

OMPI



MM/LD/WG/6/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 18 août 2008

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Sixième session
Genève, 24 – 28 novembre 2008

PROPOSITION RÉVISÉE DE LA NORVÈGE

établie par le Secrétariat

1. Par une communication datée du 26 juin 2008, le Bureau international a reçu de la Norvège une proposition révisée portant sur plusieurs aspects du système de Madrid, à soumettre au Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques à sa sixième session, qui se tiendra à Genève du 24 au 28 novembre 2008. La Norvège a demandé que sa proposition soit traduite et fasse partie des documents publiés pour cette session.
2. Ladite proposition est annexée au présent document.
3. *Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu de la proposition ci-jointe de la Norvège.*

[L'annexe suit]

F

ANNEX

PROPOSITION RÉVISÉE DE LA NORVÈGE
À L'ATTENTION DU GROUPE DE TRAVAIL
SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
DES MARQUES

RAPPEL

1. Le présent document est une version révisée d'une proposition que l'Office norvégien de la propriété industrielle a soumise à l'OMPI en mai 2006 et qui a été présentée en tant que document MM/LD/WG/2/9 à la deuxième session du groupe de travail. Aucun nouveau sujet n'a été ajouté dans la présente proposition révisée. Cependant, nous retirons la proposition tendant à raccourcir le délai imparti pour les refus provisoires. Vu les développements des travaux du groupe de travail concernant les récents projets de modifications de la règle 17 et les nouvelles règles 18*bis* et 18*ter*, nous considérons que ces modifications seront bénéfiques pour les titulaires qui seront ainsi informés, dès que possible, de la situation de leur enregistrement pour les différentes parties contractantes désignées. Par conséquent, nous estimons qu'il n'est plus nécessaire de maintenir notre proposition précédente.

2. Les propositions qui suivent sont le fruit d'un processus de réflexion mené au sein de notre Office au sujet de l'avenir que nous souhaiterions pour le système de Madrid. Comment voudrions-nous que le système de Madrid soit dans cinq, dix ou vingt ans? À quoi le monde ressemblera-t-il alors et est-ce que les utilisateurs trouveront les dispositions du système de Madrid conviviales et efficaces? Voudrions-nous toujours avoir deux traités, ou n'en voudrions-nous qu'un seul (le Protocole de Madrid)? Avec l'abrogation de la clause de sauvegarde, c'est le Protocole de Madrid qui est le traité dominant.

3. Lorsque nous envisageons d'éventuelles modifications futures à apporter au système de Madrid, nous nous inscrivons dans une perspective à long terme, peut-être de sept à dix ans voire plus. Nous estimons cependant qu'il s'agit d'une discussion très importante, à engager dès que possible. Les propositions qui suivent, si elles sont adoptées, supposeraient une conférence diplomatique puisqu'il faudrait modifier des articles du Protocole de Madrid.

LES PROPOSITIONS

4. Nous souhaitons attirer votre attention sur des domaines dans lesquels le système de Madrid pourrait selon nous bénéficier de certains changements et, avec bon espoir, attirer davantage de demandes. Nos deux principales propositions sont les suivantes :

1) suppression de l'exigence d'une demande ou d'un enregistrement de base, et

2) désignation de l'Office d'origine du titulaire dans le cadre du système actuel. Nous avons déterminé les conséquences de ces propositions au mieux de nos connaissances. Et enfin, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu'il subsiste encore une grande divergence d'interprétation concernant le remplacement.

Suppression de l'exigence d'une demande ou d'un enregistrement de base

5. Le système de Madrid est fondé sur l'exigence d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement national ou régional de base. En vertu de l'Arrangement, le déposant d'un enregistrement international d'une marque doit déjà avoir obtenu l'enregistrement de cette marque auprès de l'Office d'origine (enregistrement de base). En vertu du Protocole, une demande internationale peut se fonder soit sur un enregistrement auprès de l'Office d'origine (enregistrement de base), soit sur une demande d'enregistrement déposée auprès de cet Office (demande de base). La demande internationale ne peut se rapporter qu'aux produits et services couverts par la demande ou l'enregistrement de base.

6. Pendant une durée de cinq ans à dater de l'enregistrement international, la protection découlant de cet enregistrement reste dépendante de la marque enregistrée ou dont l'enregistrement a été demandé auprès de l'Office d'origine. Lorsque la demande de base, l'enregistrement qui en résulte ou l'enregistrement de base a cessé d'avoir effet au cours de cette période, la protection conférée par l'enregistrement international est limitée en conséquence. Voir l'article 6.2) et 3) du Protocole.

