

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

**Dix-septième session
Genève, 22 – 26 juillet 2019**

RÉDUCTION ÉVENTUELLE DE LA PÉRIODE DE DÉPENDANCE

Document établi par le Bureau international

1. Le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") est convenu, à ses quatorzième¹ et quinzième sessions, d'examiner une éventuelle réduction de la période de dépendance, comme l'indique sa feuille de route à moyen terme.
2. Le présent document retrace l'historique du principe de la dépendance dans le système de Madrid, décrit le contexte dans lequel ce principe a été précédemment examiné par le groupe de travail et présente différentes possibilités en vue de la poursuite des discussions sur cette question.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRINCIPE DE LA DÉPENDANCE

3. La dépendance fait l'objet des alinéas 2 et 3 de l'article 6 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "Protocole" et "Arrangement"). En vertu de l'alinéa 3, la protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée si l'enregistrement de base ou l'enregistrement issu de la demande de base a fait l'objet d'une radiation, d'une renonciation, d'une révocation, d'une invalidation, ou a expiré, soit dans les cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, soit à tout moment en raison d'actions engagées au cours de la période de cinq ans. Il en va de même si la demande de base a fait l'objet d'une décision finale de rejet, ou d'un retrait, soit au cours de cette période de cinq ans, soit à tout moment en raison d'actions engagées pendant cette période.

¹ Voir la "Feuille de route" figurant dans l'annexe IV du document MM/LD/WG/14/6, qui a fait l'objet d'une révision ultérieure dans l'annexe II du document MM/LD/WG/15/5.

4. Il est important de noter que, en vertu de l'article 6.3) du Protocole, les effets sur l'enregistrement international de la cessation des effets de la marque de base sont automatiques. La protection résultant de l'enregistrement international devient inopérante lorsque l'un des faits ou l'une des décisions mentionnés dans le ledit alinéa aboutit à la cessation des effets de la marque de base.

5. Selon l'alinéa 4 de l'article 6, l'office d'origine doit notifier au Bureau international les faits ou décisions mentionnés à l'alinéa 3 du même article et demander la radiation totale ou partielle de l'enregistrement international, selon le cas.

6. Lorsque l'Arrangement de Madrid a été adopté en 1891, la dépendance était perpétuelle. Lors de la conférence diplomatique de Nice, en 1957, il a été proposé que le principe de la dépendance soit aboli parce qu'il a été jugé incompatible avec l'article 6.3) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle². Cette proposition a été jugée trop radicale et la solution de compromis a été de limiter la dépendance à une période de cinq ans. Cette solution visait à préserver les avantages que présentait un mécanisme unique d'attaque centrale conciliant les intérêts des titulaires de droits et ceux des tiers³.

7. Le Protocole a encore atténué les conséquences de la dépendance en introduisant la possibilité d'une transformation. En vertu de l'article 9*quinquies* dudit Protocole, le titulaire d'un enregistrement international radié en raison d'une notification au titre de l'article 6.4) peut déposer une demande d'enregistrement auprès de l'office de toute partie contractante désignée dans un délai de trois mois à compter de la date de la radiation. Cette demande doit être traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international radié ou à la date d'inscription de la désignation postérieure, selon le cas, et elle doit bénéficier, le cas échéant, de la même priorité.

DISCUSSIONS PRÉCÉDENTES DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉPENDANCE

8. Le groupe de travail a déjà débattu de la question de la dépendance, soit isolément, soit dans le cadre des discussions sur la suppression éventuelle de l'exigence d'une marque de base.

9. À ses deuxième et sixième⁴ sessions, le Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques a examiné une "proposition de la Norvège" visant à abolir l'exigence d'une marque de base qui, par voie de conséquence, aurait aboli la dépendance⁵. Une partie du débat a porté sur un document établi par le Bureau international concernant des considérations relatives à cette proposition⁶, en particulier, les incidences pour les tiers de l'abolition de la dépendance suite à la suppression de l'exigence d'une marque de base.

² L'article 6.3) de la Convention de Paris est ainsi libellé :

"Article 6

"Marques : conditions d'enregistrement, indépendance de la protection
de la même marque dans différents pays

"[...]

