

OMPI



MM/LD/WG/4/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 16 mai 2007

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

GRUPE DE TRAVAIL AD HOC SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Quatrième session
Genève, 30 mai – 1er juin 2007

CONTRIBUTION DU JAPON

Document établi par le Bureau international

1. Dans une communication datée du 8 mai 2007, le Bureau international a reçu une contribution du Japon relative à la discussion sur le développement futur du système de Madrid, pour que le Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques l'examine à sa quatrième session qui se tiendra à Genève du 30 mai au 1^{er} juin 2007. Le Japon a demandé à ce que sa contribution soit traduite et fasse partie des documents distribués pour ladite session.
2. Ladite contribution est annexée au présent document.
3. *Le groupe de travail ad hoc est invité à prendre note du contenu de la contribution ci-jointe du Japon.*

[L'annexe suit]



OFFICE DES BREVETS DU JAPON

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

Contribution du Japon

à la discussion sur le développement futur du système de Madrid

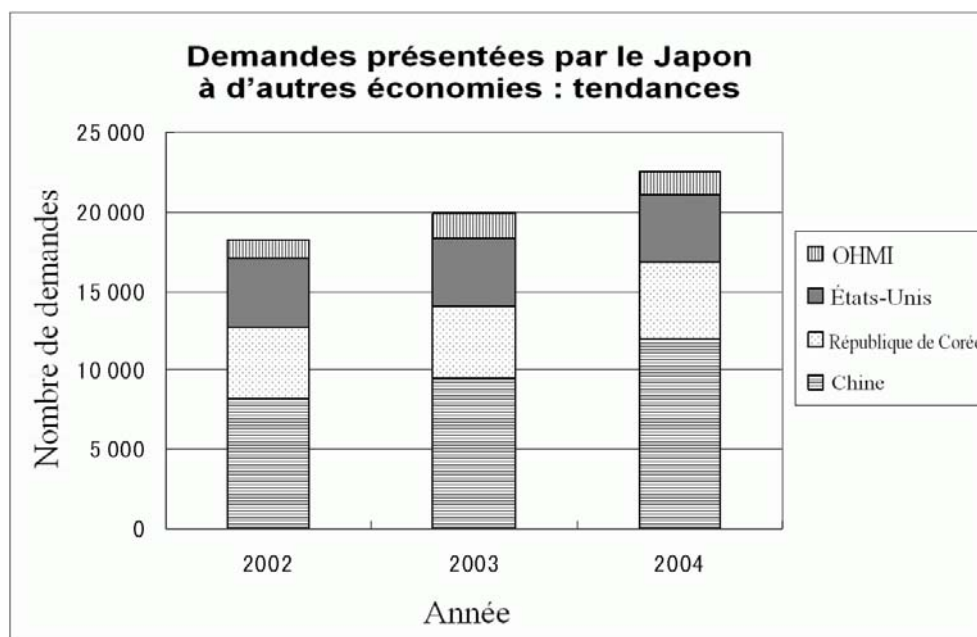
Corps du document

1. La proposition soumise par la Norvège à la précédente session du Groupe de travail ad hoc sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques a soulevé des questions liées à la condition qui veut que, dans une demande d'enregistrement international, la marque soit exactement la même que dans la demande de base ou l'enregistrement de base (ci-après dénommée "la condition"). Le présent document donne, en ce qui concerne les demandes internationales, des renseignements sur la situation du Japon qui faciliteront la discussion sur la manière dont le système de Madrid pourrait être amélioré à l'avenir.
2. L'analyse réalisée laisse entendre qu'en introduisant de la souplesse dans l'application de "la condition" pour répondre à la diversité linguistique, on peut 1) améliorer l'utilité du système de Madrid pour les parties contractantes actuelles et 2) renforcer l'intérêt qu'ont les économies émergentes vivant des situations linguistiques variées de devenir une partie contractante. Il va s'en dire que l'augmentation du nombre des parties contractantes serait tout bénéfique pour les membres actuels.

1) Les demandes que présentent le Japon à d'autres économies sont en augmentation notable

3. Le nombre de demandes que le Japon présente à d'autres économies augmente notablement depuis quelques années. (Voir le graphique 1-1)¹.

