

OMPI



MM/LD/WG/6/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 11 novembre 2008

F

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

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA PROPOSITION DE LA NORVÈGE

Document établi par le Bureau international

I. RAPPEL

1. Il est rappelé que, en 2007, l'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé de donner au Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid (ci-après dénommé "groupe de travail") un mandat continu afin d'examiner les questions relatives au développement juridique ultérieur du système de Madrid. Deux sessions du groupe de travail ont été prévues pour 2008. La seconde session – la présente session – devait être consacrée à l'examen des questions soulevées par les délégations de la Norvège en 2006, dans un document intitulé "Proposition de la Norvège" (document MM/LD/WG/2/9), et du Japon en 2007, dans un document intitulé "Contribution du Japon" (document MM/LD/WG/4/5), suivi du document MM/LD/WG/4/5 Corr. et d'une proposition soumise à titre informel par la délégation de la République de Corée, également en 2007, intitulée "*Proposal for Improving the Correction System*". Il convient toutefois de noter que la délégation de la République de Corée a depuis lors retiré sa proposition informelle, de sorte que celle-ci n'est plus à l'examen.

2. Il est également rappelé que le groupe de travail a conclu sa troisième session (janvier 2007) en demandant au Bureau international de commencer à étudier les conséquences de la proposition de la Norvège. Dans l'intervalle, en vue de la présente session, la Norvège a soumis une proposition révisée (document MM/LD/WG/6/2) qui, ainsi que l'explique ladite proposition, se résume essentiellement aux deux points suivants :

- a) la suppression de l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base, et
- b) à titre subsidiaire, la possibilité de désigner le pays d'origine du titulaire dans le cadre du système actuel.

3. En outre, il est rappelé que, au cours de la cinquième session du groupe de travail, qui s'est tenue en mai 2008, la délégation du Japon, en expliquant le problème de la diversité linguistique sous-jacent à sa propre contribution, a suggéré que la suppression de l'exigence d'une marque de base, formulée dans la proposition de la Norvège, pourrait être la meilleure solution. C'est la conclusion à laquelle le Japon est désormais clairement parvenu dans la nouvelle contribution qu'il a déposée pour la présente session (document MM/LD/WG/6/3) même si, par ailleurs, le document préconise fortement la prudence dans l'examen d'un changement aussi fondamental dans le système de Madrid.

4. Le présent document, établi par le Bureau international, constitue la première étape de l'étude demandée. Il vise à faciliter les délibérations du groupe de travail sur les points abordés dans la proposition révisée de la Norvège, en identifiant des questions, plutôt qu'en cherchant à donner des réponses. Afin de respecter la hiérarchie naturelle des sujets soulevés, telle qu'elle apparaît ci-dessus, l'accent est mis sur la question de la suppression de l'exigence d'une marque de base, la question de l'auto-désignation étant commentée de manière moins exhaustive, le document se terminant sur un certain nombre de réflexions supplémentaires.

II. L'EXIGENCE D'UNE MARQUE DE BASE ET LES ARGUMENTS INVOQUÉS EN FAVEUR DE SON RÉEXAMEN

L'exigence d'une marque de base dans le système de Madrid : cadre juridique

5. Le système de Madrid repose sur l'exigence d'une *demande de base* déposée auprès de l'Office d'origine ou d'un *enregistrement de base* effectué par l'Office d'origine. La marque qui fait l'objet de cette demande ou de cet enregistrement est souvent désignée par commodité "marque de base".

6. Cette exigence découle de l'article 1.2) de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et de l'article 2.1) du Protocole de Madrid relatif à l'Arrangement de Madrid¹. Il est rappelé que, en vertu de l'Arrangement, un "ressortissant"²

¹ Ci-après dénommés "l'Arrangement" et "le Protocole", respectivement. De même, le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement sera ci-après dénommé "le règlement d'exécution commun".

d'une des parties contractantes peut déposer une demande internationale d'enregistrement ("la demande internationale") de sa marque dans *tous* les autres pays parties à l'Arrangement, à condition d'avoir déjà obtenu l'enregistrement de cette marque ("l'enregistrement de base") dans le pays d'origine. En vertu du Protocole, lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante ("la demande de base"), ou lorsqu'une marque a été enregistrée par l'Office d'une partie contractante ("l'enregistrement de base"), la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement peut, à condition d'être un "ressortissant" de cette partie contractante, déposer une demande internationale pour ladite marque dans le territoire des parties contractantes.

7. L'exigence d'une marque de base implique une relation à deux stades entre la marque et l'enregistrement international, qui peut être résumée de la façon suivante :

Relation au stade du dépôt : correspondance

8. La demande internationale doit être déposée par l'intermédiaire de *l'office du pays d'origine* (défini à l'article 1.3) de l'Arrangement) ou de *l'Office d'origine* (tel que défini à l'article 2.2) du Protocole comme étant "l'Office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué". L'Office d'origine doit certifier que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou l'enregistrement de base (article 3.1) de l'Arrangement et du Protocole).

9. En particulier, conformément à la règle 9.5)d) du règlement d'exécution commun, l'Office d'origine doit certifier i) que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l'enregistrement de base sont une seule et même personne; ii) que la marque est la même que dans la demande de base ou l'enregistrement de base; iii) que toute indication telle que la description de la marque, le type de marque (marque tridimensionnelle, marque sonore, marque consistant en une couleur ou une combinaison de couleurs, etc.) figure également dans la demande base ou l'enregistrement de base; iv) si la couleur est revendiquée en tant qu'élément distinctif de la marque, que la même revendication figure dans la demande de base ou l'enregistrement de base ou, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, que la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée; v) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste des produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base (règle 9.5)d)ii) à vi) du règlement d'exécution commun).

