des utilisateurs, il convient de garder la dépendance telle quelle, tandis que d'après 2 pour cent des répondants la période de dépendance devrait être plus longue.

CONCLUSION N° 6 :

Une grande majorité d'utilisateurs indiquent que, si la dépendance venait à être abolie ou restreinte, ils utiliseraient le système de Madrid de la même manière ou seraient plus enclins à l'utiliser

26. Quatre-vingt-six pour cent des utilisateurs ayant répondu au questionnaire ont indiqué que, sans la dépendance, ils utiliseraient le système de Madrid de la même manière ou seraient plus enclins à l'utiliser. Parmi eux, 52 pour cent ont déclaré qu'ils utiliseraient le système de Madrid de la même manière et 34 pour cent qu'ils seraient plus enclins à l'utiliser. Seuls 5 pour cent des utilisateurs ont répondu que, sans la dépendance, ils seraient moins enclins à utiliser le système de Madrid (voir le graphique IX de l'annexe I).

27. Le pourcentage d'utilisateurs qui, sans la dépendance, seraient plus enclins à utiliser le système de Madrid est élevé en Asie (50 pour cent), aux États-Unis d'Amérique (55 pour cent) et dans le reste du monde, à l'exception de l'Europe (41 pour cent).

28. Les utilisateurs ayant répondu qu'ils seraient plus enclins à utiliser le système de Madrid ont indiqué que la dépendance était la raison principale pour laquelle ils n'utilisaient pas ce système ou ne le recommandaient pas à leurs clients. En général, ils ont fait valoir que le renforcement de la sécurité juridique qui découlerait de la suppression de cette dépendance serait susceptible d'encourager les utilisateurs qui redoutaient l'effet domino.

29. Les utilisateurs qui, même s'ils souhaitaient conserver la dépendance, seraient néanmoins plus enclins à utiliser le système de Madrid ou l'utiliseraient de la même manière quand bien même cette dépendance serait abolie ou restreinte ont indiqué que la dépendance n'était pas la raison principale pour laquelle ils choisissaient ou recommandaient le système de Madrid. Ils ont précisé que les deux aspects les plus intéressants du système de Madrid, sur lesquels leur décision reposait, étaient le dépôt centralisé et la gestion centralisée; aussi, la dépendance, qu'elle soit maintenue ou abolie, n'aurait pas d'effet sur leur utilisation du système de Madrid.

CONCLUSION N° 7 :

L'utilisation du système de Madrid pour obtenir la protection de marques composées de caractères autres que les caractères utilisés dans le pays d'origine crée un obstacle pour tous les utilisateurs

30. En moyenne, 20 pour cent des utilisateurs ont reconnu qu'ils avaient déjà déposé une demande nationale pour une marque composée de caractères autres que les caractères utilisés dans le pays d'origine uniquement dans le but d'utiliser cette demande nationale comme base pour déposer une demande internationale. Plus précisément, 19 pour cent d'utilisateurs provenant d'un pays dans lequel on utilise des caractères non latins et 21 pour cent d'utilisateurs venant d'un pays dans lequel on utilise des caractères latins ont admis avoir eu recours à cette procédure à cette fin (voir les graphiques X et XI de l'annexe I).

31. En général, la rigueur de l'exigence d'usage dans le pays d'origine était la première condition que les utilisateurs prenaient en considération lorsqu'ils examinaient cette option. Les utilisateurs provenant de pays appliquant des exigences d'usage plus strictes ou prévoyant des périodes plus courtes pour intenter une action pour cause de non-usage considéraient que cette option n'était pas viable. Lorsqu'ils examinaient cette possibilité, les utilisateurs tenaient également compte, entre autres, des pratiques d'examen de l'office d'origine, de la probabilité d'une cessation des effets de la marque de base pendant la période de dépendance, et de la question de savoir si les activités d'exportation seraient considérées comme un usage effectif.

32. Des utilisateurs (essentiellement des utilisateurs provenant de pays utilisant des caractères latins) ont fait savoir que les difficultés supposées, les risques et incertitudes associés à cette stratégie augmentaient le coût d'utilisation du système de Madrid. Aussi, des utilisateurs préféraient déposer leur demande directement.

CONCLUSION N° 8 :

La grande majorité des utilisateurs ne se prononce pas sur la procédure de transformation, une procédure qui est peu souvent utilisée et qui est considérée par certains comme onéreuse et complexe

33. La grande majorité des utilisateurs (80 pour cent) ont indiqué n'avoir jamais utilisé la procédure de transformation ou n'ont pas répondu à cette question (voir le graphique XII de l'annexe I). Seuls 20 pour cent des utilisateurs ont répondu qu'ils avaient déjà utilisé la procédure de transformation et 7 pour cent d'entre eux ont précisé qu'ils avaient rencontré des difficultés à cette occasion (voir le graphique XIII de l'annexe I). Les répondants ont fait part de difficultés à toutes les étapes de la procédure, à savoir pour comprendre la transformation, déposer la demande de transformation et durant la procédure devant l'office national (voir le graphique XIV de l'annexe I).

34. La majorité des utilisateurs (65 pour cent) n'ont pas indiqué leur niveau de satisfaction à l'égard de la procédure de transformation. Vingt-quatre pour cent des utilisateurs ont fait savoir qu'ils étaient satisfaits ou très satisfaits, et 11 pour cent qu'ils étaient moyennement satisfaits ou insatisfaits.

35. Le niveau de satisfaction à l'égard de la procédure de transformation dépendait de l'expérience que les utilisateurs avaient eue avec l'office national ayant géré la procédure. Certains utilisateurs ont déclaré que certains offices les avaient beaucoup aidé et leur avaient expliqué la procédure et fourni des orientations tout au long du processus. D'autres ont fait état de pratiques non conformes et, dans quelques cas, ont indiqué que certaines parties contractantes n'avaient pas promulgué de lois ou adopté des règlements ou directives pour que soient traitées les demandes de transformation. Les utilisateurs ont suggéré qu'il serait utile d'élaborer des lignes directrices afin d'assurer la cohérence de la mise en œuvre ou de mettre en place une procédure centralisée pour le dépôt de la demande.

36. Enfin, les utilisateurs ont mentionné en très grande majorité que le coût était la principale raison pour laquelle ils choisissaient de ne pas avoir recours à cette procédure, bien qu'elle soit à leur disposition. Ils ont fait état des coûts de dépôt et de tous les autres coûts associés au dépôt direct, notamment les exigences relatives à la constitution d'un mandataire, les traductions et d'autres exigences de forme, les procédures supplémentaires éventuelles et les coûts de maintien en vigueur. Les utilisateurs ont également indiqué que la procédure de transformation était complexe, que son issue était incertaine et que, dans certains cas, il était préférable ou plus simple de déposer une nouvelle demande.

PERSPECTIVES

37. Les conclusions de l'enquête sont claires : les radiations d'enregistrements internationaux pour cause de cessation des effets de la marque de base ne résultent pas, pour la plupart, d'une attaque centrale. Cette conclusion rejoint les résultats de l'enquête sur la cessation des effets, l'attaque centrale et la transformation qui ont été examinés par le groupe de travail à sa onzième session (voir le document MM/LD/WG/11/4). D'après les conclusions de cette enquête, la menace d'une attaque centrale, si elle est utilisée pendant les négociations, est rarement mise à exécution.

38. Il ressort des résultats de la présente enquête que la majorité des utilisateurs n'estime pas que la dépendance constitue un avantage du système de Madrid; en outre, un nombre important d'utilisateurs mettent en doute le caractère équitable de cette dépendance et sont d'avis qu'elle diminue l'intérêt de ce système. De ce fait, la majorité des utilisateurs considèrent que la dépendance devrait être abolie ou restreinte.