"3) Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine."

³ Voir la publication de l'OMPI n° 880, 1991, pages 44 et 45.

⁴ Voir le document MM/LD/WG/6/2.

⁵ Voir le document MM/LD/WG/2/9.

⁶ Voir le document MM/LD/WG/6/5.

10. À sa huitième session, le groupe de travail a examiné un document sur les mécanismes d'attaque centrale possibles en l'absence d'une marque de base⁷. Ce document qui traitait en profondeur de la dépendance indiquait, en conclusion, que plus d'informations et de discussions étaient nécessaires pour déterminer si le mécanisme actuel d'attaque centrale établissait un juste équilibre entre les intérêts des titulaires d'enregistrements internationaux et ceux des tiers.

11. À sa onzième session, le groupe de travail a examiné un document présentant les informations fournies par les offices des parties contractantes du système de Madrid concernant la cessation des effets, l'attaque centrale et la transformation⁸.

12. À sa douzième session, le groupe de travail a examiné un document proposant le gel de l'application des alinéas 2), 3) et 4) de l'article 6 de l'Arrangement et du Protocole⁹.

13. À sa treizième session, le groupe de travail a examiné les conclusions d'une enquête sur la dépendance, réalisée avant cette session¹⁰, qui s'adressait aux utilisateurs en général. En l'absence de consensus, le groupe de travail était convenu d'examiner plus avant la question de la dépendance à une session ultérieure.

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS PRÉCÉDENTES

14. Les délégations ont exprimé différents points de vue sur la dépendance au cours des précédentes discussions tenues par le groupe de travail.

ABOLITION DU PRINCIPE DE LA DÉPENDANCE

15. Certaines délégations étaient en faveur de l'abolition du principe de la dépendance, parce qu'ils estimaient que :

- la dépendance constituait un inconvénient du système de Madrid en raison du risque, des coûts et de l'incertitude qu'elle engendrait;
- les titulaires considéraient le système de Madrid comme compliqué, risqué et déraisonnable en raison de la dépendance;
- la dépendance effrayait les petits utilisateurs en raison des frais encourus pour une utilisation commerciale sûre de la marque à l'extérieur du pays;
- abolir le principe de la dépendance ou en "geler" l'application améliorerait la sécurité juridique pour les utilisateurs, qui n'auraient pas à se préoccuper d'éventuels problèmes concernant la marque de base, et simplifierait le système de Madrid tant pour les offices que pour le Bureau international; et
- abolir le principe de la dépendance lèverait l'obstacle qui empêchait une utilisation accrue du système de Madrid.

⁷ Voir le document MM/LD/WG/8/4.

⁸ Voir le document MM/LD/WG/11/4.

⁹ Voir le document MM/LD/WG/12/4.

¹⁰ Voir le document MM/LD/WG/13/6.

RÉDUCTION DE LA PÉRIODE DE DÉPENDANCE OU LIMITATION DES MOTIFS

16. Plusieurs délégations, tout en souhaitant préserver le principe de la dépendance, se sont dites prêtes à étudier la possibilité d'une réduction de la période de dépendance. Une délégation a proposé de limiter les faits ou décisions sur la base desquels la protection résultant de l'enregistrement international ne pourrait plus être invoquée, par exemple, à la cessation des effets de la marque de base pour mauvaise foi.

SUSPENSION (GEL) DE L'APPLICATION DE LA DÉPENDANCE

17. D'autres délégations se sont déclarées en faveur d'une suspension (gel) temporaire de l'application des alinéas 2), 3) et 4) de l'article 6 du Protocole afin de déterminer si la suppression de la dépendance favoriserait effectivement une utilisation accrue du système de Madrid et ont indiqué que :

- une suspension temporaire, pendant une période raisonnable, permettrait au groupe de travail d'analyser les différents effets sur les parties contractantes;
- le "gel" de la dépendance ouvrirait le système de Madrid à un plus grand éventail d'utilisateurs qui pourraient bénéficier de l'expansion de la portée géographique de celui-ci d'une manière plus sûre et plus souple; et,
- la suspension temporaire de la dépendance préserverait le rôle de l'office d'origine dans la certification de la demande internationale.

