

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

Quatorzième session
Genève, 13 – 17 juin 2016

ANALYSE DES LIMITATIONS PRÉVUES PAR LE SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Durant sa treizième 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 demandé que le Bureau international analyse, dans un document à examiner à sa prochaine session, les limitations présentées dans des demandes internationales, des désignations postérieures ainsi que sous la forme de demandes d'inscription d'une modification, en particulier sous l'angle du rôle et des responsabilités de l'office d'origine, du Bureau international et des offices des parties contractantes désignées en matière d'examen de la portée de ces limitations.

OBJET D'UNE LIMITATION

2. Une limitation de la liste des produits et des services est une modification apportée à l'étendue de la protection d'un enregistrement international et, plus précisément, une restriction qui produit ses effets dans une ou plusieurs parties contractantes désignées. La question de savoir si une limitation relève de la liste principale d'un enregistrement international est une décision sur l'étendue de la protection de la marque.

LIMITATIONS DANS LE SYSTÈME DE MADRID

3. Les limitations peuvent être effectuées de trois manières : dans une demande internationale, dans une désignation postérieure ou sous la forme d'une demande d'inscription d'une modification concernant un enregistrement international donné.
4. Le déposant ou le titulaire peut utiliser les limitations pour tenir compte des stratégies d'exportation concernant certaines parties contractantes, pour réduire les coûts liés au renouvellement d'un enregistrement international ou pour éviter ou surmonter des refus provisoires exprimés ou potentiels. En conséquence, les limitations sont formulées en fonction des parties contractantes considérées.
5. L'inscription d'une limitation n'entraîne pas la suppression des produits et services concernés de l'enregistrement international tel qu'il est inscrit dans le registre international. Le seul effet est que l'enregistrement international n'est plus protégé pour les produits et services concernés couverts par la limitation dans les parties contractantes considérées.
6. Même si une limitation est inscrite au registre international et si la marque n'est plus protégée à l'égard des produits et services couverts par la limitation dans une ou plusieurs parties contractantes, ces produits et services peuvent ultérieurement faire l'objet d'une désignation postérieure.
7. Pour formuler une limitation, le titulaire peut omettre ou exclure une ou plusieurs classes ou indications particulières de produits et services. Le titulaire peut également remplacer une ou plusieurs indications par d'autres indications, en utilisant ce que l'on appelle les "expressions libres", c'est-à-dire des indications qui ne figurent ni dans l'enregistrement international ni dans la liste alphabétique de la Classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice). En utilisant ces expressions libres, le titulaire peut adapter les listes de produits et services aux diverses parties contractantes désignées, ce qui est particulièrement utile pour celles qui exigent un haut degré de spécificité. En conséquence, les expressions libres offrent une flexibilité très utile aux utilisateurs du système de Madrid et leur permettent de satisfaire aux exigences des cadres juridiques très variés des parties contractantes dudit système.
8. S'il existe divers moyens d'exprimer une limitation, un principe demeure, à savoir que les termes employés dans la limitation doivent avoir une portée plus restreinte que la liste principale des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international.
9. Il n'est pas possible d'étendre la liste des produits et services des enregistrements internationaux. Si le titulaire souhaite protéger sa marque pour des produits et services supplémentaires, il doit déposer une nouvelle demande internationale. Cela vaut même si ces produits et services étaient compris dans la demande de base ou l'enregistrement de base et si le déposant *aurait pu* les inclure dans la demande internationale, mais a choisi de ne pas le faire.
10. Cela étant, les limitations peuvent aboutir à un élargissement ou une extension de la liste des produits et services. Cela peut notamment être le cas lorsque la limitation contient des expressions libres ou lorsque des indications ont été remplacées par d'autres indications. En conséquence, l'administration compétente chargée de l'examen peut soulever une objection quant à la limitation. Il s'ensuit que les limitations doivent être examinées afin de déterminer si elles relèvent de la liste principale des produits et services énumérés dans l'enregistrement international.