39. Le fait d'amoindrir les effets de la dépendance rendrait le système de Madrid plus souple et plus attrayant, et pourrait se traduire par une augmentation de son utilisation. Ce constat est appuyé par le fait que 34 pour cent d'utilisateurs ont indiqué qu'ils seraient plus enclins à utiliser le système de Madrid si le principe de dépendance était aboli ou restreint, par comparaison avec le faible nombre d'utilisateurs (5 pour cent) qui ont déclaré que, si tel était le cas, ils seraient moins enclins à l'utiliser.

40. Les résultats permettent d'affirmer que certains utilisateurs du système de Madrid considèrent que ce système est rigide et inadapté aux besoins des professionnels d'aujourd'hui. Certaines composantes de ce système, telles que la nécessité d'une marque de base, la dépendance et l'impossibilité d'autodésignation sont autant de facteurs avancés par les utilisateurs comme empêchant le système de Madrid de réaliser son plein potentiel. Cet avis se retrouve dans plusieurs commentaires soumis dans le cadre de l'enquête.

41. Les résultats de cette enquête permettent également de conclure que le système de Madrid ne répond pas suffisamment aux besoins de certains utilisateurs, tels que, par exemple, les utilisateurs qui cherchent à faire protéger leurs marques dans des pays utilisant des caractères autres que les caractères utilisés dans le pays d'origine. Selon l'avis le plus répandu, cette question concerne principalement les titulaires de marques provenant de pays utilisant des caractères non latins. Toutefois, il ressort de cette enquête que ce problème touche également les titulaires de marques provenant de pays utilisant des caractères latins.

42. L'objet initial de la préservation de la dépendance, qui était d'offrir aux tiers un mécanisme de défense efficace, doit être replacé dans le contexte de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Arrangement") dans le cadre duquel les radiations d'enregistrements internationaux pour cause de cessation des effets n'étaient pas fréquentes. Dans la mesure où, en vertu de l'Arrangement, les demandes internationales étaient déposées sur la base d'enregistrements nationaux, il était très peu probable que la marque cesse de produire des effets pendant la période de dépendance, soit du fait d'une attaque centrale soit pour d'autres motifs que le titulaire pouvait, ou ne pouvait pas, contrôler.

43. Le Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "Protocole") a offert la possibilité de déposer une demande internationale sur la base d'une demande nationale ou régionale, permettant ainsi aux titulaires de pouvoir compter sur une date d'effet moins tardive pour l'enregistrement international dans les parties contractantes désignées. Toutefois, la souplesse qui découle de cette mesure a pâti de l'incertitude engendrée par la dépendance. En 1995, seuls 114 enregistrements internationaux ont été radiés, en partie ou en totalité, suite à la cessation des effets de la marque de base (voir le document MM/LD/WG/8/4). En 2014, ce nombre est passé à près de 4000, et près de 77 pour cent de ces radiations résultaient de la cessation des effets de la demande de base.

44. La radiation d'un enregistrement international pour cause de cessation des effets de la marque de base n'est plus un phénomène rare et exceptionnel. Elle concerne, en moyenne, environ 8 pour cent du nombre total d'enregistrements internationaux, soit un sur douze. Ce phénomène touche en particulier les titulaires provenant des parties contractantes qui prévoient des exigences en matière de dépôt ou de maintien en vigueur plus strictes, lesquelles augmentent la probabilité d'une radiation sans lien avec une attaque centrale, ou des procédures plus longues qui prolongent la période d'incertitude bien au-delà de la période

de dépendance. Lorsque tel est le cas, les titulaires peuvent préférer éviter d'avoir recours au système de Madrid, déposer une demande directement et revendiquer une priorité en vertu de la Convention de Paris.

45. En conséquence, il apparaît de manière claire que les utilisateurs sont très favorables à l'abolition, à la restriction ou à la suspension des effets de la dépendance. Les deux premières options, à savoir l'abolition ou la restriction de la dépendance, entraîneraient une modification à titre permanent de l'article 6 de l'Arrangement et du Protocole qui nécessiterait la convocation d'une conférence diplomatique. En revanche, la troisième option, à savoir la décision de suspendre les effets de la dépendance, pourrait être révoquée et relève du mandat de l'Assemblée de l'Union de Madrid.

46. À sa session précédente, le groupe de travail a examiné une proposition, figurant dans le document MM/LD/WG/12/4, visant à geler provisoirement l'application de la dépendance en vertu d'une décision que devrait prendre l'Assemblée de l'Union de Madrid. Comme il est indiqué dans ce document, cette proposition donnerait lieu à une approche flexible permettant à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'évaluer les effets d'une nouveauté dans le système. Au vu des conclusions de l'enquête, le groupe de travail souhaitera peut-être réexaminer la proposition figurant dans le document susmentionné.

47. Le groupe de travail est invité

i) à examiner le présent document et à formuler des observations à ce sujet, et

ii) à faire part de ses recommandations au Bureau international sur les éventuelles mesures à prendre, y compris une recommandation à l'Assemblée de l'Union de Madrid tendant à suspendre l'application des articles 6.2), 3) et 4) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole y relatif, ainsi qu'il est proposé dans le document MM/LD/WG/12/4 ou sous une forme modifiée.

[Les annexes suivent]

COMPILATION STATISTIQUE DES RÉPONSES À L'ENQUÊTE AUPRÈS DES UTILISATEURS DU SYSTÈME DE MADRID SUR LES QUESTIONS RELATIVES AU PRINCIPE DE DÉPENDANCE (JUIN 2015)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Graphique I – Utilisateurs provenant d'États membres de l'Union de Madrid

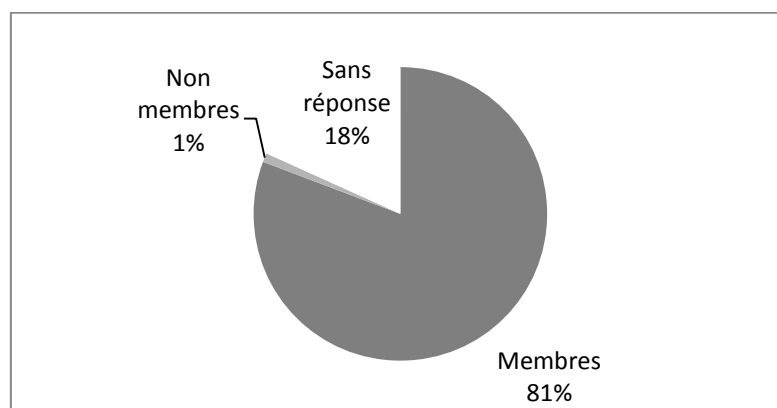


Tableau I – Pays d'origine

| Veuillez indiquer votre pays d'origine | | |
|--|-------|------|
| Allemagne | 105 | 8% |
| Australie | 41 | 3% |
| Autriche | 17 | 1% |
| Belgique | 14 | 1% |
| Bulgarie | 12 | 1% |
| Chine | 42 | 3% |
| Danemark | 18 | 1% |
| Espagne | 58 | 4% |
| États-Unis d'Amérique | 121 | 9% |
| Fédération de Russie | 31 | 2% |
| Finlande | 8 | 1% |
| France | 87 | 7% |
| Hongrie | 7 | 1% |
| Inde | 10 | 1% |
| Israël | 18 | 1% |
| Italie | 68 | 5% |
| Japon | 58 | 4% |
| Mexique | 9 | 1% |
| Norvège | 10 | 1% |
| Nouvelle-Zélande | 15 | 1% |
| Pays-Bas | 22 | 2% |
| Pologne | 12 | 1% |
| Portugal | 10 | 1% |
| République de Corée | 8 | 1% |
| Royaume-Uni | 54 | 4% |
| Singapour | 7 | 1% |
| Suède | 21 | 2% |
| Suisse | 59 | 4% |
| Turquie | 12 | 1% |
| Viet Nam | 7 | 1% |
| Autres | 50 | 4% |
| Sans réponse | 243 | 18% |
| Total | 1 331 | 100% |