PRÉSERVATION DE LA DÉPENDANCE

18. Certaines délégations se sont opposées à une abolition, modification ou suspension de la dépendance parce que, de leur point de vue :

- l'examen de la dépendance ne devrait pas être une priorité;
- la dépendance était un principe fondamental du système de Madrid;
- la dépendance servait les intérêts des petites et moyennes entreprises puisque celles-ci pouvaient engager une procédure aboutissant à la radiation de l'enregistrement international dans le délai de cinq ans, dans leur propre langue et à moindre coût;
- supprimer la dépendance pourrait constituer un premier pas vers la suppression de l'exigence d'une marque de base; et
- supprimer la dépendance semblait inutile parce que l'attaque centrale ne paraissait pas être un mécanisme communément utilisé.

POURSUITE DES DISCUSSIONS

19. Enfin, un certain nombre de délégations étaient d'avis que la dépendance méritait une analyse et un débat plus approfondis, et ont indiqué que :

- les conclusions de l'enquête sur la dépendance, entreprise en 2015, méritaient une analyse plus approfondie et appelaient un examen plus général des questions en jeu;
- les informations recueillies ont révélé que les propriétaires de marques souhaitaient une révision de la période de dépendance pour assurer la sécurité juridique et qu'ils étaient en faveur de la poursuite des discussions du groupe de travail; et

- il serait utile et intéressant d'examiner la dépendance afin d'assouplir le système de Madrid et d'attirer de nouveaux membres.

POSSIBLES VOIES À SUIVRE

20. Le groupe de travail souhaitera peut-être examiner les possibilités ci-après concernant la dépendance :

ABOLITION DU PRINCIPE DE LA DÉPENDANCE

21. Le principe de la dépendance pourrait être aboli par la suppression des alinéas 3) et 4) de l'article 6, et la modification de l'alinéa 2) pour établir que l'enregistrement international est indépendant de la marque de base. Toutefois, il ne figure aucune disposition dans le Protocole établissant une procédure spéciale aux fins de la modification de l'article 6. Par conséquent, toute modification proposée de cet article devrait suivre la procédure générale prévue à l'article 11.2)a) aux fins de la révision du Protocole par la convocation d'une conférence diplomatique.

RÉDUCTION DE LA PÉRIODE DE DÉPENDANCE

22. La durée actuelle de cinq ans de la période de dépendance pose un problème aux titulaires souhaitant avoir recours au système de Madrid pour obtenir la protection de marques devant être utilisées exclusivement à l'étranger. Si plusieurs délégations ont exprimé leur opposition à l'abolition ou à la suspension (gel) de l'application du principe de la dépendance, elles se sont déclarées disposées à examiner une réduction de la période de dépendance.

23. Par exemple, un titulaire colombien souhaitant obtenir la protection d'une marque en caractères cyrilliques dans des parties contractantes dans lesquelles cet alphabet est employé (par exemple, le Bélarus, la Bulgarie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Fédération de Russie, le Tadjikistan ou l'Ukraine) éprouverait des difficultés à tirer parti du système de Madrid. Pour utiliser le système, il lui faudrait déposer une demande d'enregistrement de la marque, en cyrillique, en Colombie.

24. Or, cet enregistrement national colombien serait à la merci d'une attaque centrale. En vertu de la législation applicable en Colombie, l'office doit radier un enregistrement national si la marque n'a pas été utilisée dans au moins l'un des États membres de la Communauté andine (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou) pendant les trois ans consécutifs précédant la date à laquelle la partie intéressée a engagé l'action en radiation¹¹. Dans l'exemple susmentionné, l'enregistrement international pourrait être radié parce que la marque n'a pas été utilisée, au cours de la période de dépendance de cinq ans, dans des pays qui n'étaient pas les marchés visés et qui, paradoxalement, ne sont pas, à l'exception de la Colombie, parties au Protocole.

