

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

**Seizième session
Genève, 2 – 6 juillet 2018**

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

Document établi par le Bureau international

1. Depuis sa douzième session tenue à Genève du 20 au 24 octobre 2014, 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 les limitations relatives aux produits et services prévus dans le cadre du système de Madrid et notamment le rôle des offices des parties contractantes et du Bureau international en ce qui concerne ces limitations¹.
2. À sa quinzième session tenue à Genève du 19 au 22 juin 2017, le groupe de travail a demandé au Bureau international de réaliser une enquête auprès des offices des parties contractantes du système de Madrid et des organisations ayant le statut d'observateur sur le rôle de ces offices et du Bureau international en ce qui concerne les limitations et d'établir un document contenant les conclusions de cette enquête pour examen par le groupe de travail à sa seizième session².
3. Comme suite à cette demande, le 22 novembre 2017, le Bureau international a envoyé aux offices des parties contractantes du système de Madrid et aux organisations ayant le statut d'observateur un projet de questionnaire, tout en les invitant à communiquer leurs observations sur ce projet de questionnaire le 22 décembre 2017 au plus tard.

¹ Voir les documents MM/LD/WG/12/2, MM/LD/WG/13/2, MM/LD/WG/14/5 et MM/LD/WG/15/3.

² Voir le paragraphe 15 du document MM/LD/WG/15/5.

4. La version finale du questionnaire tenait compte des contributions présentées par les offices de plusieurs parties contractantes du système de Madrid et par des représentants de différentes organisations ayant le statut d'observateur³.

5. Le 15 février 2018, le Bureau international a envoyé aux offices des parties contractantes du système de Madrid et aux organisations ayant le statut d'observateur une note (note C.M. 1463) accompagnée d'un *Questionnaire sur les limitations dans les enregistrements internationaux dans le cadre du système de Madrid*, tout en les invitant à répondre au questionnaire le 15 mars 2018 au plus tard.

6. Le Bureau international a reçu 55 réponses à ce questionnaire de la part des offices des parties contractantes ci-après : Algérie (DZ), Allemagne (DE), Australie (AU), Autriche (AT), Azerbaïdjan (AZ), Bahreïn (BH), Bélarus (BY), Bosnie-Herzégovine (BA), Bulgarie (BG), Chine (CN), Colombie (CO), Croatie (HR), Danemark (DK), Espagne (ES), États-Unis d'Amérique (US), Fédération de Russie (RU), Finlande (FI), France (FR), Géorgie (GE), Grèce (GR), Hongrie (HU), Inde (IN), Irlande (IE), Islande (IS), Israël (IL), Japon (JP), Kirghizistan (KG), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Madagascar (MG), Maroc (MA), Mexique (MX), Norvège (NO), Nouvelle-Zélande (NZ), Ouzbékistan (UZ), Philippines (PH), Pologne (PL), Portugal (PT), République arabe syrienne (SY), République de Moldova (MD), République tchèque (CZ), Roumanie (RO), Royaume-Uni (GB), Sao Tomé-et-Principe (ST), Serbie (RS), Singapour (SG), Slovaquie (SK), Suède (SE), Suisse (CH), Thaïlande (TH) et Viet Nam (VN). Le Bureau international a aussi reçu des réponses de la part de Curaçao (CW)⁴, de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (BX)⁵, de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OA) et de l'Union européenne (EM).

7. Enfin, le Bureau international a reçu des réponses ou des contributions de la part des sept organisations ayant le statut d'observateur ci-après : Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de marque (AIM), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA) et MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce.

8. Le présent document présente les principaux résultats du questionnaire, sans pour autant chercher à en tirer des conclusions. Le questionnaire, ainsi que toutes les réponses reçues, y compris les observations communiquées par les offices participants et les organisations ayant le statut d'observateur concernant certaines questions, peuvent être consultés à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=46431.

9. *Le groupe de travail est invité à examiner le présent document et à exprimer son opinion sur les travaux futurs concernant cette question.*

[L'annexe suit]

³ Vingt offices et quatre organisations ayant le statut d'observateur ont communiqué des observations sur le projet de questionnaire.

⁴ Curaçao (CW) est une entité territoriale du Royaume des Pays-Bas.