Tableau II – Profil des utilisateurs

| <i>Veillez sélectionner une ou plusieurs des options suivantes</i> | |
|---|------|
| Je suis titulaire d'enregistrements internationaux ou je travaille pour une entreprise qui est titulaire d'enregistrements internationaux. | 969 |
| Je représente des clients qui sont titulaires d'enregistrements internationaux. | 1146 |
| Je représente une association d'utilisateurs, d'experts juridiques ou de professionnels. | 822 |
| J'utilise les informations figurant au registre international et publiées dans la Gazette OMPI des marques internationales, ou mises à disposition dans les produits d'information, à des fins de contrôle, d'application des droits ou autres. | 990 |
| Je m'intéresse au système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. | 851 |

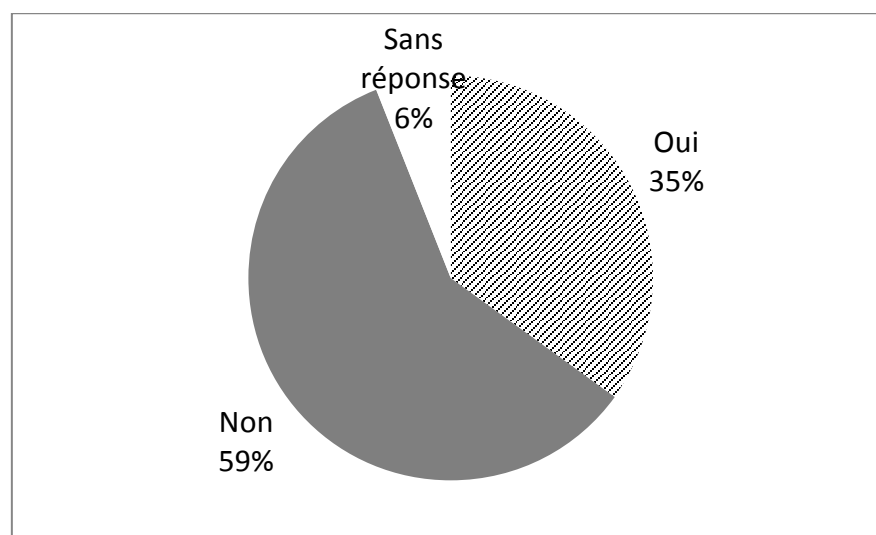
Tableau III – Taille du portefeuille d'enregistrements internationaux

| <i>Combien d'enregistrements internationaux avez-vous ou combien les clients que vous représentez en ont-ils?</i> | | |
|---|-----|-----|
| 1 – 10 | 307 | 23% |
| 11 – 100 | 574 | 43% |
| Plus de 100 | 357 | 27% |
| N.d. | 93 | 7% |

PRINCIPE DE DÉPENDANCE

Graphique II – Radiation pour cause de cessation des effets

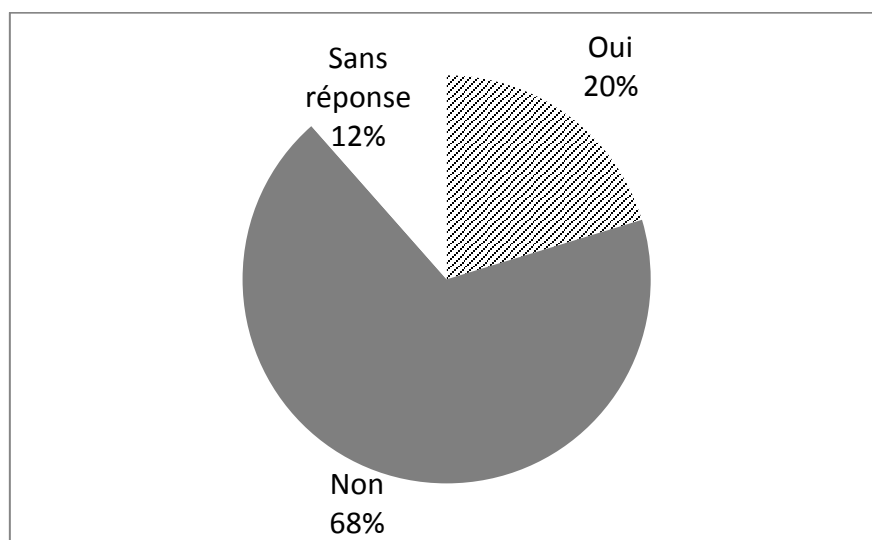
L'un de vos enregistrements internationaux ou des enregistrements de vos clients a-t-il été radié (totalemment ou partiellement) du fait que la marque de base a cessé de produire ses effets?



Nombre total de réponses : 1241 sur 1331

Graphique III – Cessation des effets à la suite d'une action intentée par un tiers

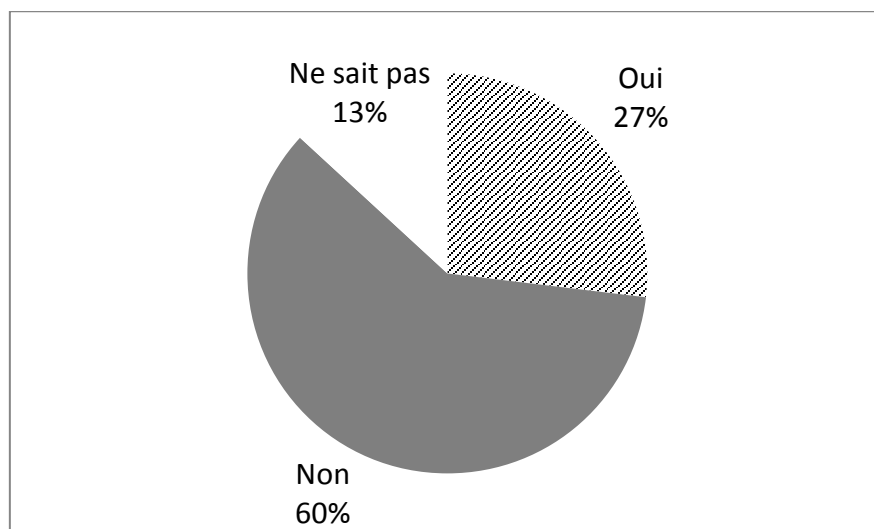
L'un de ces enregistrements internationaux a-t-il été radié à la suite d'une action intentée par un tiers contre la marque de base (également appelée "attaque centrale")?



Nombre total de réponses : 1178 sur 1331

Graphique IV – Cessation des effets pour des raisons autres qu'une action intentée par un tiers

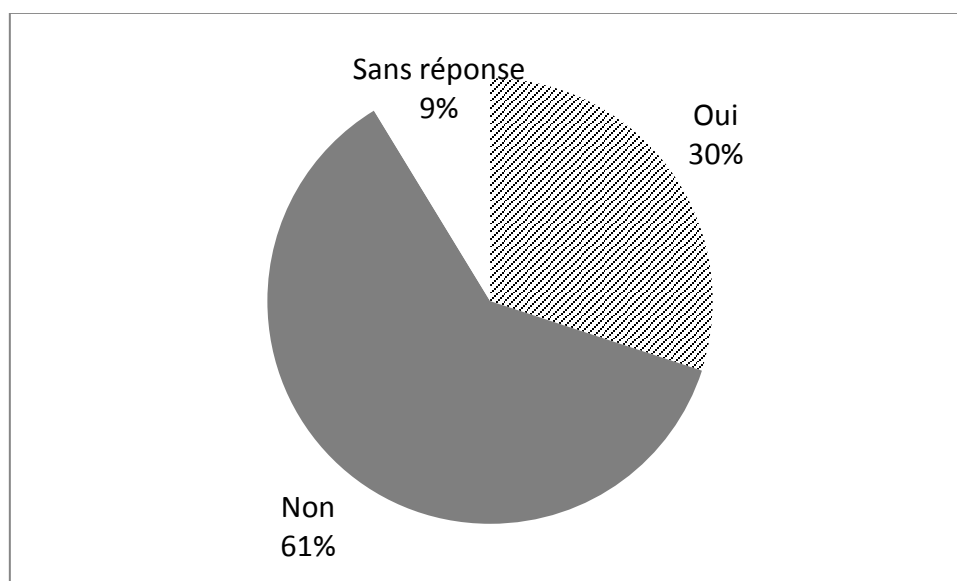
L'un de ces enregistrements internationaux a-t-il été radié pour d'autres raisons (par exemple, motifs absolus de refus)?