Graphique 1-1

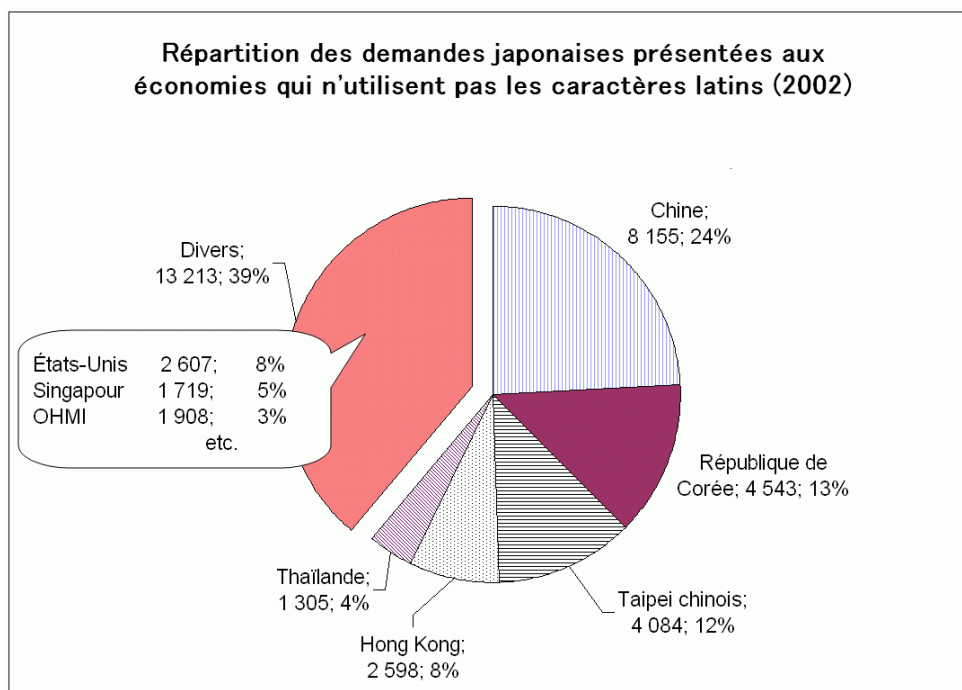


4. Les demandes présentées par le Japon à la Chine, à la République de Corée, à Taipei chinois, à Hong Kong et à la Thaïlande représentent 61% de toutes les demandes japonaises présentées à d'autres économies. Ces cinq économies sont parmi les 10 qui reçoivent le plus de demandes directement du Japon. (Voir le graphique 1-2)².

¹ Source : Statistiques de l'OMPI et rapports annuels des offices de brevets concernés

² Source : Statistiques de l'OMPI et rapports annuels des offices de brevets concernés