7. Nous aimerions que le groupe de travail engage une discussion sur la nécessité de maintenir ce système exigeant une demande ou un enregistrement national préalable au dépôt d'une demande d'enregistrement international de marque. Voir l'article 2 du Protocole de Madrid et les règles 8 et 9.5)a) du règlement d'exécution commun. Nous proposons que le système de Madrid ne requière plus un(e) tel(le) demande de base ou enregistrement de base. L'exigence d'une demande ou d'un enregistrement de base n'est pas une caractéristique ou un mécanisme très moderne; de plus, cette exigence ne figure pas dans l'Acte de Genève, traité plus récent concernant des enregistrements internationaux (de dessins ou modèles industriels).

Conséquences de la suppression de l'exigence d'une demande ou d'un enregistrement de base (l'Exigence de Base)

8. Cette proposition aurait selon nous plusieurs conséquences. Premièrement, utiliser le système de Madrid serait une option plus simple pour les titulaires dont le marché commercial se situe hors du territoire de l'Office d'origine. Pour ces titulaires, l'exigence de base entraîne un risque de voir leur enregistrement de base radié pour cause de non-usage dans le marché correspondant au territoire de l'Office d'origine. Ce problème a été mentionné par des représentants d'utilisateurs (Marques). Supprimer cette exigence de base rendrait aussi le système plus convivial pour le titulaire dans une partie contractante qui utilise une autre langue que la langue du marché commercial qu'il a choisi. Cet aspect a été mentionné par la délégation du Japon; voir également, dans le document MM/LD/WG/4/5, l'analyse du Japon concernant l'assouplissement de cette exigence pour tenir compte de la diversité linguistique. Il peut arriver que le titulaire soit habilité à déposer une demande d'enregistrement dans une autre partie contractante et puisse ainsi contourner les obstacles mentionnés, mais ce n'est pas toujours le cas.

9. Deuxièmement, le titulaire pourrait désigner l'Office d'origine. Une solution consisterait à adopter le système de l'Acte de Genève en vertu du système de La Haye (dessins et modèles industriels), ce qui permettrait au titulaire de désigner son propre Office d'origine. Ce serait certainement utile pour le titulaire de marque, qui pourrait en définitive se concentrer sur un seul enregistrement – son enregistrement international - sans avoir à se préoccuper de sa demande ou de son enregistrement de base.

10. La suppression de l'exigence d'une demande nationale ou d'un enregistrement national de base appellerait sans doute aussi une modification du libellé des dispositions relatives au droit de déposer une demande. Cette question est régie à l'article 1 de l'Arrangement, à l'article 2 du Protocole et à la règle 9.5 b) du règlement d'exécution commun. Ne plus exiger une demande ou un enregistrement de base impliquerait davantage d'harmonisation avec l'Acte de Genève. L'Acte de Genève contient une disposition relative au droit de déposer une demande qui est postérieure à la disposition équivalente du système de Madrid. L'article 3 de l'Acte de Genève apparaît un peu plus libéral puisque, outre le fait qu'il prévoit que le déposant doit être ressortissant d'un État contractant ou avoir son domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'une partie contractante, il prévoit aussi que le déposant puisse avoir sa *résidence habituelle* sur le territoire d'une partie contractante.

11. Nous proposons de modifier l'article 1 de l'Arrangement et l'article 2.1) du Protocole pour refléter le texte de l'article 3 de l'Acte de Genève, parce qu'ainsi nous harmoniserions les dispositions de l'Acte de Genève et celles du système de Madrid qui régissent la même question.

12. La conséquence probablement la plus sensible pour les titulaires et les tiers serait la suppression de la disposition relative à la dépendance de cinq ans prévue à l'article 6.2) et 3) de l'Arrangement et du Protocole. Ne plus exiger une demande ou un enregistrement de base serait favorable au titulaire dans la mesure où serait supprimée la longue période d'incertitude quant au fait que l'enregistrement international puisse exister ou non par lui-même et ne plus dépendre des circonstances dans le territoire de l'Office d'origine. Cela pourrait aussi contribuer à attirer des utilisateurs plus nombreux, voire de nouveaux États membres, vers le système de Madrid. Compte tenu de cette suppression, les tiers n'auraient plus la possibilité d'attaquer l'enregistrement international en attaquant la demande de base ou l'enregistrement de base pendant la période de dépendance. Cependant, les tiers pourraient encore menacer de demandes d'annulation ou des procédures et les introduire mais dès lors dans chaque territoire concerné.

13. La suppression de l'exigence d'une demande ou d'un enregistrement national de base impliquerait également que la disposition de l'article 9*quinquies* relative à la transformation d'un enregistrement international en demande ou enregistrement national cesse d'avoir effet.

14. Nous considérons que les modifications proposées se traduiraient par un système plus efficace pour toutes les parties concernées. Cela présenterait à nos yeux des avantages pour l'Office d'origine, pour l'OMPI et enfin et surtout pour le titulaire ou le déposant.