Nombre total de réponses : 1156 sur 1331

Graphique V – Menace d'une attaque centrale pendant les négociations

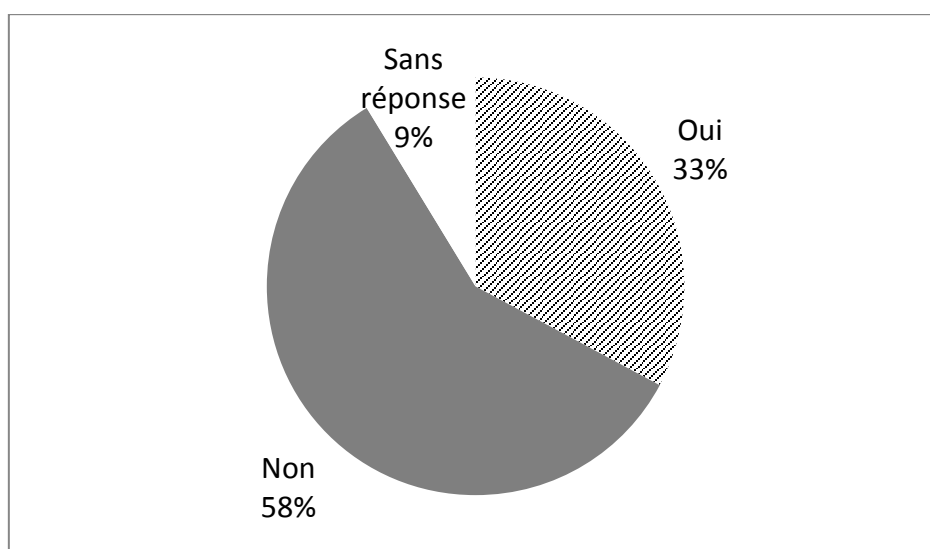
Avez-vous, en tant que titulaire d'un enregistrement international ou en tant que son mandataire, été menacé par un tiers d'une possible attaque centrale?



Nombre total de réponses : 1215 sur 1331

Graphique VI – Attaque centrale intentée ou menace d'une attaque centrale pendant les négociations

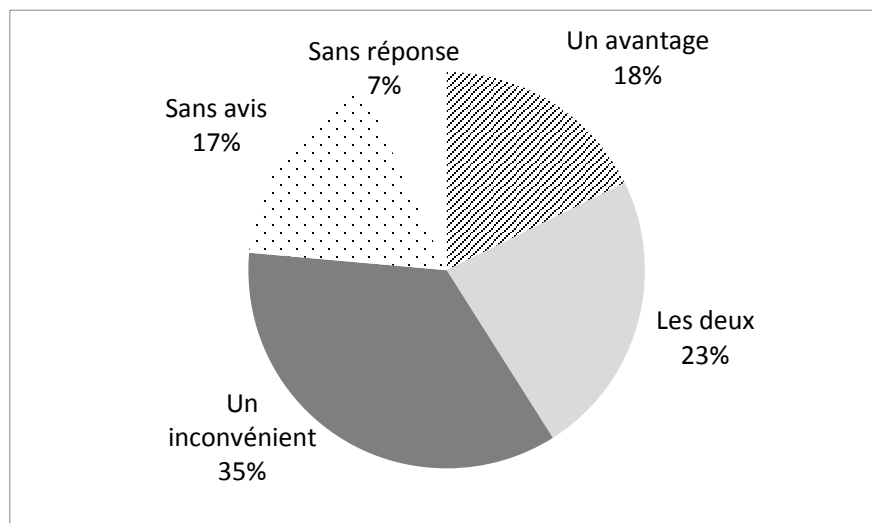
Avez-vous, en tant que tiers, intenté une attaque centrale, ou menacé de le faire, dans le but de faire radier l'enregistrement international (totalement ou partiellement)?



Nombre total de réponses : 1215 sur 1331

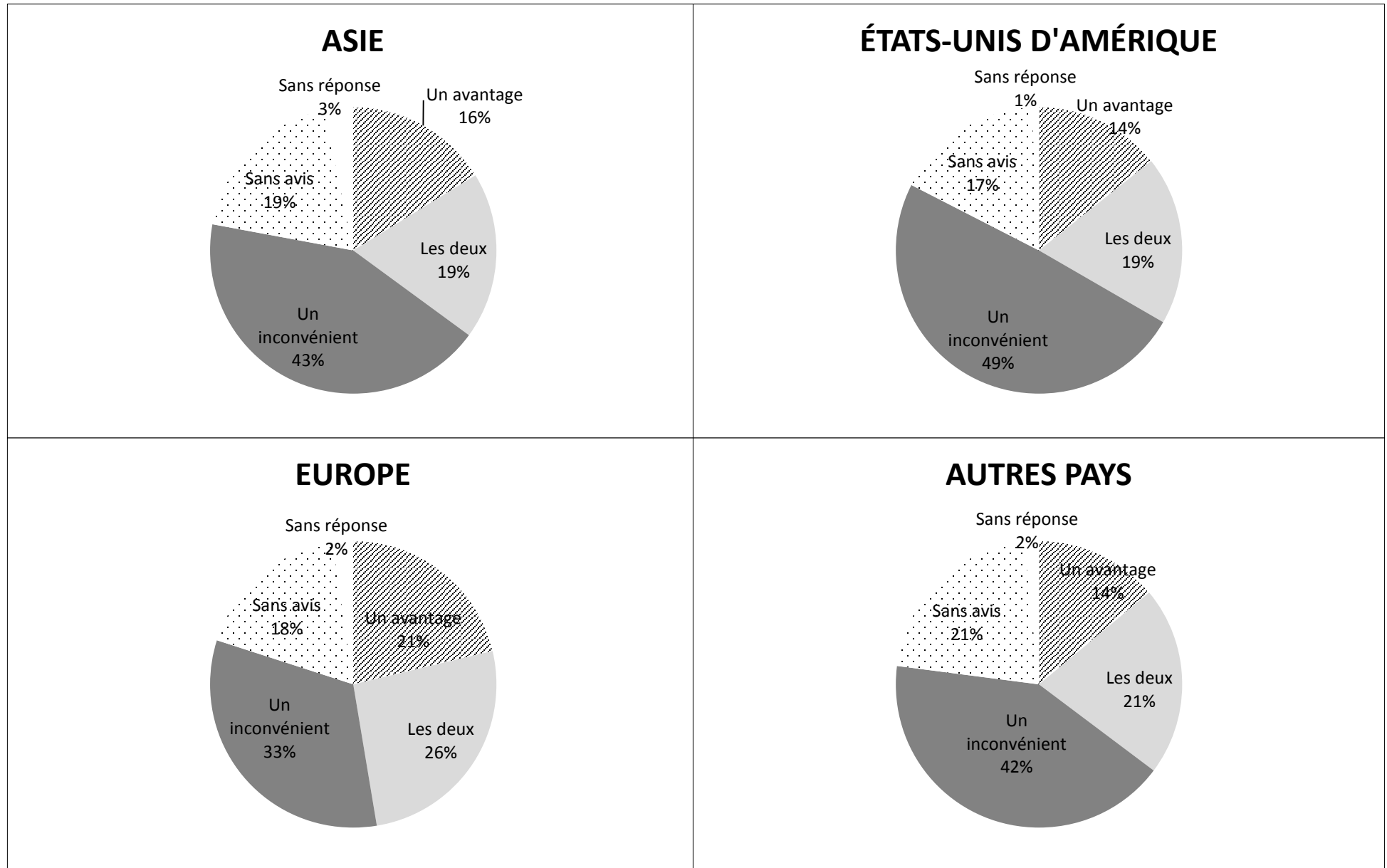
Graphique VII – Perception générale des effets de la dépendance sur le système de Madrid