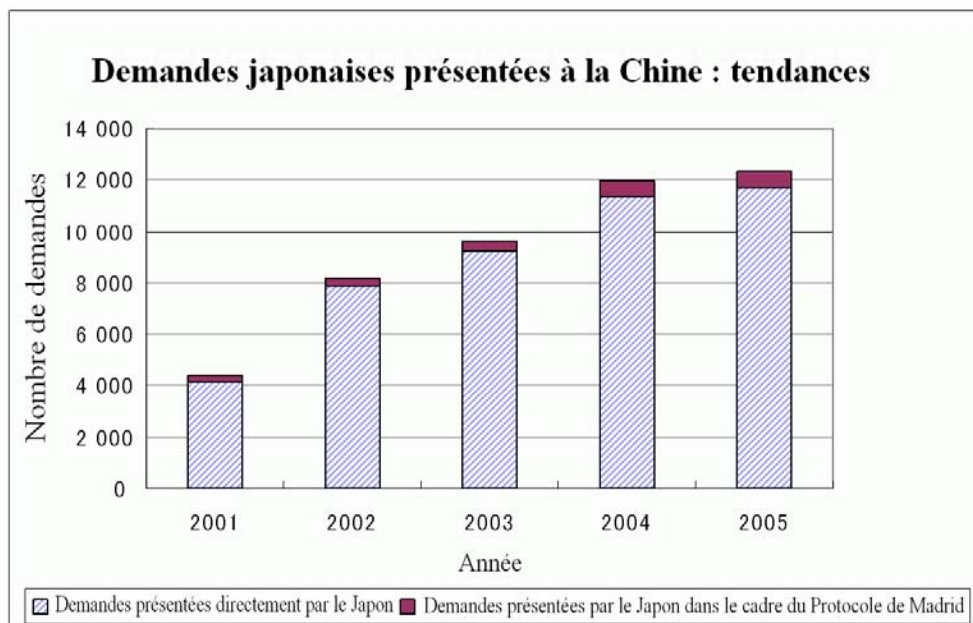
Graphique 1-2



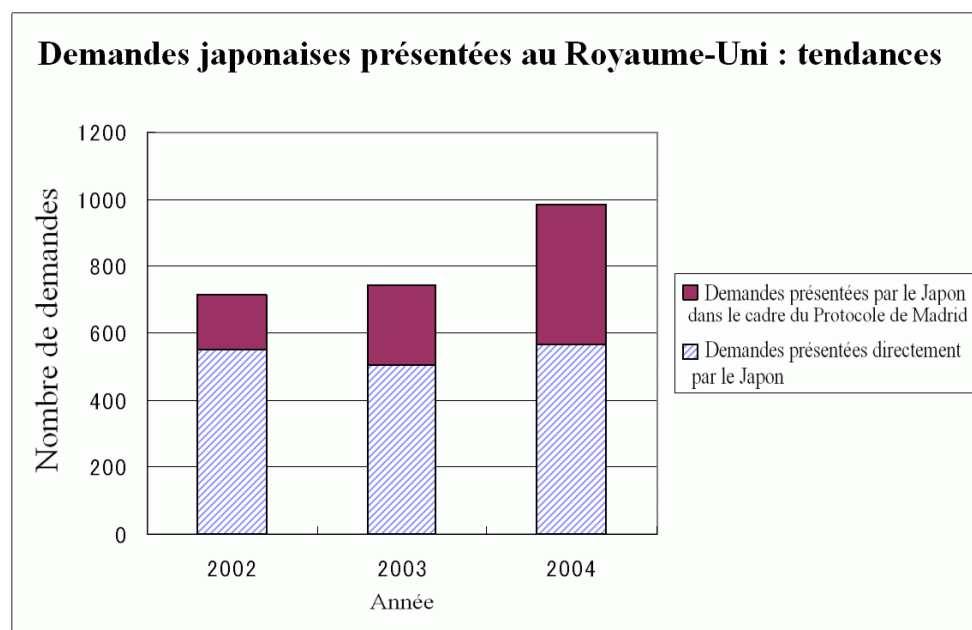
2) Toutefois, le nombre de demandes déposées dans le cadre du système de Madrid reste modeste.

5. Bien que le nombre de demandes japonaises aux autres économies augmente rapidement, ce n'est pas le cas des demandes déposées dans le cadre du système de Madrid. Les demandes présentées par le Japon à la Chine à ce titre ne représentaient que 5% du nombre total des demandes bien que la Chine soit une partie contractante du système de Madrid (graphique 2-1). La situation est la même pour les demandes présentées à la République de Corée.
6. En revanche, on observe une situation très différente pour ce qui est demandes présentées par le Japon au Royaume-Uni; en effet, en 2004, celles déposées dans le cadre du Protocole de Madrid représentaient 42% du nombre total des demandes (graphique 2-2)³.