[Suite de la note de la page précédente]

² Aussi bien selon l'Arrangement que le Protocole, les personnes qui sont domiciliées ou ont un établissement commercial ou industriel effectif et sérieux sur le territoire d'une partie contractante sont assimilées aux ressortissants de cette partie contractante.

Relation à compter de l'enregistrement : dépendance

10. Pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la protection résultant de l'enregistrement international reste dépendante de la demande de base ou de l'enregistrement de base (article 6.2) et 3) de l'Arrangement et du Protocole). Comme on peut le lire dans le *Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid*³, "la protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée, en tout ou en partie, si l'enregistrement de base, ou l'enregistrement qui est issu de la demande de base, a fait l'objet d'une annulation, d'une renonciation, d'une révocation ou d'une invalidation, ou a expiré, ou si la demande de base a fait l'objet d'une décision finale de rejet ou a été retirée, soit au cours de cette période de cinq ans, soit par suite d'une action introduite au cours de cette période". Ceci est dénommé "cessation des effets". En vertu de l'article 6.4) de l'Arrangement et du Protocole, l'Office d'origine est tenu de notifier toute cessation des effets au Bureau international. L'office est également tenu de notifier au Bureau international la division d'une demande de base ou la fusion de plusieurs demandes de base qui intervient au cours de la période de dépendance (règle 23.1) du règlement d'exécution commun).

11. Une liste des dispositions de l'Arrangement, du Protocole et du règlement d'exécution commun dans lesquelles figurent les notions de demande de base ou d'enregistrement de base est fournie à l'annexe I.

12. L'Office d'origine est ainsi impliqué dans les deux stades décrits ci-dessus. Cependant, en vertu du règlement d'exécution commun actuel, le rôle que l'Office d'origine peut jouer dans l'administration de l'enregistrement international est devenu, d'une manière générale, limité car les titulaires ne sont tenus de présenter, par l'intermédiaire de l'Office d'origine, leurs requêtes en inscriptions ultérieures affectant un enregistrement international que dans des circonstances marginales⁴.

Le Traité concernant l'enregistrement des marques : une première tentative de système d'enregistrement international sans marque de baseRappel

13. Après plusieurs projets et examens par trois comités d'experts et un certain nombre de groupes de consultants, le texte final du Traité concernant l'enregistrement des marques (TRT) a été signé le 12 juin 1973, lors d'une conférence diplomatique qui s'est tenue à

³ Ci-après dénommé "le guide". Voir le paragraphe 77.01 de la partie B.II.

⁴ En vertu de la règle 24.2)a)i) et ii), respectivement, du règlement d'exécution commun, l'Office d'origine doit présenter au Bureau international une désignation postérieure lorsque la règle 7.1) du règlement d'exécution commun, telle qu'elle était en vigueur avant le 4 octobre 2001, s'applique – ce qui est le cas uniquement lorsque la Suède est le pays d'origine – ou lorsqu'une partie contractante est désignée en vertu de l'Arrangement. Par ailleurs, en vertu de la règle 25.1)c), lorsqu'une renonciation ou une radiation concerne une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement, la demande d'inscription de cette renonciation ou radiation *doit* être présentée par "l'Office de la partie contractante du titulaire", qui est normalement l'Office d'origine.

Vienne⁵. Cinquante États et 31 organisations internationales (gouvernementales et non gouvernementales) étaient représentés à cette conférence. Le TRT est resté ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1973, date à laquelle 14 pays au total en étaient devenus signataires. Parmi ceux-ci figuraient les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la Suède, tous d'importants pays commerçants qui n'étaient pas partie à l'Arrangement de Madrid. Le TRT est finalement entré en vigueur en 1980, avec cinq États contractants, à savoir le Burkina Faso, le Congo, le Gabon, le Togo et l'Union soviétique.

14. Pendant les 11 années qui ont suivi l'entrée en vigueur du TRT, deux enregistrements seulement ont été effectués en vertu de ce traité. Ces deux enregistrements étaient au nom du même titulaire et tous deux expiraient le 11 août 1991. Le titulaire n'en a pas demandé le renouvellement et, lors de sa septième session, en septembre – octobre 1991, l'Assemblée de l'Union pour l'enregistrement international des marques (Union du TRT) a soumis au directeur général de l'OMPI un mémorandum qui proposait le gel du traité. Cette proposition a été acceptée et adoptée par l'Assemblée au cours de la même session⁶.

15. Ainsi, que ce soit en raison de quelques défauts inhérents ou parce qu'il était en avance sur son temps, il n'en demeure pas moins que le TRT a été un échec. Mais quoi qu'il en soit, sa conception d'un système qui ne requiert pas de marque de base en fait un précédent pertinent à prendre en considération et l'historique de son élaboration mérite d'être rappelé.

Objectifs du TRT

16. Le Traité concernant l'enregistrement des marques devait être plus moderne que l'Arrangement de Madrid et être plus avantageux pour les propriétaires de marques. Il visait à éviter des caractéristiques de l'Arrangement qui étaient considérées comme faisant obstacle à l'expansion territoriale du système d'enregistrement international⁷. Au centre des discussions figuraient l'exigence dans le système de Madrid d'un enregistrement de base et le principe de la dépendance, ce dernier étant considéré comme aboutissant à des résultats éventuellement injustes.

