

# OMPI



MM/LD/WG/6/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 20 octobre 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**

CONTRIBUTION DU JAPON

*Document établi par le Bureau international*

1. Dans une communication datée du 15 octobre 2008, le Bureau international a reçu un texte du Japon intitulé Contribution du Japon portant sur la discussion relative au développement futur du système de Madrid, à soumettre au Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement des marques à sa sixième session, qui se tiendra à Genève du 24 au 28 novembre 2008. Le Japon a demandé qu'il soit traduit et fasse partie des documents distribués pour cette session.

2. Le texte de la Contribution en question est annexé au présent document.

3. *Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu de la Contribution ci-jointe du Japon.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

**Office des brevets du Japon (JPO)**  
**Sixième session du groupe de travail sur le système de Madrid**  
**Contribution du Japon**  
**portant sur la discussion relative au développement futur du système de Madrid**

**Le 15 octobre 2008**

[Aperçu de la contribution]

**1. Arrière-plan**

1. Dans le système de Madrid, il est exigé que la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement international soit exactement identique à la marque originale figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base (ceci est ci-après dénommé "l'exigence").
2. Pour satisfaire à "l'exigence", le déposant qui est titulaire au Japon d'une marque originale en japonais et qui souhaite déposer une demande d'enregistrement international d'une marque modifiée correspondant à la langue du pays étranger désigné dans une demande internationale (système de Madrid) doit d'abord déposer auprès du JPO une autre demande de base ou un autre enregistrement de base pour la marque modifiée. À cause de cette exigence, les déposants ne peuvent pas déposer une marque modifiée en utilisant le système de Madrid (Protocole de Madrid) sans avoir déposé préalablement une demande de base ou un enregistrement de base correspondant à la marque modifiée.
3. Concentrant son attention sur cette exigence mais préoccupé du fait que, aujourd'hui, le système de Madrid ne fait pas de la place à la diversité linguistique du monde, le Japon a proposé que l'on assouplisse dans une certaine mesure cette exigence afin d'améliorer l'utilité du système.
4. Il a été décidé que la proposition susmentionnée sera examinée à la réunion du groupe de travail (qui se tiendra du 24 au 28 novembre 2008 au siège de l'OMPI, à Genève).

## **2. Problèmes quant au fait de rendre flexible l'exigence**

5. Le Japon propose que même si une marque modifiée est dans une langue différente de celle de la marque originale figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, le déposant devrait pouvoir déposer une demande d'enregistrement international dès lors que le sens ou le son de la marque modifiée serait identique à celui de la marque originale figurant dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base.
6. L'Office d'origine doit certifier que la marque modifiée figurant dans la demande internationale est identique à la marque originale figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base (voir la règle 9.5d)). Il incombe donc à l'Office d'origine de juger si la marque modifiée qui figure dans la demande internationale a le même "sens" ou le même "son" que la marque originale figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base.
7. Sachant que les États membres utilisent une soixantaine de langues différentes, il semble extrêmement difficile pour chaque Office d'origine de certifier l'identité de "sens" ou de "son" entre les marques originales figurant dans les demandes de base et les marques modifiées correspondantes qui font l'objet de demandes internationales.
8. Si l'Office d'origine supprime simplement le système de certification de l'identité entre une marque originale et une marque modifiée, il devrait accepter une demande internationale d'une marque sans porter de jugement sur "l'identité des marques dans la demande de base ou l'enregistrement de base et dans la demande internationale". Cette pratique ne diffère pas tellement d'une suppression de l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base, et lorsque l'Office d'origine procède ainsi, la proposition du Japon tendant à assouplir l'exigence d'identité devient, dans une certaine mesure, insignifiante.
9. Si l'Office d'origine demande au déposant de certifier que la marque originale figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base et la marque modifiée figurant dans la demande internationale sont identiques, un déposant peut, intentionnellement ou par inadvertance, déposer une demande d'enregistrement international d'une marque modifiée non identique à la marque originale figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base. Dans ce cas, l'instauration d'un système pour obtenir la radiation du droit de marque tel que "le système de l'attaque centrale", n'est pas une idée réaliste parce que chaque office désigné devra juger si la marque modifiée figurant dans la demande internationale est identique à la marque originale de la demande de base ou de l'enregistrement de base.