Graphique 2-1



Graphique 2-2

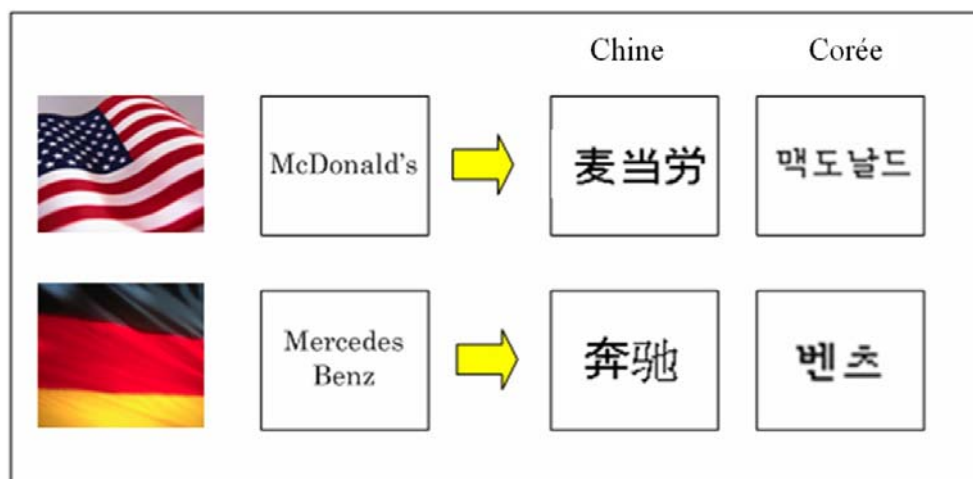


3) Les entreprises modifient les marques pour s'adapter aux langues locales

7. D'après une enquête en cours de l'Office japonais des brevets (JPO) sur le système de Madrid, de nombreux déposants japonais modifient les marques pour s'adapter à la langue du pays auquel ils font leur demande, en utilisant par exemple les caractères chinois pour conserver la même signification ou les mêmes sons lorsqu'ils présentent une demande à la Chine.

8. Dans le cadre du système de Madrid, les déposants ne sont pas en mesure de modifier leurs marques comme ils le font selon la méthode susmentionnée en raison de “la condition”. De ce fait, on note que le Japon présente beaucoup moins de demandes dans le cadre du système de Madrid à la Chine par rapport au nombre total de demandes.
9. “La condition” pose-t-elle seulement un problème aux entreprises japonaises? Évidemment non. Un certain nombre d’entreprises partout dans le monde modifient leurs marques pour s’adapter aux marchés internationaux en utilisant la langue du marché cible. Deux exemples bien connus d’une entreprise européenne et d’une entreprise américaine sont donnés ci-dessous.

Fig.1



4) Conclusion

10. Le rapport qui est d’un vingtième entre les demandes d’enregistrement de marques dans le cadre du système de Madrid et les demandes présentées directement par le Japon à la Chine amène à penser que “la condition” prévue dans le système exerce une contrainte très forte. D’où l’idée que, en introduisant de la souplesse dans “la condition”, on pourrait augmenter notablement l’utilité du protocole en créant des situations où toutes les parties concernées y compris les entreprises internationales, les parties contractantes actuelles, les nouveaux membres et le Bureau international auraient tout à y gagner. Cela vaut la peine d’engager une étude sur la manière dont cette souplesse pourrait être introduite à l’avenir dans le système.