17. Comme indiqué dans le document MM/I/2, *Questions qui pourraient être examinées par le comité d'experts*, la nécessité d'un enregistrement de base et la notion de dépendance étaient considérées comme présentant les inconvénients suivants pour les utilisateurs du système :

a) Si une marque a été refusée à l'enregistrement dans le pays d'origine, même si le motif de refus peut ne pas être valable dans les autres États contractants, un dépôt international ne serait pas possible.

⁵ Document TRT/DC 3 CU.

⁶ Voir respectivement les documents TRT/A/VII/1 – *Situation de l'Union du TRT – Mémorandum du directeur général* et TRT/A/VII/2 – *Rapport adopté par l'Assemblée*. Dans le premier de ces documents, il est énoncé, au paragraphe 3, qu'"il est évident que... le TRT n'a pas "décollé", et rien n'indique qu'il le fera un jour".

⁷ À l'époque de l'adoption du TRT en 1973, on comptait seulement 19 États contractants à l'Arrangement, à savoir l'Algérie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Égypte, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Maroc, Monaco, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, Saint-Marin, la Suisse et le Viet Nam.

- b) De la même façon, même si les causes de nullité se limitent au seul pays d'origine, il serait mis fin à la protection dans tous les États contractants.
- c) Les déposants de demandes de marques dont le pays d'origine soumet les marques à un examen rigoureux étaient considérés comme désavantagés par rapport aux déposants dont le pays d'origine pratique un examen moins strict.
- d) Même si le titulaire d'une marque n'avait pas l'intention d'utiliser une marque dans le pays d'origine (comme dans le cas d'une marque d'exportation), il était tenu de faire enregistrer la marque dans ce pays.
- e) Dans le cas d'une marque d'exportation, si l'usage de la marque était obligatoire dans le pays d'origine, le titulaire de la marque aurait été tenu d'utiliser celle-ci dans ce pays simplement pour éviter de perdre la protection dans le pays d'origine et, par voie de conséquence, dans tous les autres États contractants désignés.
- f) L'exigence d'un enregistrement national préalable entraînait des formalités supplémentaires et une augmentation des coûts.
- g) Le titulaire était tenu de maintenir deux enregistrements. En cas de cession de la marque de base pendant le délai de dépendance, le titulaire de l'enregistrement international courrait un risque, étant donné qu'il n'avait plus le contrôle de la marque de base.
- h) De la même façon, en cas de cession de l'enregistrement international indépendamment de la marque de base, le cessionnaire pouvait perdre la protection dans tous les États contractants désignés si le cédant négligeait de maintenir la protection dans le pays d'origine pendant le délai de dépendance.
- i) Dans les pays d'origine où l'examen de la marque était pratiqué, il était parfois difficile de terminer l'examen à temps pour que la demande d'enregistrement international parvienne au Bureau international dans le délai de priorité de six mois à compter de la date du dépôt national.

Principales caractéristiques du Traité concernant l'enregistrement des marques tel qu'il a été adopté

18. Le TRT visait à établir un accord multilatéral relatif aux marques, prévoyant des procédures simplifiées pour l'obtention, l'administration et le maintien des effets de l'enregistrement national d'une marque dans d'autres pays par le dépôt d'une demande internationale unique, conduisant à un enregistrement international unique inscrit dans un registre international central. Comme dans le système de Madrid, un enregistrement international reviendrait à inscrire dans un registre central un "ensemble de droits nationaux" plutôt qu'un droit de propriété distinct.

19. À quelques exceptions près⁸, les éléments de fond des droits devaient être réglés par chaque État contractant selon son droit national. Les principales caractéristiques du traité, dans la mesure où elles étaient différentes des dispositions de l'Arrangement de Madrid, étaient principalement les suivantes :

Dépôt

20. Un ressortissant ou un résident d'un État contractant pouvait déposer *directement* auprès du Bureau international de l'OMPI une demande internationale désignant les États dans lesquels la protection de la marque était souhaitée (article 5.2)). Toutefois, le droit national de tout État contractant pouvait disposer que les demandes internationales de déposants résidents dans cet État pouvaient être déposées par l'intermédiaire de l'office national de cet État (article 5.3)⁹). En d'autres termes, contrairement au système de Madrid, il n'y avait pas d'obligation de déposer une demande internationale par l'intermédiaire d'un Office d'origine en tant que tel.

Base

21. Il n'existait aucune obligation de procéder à l'enregistrement d'une marque de base avant un dépôt international. Cependant, le droit national de tout État contractant pouvait prévoir que, si le droit de déposer en découlait, une demande internationale ne pouvait être déposée que si la marque qui en faisait l'objet était déjà, lors du dépôt de cette demande, l'objet d'une demande d'enregistrement dans le registre national des marques de cet État, ou était déjà enregistrée dans le registre national (article 4.6)).

Portée territoriale

22. Il n'existait aucune restriction en ce qui concerne les États contractants qui pouvaient être désignés. Par conséquent, l'État du déposant pouvait être désigné.