15. L'Office d'origine aurait un volume de travail moindre s'il n'avait pas à traiter la demande ou l'enregistrement de base et la demande internationale. Il serait pour lui économique de renvoyer la procédure de traitement au Bureau international (BI), puisque l'obligation de vérifier la conformité ne serait plus applicable. Certes, l'Office d'origine

perdrait la taxe qu'il perçoit pour la vérification de la demande internationale et les taxes de dépôt d'une demande nationale. Au lieu de recevoir des demandes nationales, l'Office d'origine serait, avec bon espoir, désigné dans des enregistrements internationaux et percevrait des taxes de désignation. Les enregistrements internationaux auraient déjà été vérifiés par l'OMPI en ce qui concerne les formalités et le classement des éléments et des produits ou services. L'Office d'origine n'aurait plus besoin non plus d'avoir un système de suivi des multiples demandes et enregistrements de base. Pour donner un exemple, en Norvège, nous recevons environ 16 000 demandes par an. Plus de 50% sont des enregistrements internationaux qui désignent la Norvège en vertu du Protocole de Madrid. Parmi les dépôts nationaux, environ 3 300 demandes émanent de déposants domiciliés en Norvège. Environ 250 de ces demandes vont faire l'objet d'une demande internationale fondée sur la demande ou l'enregistrement norvégiens. Nous pensons que la plupart de ces 250 demandes, même s'il existait la possibilité de déposer une demande internationale sans une demande nationale ou enregistrement national, désignerait toujours l'Office d'origine puisque la Norvège serait un marché intéressant pour la plupart des déposants.

16. L'OMPI recevrait la demande internationale et, en cas d'irrégularités, pourrait s'adresser directement au déposant ou à son mandataire. Cette procédure serait à l'avantage de l'OMPI et du déposant concerné. L'OMPI verrait peut-être sa charge de travail alourdie, mais elle dispose déjà de toutes les routines et procédures mises en place et bénéficierait de leurs systèmes économiques. Nous sommes conscients que le surcroît de travail pour l'OMPI et les services supplémentaires assurés par elle pourraient signifier des taxes à l'avenir plus élevées.

17. Le déposant pourrait déposer sa demande internationale directement auprès du Bureau international sans être tenu de déposer également une demande nationale auprès de son Office d'origine. Le dépôt direct auprès du Bureau international permettrait également d'éviter le double traitement des demandes et donnerait au déposant la possibilité de désigner son Office d'origine.

18. Il pourrait en outre y avoir un avantage économique pour le déposant puisqu'il n'y aurait plus de taxe à payer à l'Office d'origine pour la procédure obligatoire de vérification. Nous proposons toutefois que, si le déposant voulait que son Office d'origine transmette sa demande internationale au Bureau international, l'Office d'origine puisse exiger une taxe de transmission, comme cela est aussi prévu à l'article 4.2) de l'Acte de Genève.

Désignation de l'Office d'origine du titulaire dans le cadre du système actuel

19. Même si l'on conserve le système actuel fondé sur l'exigence d'une demande ou d'un enregistrement de base, il pourrait être avantageux pour le titulaire de disposer d'un seul enregistrement international incluant également l'enregistrement ou la demande de base. À cet effet, le titulaire pourrait être autorisé à désigner son Office d'origine à l'expiration de la période de dépendance de cinq ans.

20. Nous souhaiterions que le groupe de travail engage une discussion sur la possibilité de prévoir le droit pour un titulaire de désigner son Office d'origine dans un enregistrement international. Nous proposons que le titulaire puisse désigner son Office d'origine une fois expirée la période de dépendance de cinq ans. Cette proposition suppose une modification de l'article 3bis du Protocole.

Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international en vertu de l'article 4bis

21. Si la prise en considération de la présente proposition révisée de la Norvège aboutit à la tenue d'une conférence diplomatique, ce serait l'occasion pour le groupe de travail de réexaminer également d'autres questions, notamment celle du remplacement.

22. L'OMPI a préparé des documents traitant de cette question pour différentes sessions du groupe de travail. Le dernier en date, le document MM/LD/WG/5/7, faisait état d'une large divergence d'interprétation entre les Offices concernant l'article 4bis de l'Arrangement et du Protocole. Les interprétations divergent sur les points suivants :

- date à laquelle le remplacement a lieu,
- moment où la demande visée à l'article 4bis peut être déposée auprès de l'Office,
- produits et services énumérés dans les enregistrements nationaux ou régionaux, et
- effets du remplacement de l'enregistrement national ou régional.

23. Nous nous abstenons de développer ces points ou de tenter de proposer une modification de l'article 4bis à ce stade. Nous voulons simplement attirer l'attention du groupe de travail sur d'autres questions à examiner dans l'optique d'une éventuelle conférence diplomatique à venir.

[Fin de l'annexe et du document]