ANNEXE

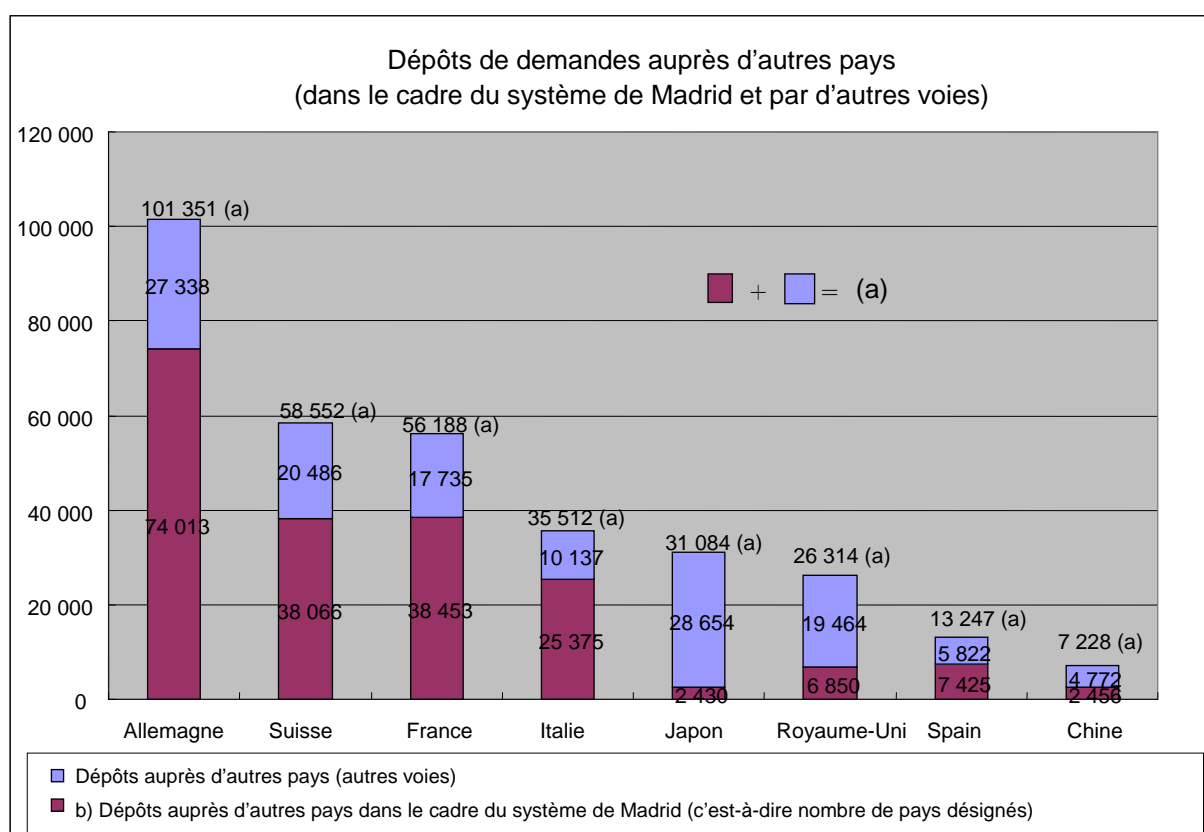
Objet

1. À la troisième session du Groupe de travail ad hoc sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, le Japon a distribué un document intitulé "Contribution du Japon à la discussion sur le développement futur du système de Madrid" et a présenté son enquête sur le Protocole de Madrid sous forme d'un rapport intérimaire.
2. Après la troisième session, le Japon a poursuivi son enquête et a étudié la manière d'améliorer