Adoption du Protocole de Madrid et exigence d'une marque de base : contexte actuel

23. Le Protocole de Madrid a été adopté en 1989 – soit deux ans avant qu'il soit décidé de geler le TRT – en vue d'écarter des difficultés qui étaient considérées comme empêchant l'adhésion de certains pays à l'Arrangement de Madrid. À cet égard, si le TRT a été un échec, le Protocole a incontestablement été une réussite. Avec 76 membres à la date du présent document, le nombre de parties au Protocole dépasse largement – et englobe presque entièrement – le nombre de parties à l'Arrangement¹⁰. Il est aussi utile de souligner que, à la

⁸ Voir en particulier l'article 19, qui prévoit que le défaut d'usage de la marque pendant un délai initial de trois ans à compter de la date de dépôt ne peut pas conduire à un refus ou à une annulation par un État quel qu'il soit.

⁹ L'article 7.1) prévoyait par ailleurs que la date à laquelle une demande a été déposée auprès de l'office concerné deviendrait normalement la date de l'enregistrement international.

¹⁰ Sur le nombre total de 83 parties contractantes du système de Madrid, 27 sont parties uniquement au Protocole tandis que seulement sept sont parties uniquement à l'Arrangement. À la date de diffusion du présent document, on s'attend à ce que ces chiffres passent respectivement à 84, 28 et six, à la suite du dépôt des instruments d'adhésion au Protocole de Sao Tomé-et-Principe et de la Bosnie-Herzégovine.

suite de l'abrogation de la clause dite "de sauvegarde", entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2008, c'est le Protocole et non plus l'Arrangement qui s'applique dans les relations mutuelles entre les parties contractantes liées par les deux traités. Ainsi, tous les indicateurs, et notamment les prévisions d'adhésions futures et les simulations effectuées par le Bureau international, font apparaître que le système de Madrid dans son ensemble évolue inexorablement vers un système relevant d'un seul traité, à savoir, le Protocole¹¹.

24. Il est rappelé que, contrairement à l'Arrangement, le Protocole a introduit la possibilité de déposer une demande internationale sur la base d'une demande déposée auprès de l'Office d'origine. Le Protocole a aussi écarté le principe de la "cascade" qui s'appliquait en vertu de l'Arrangement, accordant aux déposants davantage de liberté dans le choix de leur pays d'origine. Considérés séparément ou ensemble, ces caractéristiques atténuent certains problèmes soulevés en rapport avec l'Arrangement de Madrid, au moment des discussions sur le TRT, en particulier le risque de perte des droits de priorité (dû notamment lorsqu'un Office d'origine effectue un examen d'office en se fondant sur des motifs absolus et sur des motifs relatifs).

25. Il est en outre rappelé qu'en vue d'atténuer les inconvénients du principe de dépendance, le Protocole a aussi introduit la possibilité de transformation. Plus précisément, l'article 9*quinquies* dispose qu'en cas de radiation de l'enregistrement international en raison d'une cessation des effets – risque exacerbé lorsque l'on se fonde sur une demande de base – une désignation peut être "transformée" en demandes nationales ou régionales auprès des parties contractantes dans lesquelles l'enregistrement international avait effet, chacune de ces demandes bénéficiant de la date dudit enregistrement international et, le cas échéant, de sa date de priorité¹².

26. Néanmoins, la transformation n'est pas une solution idéale et le nombre de cas de cessation des effets (totale ou partielle) inscrits chaque année augmente régulièrement, même s'il reste relativement faible par rapport au nombre d'enregistrements internationaux¹³.

27. De plus, les coûts, la lourdeur et les contraintes liés à la nécessité de déposer deux demandes demeurent une réalité dans le cadre du Protocole, ainsi que le relève la proposition révisée de la Norvège. Comme le suggère une contribution du Japon sur la flexibilité linguistique le suggère, les contraintes pour les marques d'exportation – bien que déjà constatées à l'époque du TRT – semblent prendre de plus en plus d'importance avec l'évolution progressive du système de Madrid vers une dimension réellement mondiale.

¹¹ Par exemple, si la clause de sauvegarde ne s'était pas appliquée, 95% des 199 586 désignations qui ont été inscrites au registre international au cours des huit premiers mois de l'année 2008 auraient été régies par le Protocole.

¹² L'article 9 du TRT prévoyait un mécanisme analogue pour le cas où le Bureau international rejetait une demande internationale.

¹³ Le nombre de cessations des effets inscrites au registre international pour les années 2000 à 2007 a augmenté de 1229%, passant de 140 à 1861. Bien que l'on ne puisse établir aucune corrélation étroite entre les deux séries de chiffres, il convient de noter que, sur la même période, le nombre d'enregistrements internationaux inscrits au registre international n'a augmenté que de 67%, passant de 22 968 à 38 471. Il est toutefois intéressant de signaler que la part des enregistrements internationaux fondés sur une demande de base par rapport à la part des enregistrements internationaux fondés sur un enregistrement de base est passée de 6% en 2000 à 25% en 2007. En outre, sur les 1861 cessations des effets inscrites en 2007, 56% concernaient des enregistrements internationaux fondés sur une demande, contre 42% en 2000.

28. Donc, dans le cadre du système de Madrid tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il semblerait qu'une discussion sur les incidences de la suppression de l'exigence d'une marque de base doive porter essentiellement sur les objectifs d'économie, de simplicité et de souplesse.

III. INCIDENCES DE LA SUPPRESSION DE L'EXIGENCE D'UNE MARQUE DE BASE

Une question préliminaire : les options au stade du dépôt

29. La procédure de dépôt est une question préliminaire qui doit être traitée. Dans quelle mesure un système d'enregistrement international ne requérant pas de demande de base pré suppose-t-il nécessairement un dépôt direct auprès du Bureau international?