⁵ L'Office Benelux de la propriété intellectuelle (BX) est l'Office commun de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.

COMPILATION DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LES LIMITATIONS DANS LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MADRID

Veillez noter que 55 offices ont répondu au questionnaire. Le nombre total de réponses à la plupart des questions est supérieur au nombre d'offices ayant répondu, car les offices pouvaient choisir plusieurs réponses.

Les réponses peuvent être consultées à l'adresse suivante :
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=46431.

I. OFFICES UNIQUEMENT

A. RÔLE DE L'OFFICE D'ORIGINE

Limitations figurant dans les demandes internationales

Question 1 : En sa qualité d'office d'origine, l'office examine-t-il les limitations figurant dans les demandes internationales (formulaire MM2)?		Total
Oui,	afin de déterminer si ces limitations sont couvertes :	
	par la liste de base.	11
	par la liste principale.	3
	à la fois par la liste de base et la liste principale.	40
Non,	parce que l'office considère :	
	qu'il incombe au déposant de s'assurer que ces limitations sont couvertes par la liste de base ou par la liste principale de la demande internationale.	1
	que le Bureau international devrait déterminer si ces limitations sont couvertes par la liste principale.	1
	que l'office de la partie contractante désignée devrait déterminer si ces limitations sont couvertes par la liste principale.	2
	qu'il ne dispose pas de la compétence juridique pour le faire.	1

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

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

Question 2 : En sa qualité d'office de la partie contractante du titulaire, lorsque l'office reçoit des désignations postérieures contenant des limitations (formulaire MM4), examine-t-il ces limitations?		Total
Oui,	afin de déterminer si ces limitations sont couvertes :	
	par la liste principale.	25
	par la liste principale, mais uniquement lorsque l'office est également l'office d'origine.	14
Non,	parce que l'office considère :	
	qu'il incombe au titulaire de s'assurer que ces limitations sont couvertes par la liste principale.	1
	que le Bureau international devrait déterminer si ces limitations sont couvertes par la liste principale.	7
	que l'office de la partie contractante désignée ou des parties contractantes désignées devrait déterminer si ces limitations sont couvertes par la liste principale.	3
	qu'il ne dispose pas de la compétence juridique pour le faire.	4
S. o.		7
Autre :	En sa qualité d'office du titulaire, l'office n'a pas encore reçu de désignations postérieures contenant des limitations.	1
	L'office examine les limitations entrantes afin de déterminer si elles sont couvertes par la liste principale de l'enregistrement international, mais ne le fait pas pour les limitations sortantes parce qu'il considère que ce travail devrait être fait par les offices des parties contractantes dans lesquelles ces limitations produiront leurs effets.	1

Question 3 : En sa qualité d'office de la partie contractante du titulaire, lorsque l'office reçoit une demande d'inscription d'une limitation sous la forme d'une modification apportée à l'enregistrement international (formulaire MM6), examine-t-il cette limitation?		Total
Oui,	afin de déterminer si cette limitation est couverte :	
	par la liste principale	23
	par la liste principale, mais uniquement lorsque l'office est également l'office d'origine.	14
Non,	parce que l'office considère :	
	qu'il incombe au titulaire de s'assurer que cette limitation est couverte par la liste principale.	2
	que le Bureau international devrait déterminer si cette limitation est couverte par la liste principale.	6
	l'office de la partie contractante désignée ou des parties contractantes désignées devrait déterminer si cette limitation est couverte par la liste principale.	4
	qu'il ne dispose pas de la compétence juridique pour le faire.	4
S. o.		8
Autre :	L'office examine les limitations pour déterminer si celles-ci sont couvertes par la liste des produits et services pour lesquels la marque produit des effets ou est protégée.	1
	L'office examine les limitations entrantes afin de déterminer si celles-ci sont couvertes par la liste principale de l'enregistrement international, mais ne le fait pas pour les limitations sortantes parce qu'il considère que ce travail devrait être fait par les offices des parties contractantes dans lesquelles ces limitations produiront leurs effets.	1
	En sa qualité d'office du titulaire, l'office n'accepte pas les demandes d'inscription d'une limitation (formulaire MM6).	1