LIMITATIONS DANS DES DEMANDES INTERNATIONALES

11. Le déposant peut inclure une limitation dans la demande internationale. La règle 9.4)a)xiii) 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 dénommés respectivement "règlement d'exécution commun", "Arrangement" et "Protocole") établit que la demande internationale doit contenir ou indiquer "les noms des produits et services pour lesquels l'enregistrement international de la marque est demandé, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l'ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs ou de l'ensemble des parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante [...]". La demande internationale, qui peut contenir une limitation, doit être présentée au Bureau international par l'intermédiaire de l'office d'origine.

LIMITATIONS DANS DES DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES

12. La règle 24.3)a)iv) du règlement d'exécution commun traite des désignations postérieures, plus précisément, et stipule que "[s]ous réserve de l'alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer [...] si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu'à une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ces produits et services [...]". La possibilité que la désignation postérieure ne contienne qu'une partie des produits et services indiqués dans l'enregistrement international correspond à une limitation.

13. Le titulaire peut inclure une limitation dans une désignation postérieure au moyen du formulaire officiel, en le présentant directement au Bureau international ou par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire. Le titulaire a également la possibilité d'inclure une limitation dans une désignation postérieure au moyen d'un formulaire électronique (désignation postérieure électronique), auquel cas le formulaire est présenté directement au Bureau international.

LIMITATIONS DEMANDÉES EN TANT QUE MODIFICATIONS DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL (EN VERTU DE LA RÈGLE 25)

14. La troisième et dernière possibilité consiste à demander l'inscription d'une limitation en tant que modification apportée à l'enregistrement international en vertu de la règle 25 du règlement d'exécution commun. Le titulaire peut demander cette inscription directement auprès du Bureau international ou par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire. Un formulaire électronique sera prochainement introduit pour présenter cette demande.

15. Après l'inscription de la limitation au registre international, le Bureau international notifiera ce fait aux parties contractantes désignées concernées par la limitation. En vertu de la règle 27.5) du règlement d'exécution commun, l'office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l'inscription de cette limitation peut déclarer que la limitation est sans effet sur le territoire de ladite partie contractante. La déclaration visée doit être envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification de la limitation a été envoyée à l'office concerné.

16. Dans sa déclaration, l'office doit indiquer les raisons pour lesquelles la limitation est sans effet, en mentionnant les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et préciser si la déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours. Lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services, l'office doit indiquer ceux qui sont concernés par

la déclaration ou ceux qui ne le sont pas. À réception de cette déclaration, le Bureau international la notifiera au titulaire et, si la demande a été soumise par l'intermédiaire d'un office, il en informera cet office.

17. La procédure prévue à la règle 27.5) a été introduite du fait que les offices des parties contractantes désignées avaient notifié au Bureau international que la liste des produits et services découlant des limitations pourrait, selon eux, être plus large que la liste initiale mais qu'il n'existait aucun mécanisme grâce auquel les offices pouvaient donner effet à leurs objections.

18. Il n'existe aucune procédure similaire dans le règlement d'exécution commun pour les limitations effectuées dans des demandes internationales ou des désignations postérieures.

EXAMEN DES LIMITATIONS DANS LE CADRE JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID

19. Les limitations doivent être examinées afin de déterminer si elles relèvent de la liste principale des produits et services énumérés dans l'enregistrement international. L'examen des limitations peut être un exercice clair et simple lorsque la limitation consiste en une simple exclusion de classes ou d'indications données, bien qu'il puisse influencer considérablement sur la charge de travail de l'administration chargée d'examiner la limitation. Si la limitation consiste à remplacer des indications particulières par d'autres indications, par exemple au moyen d'expressions libres, l'examen peut être plus complexe.

EXAMEN DES LIMITATIONS PRÉSENTÉES DANS DES DEMANDES INTERNATIONALES

20. Le cadre juridique actuel du système de Madrid ne contient aucune disposition précise sur l'examen des limitations dans les demandes internationales. La règle 9.4)a)xiii) renvoie à l'inclusion de limitations dans des demandes internationales. La règle 9.5)d)vi), en définissant la certification par l'office d'origine, indique que cet office devrait certifier "que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas". Cette formulation générale correspond à l'article 3.1) du Protocole, qui précise que "[...] L'Office d'origine certifiera que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas."