Selon vous, le principe de dépendance est globalement



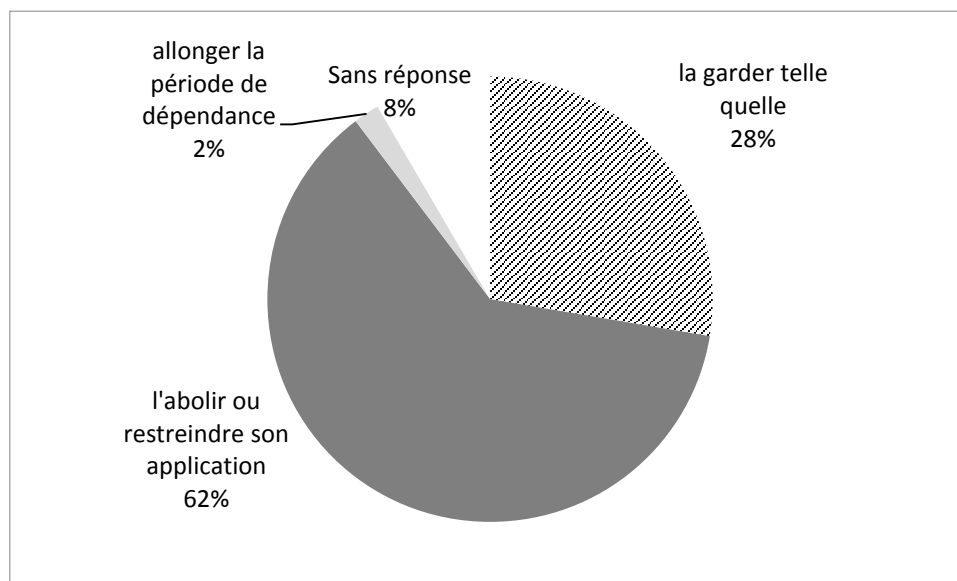
Nombre total de réponses : 1240 sur 1331

Aperçu régional des réponses concernant la perception des effets de la dépendance



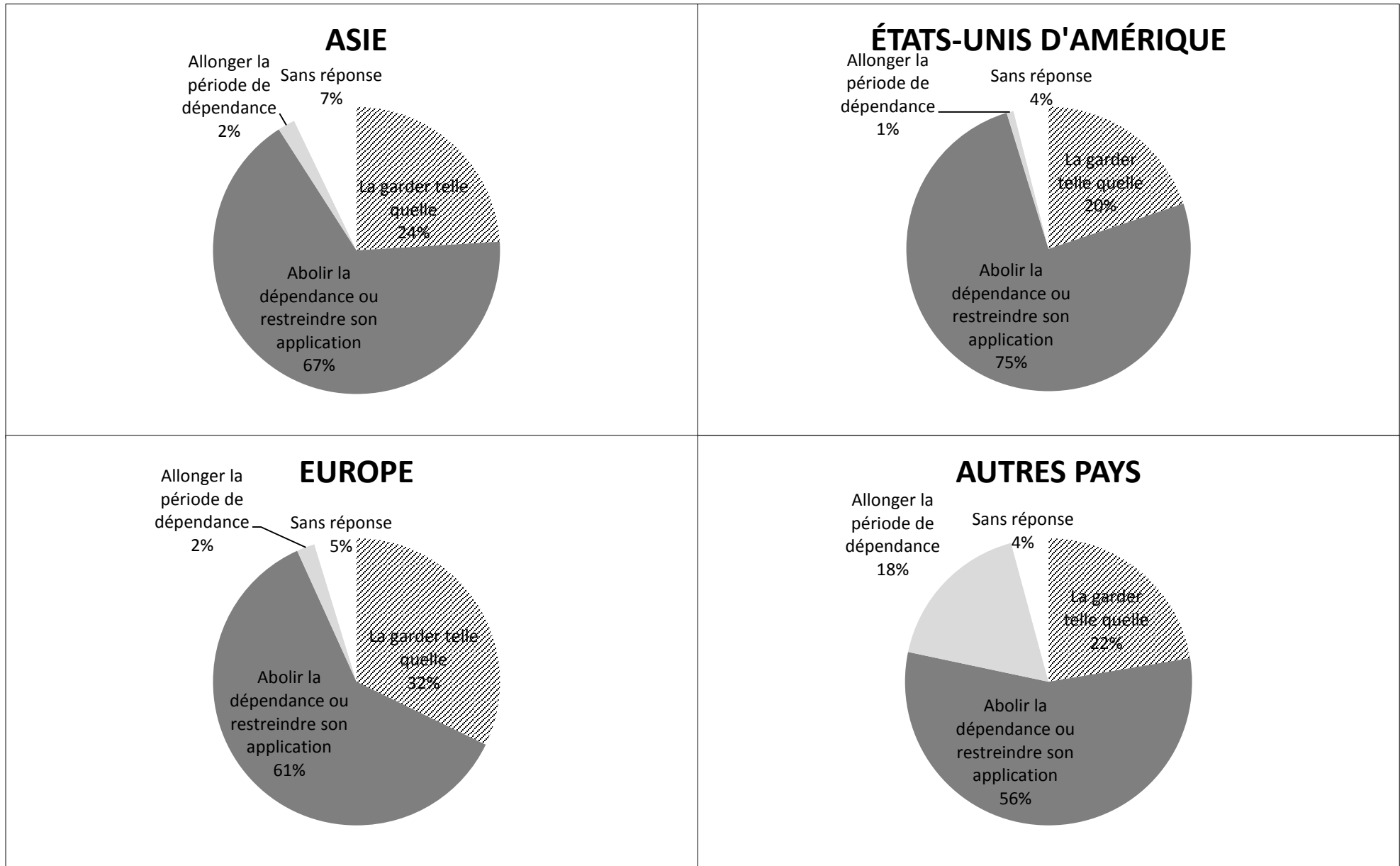
Graphique VIII – L'avenir de la dépendance

Quel devrait être l'avenir de la dépendance? Il faudrait



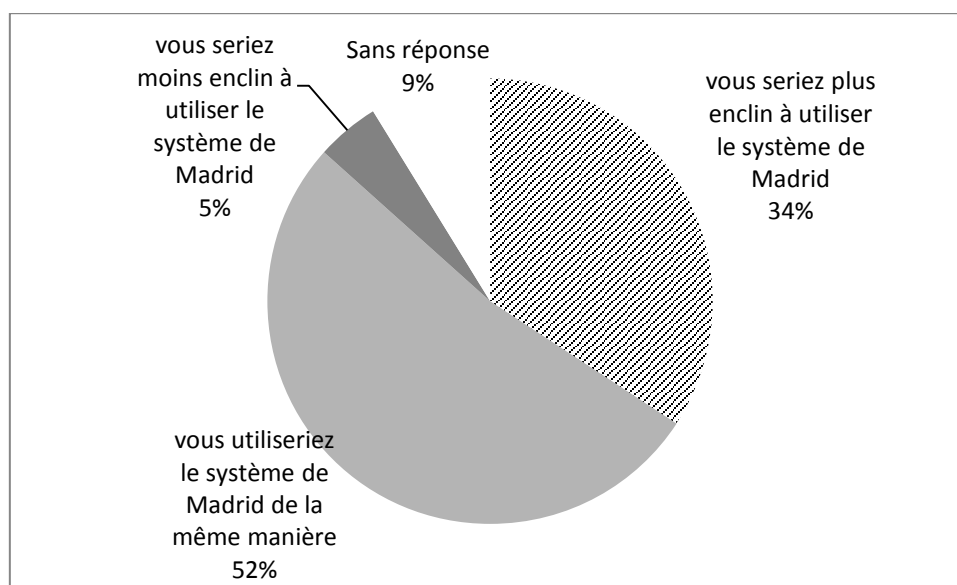
Nombre total de réponses : 1219 sur 1331