10. Par ailleurs, selon une enquête réalisée au Japon sur les types de marques dont les utilisateurs japonais demandent l'enregistrement à l'étranger, le plus fort pourcentage des demandes concerne des marques modifiées totalement différentes des marques originales utilisées au Japon. On a également constaté que même si la flexibilité de l'exigence était augmentée pour satisfaire les utilisateurs, il serait toujours impossible de satisfaire à toutes les requêtes des utilisateurs concernant le dépôt de marques à l'étranger.

### **3. Effets de la suppression d'une demande de base ou d'un enregistrement de base**

11. Une éventuelle suppression de l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base aurait les conséquences suivantes : le déposant s'épargnerait le dépôt superflu de demandes de base concernant des marques modifiées qui ne seront peut-être jamais utilisées; il pourrait désigner son Office d'origine; et il pourrait exercer un contrôle complet de ses marques faisant l'objet d'un enregistrement international.
12. L'Office d'origine n'a pas besoin de juger si les produits et services désignés dans une demande internationale et ceux de la demande de base ou de l'enregistrement de base sont les mêmes, et un déposant peut adopter librement des indications de produits et services acceptables dans chaque pays désigné lors du dépôt d'une demande internationale.
13. D'aucuns s'inquiètent de ce que l'attaque centrale ne serait plus possible si l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base était supprimée. Toutefois, les cas d'attaque centrale par des tiers sont très rares. En outre, en vertu de l'article 9*quinquies* du Protocole de Madrid, un enregistrement international qui a été radié par suite d'une attaque centrale peut être transformé en demande nationale. Il n'y a donc pas lieu de considérer l'attaque centrale comme un avantage significatif du système de Madrid pour les tiers.
14. Cependant, l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base constitue le fondement du système de Madrid. Supprimer cette exigence équivaut à instaurer un nouveau système d'enregistrement pour les marques, ce qui mérite mûre réflexion.

#### **4. Conclusion**

15. Le Japon a proposé de rendre l'exigence suffisamment souple pour répondre à la diversité linguistique mais, faute d'un mode opératoire concret, cette proposition serait difficile à mettre en œuvre. Étant donné que supprimer l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base revient à instaurer un nouveau système d'enregistrement des marques, une réflexion attentive quant à la suppression de l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base est requise. Toutefois, répondre à la diversité linguistique du monde est si crucial pour l'utilité du système de Madrid que nous devrions poursuivre les discussions y compris la question de la suppression de l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base.

#### **【Contribution】**

##### **1. L'assouplissement de l'exigence pose problème au niveau opérationnel**

###### **a. L'idée d'assouplir l'exigence**

16. Dans le système de Madrid il est impossible, à cause de l'exigence, de permettre aux utilisateurs de demander l'enregistrement international d'une marque modifiée sans avoir préalablement déposé une demande de base pour cette marque modifiée. C'est ce qui explique pourquoi le système de Madrid n'est pas suffisamment ouvert à la diversité linguistique. Dans le système de Madrid, si quelqu'un veut déposer une demande internationale portant sur une marque qui a été modifiée pour correspondre à la langue d'un pays désigné, il doit d'abord demander l'enregistrement de la marque modifiée dans son propre pays, malgré le fait qu'elle n'y sera jamais utilisée. Il en résulte qu'une demande portant sur une marque non utilisée doit être déposée dans le pays du déposant, et cette marque non utilisée doit aussi y être enregistrée.
17. Par conséquent, le Japon avait proposé que l'exigence soit préservée mais qu'elle soit aussi assouplie pour correspondre aux désirs des utilisateurs (voir le document MM/LD/WG/4/5).

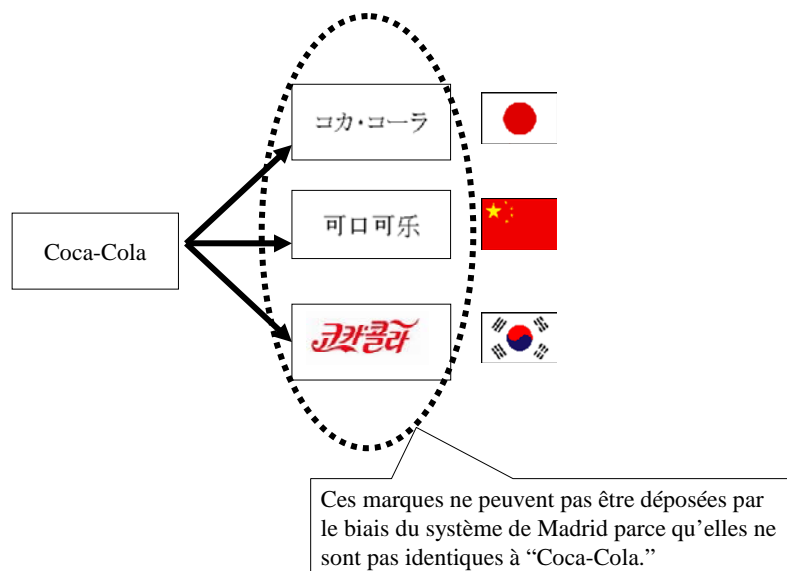


Fig. 1 Le système de Madrid n'accepte pas la diversité linguistique.