21. Il convient de noter que la règle 8 du Règlement d'exécution de l'Arrangement n'envisageait pas l'inclusion des limitations dans les demandes internationales; en conséquence, le formulaire de demande internationale ne tenait pas compte de cette possibilité. Cette option était uniquement prévue dans la règle 9.4)a)xiii) du règlement d'exécution commun, ce qui a abouti à la modification des formulaires de demande internationale en 2001. Avant cela, toute limitation était effectuée distinctement, même si elle pouvait être publiée avec le certificat d'enregistrement international.

22. En conséquence, il ne peut être considéré que la fonction de certification ait initialement compris l'examen des limitations. Il existe cependant des pratiques différentes parmi les offices en leur qualité d'offices d'origine; si plusieurs d'entre eux n'examinent pas les limitations, certains offices examinent les limitations dans les demandes internationales.

23. Dans le règlement d'exécution commun, le contrôle de la demande internationale est confié au Bureau international. Le contenu de cette fonction est précisé dans les règles 11, 12 et 13. Sur ces trois dispositions, les règles 12 et 13 traitent, respectivement, des irrégularités concernant le classement des produits et services et l'indication des produits et des services. La règle 12.1)a) dispose que le Bureau international détermine si les conditions fixées à la règle 9.4)a)xiii) sont remplies, mais ne traite que des questions de classement.

24. En fait, la règle 12.1)a) découle des articles 3.2) de l'Arrangement et du Protocole. Ces dispositions presque identiques stipulent que "[l]e déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'Office d'origine. En cas de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant." Une fois encore, les fonctions de contrôle du Bureau international et de l'office d'origine sont clairement délimitées dans les traités et sont restreintes à la vérification des indications et au classement des produits et des services.

25. Sur la base de ce qui précède, on peut conclure que le cadre juridique du système de Madrid n'indique pas expressément qui devrait examiner les limitations dans les demandes internationales. La fonction de certification de l'office d'origine ne comprend pas clairement l'examen des limitations. Il en va de même du mandat du Bureau international en matière de contrôle.

EXAMEN DES LIMITATIONS PRÉSENTÉES DANS DES DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES

26. L'analyse concernant l'examen des limitations dans les désignations postérieures est analogue à celle concernant les demandes internationales, qui est décrite ci-dessus. Selon la règle 24.5) du règlement d'exécution commun, le Bureau international est chargé de vérifier la conformité avec "les conditions requises" et de notifier les irrégularités si nécessaire.

27. Aucune réponse claire n'est donnée à la question de savoir qui devrait examiner les limitations dans les désignations postérieures; cela étant, dans ce cas, les candidats susceptibles d'effectuer l'examen seraient le Bureau international, les offices des parties contractantes désignées ou l'office de la partie contractante du titulaire, si la désignation postérieure est présentée par cet office.

EXAMEN DES LIMITATIONS PRÉSENTÉES EN VERTU DE LA RÈGLE 25

28. La règle 25 introduit une procédure qui permet aux offices des parties contractantes désignées d'examiner les limitations et, selon le cas, de déclarer que les limitations les concernant sont sans effet.

29. Par ailleurs, la règle 27 met en lumière le cadre juridique de l'examen par les offices des parties contractantes désignées. L'alinéa 5.b) stipule que la déclaration "doit indiquer i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet, ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration, iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et iv) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours." En conséquence, ces Offices doivent examiner la conformité des limitations avec leur cadre juridique. Cette approche est similaire à celle envisagée pour les refus provisoires, qui prévoit aussi un rôle d'examen pour l'office de la partie contractante désignée; la règle 17.2)iv) stipule qu'une notification de refus provisoire contient ou indique "tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi, [...]."

