

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

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

MODIFICATION DE LA RÈGLE 24.5) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT : QUESTIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. À sa douzième session, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") a examiné certaines modifications qu'il est proposé d'apporter au 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"). Le groupe de travail a notamment recommandé que la modification de la règle 24.5) soit adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid. L'Assemblée de l'Union de Madrid, à sa quarante-neuvième session tenue en octobre 2015, a adopté les modifications de la règle 24.5), pour une entrée en vigueur au 1^{er} novembre 2017¹.

2. Les modifications à apporter à la règle 24.5) du règlement d'exécution commun portent sur deux aspects précis relatifs aux désignations postérieures. Les modifications à apporter aux sous-alinéas a) et d) prévoient l'application, *mutatis mutandis*, des règles 12 et 13 lorsqu'une désignation postérieure ne concerne qu'une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, et la modification à apporter au sous-alinéa c) limite les conséquences de l'absence de correction d'une irrégularité relative à une déclaration d'intention d'utiliser la marque qui serait défectueuse ou manquante.

¹ Voir le document MM/A/49/3.

3. Au cours des travaux préparatoires visant à déterminer de quelle manière les modifications à apporter au règlement d'exécution commun pourraient être mises en œuvre, le Bureau international a recensé certaines questions ayant une incidence sur la mise en œuvre des modifications à apporter à la règle 24.5)a) et d). Ces questions ont trait à la nécessité de vérifier la classification des indications énumérées dans les désignations postérieures d'après des éditions plus anciennes de la Classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (Classification de Nice); à une hausse attendue de la charge de travail liée à l'examen et à la complexité accrue de cette procédure; aux contraintes qui pèsent sur ce qui pourrait être accompli grâce à l'automatisation; et aux ressources et compétences nécessaires pour mettre en œuvre la règle modifiée.
4. Dans ce contexte, il est nécessaire de porter ces questions de mise en œuvre à l'attention du groupe de travail, car un examen des modifications à apporter à la règle 24.5)a) et d) pourrait être requis.
5. Puisque le Bureau international ne voit aucun problème lié à la mise en œuvre de la modification de la règle 24.5)c), celle-ci resterait telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid, pour une entrée en vigueur au 1^{er} novembre 2017.

QUESTIONS PARTICULIÈRES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE

VÉRIFICATION FONDÉE SUR DES ÉDITIONS PLUS ANCIENNES DE LA CLASSIFICATION DE NICE

6. Le Bureau international contrôle le classement des indications de produits et services figurant dans les demandes d'enregistrements internationaux conformément à l'édition ou à la version de la Classification de Nice en vigueur à la date à laquelle l'office d'origine a reçu la demande d'enregistrement international. Le Bureau international ne procède pas au reclassement de la liste des produits et services à un quelconque moment après cela, et ni les traités ni le règlement d'exécution commun ne prévoient de mandat pour cela².
7. Selon la règle 24.5) modifiée, le Bureau international devrait vérifier le classement des produits et services figurant dans une désignation postérieure et notifier au titulaire toute irrégularité dans le classement. Dans un souci de cohérence, les produits et services figurant dans une désignation postérieure devraient être énumérés par le titulaire et vérifiés par le Bureau international conformément à l'édition et à la version de la Classification de Nice qui a été utilisée pour le classement de la liste principale dans l'enregistrement international concerné.
8. Le tableau 1 ci-dessous indique le nombre d'enregistrements internationaux en vigueur correspondant aux diverses éditions et versions de la Classification de Nice utilisées pour le classement de la liste principale qui s'y rapporte. Ainsi que l'indique le tableau, une désignation postérieure pourrait contenir des produits et services énumérés dans presque toutes les éditions ou versions de la Classification de Nice et, selon la règle 24.5) modifiée, le Bureau international est désormais chargé de vérifier ce classement.

² Jusqu'au 31 mars 1996, le Bureau international unifiait la liste des produits et services figurant dans les enregistrements internationaux au moment de leur renouvellement, en éliminant les indications qui étaient radiées et celles qui étaient refusées dans toutes les parties contractantes désignées. En outre, le Bureau international procédait au reclassement de la liste des produits et services conformément à l'édition de la Classification de Nice en vigueur à la date de renouvellement de l'enregistrement international. Il a été mis fin à cette pratique le 1^{er} avril 1996, lorsque le règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement est entré en vigueur.