30. Le précédent que constitue le TRT tendrait à montrer qu'une chose entraîne une autre. Pour autant, il est utile de noter qu'il a été proposé, dans le cadre des discussions qui ont conduit à son adoption, que si l'exigence relative à un dépôt national préalable pouvait être abandonnée, il devait toujours être exigé que la demande internationale soit déposée auprès de l'office du pays d'origine, lequel effectuerait un examen limité fondé sur des motifs à définir dans le traité¹⁴. Toutefois, il a été noté qu'un tel système obligerait un Office d'origine à effectuer deux types d'examen différents et que, en outre, le choix de certains points faisant l'objet de l'examen "international" dépendrait du droit national et des conceptions locales, de sorte que le résultat varierait d'un pays à l'autre. En fin de compte, le TRT tel qu'il a été adopté était un système de dépôt direct offrant en outre la possibilité au droit national de tout État contractant de prévoir que les demandes internationales émanant de résidents de cet État puissent être déposées par l'intermédiaire de l'office national dudit État, "de façon à permettre aux résidents des pays éloignés de Genève de déposer une demande aussi rapidement que les personnes résidant près de Genève"¹⁵.

31. Les arguments pour ou contre le dépôt indirect doivent être réexaminés à la lumière du contexte actuel et compte tenu de l'objectif général de simplicité. En particulier, les interfaces entre le dépôt électronique et les bases de données contenant des termes acceptables et des équivalents linguistiques sont de plus en plus fréquentes, favorisant une automatisation progressive des procédures en matière de marques. De plus, les procédures d'enregistrement de marques sont peut-être plus homogènes à l'heure actuelle, grâce à des traités normatifs tels que l'ADPIC, le TLT et le Traité de Singapour. Les conclusions de l'étude à venir sur l'introduction éventuelle de langues de dépôt dans le système de Madrid, récemment autorisée par l'Assemblée de l'Union de Madrid¹⁶, devront aussi être prises en considération en temps opportun.

¹⁴ Voir le document MM/1/7 – *Projet de rapport – Dépendance ou indépendance de l'enregistrement international*.

¹⁵ Cette citation émane de Ladas, qui ajoute : "l'argument ... apparaît spécieux" (traduction du Bureau international). Voir *Patents, Trademarks and Related Rights*, paragraphe 808. S'il était spécieux à l'époque, l'argument a perdu presque toute sa valeur dans le monde électronique actuel.

¹⁶ Voir le document MM/A/40/2 – *Proposition relative à la réalisation d'une étude sur l'introduction éventuelle de "langues de dépôt" dans le système de Madrid*, en date du 31 juillet 2008.

32. À ce stade des discussions, il est simplement proposé que le groupe de travail se garde d'exclure, involontairement, la possibilité que le dépôt indirect puisse demeurer la procédure normale, même si l'exigence d'une marque de base devait être supprimée. La question devrait plutôt être la suivante : les Offices des parties contractantes devraient-ils conserver un rôle à jouer en tant qu'"Offices d'origine" si l'exigence d'une marque de base était supprimée et, dans l'affirmative, quel devrait alors être ce rôle? Néanmoins, il faudrait se demander si le rôle actuel de l'Office d'origine n'a pas déjà été largement amoindri par les modifications apportées au règlement d'exécution commun en avril 2002. Cette réforme a notamment entraîné la possibilité pour les titulaires de déposer directement auprès du Bureau international des demandes d'inscription d'une limitation de la liste des produits et des services, c'est-à-dire sans aucun contrôle par l'Office d'origine¹⁷.

Incidences sur le contenu et l'examen d'une demande internationale

Contenu prescrit d'une demande internationale et pouvoir du Bureau international en matière d'examen

33. La suppression de l'exigence d'une marque de base impliquerait-elle un surcroît d'éléments et de documents à examiner par le Bureau international dans le cadre du dépôt d'une demande internationale? Il est proposé d'examiner cette question en premier lieu du point de vue de l'étendue de la certification fournie par l'Office d'origine, en vertu de la règle 9.5) du règlement d'exécution commun, étant donné que la suppression de l'exigence d'une marque de base entraînerait obligatoirement la disparition de ladite certification.

Éléments compris dans l'étendue de la certification

34. Il est fait référence aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus, détaillant le travail de certification, tel que réalisé actuellement par l'Office d'origine. En ce qui concerne ce travail, il convient d'observer tout d'abord que le seul cas où la certification occasionne, dans une certaine mesure, un examen original de la demande internationale par l'Office d'origine est celui dans lequel la couleur est revendiquée dans cette demande internationale alors qu'elle ne l'était pas dans la marque de base.

35. En ce qui concerne toutes les autres indications, le rôle de l'Office d'origine consiste à certifier que le contenu de la demande internationale *correspond à celui de la demande de base ou de l'enregistrement de base*. D'une part, dans la mesure où la demande de base ou l'enregistrement de base est une demande ou un enregistrement national normal, les indications telles que la nature de la marque, une description ou une revendication de couleur auraient déjà fait l'objet d'un examen; dès lors, la demande internationale bénéficie indirectement de ce travail. D'autre part, un système de dépôt électronique permet de remplir une demande internationale avec les données, saisies précédemment mais non encore examinées, de sa demande de base, réalisant ainsi la certification avec peu d'intervention humaine, sinon aucune. Quant au rôle du Bureau international, s'il s'efforcera de repérer des

¹⁷ Règle 25.1)b). De plus, cette inscription ne sera pas notifiée à l'Office d'origine (règle 27.1)a)).

erreurs flagrantes dans la demande internationale et de les signaler à l'Office d'origine (afin d'éviter l'inscription d'éléments qui nécessiteraient ultérieurement une rectification), il n'a pas de critères juridiques clairs ni de pouvoir pour contester ces éléments, et donc ne les examine pas *per se*¹⁸.