30. Contrairement à ce qui se passe pour l'examen des limitations dans des demandes internationales et des désignations postérieures, une analyse du cadre juridique du système de Madrid établit clairement que les limitations demandées sous la forme de demandes d'inscription d'une modification, en vertu de la règle 25, doivent être examinées par les offices des parties contractantes désignées concernées.

31. Dans ce cas particulier, l'office doit vérifier que la limitation est non seulement conforme à la liste principale, mais aussi à la liste des produits et services pour lesquels la partie contractante reste désignée et pour lesquels la protection a été octroyée ou modifiée.

32. La question de l'attribution des compétences concernant l'examen des limitations demandées sous la forme de demandes d'inscription d'une modification, en vertu de la règle 25, trouve une réponse claire dans le cadre juridique du système de Madrid. Cependant, la même question concernant les limitations dans des demandes internationales et des désignations postérieures nécessite une analyse plus approfondie.

ADMINISTRATION CHARGÉE DE L'EXAMEN DES LIMITATIONS

33. En principe, l'examen des limitations est un concept très clair : il consiste "simplement" à déterminer si une limitation relève de la liste principale des produits et services figurant dans l'enregistrement international. Cette procédure implique toutefois une connaissance approfondie du classement des produits et services, ainsi qu'une aptitude à interpréter le sens de l'utilisation croissante des expressions libres.

34. La question centrale de l'examen des limitations concerne l'étendue de la protection, un sujet que le système de Madrid renvoie aux offices des parties contractantes désignées. En d'autres termes, l'administration chargée de l'examen doit déterminer si la limitation relève de la liste principale des produits et services figurant dans l'enregistrement international, telle qu'interprétée dans les parties contractantes désignées concernées. Par ailleurs, lorsqu'une limitation est effectuée après que la protection a été octroyée, elle devrait relever de la protection octroyée dans la partie contractante concernée.

35. Seules les administrations des parties contractantes désignées peuvent prendre des décisions sur l'étendue de la protection ayant un effet sur leur territoire, par exemple avec les refus provisoires, les déclarations d'octroi de la protection, les nouvelles décisions ou les déclarations sur les limitations en vertu de la règle 27.5). De ce fait, les parties contractantes désignées concernées sont seules compétentes pour examiner toutes les limitations et, ce faisant, pour déterminer l'étendue de la protection sur leur territoire.

36. Les limitations dans les demandes internationales et les désignations postérieures sont similaires à celles effectuées en vertu de la règle 25 car elles entraînent également des restrictions de l'étendue de la protection dans les parties contractantes désignées. En conséquence, compte tenu de leur nature similaire, toutes les limitations devraient faire l'objet d'un traitement similaire, à savoir l'examen par les offices des parties contractantes désignées.

37. Le libellé des règles 9.4)a)xiii) et 24.3)a)iii) et iv), qui permet aux utilisateurs d'effectuer des limitations différentes, qui influent différemment sur l'étendue de la protection à l'égard de parties contractantes désignées différentes, va dans ce sens.

38. Le fait d'exiger qu'une administration autre que l'office de la partie contractante désignée concernée examine les limitations pourrait aboutir à des décisions non conformes à l'interprétation de l'étendue faite par cet office.

39. Pour illustrer ce point, nous pourrions envisager un enregistrement international comprenant un intitulé de classe de la classification de Nice. Si l'office d'origine et les offices des parties contractantes désignées sont susceptibles d'accepter les intitulés des classes de la classification de Nice, ils pourraient avoir des interprétations très différentes s'agissant de leur portée. L'office d'origine pourrait, par exemple, considérer que l'intitulé de classe protège tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe, et il pourrait donc accepter une limitation concernant l'un quelconque de ces produits ou services. Une telle limitation pourrait ne pas être acceptable dans un office désigné qui considère que les intitulés des classes protègent uniquement les produits ou services qui sont véritablement couverts par le sens littéral de ces libellés.