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

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

1. Limitations dans une demande internationale

Question 4 : En sa qualité d'office d'une partie contractante désignée dans un enregistrement international, l'office examine-t-il une limitation dans une demande internationale (en vertu de la règle 9.4)a)xiii)) afin de déterminer si cette limitation est couverte par la liste principale de cet enregistrement?		Total
Oui.		15
Non,	l'office ne tient compte que de la limitation :	
	parce qu'il considère que seule cette liste (et non pas la liste principale) produit des effets dans la partie contractante.	17
	parce qu'il considère qu'il incombe au titulaire de s'assurer que cette limitation est couverte par la liste principale.	4
	parce qu'il considère que l'office d'origine a déjà déterminé que cette limitation est couverte par la liste principale.	15
	parce qu'il considère que le Bureau international a déjà déterminé que cette limitation est couverte par la liste principale.	22
	parce qu'il ne dispose pas de la compétence juridique pour examiner ladite limitation.	8
Autre :	L'office ne tient compte que de la liste limitée parce qu'il considère que l'office d'origine ou le Bureau international a déjà déterminé que cette limitation est couverte par la liste principale.	2
	L'office n'a jamais été confronté à ce cas de figure.	1

2. Limitations dans une désignation postérieure

Question 5 : En sa qualité d'office d'une partie contractante désignée dans un enregistrement international, l'office examine-t-il une limitation dans une désignation postérieure (en vertu de la règle 24.3)a)iv)) afin de déterminer si cette limitation est couverte par la liste principale de cet enregistrement?		Total
Oui.		15
Non,	l'office ne tient compte que de la liste limitée :	
	parce qu'il considère que seule cette liste (et non pas la liste principale) produit des effets dans la partie contractante.	17
	parce qu'il considère qu'il incombe au titulaire de s'assurer que cette limitation est couverte par la liste principale.	5
	parce qu'il considère que l'office ayant présenté la désignation postérieure ou le Bureau international, lorsqu'elle a été présentée directement par le titulaire, a déjà déterminé que cette limitation est couverte par la liste principale.	17
	parce qu'il considère que le Bureau international, peu importe qui a présenté la désignation postérieure, a déjà déterminé que cette limitation est couverte par la liste principale.	20
	parce qu'il ne dispose pas de la compétence juridique pour examiner ladite limitation.	9
Autre :	L'office considère que le Bureau international n'examine plus les limitations dans les désignations postérieures.	1
	L'office examine les limitations dans les désignations postérieures, car il examine toutes les communications postérieures à la désignation d'origine.	1
	L'office examine les limitations pour déterminer si celles-ci sont couvertes par la liste des produits et services pour lesquels la marque produit des effets ou est protégée.	1
	L'office n'a jamais été confronté à ce cas de figure.	1

Question 6 : Quelles mesures prend l'office lorsqu'il détermine qu'une limitation dans une demande internationale (en vertu de la règle 9.4)a)xiii)) ou une désignation postérieure (en vertu de la règle 24.3)a)iv)) n'est pas couverte par la liste principale de l'enregistrement international?		Total
<i>La question 6 s'adressait uniquement aux offices ayant répondu par l'affirmative à la question 4 ou 5.</i>		
L'office émet une déclaration de refus provisoire en vertu de la règle 17 du règlement d'exécution commun indiquant que la limitation est sans effet parce qu'elle n'est pas couverte par la liste principale.		13
Autre :	L'office enverrait une déclaration en vertu de la règle 27.5).	2
	L'office ne fait rien, car il n'examine pas les limitations.	1
	L'office prend note des limitations.	1
	L'office n'a jamais été confronté à ce cas de figure, mais il enverrait la notification correspondante.	1

Question 7 : Si le règlement d'exécution commun prévoyait la possibilité de refuser les effets d'une limitation dans une demande internationale (en vertu de la règle 9.4)a)xiii)) ou une désignation postérieure (en vertu de la règle 24.3)a)iv)), soit sous la forme d'un refus provisoire ou d'une déclaration analogue à celle visée à la règle 27.5), l'office appliquerait-il cette nouvelle disposition pour émettre une telle notification ou une telle déclaration?		Total
<i>La question 7 s'adressait uniquement aux offices ayant répondu par la négative à la question 4 ou 5.</i>		
Oui,	l'office appliquerait cette nouvelle disposition pour émettre une notification de refus provisoire ou une déclaration selon laquelle la limitation est sans effet.	8
	toutefois, le cadre juridique national ou régional devrait être modifié.	1
Non.		31
Autre :	L'office pourrait examiner les limitations, mais il serait plus utile que le Bureau international les examine.	1
	Le cadre juridique ne permet pas à l'office d'examiner ces limitations.	1