Aperçu régional des réponses concernant l'avenir de la dépendance



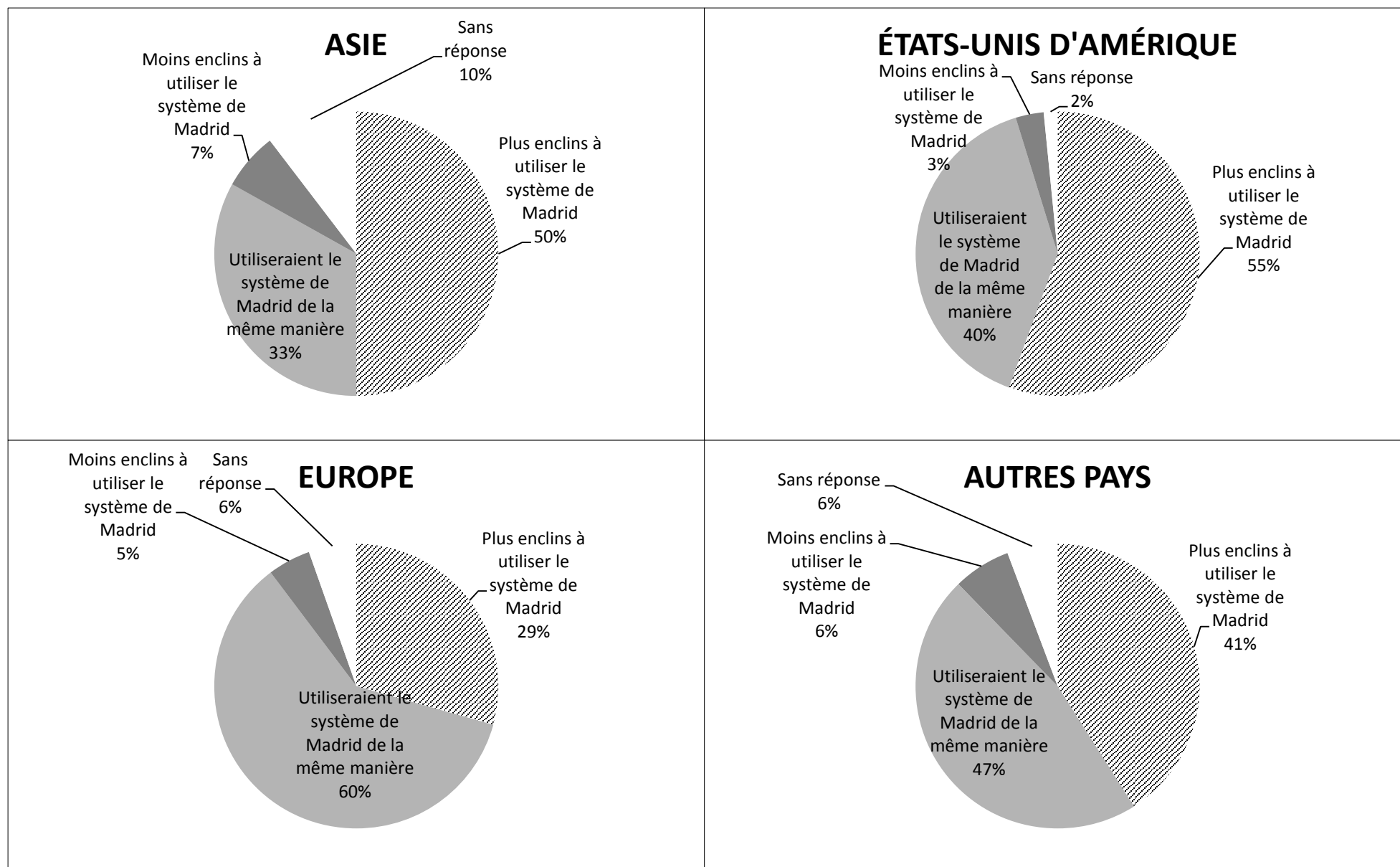
Graphique IX – Utilisation probable du système de Madrid sans la dépendance

Sans la dépendance :



Nombre total de réponses : 1214 sur 1331

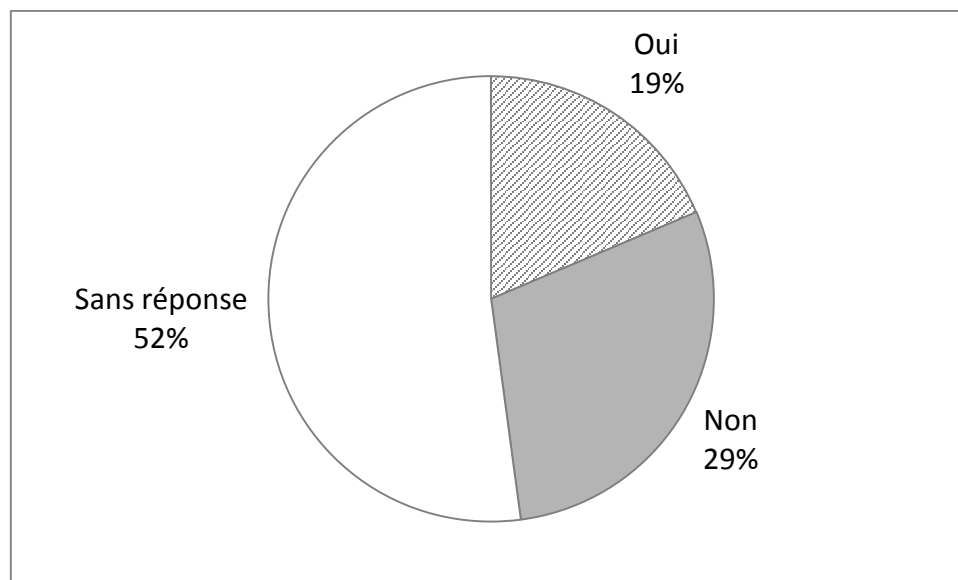
Aperçu régional des réponses concernant l'utilisation probable du système de Madrid sans la dépendance



PROTECTION DE MARQUES COMPOSÉES DE CARACTÈRES AUTRES QUE LES CARACTÈRES UTILISÉS DANS LE PAYS D'ORIGINE EN VERTU DU SYSTÈME DE MADRID

Graphique X – Protection des pays dans lesquels on utilise des caractères non latins