EXAMEN POSSIBLE DES LIMITATIONS PAR L'OFFICE D'ORIGINE OU PAR L'OFFICE DE LA PARTIE CONTRACTANTE DU TITULAIRE

Examen des limitations dans les demandes internationales effectué par l'office d'origine

40. Le fait d'exiger que les offices d'origine examinent les limitations dans les demandes internationales peut aboutir à un paradoxe, dans le sens où les limitations seraient examinées et feraient l'objet de décisions par différentes juridictions uniquement en fonction de la manière dont elles ont été présentées. Les limitations présentées dans la demande internationale seraient examinées et feraient l'objet de décisions par l'office d'origine, tandis que celles présentées sous la forme d'une demande d'inscription d'une modification seraient examinées et feraient l'objet de décisions par l'office de la partie contractante désignée.
41. Si les offices d'origine devaient effectuer l'examen des limitations dans les demandes internationales, l'envoi aux Offices des parties contractantes désignées d'une notification concernant l'issue de cet examen devrait être envisagé, probablement en vertu de la règle 14.1) du règlement d'exécution commun. Dans ce cas, les décisions prises par les offices d'origine influeraient directement sur l'étendue de la protection dans les parties contractantes désignées.
42. L'examen des limitations dans les demandes internationales est une question cruciale qui ne semble pas relever de la fonction de certification. L'article 3.1) du Protocole stipule que l'office d'origine certifiera que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. La notion de correspondance sous-entend que l'office d'origine vérifie qu'il existe un lien entre les indications certifiées à la fois dans la demande internationale et la marque de base, mais non que l'office devrait effectuer un examen approfondi de la demande internationale, notamment pour déterminer si une limitation est en fait une limitation ou plutôt une extension par rapport à la liste principale.
43. Si l'on se réfère aux sessions précédentes du groupe de travail, il apparaît clairement qu'il n'existe aucun consensus, entre les offices des parties contractantes, sur la question de savoir si la certification comprend l'examen des limitations. Par ailleurs, le cadre juridique du système de Madrid ne semble pas offrir de véritable soutien qui irait dans ce sens.
44. D'autres implications doivent être considérées avant de demander que l'examen des limitations dans les demandes internationales soit effectué par les offices d'origine. Par exemple, le délai de deux mois pour le traitement des demandes internationales par ces offices constituerait une énorme contrainte, du fait du dialogue complexe qui devrait être établi entre l'office et le déposant. Cela alourdirait la charge de travail des offices qui n'effectuent actuellement pas cet examen. Il existerait un risque accru pour les offices dans l'incapacité de respecter le délai de deux mois pour la présentation des demandes internationales, ce qui influencerait sur les dates des enregistrements internationaux et pourrait nuire aux déposants.
45. Suite aux discussions sur la question de savoir s'il serait possible de considérer que l'examen des limitations relève de la fonction de certification, il ressort que l'examen des limitations par l'office d'origine présenterait aussi les problèmes suivants :
- a) l'office d'origine examinerait une limitation pour en déterminer la conformité avec la liste principale d'une demande internationale sans le contrôle du Bureau international;
 - b) la législation et les pratiques en matière de classement de l'office d'origine devraient être acceptées par toutes les parties contractantes désignées. Les vues de l'office d'origine ne seraient pas soumises au contrôle du Bureau international et à la prééminence de son opinion;
 - c) la charge de travail des offices d'origine qui n'examinent actuellement pas les limitations serait considérablement supérieure;

- d) les déposants pourraient ne pas être en mesure de rédiger des limitations en tenant compte de la pratique en matière d'examen d'une partie contractante désignée si cette pratique ne correspond pas à celle appliquée par l'office d'origine. Inversement, ils devraient bien connaître les pratiques des offices d'origine;
- e) les déposants pourraient être tentés de choisir l'office le plus favorable, et les offices d'origine ayant des procédures d'examen moins strictes pourraient voir leur charge de travail augmenter considérablement;
- f) des régimes différents devraient être mis en place dans le cadre juridique du système de Madrid pour les limitations dans les demandes internationales et les limitations demandées sous la forme de demandes d'inscription d'une modification, alors que les deux types de limitations visent à produire des effets devant les offices désignés.