l'utilité du système de Madrid. Dans la présente annexe, le Japon présente quelques-uns des principaux résultats de l'enquête.

Raisons qui expliquent le peu d'emploi que les utilisateurs japonais font du système de Madrid

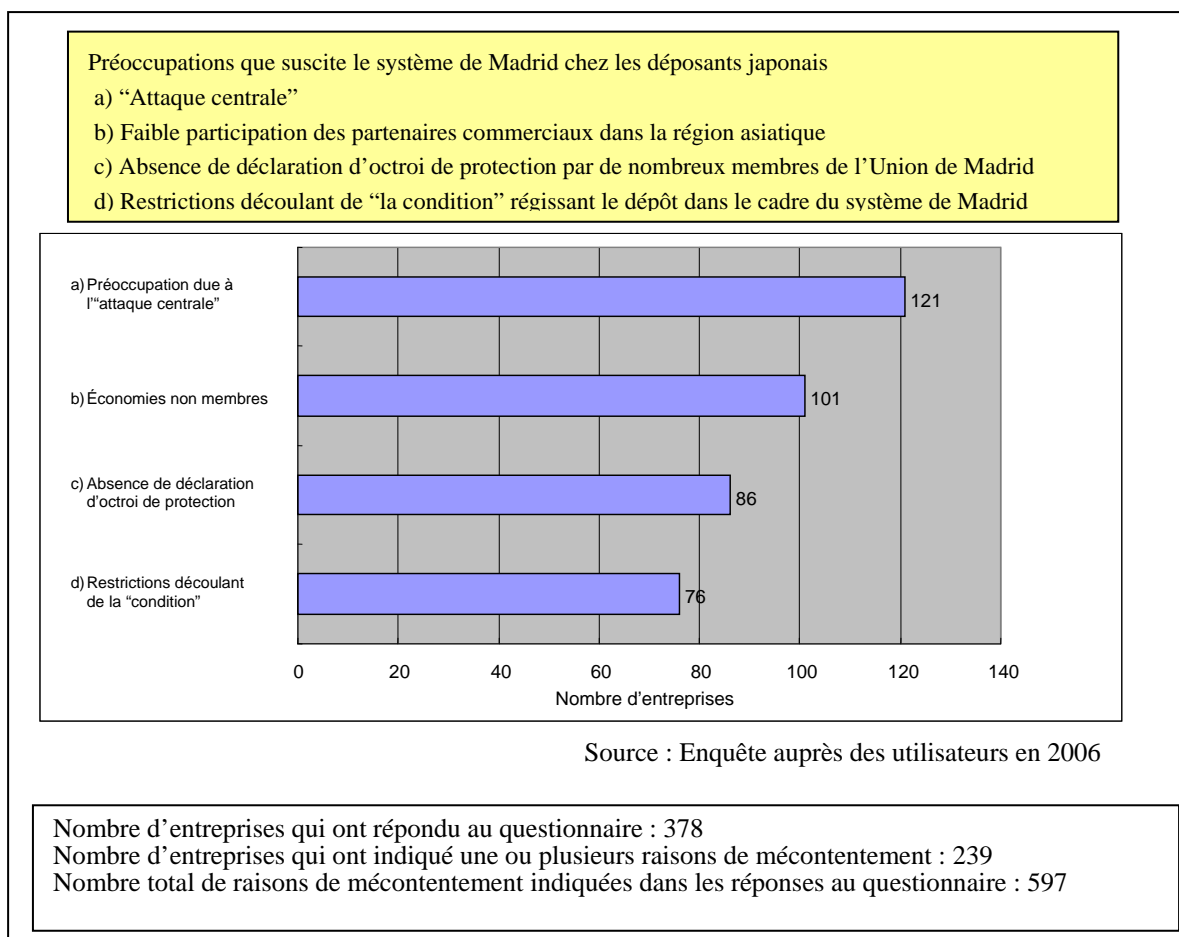
3. Le nombre de demandes japonaises déposées auprès des bureaux de P.I. d'autres économies dans le cadre du système de Madrid ne représente que 8% de toutes les demandes déposées auprès des offices de P.I. d'autres économies.