Tableau I – Nombre d'enregistrements internationaux par édition et version de la Classification de Nice

Édition et version	Publication ou entrée en vigueur	Nombre d'enregistrements internationaux	Pourcentage
NCL (2)	1 ^{er} janvier 1971	13 397	2%
NCL (3)	1 ^{er} janvier 1981	5 569	1%
NCL (4)	1 ^{er} janvier 1983	17 835	3%
NCL (5)	1 ^{er} janvier 1987	33 314	5%
NCL (6)	1 ^{er} janvier 1992	53 781	9%
NCL (7)	1 ^{er} janvier 1997	53 374	9%
NCL (8)	1 ^{er} janvier 2002	102 977	17%
NCL (9)	1 ^{er} janvier 2007	189 426	30%
NCL (10-2012)	1 ^{er} janvier 2012	42 430	7%
NCL (10-2013)	1 ^{er} janvier 2013	45 548	7%
NCL (10-2014)	1 ^{er} janvier 2014	45 469	7%
NCL (10-2015)	1 ^{er} janvier 2015	20 584	3%

Total

623 704

HAUSSE ACTUELLE ET PRÉVUE DE LA CHARGE DE TRAVAIL LIÉE À L'EXAMEN PAR LE BUREAU INTERNATIONAL ET COMPLEXITÉ ACCRUE DE LA PROCÉDURE

9. Il convient de noter que le nombre de désignations postérieures inscrites qui comportent au moins une limitation est en hausse. En 2011, 2248 désignations postérieures inscrites contenaient au moins une limitation. En 2014, ce chiffre était passé à 3211 désignations postérieures inscrites³.

10. En plus de la charge de travail accrue compte tenu du nombre plus élevé de désignations postérieures comportant au moins une limitation, il est également prévu que la mise en œuvre de la modification à apporter à la règle 24.5) rende la procédure du Bureau international relative à l'examen plus complexe car un nombre croissant de ces limitations reposent sur des expressions libres, c'est-à-dire des indications qui ne figurent ni dans l'enregistrement international ni dans la liste alphabétique de la Classification de Nice⁴.

11. Lorsque la désignation postérieure concerne l'ensemble des produits et services énumérés dans l'enregistrement international ou lorsqu'elle exclut simplement une ou plusieurs indications ou classes contenues dans l'enregistrement international, son examen et son inscription sont chose facile. L'examen devient plus complexe lorsque les titulaires expriment une limitation de la liste des produits et services en utilisant des expressions libres.

12. L'utilisation d'expressions libres permet aux titulaires d'indiquer de façon plus détaillée les produits et services auxquels la protection doit être étendue car la Classification de Nice compte relativement peu d'indications dans la liste alphabétique. Le titulaire peut ainsi adapter les listes de produits et services aux diverses parties contractantes désignées, en particulier celles qui exigent un haut degré de spécificité, dans le souci d'éviter des refus provisoires.

13. Si l'utilisation d'expressions libres dans les désignations postérieures offre une flexibilité très utile aux titulaires, elle complique le contrôle que le Bureau international devra exercer en vertu de la règle 24.5) modifiée. Ainsi qu'il est indiqué précédemment, ce contrôle devra être effectué conformément à l'édition et à la version de la Classification de Nice utilisée pour le classement de la liste principale dans l'enregistrement international concerné.

³ Voir le tableau I du document MM/LD/WG/13/2.

⁴ Voir le document MM/LD/WG/12/2.