3. Limitations inscrites sous la forme d'une modification

Question 8 : En sa qualité d'office d'une partie contractante désignée, l'office examine-t-il une limitation inscrite sous la forme d'une modification (en vertu de la règle 27.1)a))?		Total
Oui.		27
Non,	l'office prend simplement note de la limitation :	
	parce qu'il considère qu'il incombe au titulaire de s'assurer que cette limitation est couverte par la liste principale.	5
	parce qu'il considère que l'office ayant présenté la demande ou le Bureau international, lorsque la demande est présentée par le titulaire, a déjà déterminé que cette limitation est couverte par la liste principale.	11
	parce qu'il considère que le Bureau international, peu importe qui a présenté la demande, a déjà déterminé que cette limitation est couverte par la liste principale.	15
	parce qu'il ne dispose pas de la compétence juridique pour examiner ladite limitation ou refuser les effets de ladite limitation.	8
Autre :	L'office examine les limitations relatives à la spécification, mais n'examine pas les changements de titulaire.	1
	L'office tient uniquement compte de la liste limitée car seule cette liste produit des effets.	1

Question 9 : Lorsque l'office examine une limitation inscrite sous la forme d'une modification (en vertu de la règle 27.1)a)), de quels éléments tient-il compte?		Total
<i>La question 9 s'adressait aux offices ayant répondu par l'affirmative à la question 8.</i>		
L'office tient compte :	uniquement de la liste principale de l'enregistrement international.	4
	de la liste des produits et services pour lesquels la marque produit des effets ou est protégée (c'est-à-dire que l'office tient également compte des inscriptions antérieures pertinentes, telles que les limitations, les notifications de refus provisoire, etc.).	25
Autre :	L'office tient compte de toutes les modifications antérieures et considère que les modifications postérieures peuvent uniquement restreindre ou limiter la portée.	1

Question 10 : Quelles mesures prend l'office lorsqu'il détermine qu'une limitation inscrite sous la forme d'une modification (en vertu de la règle 27.1)a)) n'est pas couverte par la liste principale de l'enregistrement international ou, selon le cas, par la liste des produits et services pour lesquels la marque produit des effets ou est protégée?		Total
<i>La question 10 s'adressait aux offices ayant répondu par l'affirmative à la question 8.</i>		
L'office émet une déclaration selon laquelle la limitation est sans effet dans la partie contractante conformément à la règle 27.5) du règlement d'exécution commun.		28
Autre :	L'office refuse la demande.	1
	L'office n'a jamais été confronté à ce cas de figure, mais il enverrait la déclaration correspondante.	1

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

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

Question 11 : La législation applicable prévoit-elle des demandes portant sur des demandes nationales ou régionales qui sont équivalentes à une limitation dans un enregistrement international (par exemple, un retrait partiel de la demande nationale ou régionale)?		Total
Oui.		47
Non.		8

Question 12 : L'office examine-t-il les demandes portant sur des demandes nationales ou régionales visées à la question 11?		Total
<i>La question 12 s'adressait aux offices ayant répondu par l'affirmative à la question 11.</i>		
Oui.		47
Non.		1

Question 13 : La législation applicable prévoit-elle des inscriptions portant sur des enregistrements nationaux ou régionaux qui sont équivalentes à une limitation dans un enregistrement international (par exemple, une radiation partielle de l'enregistrement national ou régional)?	Total
Oui.	46
Non.	9

Question 14 : L'office examine-t-il les demandes d'inscription portant sur des enregistrements nationaux ou régionaux visées à la question 13? <i>La question 14 s'adressait aux offices ayant répondu par l'affirmative à la question 13.</i>	Total
Oui.	41
Non.	5

II. ORGANISATIONS AYANT LE STATUT D'OBSERVATEUR UNIQUEMENT

Veillez noter que six organisations ayant le statut d'observateur ont répondu au questionnaire et qu'une organisation a envoyé une déclaration. Le nombre total de réponses à chaque question est supérieur au nombre d'organisations ayant répondu, car les organisations pouvaient choisir plusieurs réponses.