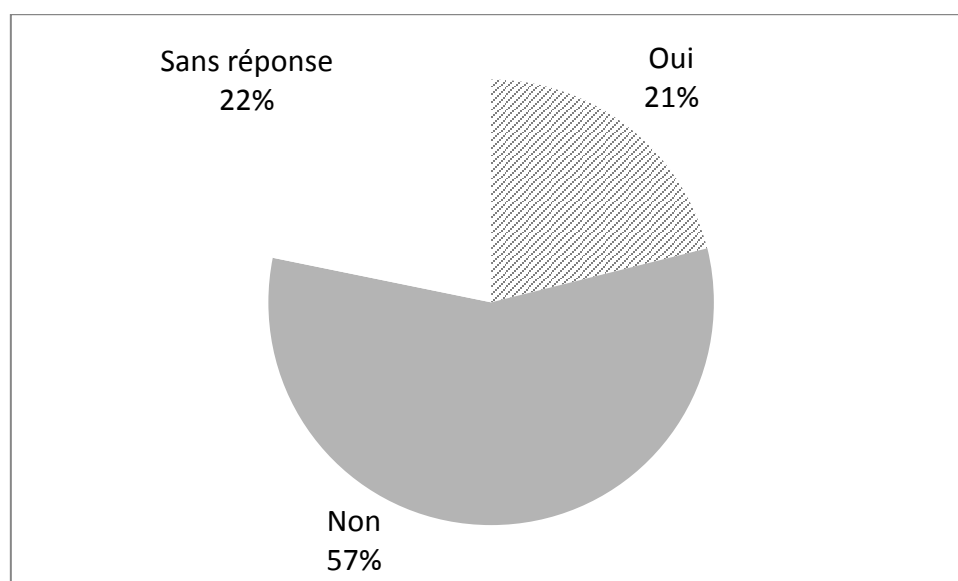
Si vous venez d'un pays dans lequel on utilise des caractères non latins (par exemple, arabe, chinois, cyrillique, hébreux, japonais ou coréen), avez-vous déjà déposé une demande nationale pour une marque en caractères latins, uniquement dans le but d'utiliser cette marque comme marque de base pour une demande internationale?



Nombre total de réponses : 637 sur 1331

Graphique XI – Protection des pays dans lesquels on utilise des caractères latins

Si vous venez d'un pays dans lequel on utilise des caractères latins, avez-vous déjà déposé une demande nationale pour une marque en caractères non latins, uniquement dans le but d'utiliser cette marque comme marque de base pour une demande internationale?

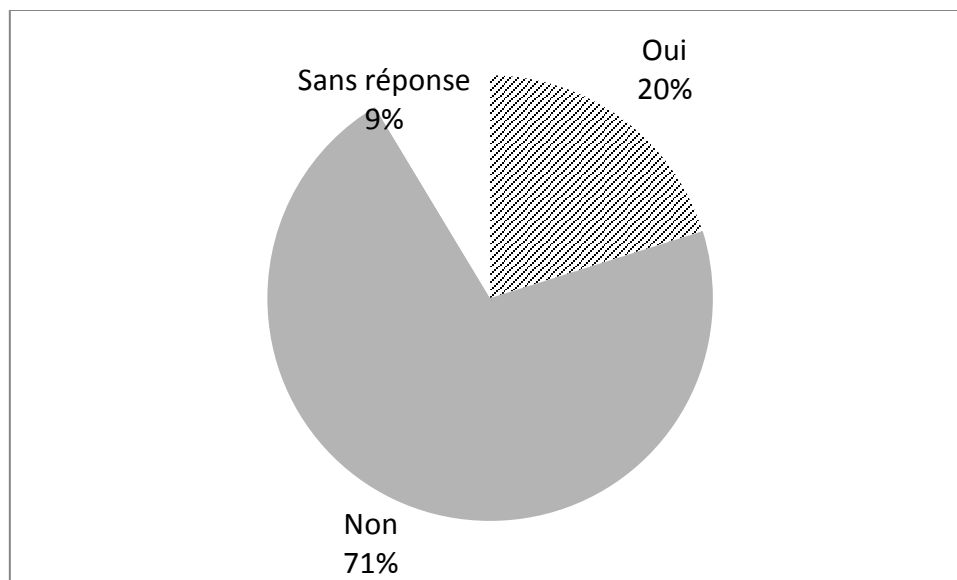


Nombre total de réponses : 1041 sur 1331

TRANSFORMATION

Graphique XII – Utilisation de la procédure de transformation

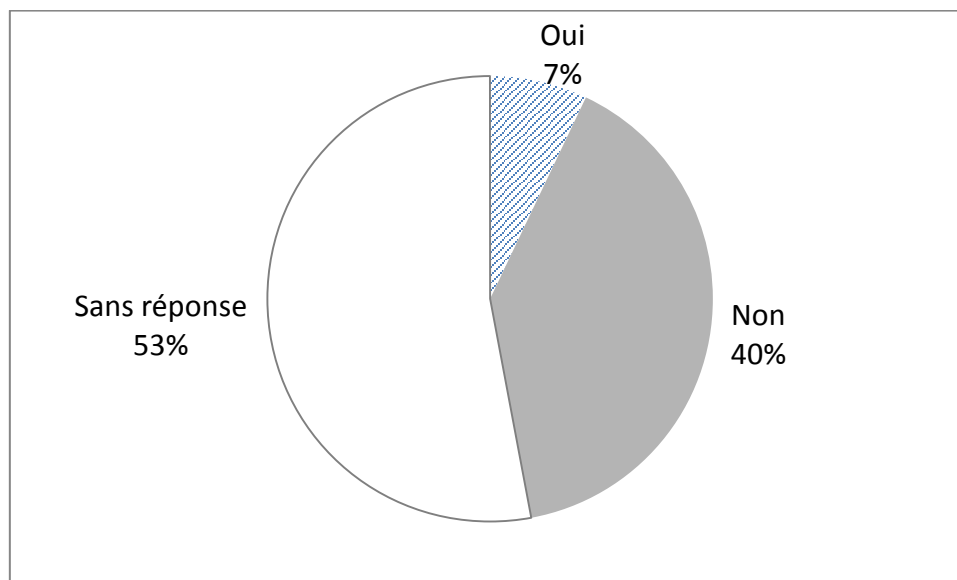
Avez-vous déjà utilisé la procédure de transformation visée à l'article 9quinquies du Protocole de Madrid?



Nombre total de réponses : 1216 sur 1331

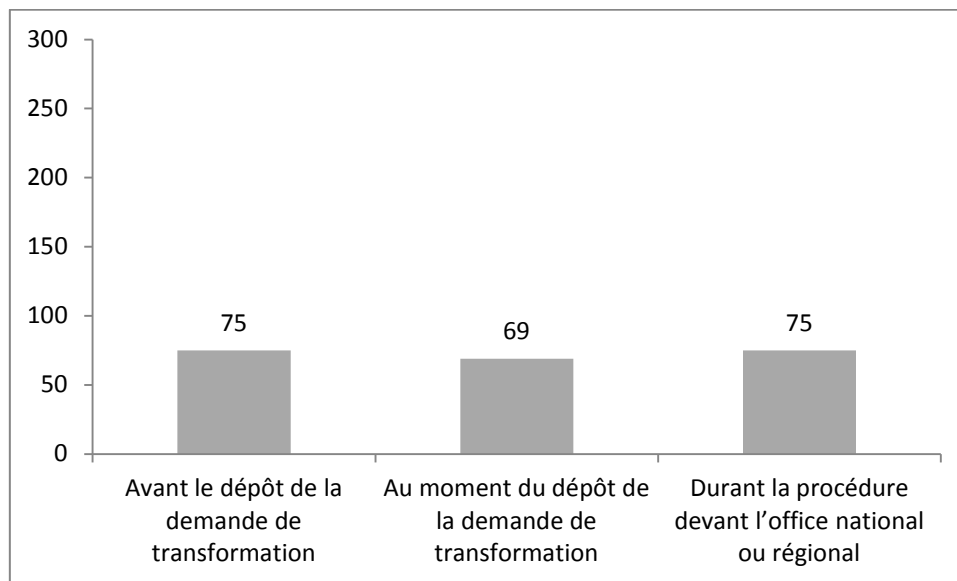
Graphique XIII – Difficultés rencontrées lors de l'utilisation de la procédure de transformation

Avez-vous rencontré des difficultés avec la procédure de transformation?