18. Le Japon a présenté deux méthodes pour accroître la flexibilité de l'exigence. Une première méthode consiste à déterminer l'identité sonore : lorsque le son de la marque originale figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base et le son de la marque modifiée figurant dans la demande internationale sont identiques, le déposant peut déposer la demande internationale et les deux marques seront reconnues comme étant exactement identiques. La seconde méthode consiste à déterminer l'identité de sens : lorsque la marque originale figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base et la marque modifiée figurant dans la demande internationale ont la même signification, le déposant peut déposer la demande internationale et les deux marques seront reconnues comme étant exactement identiques.
19. Toutefois, il ressort de l'analyse ci-après qu'il n'est pas simple de mettre ceci en pratique, quelle que soit la méthode.

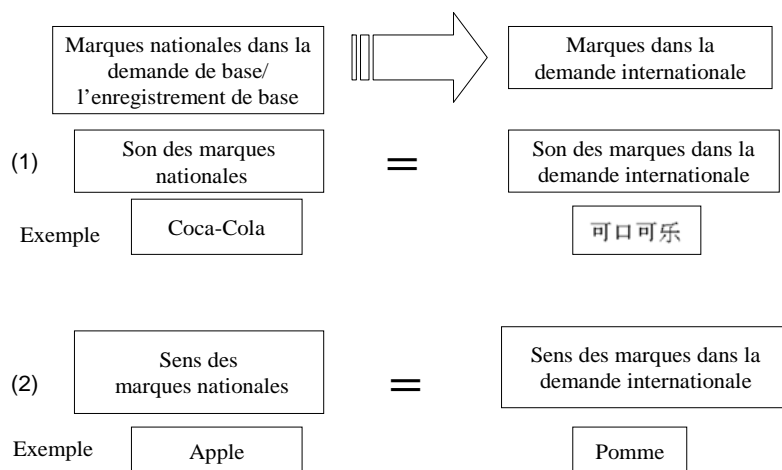


Fig. 2 Deux manières d'assouplir l'“exigence”

#### **b. Problèmes sur le plan opérationnel**

20. L'Office d'origine doit prouver que la marque originale figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base est exactement identique à la marque modifiée qui fait l'objet de la demande internationale.

##### **i) Si l'on maintient le système de certification de l'identité par l'Office d'origine**

21. Il incombe à l'Office d'origine d'acquérir une expertise dans le domaine de la diversité linguistique. Or il est extrêmement difficile pour chaque Office d'origine de maîtriser suffisamment toutes sortes de langues et d'acquérir les compétences nécessaires pour déterminer si le son ou le sens de la marque originale et de la marque modifiée sont les mêmes.

22. Les solutions exposées ci-après ont été envisagées pour les problèmes susmentionnés, mais il a été constaté qu'elles seraient difficiles à mettre en oeuvre.

**1) Identifier une marque par sa translitération**

23. Lorsque la marque originale se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que des caractères latins, une translitération de la marque originale en caractères latins doit être fournie. La translitération en caractères latins de la marque originale doit correspondre à la phonétique de la langue de la marque modifiée figurant dans la demande internationale. Grâce à cette translitération, il semble possible de juger si “le son de la marque originale et le son de la marque modifiée sont identiques”.
24. Toutefois, même si une translitération est fournie, un Office d’origine peut ne pas être certain de la prononciation correcte des lettres (c’est-à-dire en caractères latins) dans la langue de la marque originale (qui rend fidèlement le son exact de la marque originale). Il est alors impossible de prouver que le son de la marque originale est le même que le son de la marque modifiée.

**2) Demander au déposant de se référer à un dictionnaire, etc.**

25. Pour des langues dans lesquelles un Office d’origine n’opère pas, l’Office d’origine demande au déposant de se référer à un dictionnaire, etc. dans lequel il est possible de vérifier le son ou le sens d’une marque; ainsi, l’Office d’origine est en mesure de prouver l’identité de la marque.
26. Toutefois, un Office d’origine est démuni devant un mot inventé qui ne figure dans aucun dictionnaire.