Examen des limitations dans les désignations postérieures effectué par l'office d'origine ou l'office de la partie contractante du titulaire

46. Les discussions sur les limitations dans des demandes internationales s'appliqueraient également aux limitations dans des désignations postérieures. Si l'office d'origine effectuait cet examen, il s'agirait d'une toute nouvelle fonction, non prévue dans le cadre juridique du système de Madrid, qui exigerait une modification du règlement d'exécution commun.

47. Selon le cadre juridique actuel, le titulaire décide de présenter une désignation postérieure directement au Bureau international, ou de la présenter par l'intermédiaire de l'office d'origine ou de l'office de la partie contractante du titulaire. La plupart des désignations postérieures sont présentées directement au Bureau international, dont une grande partie par voie électronique.

48. Cette approche introduirait une plus grande complexité si l'office de la partie contractante du titulaire et l'office d'origine n'étaient plus les mêmes, après l'inscription d'un changement de titulaire. Dans ces cas, l'office de la partie contractante du titulaire serait tenu d'examiner la limitation à la lumière d'une liste principale certifiée par un autre office, à savoir l'office d'origine, éventuellement à la suite de pratiques divergentes.

49. Le fait de prévoir que l'office de la partie contractante du titulaire examine des limitations dans des désignations postérieures peut supposer que le titulaire présente la désignation postérieure par l'intermédiaire de cet office ou, dans l'alternative, que le Bureau international notifie ce fait à cet office et attende sa décision sur la limitation à cet égard.

EXAMEN POSSIBLE DES LIMITATIONS PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

50. Si le Bureau international devait examiner des limitations pour déterminer si elles relèvent de la liste principale de l'enregistrement international, d'importants investissements devraient être réalisés, afin de couvrir le recrutement de personnel et la formation adéquate. Par ailleurs, il serait nécessaire de s'intéresser à la gestion des changements et de procéder à une modification du cadre juridique afin de donner des précisions sur les compétences et obligations du Bureau international.

51. Une autre raison allant à l'encontre de l'examen des limitations par le Bureau international est liée au fait qu'il n'existe aucun mécanisme de recours pour ses décisions. Si le Bureau international devait examiner des limitations dans des demandes internationales et des désignations postérieures, soit ses décisions ne feraient pas l'objet d'un recours, ce qui créerait un régime juridique différent par rapport aux décisions sur les limitations prises en vertu de la règle 25, soit un mécanisme de recours devrait être créé au sein de l'OMPI.

Par ailleurs, les offices des parties contractantes désignées pourraient revendiquer le droit de réexaminer les décisions finales prises par le Bureau international. Dans l'ensemble, cette construction entraînerait des retards de traitement en cas de recours mais, de façon plus importante, elle nécessiterait également une modification de la législation des parties contractantes.

PERSPECTIVE

52. Les débats tenus lors de précédentes sessions du groupe de travail ont révélé une certaine adhésion à l'idée selon laquelle l'examen des limitations devrait être effectué par les offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la limitation produirait ses effets, lorsque ces limitations sont effectuées dans des désignations postérieures ou sous forme de demandes d'inscription d'une modification en vertu de la règle 25.

53. Toutefois, il semblerait approprié que toutes les limitations, y compris celles présentées dans des demandes internationales, soient examinées par les offices des parties contractantes désignées, étant donné que ces offices sont seuls compétents pour déterminer l'étendue de la protection dans les parties contractantes désignées. Par ailleurs, l'examen des limitations par l'office de la partie contractante désignée concernée, indépendamment de la façon dont elles sont présentées, permettrait d'accroître la sécurité juridique car le même traitement serait appliqué aux limitations dans tous les cas.

EXAMEN DE TOUTES LES LIMITATIONS PAR L'OFFICE DE LA PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE

54. Si le groupe de travail accepte que toutes les limitations soient examinées par l'office de la partie contractante désignée concernée, il sera nécessaire de considérer plus avant la base juridique requise pour examiner les limitations dans des demandes internationales et dans des désignations postérieures. Il sera également nécessaire de tenir compte de la nature et des effets d'une décision sur ces limitations, ainsi que de la manière dont cette décision doit être communiquée.