25. Pour éviter que cette situation se produise, il a été proposé que la durée de la période de dépendance soit ramenée à trois ans, par exemple. Afin de réduire la période de dépendance, les alinéas 2) et 3) de l'article 6 devraient être modifiés dans le cadre d'une conférence diplomatique de révision du Protocole convoquée à cet effet.

¹¹ Article 165 de la décision n° 486 de la Communauté andine.

LIMITATION DES MOTIFS

26. Même si la proposition visant à réduire la période de dépendance répond aux préoccupations relatives à l'exigence d'usage dans certains ressorts juridiques, elle n'éliminerait pas les cas de cessation des effets lorsque la marque de base est refusée d'office pour des motifs qui ne s'appliquent que dans la partie contractante de l'office d'origine.

27. L'article 6.3) pourrait être modifié pour limiter les faits et décisions susmentionnés à ceux qui résultent de l'action d'un tiers invoquant, par exemple, la mauvaise foi. Comme dans les cas décrits plus haut, il faudrait convoquer une conférence diplomatique de révision du Protocole.

ÉLIMINATION DE L'EFFET AUTOMATIQUE DE LA DÉPENDANCE

28. La radiation de l'enregistrement international en vertu de l'article 6.4) du Protocole n'est pas requise pour que ledit enregistrement soit rendu inopérant en raison de la cessation des effets de la marque de base. Comme il est indiqué plus haut, conformément à l'alinéa 3) de cet article, l'enregistrement international est rendu automatiquement inopérant, une fois que la marque de base cesse de produire ses effets. L'enregistrement international peut donc être rendu inopérant, non pas à cause d'une attaque centrale, mais en raison, par exemple, de l'action d'un tiers qui n'a aucun intérêt à attaquer cet enregistrement, ni à contester la protection de la marque dans l'une quelconque ou certaines des parties contractantes désignées.

29. Pour éviter que cette situation se produise, l'article 6.3) pourrait être modifié pour éliminer l'effet automatique de la cessation des effets de la marque de base sur l'enregistrement international et pour limiter les faits et décisions qui y sont mentionnés à ceux résultant de l'action d'un tiers. En outre, l'alinéa 4) du même article pourrait être modifié pour exiger que l'office d'origine notifie le Bureau international et demande la radiation de l'enregistrement international à la demande du tiers concerné uniquement. Là encore, comme dans les cas décrits plus haut, il faudrait convoquer une conférence diplomatique de révision du Protocole.

SUSPENSION (GEL) DE L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA DÉPENDANCE

30. La possibilité de suspendre ("geler") l'application des alinéas 2), 3) et 4) de l'article 6 de l'Arrangement et du Protocole a été traitée en profondeur à la douzième session du groupe de travail dans le document MM/LD/WG/12/4. Ce document portait sur l'historique du principe de la dépendance, les effets de la dépendance sur le système de Madrid, les considérations constitutionnelles en ce qui concerne la possibilité de "geler" l'application d'une disposition d'un traité, et les précédents pertinents dans les traités administrés par l'OMPI et dans le système de Madrid.

31. Les faits récents ont confirmé qu'il était possible de "geler" l'application d'une disposition en vigueur dans un traité. En octobre 2016, l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "Assemblée") a décidé de "geler" l'application des alinéas 1) et 2) de l'article 14 de l'Arrangement¹².

32. De la même façon, l'Assemblée pourrait décider de "geler" l'application des alinéas 2), 3) et 4) de l'article 6 du Protocole tout en faisant en sorte que cette décision soit soumise à des examens périodiques de manière à mesurer ses effets. Elle pourrait révoquer sa décision à tout moment, en veillant à préserver les droits des titulaires dont les enregistrements internationaux ont bénéficié de la mesure temporaire.

¹² Voir le document MM/A/50/3.

33. Parmi toutes les possibilités exposées, il s'agit de la seule mesure qui entre dans les attributions de l'Assemblée et n'exigerait pas la convocation d'une conférence diplomatique de révision du Protocole.

34. Le groupe de travail est invité à examiner les informations figurant dans le présent document et à faire part de ses observations au Bureau international sur la suite éventuelle à y donner.

[Fin du document]