**ii) Si l’on supprime le système de certification de l’identité par un Office d’origine**

27. Si l’on demande au déposant de déclarer qu’une marque est identique, etc., le système selon lequel l’identité de la marque doit être prouvée par l’Office d’origine devient de fait caduc. Toutefois, cette solution ne diffère pas sensiblement de l’élimination de l’exigence d’une demande de base ou d’un enregistrement de base, parce qu’une demande internationale sera déposée sans avoir été examinée par l’Office d’origine. Les solutions exposées ci-après ont été envisagées, mais leur réalisation a été jugée difficile.

**1) Demander au déposant une déclaration d’“identité d’une marque”**

28. Si l’on demande au déposant de déclarer qu’une marque est identique, une demande internationale peut être déposée sans faire l’objet d’un examen par l’Office d’origine. Cependant, si, ultérieurement, un tiers signale à un office désigné que la marque modifiée figurant dans la demande internationale n’est pas exactement la



même que la marque originale de la demande de base, il incombera au déposant de défendre son explication de la marque modifiée et, lorsque le déposant est incapable de fournir une défense satisfaisante, une procédure en radiation de la demande internationale peut être engagée.

29. Toutefois, même si un tiers fait valoir auprès d'un office désigné qu'une marque modifiée figurant dans une demande internationale n'est pas identique à la marque originale figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base et même si l'office désigné peut radier la demande internationale en question pour ce motif, il serait difficile pour l'office désigné de se prononcer et l'examen constituerait pour lui une charge, à moins que l'étendue de la notion d'identité ne soit précisée dans le règlement d'exécution commun, etc. du système de Madrid.

## **2) Créer des services spécialisés**

30. On peut envisager une méthode qui consisterait à créer des services spécialisés qui seraient chargés de prouver l'identité d'une marque modifiée et d'une marque originale, mais cela ne nous semble pas être une solution réaliste parce que ces services spécialisés auraient simplement les mêmes problèmes que ceux de l'Office d'origine exposés ci-dessus au point "i)".

## **c. Conclusion concernant l'assouplissement de l'exigence**

31. Dans le système de Madrid actuel, un déposant ne peut déposer une demande internationale que pour une marque identique à la marque nationale, et en cela le système de Madrid est un système clair et simple. Si cette exigence est assouplie, ceci créerait une divergence de vues entre un Office d'origine et un déposant quant à l'identité d'une marque et l'on risque de voir le système de Madrid perdre de sa clarté et devenir compliqué.

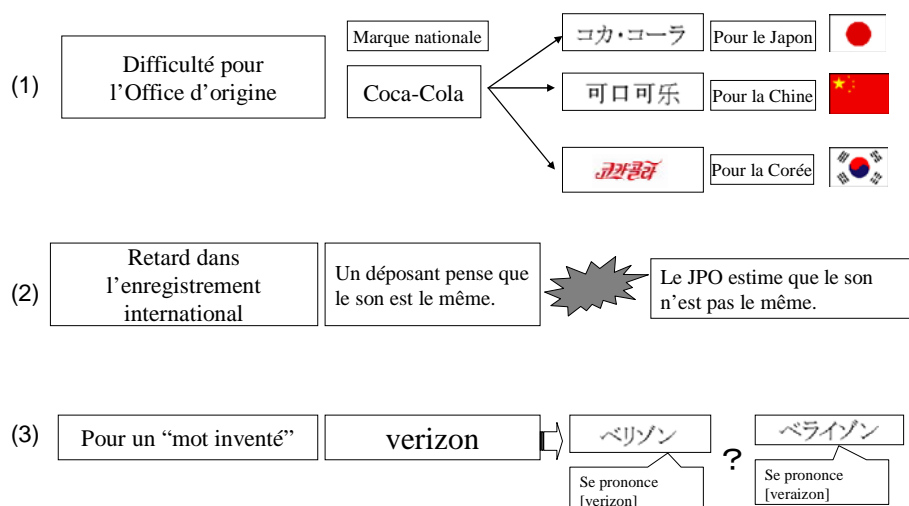
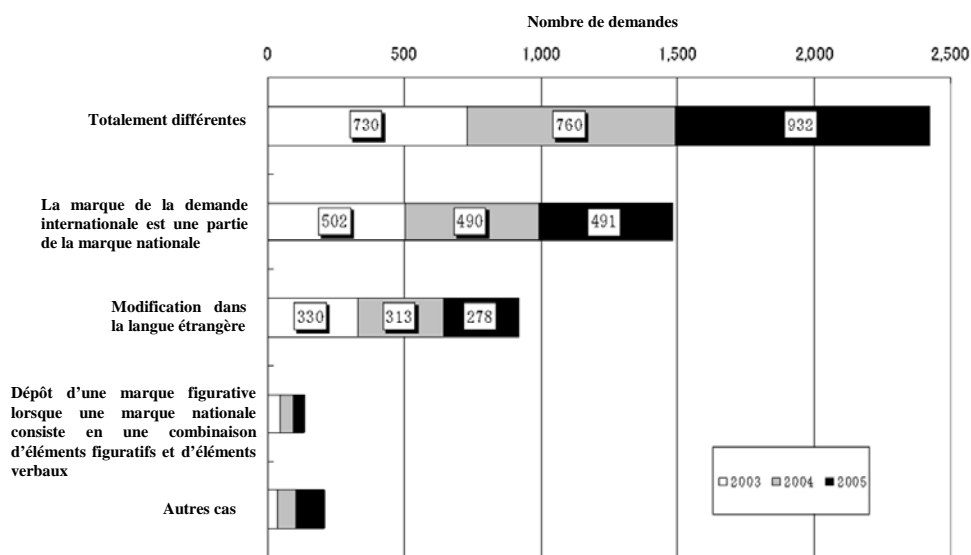