55. Concrètement, trois options pourraient être envisagées pour la mise en œuvre possible du principe d'examen de toutes les limitations par l'office de la partie contractante désignée :

a) Refus provisoire en vertu du cadre juridique actuel

Selon certaines parties contractantes, le cadre juridique actuel du système de Madrid leur permet de refuser totalement ou partiellement la protection à la marque faisant l'objet d'un enregistrement international au motif qu'une limitation présentée dans une demande internationale ou une désignation postérieure est réputée aller au-delà de la liste principale de l'enregistrement international. Par exemple, certaines parties contractantes estiment que, puisque l'article 4 du Protocole stipule qu'un enregistrement international a l'effet d'une demande déposée auprès de l'office, une limitation de la liste des produits et services dans un tel enregistrement international ne pourrait pas aboutir à une extension de la liste principale. Pour ces parties contractantes, selon la législation applicable, il en irait de même d'une demande déposée auprès de l'office; la limitation de la demande ne pourrait pas aboutir à une extension de la liste originale des produits et services.

b) Refus provisoire en vertu d'un cadre juridique modifié

Certaines parties contractantes considèrent que, selon l'article 5 du Protocole, un office ne serait pas en mesure de refuser la protection au motif qu'une limitation est réputée aller au-delà de la liste principale de l'enregistrement international, alors qu'un tel motif ne s'appliquerait pas de façon égale à une demande déposée directement auprès de cet office. Pour ces parties contractantes, le cadre juridique aurait besoin d'être modifié, soit au moyen d'une modification

de leur législation applicable, soit au moyen d'une modification du règlement d'exécution commun. Une modification du règlement d'exécution commun, probablement de la règle 17, pourrait indiquer clairement que l'office d'une partie contractante désignée peut refuser d'octroyer la protection à une marque faisant l'objet d'un enregistrement international au motif qu'une limitation est réputée aller au-delà de sa liste principale. Dans certains cas, cela peut également nécessiter une modification du cadre juridique des parties contractantes.

- c) Déclaration selon laquelle une limitation dans une demande internationale ou une désignation postérieure est sans effet

Enfin, comme il a déjà été mentionné, une demande internationale ou une désignation postérieure qui contient une limitation peut être vue comme une demande d'extension territoriale et comme une demande distincte d'inscription d'une limitation. On peut donc faire valoir qu'une limitation présentée dans une demande internationale ou une désignation postérieure ne doit pas être traitée différemment d'une limitation présentée sous la forme d'une demande d'inscription d'une modification. Par conséquent, on peut conclure que toutes les limitations devraient faire l'objet d'une décision distincte de l'office concerné. Dans ce cas précis, il serait nécessaire d'apporter des modifications au règlement d'exécution commun pour prévoir l'envoi de déclarations selon lesquelles une limitation dans une demande internationale ou une désignation postérieure n'a aucun effet, similaires aux déclarations que l'office d'une partie contractante désignée envoie en vertu de la règle 27.5).

56. Toutes les options possibles décrites dans le paragraphe précédent nécessiteraient une analyse approfondie, en particulier concernant les questions abordées au paragraphe 54. Si un consensus était atteint sur la nécessité d'un examen de toutes les limitations par l'office de la partie contractante désignée concernée, le Bureau international pourrait analyser une ou plusieurs de ces options dans un nouveau document qui serait examiné à la prochaine session du groupe de travail.

57. Le groupe de travail est prié d'examiner les questions soulevées plus haut et de donner des indications au Bureau international, en particulier sur la question de savoir s'il allait :

i) accepter le principe selon lequel toutes les limitations devraient être examinées par l'office de la partie contractante désignée concernée; et

ii) demander que le Bureau international élabore plus avant une ou plusieurs des options décrites au paragraphe 55, dans un document qui serait examiné à sa prochaine session.

[Fin du document]