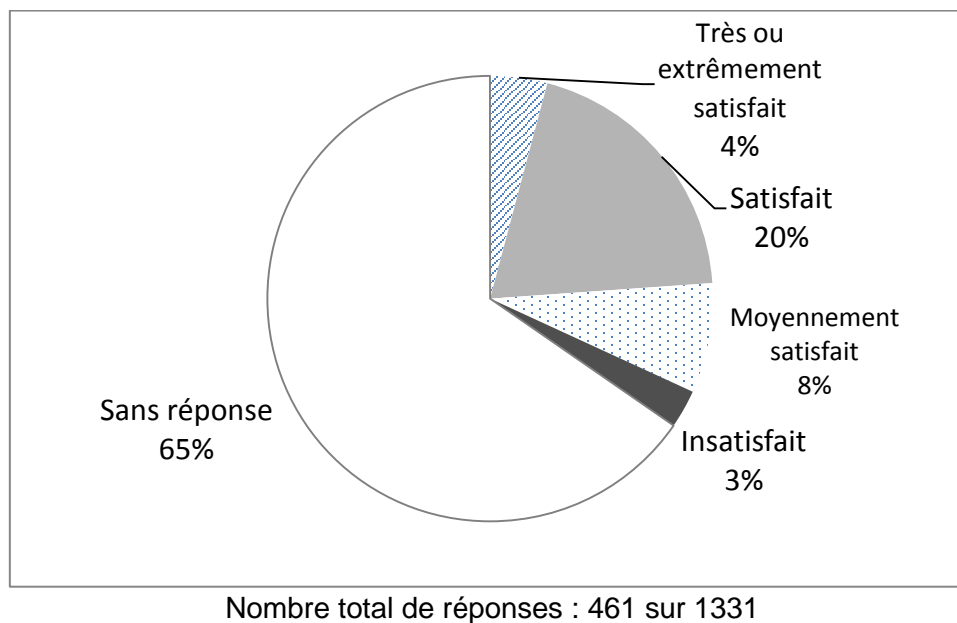
Nombre total de réponses : 626 sur 1331

Graphique XIV – Difficultés rencontrées lors de l'utilisation de la procédure de transformation



Graphique XV – Satisfaction à l'égard de la procédure de transformation

Êtes-vous satisfait de la procédure de transformation?



[L'annexe II suit]

ENQUÊTE AUPRÈS DES UTILISATEURS DU SYSTÈME DE MADRID SUR LES QUESTIONS RELATIVES AU PRINCIPE DE LA DÉPENDANCE – 2015

1. Veuillez indiquer votre pays d'origine.
2. Veuillez sélectionner une ou plusieurs des options suivantes :
 - a) Je suis titulaire d'enregistrements internationaux ou je travaille pour une entreprise qui est titulaire d'enregistrements internationaux.
 - b) Je représente des clients qui sont titulaires d'enregistrements internationaux.
 - c) Je représente une association d'utilisateurs, d'experts juridiques ou de professionnels.
 - d) J'utilise les informations figurant au registre international et publiées dans la Gazette OMPI des marques internationales, ou mises à disposition dans les produits d'information, à des fins de contrôle, d'application des droits ou autres.
 - e) Je m'intéresse au système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.
3. Veuillez préciser quel est votre intérêt :
4. Combien d'enregistrements internationaux avez-vous ou combien les clients que vous représentez en ont-ils ?
 - a) 1 – 10
 - b) 11 – 100
 - c) Plus de 100

Principe de la dépendance

5. L'un de vos enregistrements internationaux ou des enregistrements de vos clients a-t-il été radié (totalement ou partiellement) du fait que la marque de base a cessé de produire ses effets?
6. L'un de ces enregistrements internationaux a-t-il été radié à la suite d'une action intentée par un tiers contre la marque de base (également appelée "attaque centrale")?
7. Combien d'enregistrements?
8. L'un de ces enregistrements internationaux a-t-il été radié pour d'autres raisons (par exemple, motifs absolus de refus)?
9. Combien d'enregistrements?
10. Avez-vous des commentaires en ce qui concerne les cas susmentionnés?
11. Avez-vous, en tant que titulaire d'un enregistrement international ou en tant que son mandataire, été menacé par un tiers d'une possible attaque centrale?
12. Combien de fois en avez-vous été menacé?
13. Avez-vous des commentaires en ce qui concerne les cas susmentionnés?
14. Avez-vous, en tant que tiers, intenté une attaque centrale, ou menacé de le faire, dans le but de faire radier l'enregistrement international (totalement ou partiellement)?
15. Combien de fois avez-vous intenté une attaque centrale ou menacé de le faire?

16. Avez-vous des commentaires en ce qui concerne les cas susmentionnés?
17. Selon vous, le principe de la dépendance est globalement
 - a) un avantage du système de Madrid?
 - b) un inconvénient du système de Madrid?
 - c) les deux?
 - d) Je n'ai pas d'avis sur cette question.
18. Veuillez préciser les raisons de ce choix.
19. Quel devrait être l'avenir de la dépendance?
Veuillez sélectionner une des options suivantes :
 - a) Aucun changement, il faut la garder telle quelle.
 - b) La dépendance ne devrait s'appliquer que dans certains cas en fonction des motifs de cessation des effets.
 - c) Il faudrait suspendre la dépendance pendant une période d'essai.
 - d) Il faudrait abolir la dépendance complètement.
 - e) La période de dépendance de cinq ans devrait être raccourcie.
 - f) La période de dépendance devrait être plus longue.
20. Veuillez préciser la durée, plus courte ou plus longue, de cette période.
21. Si vous avez sélectionné la réponse "La dépendance ne devrait s'appliquer que dans certains cas en fonction des motifs de cessation des effets", veuillez préciser ces cas et les raisons.
22. Avez-vous d'autres suggestions à faire à ce sujet?
23. Sans la dépendance, est-ce que vous :
 - a) seriez plus enclin à utiliser le système de Madrid?
 - b) seriez moins enclin à utiliser le système de Madrid?
 - c) utiliseriez le système de Madrid de la même manière?
24. Veuillez préciser les raisons de ce choix.

Caractères latins et caractères non latins

25. Si vous venez d'un pays dans lequel on utilise des caractères non latins (par exemple, arabe, chinois, cyrillique, hébreux, japonais ou coréen), avez-vous déjà déposé une demande nationale pour une marque en caractères latins, uniquement dans le but d'utiliser cette marque comme marque de base pour une demande internationale?
26. Si tel est le cas, avez-vous rencontré des problèmes?
27. Veuillez préciser.
28. Si vous venez d'un pays dans lequel on utilise des caractères latins, avez-vous déjà déposé une demande nationale pour une marque en caractères non latins, uniquement dans le but d'utiliser cette marque comme marque de base pour une demande internationale?
29. Si tel est le cas, avez-vous rencontré des problèmes?
30. Veuillez préciser.

Transformation

31. Avez-vous déjà utilisé la procédure de transformation visée à l'article 9quinquies du Protocole de Madrid?
32. Combien de fois avez-vous utilisé la procédure de transformation?
33. Avez-vous rencontré des difficultés avec la procédure de transformation?
34. À quelle étape de la procédure de transformation, avez-vous rencontré des difficultés? Le cas échéant, veuillez sélectionner une ou plusieurs des options suivantes.
- a) Avant le dépôt de la demande de transformation (en particulier, pour comprendre les exigences applicables à la transformation)?
 - b) Au moment du dépôt de la demande de transformation auprès d'un office national ou régional?
 - c) Durant la procédure devant l'office national ou régional?
35. Veuillez préciser le problème.
36. Êtes-vous satisfait de la procédure de transformation?
- a) Insatisfait
 - b) Moyennement satisfait
 - c) Satisfait
 - d) Très satisfait
 - e) Extrêmement satisfait
37. Veuillez en préciser les motifs ou veuillez faire des suggestions pour améliorer la procédure de transformation.
38. Si vous avez eu la possibilité d'utiliser la transformation, mais que vous avez choisi de ne pas le faire, veuillez préciser les raisons de ce choix.

[Fin de l'annexe II et du document]