Graphique 3-1



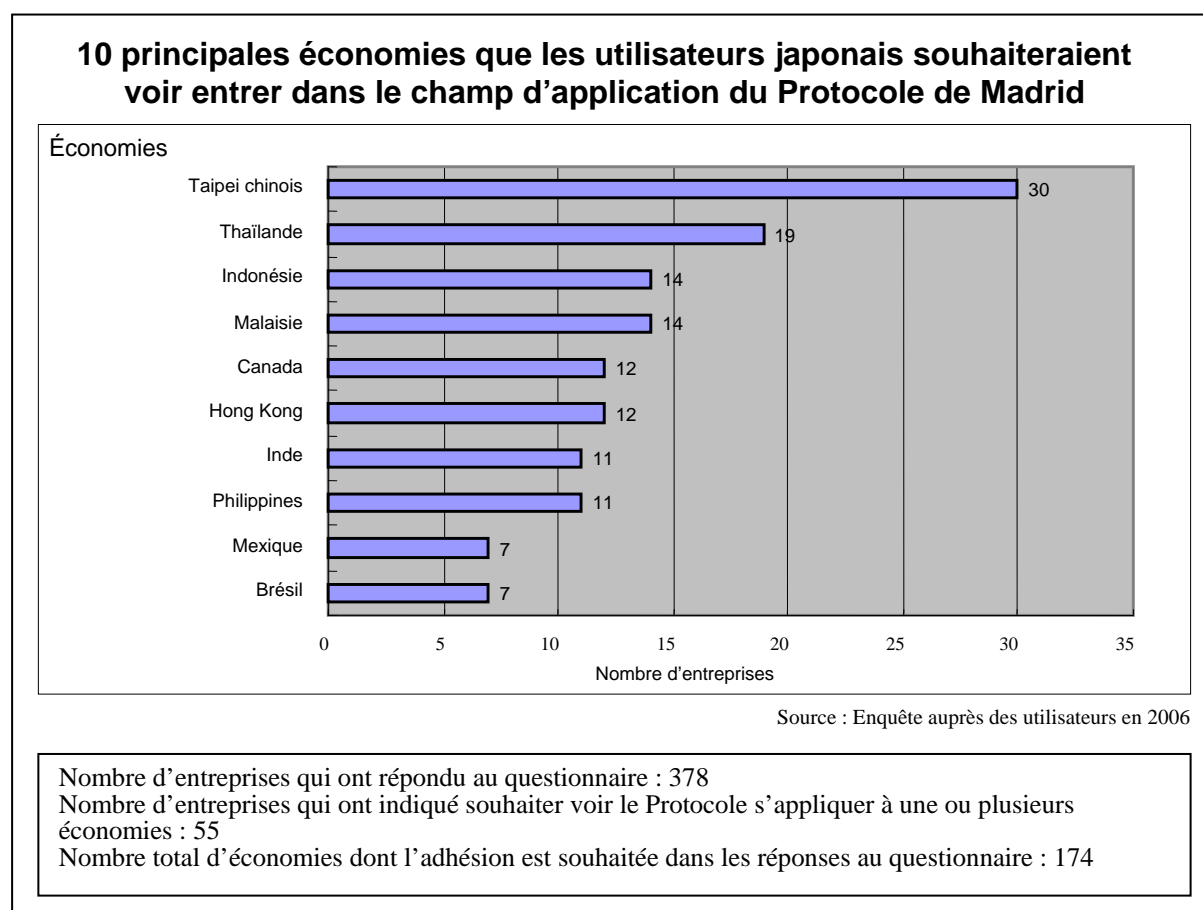
4. Une étude menée par le JPO a montré que les utilisateurs japonais étaient préoccupés par
- l'“attaque centrale”,
 - la participation d'économies partenaires commerciaux dans la région asiatique,
 - l'absence de déclaration d'octroi de protection par de nombreux membres de l'Union de Madrid,
 - les restrictions qu'entraîne la “condition” de base régissant le dépôt dans le cadre du système de Madrid.
- Il semble en ressortir que beaucoup puisse encore être fait pour améliorer le système de Madrid.