36. Par conséquent, la question qui se pose est celle de savoir ce qu'il adviendrait de cette partie d'examen "indirect" dans l'hypothèse où la marque de base ne serait plus exigée.

Éléments non compris dans l'étendue de la certification

37. Compte tenu de ce qui précède, il convient de rappeler que les règles 9.4) et 5), traitant du contenu de la demande internationale, prévoient déjà un certain nombre d'éléments importants qui ne sont pas compris dans l'étendue de la certification; il demeure néanmoins qu'en ce qui les concerne, la responsabilité de leur examen de fond n'incombe pas au Bureau international.

38. À titre d'exemple, s'il manque la translittération exigée en vertu de la règle 9.4)a)xii), le Bureau international emploiera son pouvoir général – en vertu de la règle 11.2) – pour soulever une irrégularité afin d'obtenir cet élément obligatoire directement du déposant. Néanmoins, le Bureau international ne s'interrogera pas sur l'exactitude d'une translittération en tant que telle.

39. Deux autres exemples de nature quelque peu différente doivent ici être pris en considération. Le premier porte sur l'habilitation à déposer (règle 9.5)a) ou b) et c)). À cet égard, le Bureau international vérifiera que les indications pertinentes sont fournies et qu'il n'y a pas d'incohérence entre ces indications et l'indication du pays dont l'office est l'Office d'origine, notamment lorsque la "cascade" s'applique. Toutefois, le Bureau international ne contestera pas les indications fournies, ni ne demandera de documents à leur appui. Le second exemple a trait à la revendication de priorité. À cet égard, le Bureau international vérifiera que les indications requises sont fournies et, en particulier, si la date du dépôt antérieur est dans le délai de six mois. Cependant, le Bureau international ne contestera pas la revendication quant au fond ni ne demandera de documents la corroborant.

40. Comme indiqué précédemment, tant l'habilitation que la priorité ne font pas partie de l'étendue de la certification par l'Office d'origine. Néanmoins, reste ouverte la question de savoir si la condition préalable d'une marque de base ne conduit pas les Offices de parties contractantes désignées à considérer que le bien-fondé des indications fournies par le déposant à l'égard de ces deux éléments est, dans une certaine mesure, vérifié par l'Office d'origine. Ceci est, en particulier, pertinent à l'égard de la revendication de priorité, car une telle revendication devrait logiquement figurer également dans la demande de base.

¹⁸ En revanche, malgré le fait que la déclaration fournie par l'Office d'origine devrait certifier que le déposant de la demande internationale est le même que le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire de l'enregistrement de base, lorsque les indications permettant d'établir l'identité du déposant ne sont pas fournies, le Bureau international émettra une irrégularité donnant lieu au report de la date de l'enregistrement international.

41. La question revient dès lors à savoir si, en l'absence d'un Office d'origine, il incomberait au Bureau international de procéder à un examen plus approfondi à l'égard de certains de ces points. À cet égard, il pourrait être utile de reprendre l'exemple du TRT et de prendre également en considération l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels¹⁹.

Précédent du TRT et du système de La Haye

42. À l'époque des discussions relatives au TRT, les questions à examiner par le Comité d'experts incluait le point suivant : "étant donné que le dépôt international devrait être publié, il conviendrait d'autre part de prévoir que le Bureau international serait autorisé à procéder à un examen sommaire de la marque, afin de lui permettre de refuser certains dépôts manifestement inadmissibles pour l'ensemble des pays contractants²⁰". Les exemples de marques susceptibles d'être refusées par le Bureau international concernaient celles qui, en raison de leur nature même, ne pouvaient pas constituer une marque, ou des marques contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou contrevenant à l'article 6ter de la Convention de Paris.

43. Aucune suite n'a cependant été donnée à ces suggestions. Il a été conclu que le Bureau international examinerait la demande quant à sa forme, et que les questions de fond seraient, en principe, laissées aux pays dans lesquels la protection était demandée. Ceci est conforme au rôle du Bureau international tel qu'il était établi alors en vertu de l'Arrangement de Madrid et tel qu'il est établi à présent en vertu de l'Arrangement et du Protocole. Il est intéressant de noter que le TRT prévoyait que, lorsque le Bureau international avait rejeté une demande internationale, le déposant pouvait, dans un délai de deux mois, déposer auprès de l'office national d'un État désigné, une requête enjoignant le Bureau international à procéder, à l'égard de cet État, à l'enregistrement international, ou bien déposer une demande d'enregistrement directement dans le registre national, en conservant la date de dépôt de la demande internationale²¹.