Fig. 3 Identification d'une marque par le son

#### d. Analyse des besoins de l'utilisateur national

32. Par ailleurs, il a été demandé en 2007 aux utilisateurs au Japon d'indiquer comment ils modifiaient une marque originale lorsqu'ils déposaient une demande internationale. Comme on peut le constater d'après la figure 4, le plus grand nombre de demandes concernaient une marque modifiée totalement différente, aussi bien par le sens que par le son, de la marque originale utilisée dans le pays d'origine.
33. Il semble impossible pour un Office d'origine d'appréhender les différences entre des marques originales et modifiées, quel que soit le degré d'assouplissement que l'on apporterait à l'exigence.
34. Mais le problème pourrait être résolu si l'on supprimait l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base : les déposants pourraient alors déposer une demande de marques modifiées correspondant à chaque pays désigné.



Source : enquête réalisée auprès des utilisateurs en 2007

Fig. 4 Comment les marques déposées dans d'autres pays diffèrent-elles des marques nationales?

## 2. Considérations concernant la suppression de l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base

### a. Conséquences de la suppression de l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base

35. Lorsqu'un déposant modifie la forme d'une marque pour chaque pays désigné, il lui suffit de déposer une demande internationale puisqu'il n'a plus besoin de déposer aussi une demande de base dans son pays pour une marque qui n'y sera pas utilisée.
36. Si l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base est supprimée et que l'autodésignation devient possible, le système de Madrid sera plus pratique pour les utilisateurs dans la mesure où ces derniers pourront déposer simultanément une demande dans de nombreux pays, y compris le leur, et gérer au niveau international les marques qui seront utilisées dans leur pays et dans les pays étrangers (la délégation de la Norvège mentionne également cet aspect au paragraphe 10 du document MM/LD/WG/2/9).

37. Cependant, l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base constitue le fondement du système de Madrid. Supprimer cette exigence équivaut à instaurer un nouveau système d'enregistrement des marques et donc, cela requiert un examen approfondi, et il est nécessaire d'étudier quelles incidences aurait, pour les utilisateurs et pour les opérations, la suppression de cette exigence.

**b. Liberté de désignation des produits et services lors du dépôt d'une demande internationale**

38. Un Office d'origine juge si les produits et services désignés dans une demande internationale sont les mêmes que ceux de la demande de base ou de l'enregistrement de base. Il n'aura plus à le faire si une demande de base ou un enregistrement de base ne sont plus exigés, et sa charge de travail s'en trouvera réduite. (La délégation de la Norvège mentionne aussi cet aspect au paragraphe 16 du document MM/LD/WG/2/9.)

39. Si l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base est supprimée, les indications des produits et services désignés dans une demande internationale ne seront plus limitées à celles indiquées dans la demande de base ou l'enregistrement de base. Par exemple, en utilisant pour désigner des produits et services des indications de la classification de Nice ou des indications que le JPO, l'OHMI et l'USPTO ont soumises à examen et jugées acceptables pour les offices de la Trilatérale, chaque office désigné serait libre d'adopter les indications de produits et services désignés qu'il juge acceptables<sup>1</sup>.