Graphique 3-2



5. Comme le montre le graphique 1-2, le nombre de demandes japonaises présentées à la Chine, à la République de Corée, à Taipei chinois, à Hong Kong et à la Thaïlande représente 61% du nombre total de demandes déposées par les déposants japonais auprès des offices de propriété intellectuelle d'autres économies. Les utilisateurs japonais souhaitent que les économies de l'Asie du Sud-Est, y compris Taipei chinois, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, Hong Kong, l'Inde et les Philippines entrent dans le champ d'application du Protocole de Madrid. L'expansion à ces économies devrait constituer un avantage notable non seulement pour le Japon mais aussi pour toutes les parties contractantes.

Graphique 3-3

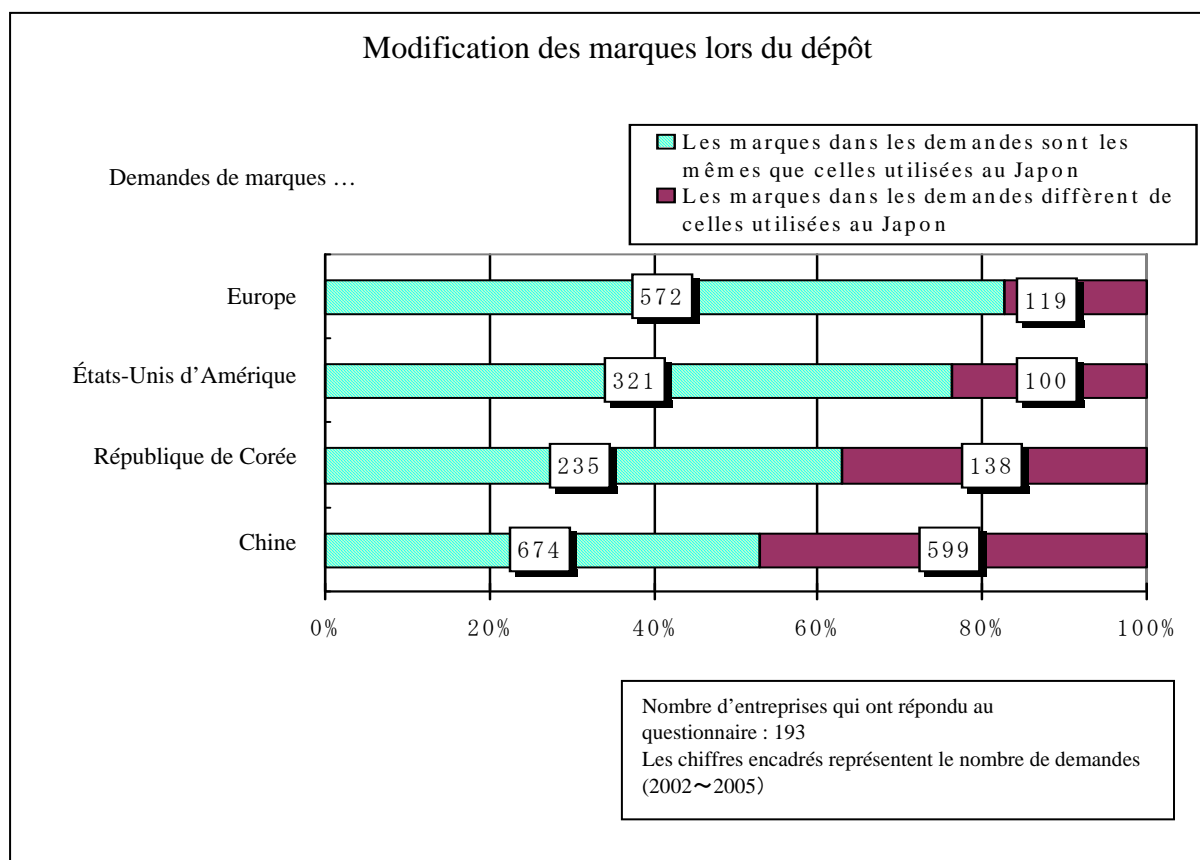


6. De nombreux utilisateurs sont préoccupés par l'“attaque centrale”, or quatre cas seulement d'attaque centrale se sont produits pendant la période allant de 2000 à 2005 sur 2679 demandes internationales. On a donc l'impression que les utilisateurs japonais sont plus préoccupés qu'il ne le faudrait par ce risque.
- En revanche, certains utilisateurs japonais ont fait valoir que l'“attaque centrale” pouvait répondre à un objectif stratégique visant à faire opposition aux mêmes marques ou à des marques semblables déposées par d'autres déposants.

Marques modifiées pour s'adapter aux langues locales

7. Comme il ressort du graphique 2-1, les demandes adressées par le Japon à la Chine dans le cadre des systèmes de Madrid ne représentaient que 5% du nombre total de demandes déposées par des japonais auprès des offices de P.I. d'autres économies.
8. On modifie souvent les marques pour s'adapter à des langues locales, par exemple, en remplaçant les mots intervenant dans les marques par ceux de la langue locale qui donnent le même sens ou le même son ou un sens ou un son semblable. Les marques modifiées déposées auprès des offices de propriété intellectuelle des économies européens représentaient moins de 20% de toutes les demandes de marques déposées auprès des offices de ces économies. En revanche, les marques modifiées déposées auprès de l'Office de P.I. chinois représentaient environ 50% de toutes les demandes de marques déposées auprès de cet office.

Graphique 4



En faveur du “Développement futur du système de Madrid”

9. Il existe une relation étroite entre les trois éléments ci-dessous comme l’Office des brevets du Japon l’a déjà indiqué :
- a) Souplesse linguistique
 - b) Participation accrue
 - c) Meilleur fonctionnement de l’“attaque centrale”.
10. Comme on l’a fait valoir dans le présent document et lors de la dernière réunion, la souplesse linguistique qui permet de déposer des demandes de marques modifiées pour s’adapter à la langue de tel ou tel membre rend plus intéressante l’adhésion au protocole. L’avantage est également notable pour les membres actuels si leurs déposants envisagent de faire des affaires dans des économies qui utilisent des langues différentes.
11. La souplesse linguistique élimine le besoin de déposer, comme base de la demande internationale, une marque que le déposant n’utilise pas dans son pays pour une raison linguistique. Le déposant peut ainsi éviter le risque de rejet de la marque de base pour cause de non utilisation.

Conclusion

12. Le Japon propose de poursuivre l’étude de la question de la “souplesse linguistique” dans le cadre de l’examen du futur protocole. Il devrait être utile d’étudier ce qu’il en est vraiment des marques modifiées dans d’autres parties pour cerner les besoins potentiels justifiant cette souplesse. Il nous faudra alors peut-être apporter des éclaircissements sur d’éventuels problèmes techniques et de politique générale liés à cette question.

[Fin de l’annexe et du document]