Les réponses fournies par les organisations ayant le statut d'observateur sous "Autre", ainsi que les observations formulées relatives à chacune des questions, peuvent être consultées à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=46431.

Question 15 : Quelles sont les raisons pour lesquelles une limitation est introduite dans une demande internationale (formulaire MM2)?		Total
	Afin de tenir compte des intérêts économiques du déposant dans une partie contractante donnée.	5
	Afin d'éviter une éventuelle notification de refus provisoire dans une partie contractante donnée.	6
	Afin d'éviter un éventuel litige dans une partie contractante donnée.	5
	Afin d'exclure les intérêts économiques d'un tiers opposé au déposant dans un litige portant sur une marque.	5
	Afin de se conformer aux conditions d'un accord de règlement selon lesquelles le déposant est tenu, en vertu du droit des contrats, d'appliquer la limitation qui est stipulée dans le contrat.	5
	Afin de se conformer à une décision judiciaire dans une partie contractante désignée donnée.	5
	Autre.	2

Question 16 : Quelles sont les raisons pour lesquelles une limitation est introduite dans une désignation postérieure (formulaire MM4)?		Total
	Afin de tenir compte des intérêts économiques du titulaire dans une partie contractante donnée.	5
	Afin d'éviter une éventuelle notification de refus provisoire dans une partie contractante donnée.	6
	Afin d'éviter un éventuel litige dans une partie contractante donnée.	5
	Afin d'exclure les intérêts économiques d'un tiers opposé au titulaire dans un litige portant sur une marque.	6
	Afin de se conformer aux conditions d'un accord de règlement selon lesquelles le titulaire est tenu, en vertu du droit des contrats, d'appliquer la limitation qui est stipulée dans le contrat.	6
	Afin de se conformer à une décision judiciaire dans une partie contractante désignée donnée.	5

Question 17 : Quelles sont les raisons pour lesquelles l'inscription d'une limitation sous la forme d'une modification de l'enregistrement international est demandée (formulaire MM6)?		Total
Afin de tenir compte des intérêts économiques du titulaire dans une partie contractante donnée.		4
Afin d'éviter une notification de refus provisoire.		6
Afin d'exclure les intérêts économiques d'un tiers opposé au titulaire dans un litige portant sur une marque.		5
Afin de se conformer aux conditions d'un accord de règlement selon lesquelles le titulaire est tenu, en vertu du droit des contrats, d'appliquer la limitation qui est stipulée dans le contrat.		6
Afin de se conformer à une décision judiciaire dans une partie contractante désignée donnée.		5
Afin d'éviter une radiation pour défaut d'usage.		4
Afin d'éviter un éventuel litige.		5
Autre.		1

Question 18 : Lorsqu'il dépose une demande internationale contenant une ou plusieurs limitations (formulaire MM2), le déposant s'attend-il à ce que l'office d'origine fournisse un avis sur ces limitations?	Total
Oui.	2
Non.	3
Autre.	1

Question 19 : Lorsqu'il fait une désignation postérieure contenant une limitation (formulaire MM4) par l'intermédiaire d'un office (l'office de la partie contractante du titulaire), le titulaire s'attend-il à ce que l'office fournisse un avis sur cette limitation?	Total
Oui.	2
Non.	3

Question 20 : Lorsqu'il présente une demande d'inscription d'une limitation (formulaire MM6) par l'intermédiaire d'un office (l'office de la partie contractante du titulaire), le titulaire s'attend-il à ce que l'office fournisse un avis sur cette limitation?	Total
Oui.	1
Non.	4

Question 21 : Le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques souhaiterait connaître le point de vue des organisations ayant le statut d'observateur sur la question des limitations dans les enregistrements internationaux afin de faire progresser les discussions au sein du groupe de travail. Veuillez fournir des précisions sur le point de vue de l'organisation à cet égard dans un document distinct et envoyer ce document au Secrétariat avec les réponses au questionnaire.	Total
Cinq organisations ayant le statut d'observateur ont donné leur point de vue sur cette question. Ces informations peuvent être consultées à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=46431 .	5