44. Conçu initialement comme un système de dépôt direct, sans marque de base, le système de La Haye n'attribue pas spécifiquement un rôle aux Offices d'origine. Nonobstant cela, dans le cadre de ce système, le Bureau international n'est pas investi d'un plus grand pouvoir que dans le cadre du système de Madrid quant à l'examen des éléments tels que l'habilitation ou la priorité. En ce qui concerne les points qui, dans le système de Madrid, sont couverts par la certification par l'Office d'origine, il faut remarquer que, dans le système de La Haye, il n'existe tout simplement pas d'équivalent à cette certification. À titre d'exemple, l'identité du déposant ne sera pas mise en cause par le Bureau international et il n'existe aucun critère d'acceptabilité d'une description. Le Bureau international dispose du pouvoir général de soulever une irrégularité lorsqu'il estime que la demande ne remplit pas les conditions applicables; ainsi s'agissant d'une description, ce qui "remplit les conditions applicables" relève d'une question de bon sens. Ceci correspond à la façon dont le Bureau international exerce son pouvoir général en vertu de la règle 11.2) du règlement d'exécution commun sous le système de Madrid quand, par exemple, il sollicite une nouvelle reproduction de la marque lorsque celle figurant dans la demande était de mauvaise qualité.

¹⁹ Ci-après désigné par le "système de La Haye".

²⁰ Voir le document MM/I/2.

²¹ Voir l'article 9.

Mécanisme de révision et transformation

45. Dans l'hypothèse où l'examen réalisé par le Bureau international deviendrait davantage un examen de fond qu'il ne l'est actuellement et que le pouvoir de refuser une demande pour certains motifs serait alors accordé au Bureau international, la question de la nécessité d'introduire dans le système un mécanisme de révision se pose. À cet égard, il serait possible d'envisager un comité indépendant, ou un panel de résolution alternative de conflits. Ces considérations sont développées de manière plus détaillée ci-dessous, en rapport avec l'attaque centrale. Il serait également possible d'envisager une disposition similaire à l'article 9 du TRT. Comme indiqué précédemment, en vertu de cette disposition, lorsque le Bureau international refusait une demande internationale, le déposant pouvait, dans un délai de deux mois, soit déposer auprès de l'office national d'un État désigné, une requête enjoignant le Bureau international à procéder, à l'égard de cet État, à l'enregistrement international, soit déposer une demande directement pour l'enregistrement dans le registre national.

Correction des irrégularités affectant une demande internationale

46. Il existe trois catégories distinctes d'irrégularités affectant une demande internationale, dont la correction relève de règles distinctes, à savoir :

- irrégularités concernant le classement (règle 12.1));
- irrégularités concernant l'indication des produits et services (règle 13.1));
- irrégularités "autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication" (règle 11).

47. L'Office d'origine est impliqué dans les deux premières catégories. En ce qui concerne la troisième catégorie, la règle 11.4) stipule que la correction des irrégularités suivantes incombe à l'Office d'origine :

- a) la demande n'est pas présentée sur le formulaire officiel approprié, n'est pas dactylographiée ou imprimée d'une autre manière, ou n'est pas signée par l'Office d'origine;
- b) dans le cas où la demande est envoyée au Bureau international par télécopieur, l'original de la page comportant la marque n'a pas été reçu;
- c) lorsque, à la lecture des indications contenues dans la demande, il apparaît que le déposant ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 1.3) de l'Arrangement ou à l'article 2.1) du Protocole en ce qui concerne l'Office d'origine par l'intermédiaire duquel la demande a été déposée;
- d) un des éléments suivants manque dans la demande :
 - des indications permettant d'établir l'identité du déposant et qui soient suffisantes pour entrer en relation avec lui ou avec son mandataire;
 - des indications concernant le rattachement du déposant à l'Office d'origine;

- la date et le numéro de l'enregistrement de base ou de la demande de base;
- une reproduction de la marque;
- la liste des produits et services;
- une indication des parties contractantes désignées;
- la certification par l'Office d'origine.

48. Il est évident que la suppression de l'exigence d'une marque de base éliminerait la possibilité d'irrégularités relatives à cette marque de base – telles que des données manquantes concernant cette marque, ou l'absence de certification. En ce qui concerne les autres irrégularités, la responsabilité de leur correction dépendrait du fait de savoir si ce système n'exigeant pas de marque de base serait conçu comme un système de dépôt direct ou non. Il convient de noter qu'en vertu de la règle 11.2), certaines irrégularités "autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication" doivent déjà être corrigées par le déposant. Par conséquent, le choix d'un système de dépôt direct présenterait l'avantage d'une simplification accrue, dans la mesure où la responsabilité de la correction de toutes irrégularités incomberait nécessairement à un seul interlocuteur auprès du Bureau international, à savoir le déposant.

Incidences sur les motifs de refus à disposition des Offices des parties contractantes désignées

49. L'article 5.1) du Protocole énonce le droit pour l'Office d'une partie contractante désignée de déclarer, dans une notification de refus, que la protection résultant d'un enregistrement international ne peut être octroyée. Cette disposition stipule en outre qu'"un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans les cas d'une marque déposée directement auprès de [cet] Office (...)"²². Il est communément admis que cette disposition se rapporte à une série limitée de motifs de refus énumérés à l'article 6*quinquies*.B). Toutefois, puisque, en application du libellé de l'alinéa A)1) de l'article 6*quinquies*, cette disposition s'applique lorsque la marque en question a été *enregistrée* dans le pays d'origine, la préoccupation suivante a été exprimée : si l'exigence d'une marque de base était supprimée, le bénéfice de la limitation de la liste des possibles motifs de refus serait perdu. Après réflexion, il se pourrait que cette crainte ne soit pas justifiée.