**c. Considérations relatives à l'attaque centrale**

40. On peut considérer que le système de l'attaque centrale disparaît automatiquement si l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base est supprimée.

---

<sup>1</sup> Le JPO, l'USPTO et l'OHMI sont en train d'établir conjointement un manuel trilatéral d'indication des produits et services et de rendre public des indications de produits et services qui peuvent être adoptées (liste de la Trilatérale) pour faciliter la tâche aux déposants et réduire la charge de travail des examinateurs dans les offices de la Trilatérale.

41. Selon les résultats d'une étude réalisée au Japon (en septembre 2008), sur 4559 demandes internationales déposées auprès du JPO de 2000 à 2007, il n'y a eu que quatre cas dans lesquels un enregistrement international a été totalement radié par suite de la radiation de l'enregistrement de base, qui avait fait l'objet d'oppositions ou de demandes en justice visant l'invalidation introduites par des tiers. Il y a eu aussi 83 cas dans lesquels, pour une demande d'enregistrement international fondée sur une demande nationale déposée au Japon, l'enregistrement international correspondant a été radié parce que la demande de base avait été refusée. Sur ces 83 cas, 29 concernaient des demandes nationales refusées pour manque de caractère distinctif; dans les autres cas, les demandes nationales avaient été refusées pour des motifs tels que l'existence d'un enregistrement antérieur.
42. Ainsi, le nombre des attaques centrales ou demandes en justice visant l'invalidation introduites par des tiers ne représentait que 0,15% des 4559 demandes internationales déposées par l'intermédiaire du JPO. La plupart des autres refus étaient motivés par des circonstances internes au pays, etc. Ces résultats semblent indiquer qu'un déposant qui demande un enregistrement international tend à considérer le système de l'attaque centrale comme un des inconvénients du système de Madrid.
43. Par ailleurs, en vertu de l'article 9*quinquies* du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, le titulaire d'un enregistrement international qui a été radié par suite d'une attaque centrale peut déposer une demande nationale dans chaque office désigné en conservant la même date de dépôt que celle de l'enregistrement international qui a été radié par suite de l'attaque centrale. Il s'ensuit que le tiers qui a fait usage de l'attaque centrale doit encore suivre les procédures telles que des oppositions ou des procès en invalidation dans chaque office désigné auprès duquel la demande nationale en question a été déposée.
44. En outre, dans le cas où la marque originale figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base est radiée pour cause d'enregistrement antérieur par un tiers en raison de circonstances internes au pays d'origine, on pourrait considérer comme plutôt défavorable au déposant le fait que la marque modifiée correspondante soit aussi radiée dans un pays étranger où la marque originale que le

45. tiers susmentionné a enregistrée antérieurement n'existe pas nécessairement sous sa forme modifiée. De surcroît, même dans le cas où la demande de base ou l'enregistrement de base de la marque originale est radié pour manque de caractère distinctif dans le pays du déposant, on ne peut pas toujours dire que la marque modifiée serait dépourvue de caractère distinctif dans d'autres pays.
46. Il apparaît donc que le système de l'attaque centrale ne présente pas d'avantages significatifs pour les tiers, ni pour le déposant qui dépose une demande internationale dans le système de Madrid.

### **3 Conclusions**

47. Après avoir soulevé le problème de l'inadaptation du système de Madrid à la diversité linguistique du monde, le Japon a proposé que l'exigence soit assouplie dans une certaine mesure, mais cet assouplissement s'avère difficile à réaliser parce que nous n'avons pas pu trouver un mode opératoire concret.
48. Étant donné que supprimer l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base équivaut à instaurer un nouveau système d'enregistrement des marques, une considération attentive est requise. Cependant, répondre à la diversité linguistique du monde est si cruciale pour l'utilité du système de Madrid que nous devrions poursuivre les discussions y compris la question de la suppression de l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base.
49. Initialement, le Japon a pensé qu'il serait possible, sans réviser le Protocole, d'ouvrir le système de Madrid à la diversité linguistique en assouplissant l'exigence. Or, des suggestions et des opinions concernant le fonctionnement du système de Madrid ont été émises par plusieurs pays depuis que le JPO a soumis cette idée au groupe de travail. À la lumière de ces suggestions et de ces opinions, le JPO a formulé les considérations qui précèdent. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à chaque pays participant au groupe de travail pour l'intérêt des suggestions et opinions émises.

[Fin de l'annexe et du document]