LIMITES DE L'AUTOMATISATION DU CLASSEMENT DES LIMITATIONS DANS DES DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES

14. La base de données de classification actuelle, qui aide les examinateurs dans le classement des produits et services énumérés dans les demandes internationales, a été introduite en 2005. Le contenu de cette base de données de classification (que l'on appelle officieusement "Arbre de Noël") a été établi conformément à la neuvième édition de la Classification de Nice. La base de données a été mise à jour pour tenir compte des modifications introduites par chaque version de la dixième édition de la Classification de Nice, ainsi que pour inclure les termes utilisés fréquemment et classés systématiquement. Elle contient actuellement 88 387 indications en anglais, 46 425 indications en français et 45 534 indications en espagnol. Les neuvième et dixième éditions de la Classification de Nice ont été intégrées dans ce système, contrairement à toutes les éditions entre la première et la huitième.

15. Cette base de données n'est pas la même que le Gestionnaire de produits et services de Madrid (MGS), qui est un outil de classement externe conçu pour permettre aux utilisateurs de participer à la compilation et au classement de la liste de produits et de services. La base de données MGS est plus limitée, du point de vue des indications, que la base de données de classification interne et elle ne tient compte que de l'édition et de la version actuelle de la Classification de Nice.

16. En vertu de la règle 24.5)a) et d) modifiée, lorsqu'un titulaire présente une désignation postérieure comprenant des limitations avec des expressions libres (c'est-à-dire qui ne sont pas contenues dans l'enregistrement international, qui n'apparaissent pas dans la liste alphabétique de la Classification de Nice et qui ne sont pas contenues dans la base de données de classification interne), le Bureau international doit examiner ces limitations manuellement, en vérifiant le classement conformément à l'édition et la version de la Classification de Nice utilisée dans l'enregistrement international.

17. La base de données de classification interne pourrait être développée plus avant, afin d'y inclure également les listes alphabétiques de toutes les éditions précédentes de la Classification de Nice. Néanmoins, il est fort probable que même une telle évolution ne soit pas suffisante pour permettre au Bureau international de s'acquitter de ses nouvelles tâches en matière d'examen et de classement.

RESSOURCES QUALIFIÉES SUPPLÉMENTAIRES

18. Puisque la vérification du classement des produits et services énumérés dans les désignations postérieures devra être faite manuellement conformément à des éditions plus anciennes de la Classification de Nice, les examinateurs qui en seront chargés devront avoir une connaissance approfondie de l'ensemble des éditions de la Classification de Nice, depuis leur conception. Le Service d'enregistrement de Madrid ne dispose actuellement pas de ce type de connaissances et il sera difficile, au mieux, d'obtenir les connaissances nécessaires.

19. Si l'on considère uniquement la charge de travail supplémentaire découlant de la mise en œuvre de la règle 24.5) modifiée, et non sa complexité, quatre examinateurs supplémentaires seront nécessaires. Nous ne savons toutefois pas si des examinateurs dotés de telles connaissances de la Classification de Nice peuvent être recrutés à l'extérieur de l'Organisation. Cela constitue un défi également pour les offices nationaux.

20. Il pourrait être possible, avec le temps, de perfectionner les ressources internes afin d'obtenir le niveau de connaissances requis, mais cela suppose un investissement considérable et permanent en matière de formation. Toutefois, les efforts que suppose une telle démarche doivent être mis en balance avec le véritable gain que représente la vérification manuelle dont il est question plus haut.

21. Par ailleurs, il existe des risques potentiels associés à la mise en œuvre de la règle modifiée, notamment l'incidence négative qu'elle pourrait avoir sur le délai de traitement général et, en particulier, sur le traitement des désignations postérieures, ce qui pourrait également entraîner des retards inutiles pour les titulaires.

22. Enfin, les parties contractantes et les titulaires doivent déterminer si le contrôle manuel du classement fait par le Bureau international, dans la mesure du possible, ajouterait de la valeur à l'examen effectué par les offices désignés pour définir l'étendue de la protection d'une désignation postérieure avec une liste limitée.

23. Compte tenu des questions soulevées dans le présent document, le groupe de travail doit se poser la question de savoir si la modification de la règle 24.5), en l'état, devrait être mise en œuvre ou révisée plus avant.

24. Le groupe de travail est prié de prendre note des questions relatives à la mise en œuvre susmentionnées et d'envisager quelles recommandations supplémentaires pourraient être nécessaires, en vue de leur adoption par l'Assemblée de l'Union de Madrid en 2016.

[Fin du document]