50. À l'évidence, les conditions énoncées à l'alinéa A)1) de l'article 6*quinquies* pour l'application de l'alinéa B) sont toujours remplies à l'égard d'un enregistrement international effectué en vertu de l'Arrangement. Non seulement celui-ci requiert un enregistrement antérieur, mais, en outre, en vertu tant de l'Arrangement que de la Convention de Paris, le pays d'origine est déterminé selon le même principe, à savoir celui dit de la "cascade"²³. En vertu du Protocole, l'enregistrement international peut cependant être fondé sur une simple demande et, de plus, le pays d'origine peut être librement choisi parmi ceux à l'égard desquels le

²² Le libellé de l'article 5 de l'Arrangement est quasiment identique.

²³ Voir l'article 6*quinquies*.A)2) de la Convention de Paris.

déposant a un rattachement. Par conséquent, en vertu du Protocole, le titulaire peut tout à fait avoir sa marque de base dans un autre pays que celui qui serait, aux fins de l'article 6*quinquies*, son pays d'origine. En fait, il pourrait très bien n'avoir aucun enregistrement dans ce pays d'origine.

51. Pour cette raison, il n'est pas possible de considérer que l'article 5 du Protocole intègre l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris en tant que tel. Il se borne à établir, par référence, les motifs de refus à disposition des Offices des parties contractantes désignées, parmi lesquels figurent les motifs déterminés visés à l'article 6*quinquies*, ainsi que des motifs résultant de l'application d'autres dispositions de la Convention de Paris²⁴. En conséquence, la suppression de l'exigence d'une marque de base pourrait être envisagée sans qu'elle n'ait forcément d'impact sur l'étendue des motifs de refus déjà disponibles en vertu de l'article 5.

52. D'autre part, il est utile de rappeler que l'article 6*quinquies* ne se rapporte qu'à la forme de la marque elle-même, et non aux éléments accessoires en rapport avec cette marque, tels que par exemple sa description, ou une revendication de couleur. Comme indiqué précédemment, à ce jour, ces éléments relèvent de l'étendue de la certification par l'Office d'origine. De plus, les Offices des parties contractantes désignées ne peuvent fonder un refus sur de telles formalités. Toutefois, la suppression de l'exigence d'une marque de base engendrerait la suppression de cette certification et, à moins que la responsabilité incombant au Bureau international quant à l'examen desdits éléments ne soit accrue, il semblerait opportun d'accorder davantage de flexibilité aux Offices des parties contractantes désignées pour ce qui est de leur droit d'émettre un refus. En d'autres termes, il conviendrait de parvenir à un nouvel équilibre.

Incidences vis-à-vis des tiers

53. Il est fait référence au paragraphe 10, où est examiné le principe de dépendance. La suppression de l'exigence d'une marque de base donnerait bien évidemment lieu à la disparition de ce principe. Pour cette raison, la première question qui se pose est de savoir si ce principe est une caractéristique nécessaire du système de Madrid.

54. À cet égard, il convient de rappeler que la suppression du concept de dépendance a déjà été envisagée dans l'histoire du système de Madrid. Au moment de l'adoption, en 1891, de l'Arrangement de Madrid, la dépendance était perpétuelle. Lors de la Conférence de Nice en 1957, on a fait valoir que ce principe était difficilement compatible avec la Convention de Paris, qui stipule que "lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura été régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans un ou plusieurs autres pays de

²⁴ Notamment les articles 6*bis*, 6*ter* et 6*septies*, doivent également s'appliquer. Voir le document de G.H.C. Bodenhausen, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, BIRPI, 1969, page 114 (désormais publication de l'OMPI n° 611). Par ailleurs, la marque internationale ne devrait pas être refusée sur la base de motifs non applicables aux dépôts nationaux.

l'Union, chacune de ces marques nationales sera considérée, dès la date à laquelle elle aura été enregistrée, comme indépendante de la marque dans le pays d'origine²⁵ Il avait alors été suggéré de supprimer les termes de l'article 6 sur lesquels reposaient ce principe de dépendance.

55. Comme il en est fait état dans *Les cent premières années de l'Arrangement de Madrid*²⁶, "cette proposition fut cependant considérée comme trop radicale en ce sens que l'on passait d'un régime de totale dépendance à un régime de totale indépendance". En particulier, il a été considéré que cette procédure unique, "rendue possible par l'Arrangement de Madrid, se traduisait non seulement par un dépôt unique, une durée uniforme, un seul renouvellement et une seule série de démarches pour la transmission de l'enregistrement mais aussi par le fait que l'enregistrement international pouvait être attaqué et son invalidation prononcée dans le cadre d'une seule et même procédure. (...) Le souci de conserver les avantages de la procédure unique qui, dans ce contexte, est désormais connu comme la possibilité d'"attaque centrale", a conduit à l'adoption du compromis tenant à une dépendance limitée dans le temps. L'enregistrement international deviendrait indépendant après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il aurait été opéré".

56. Il apparaît cependant que la possibilité de transformation, introduite en vertu du Protocole dans la perspective d'atténuer (pour le titulaire) les inconvénients du principe de dépendance en général, diminue peut-être (pour les tiers) l'intérêt de l'attaque centrale. En tout état de cause, dans la mesure où l'attaque centrale est toujours considérée comme une caractéristique utile du système, il convient alors de s'interroger, à titre subsidiaire, sur le moyen de compenser la perte de ce mécanisme si l'exigence d'une marque de base était supprimée.

57. Dans le cadre de l'élaboration du TRT, si plusieurs alternatives à l'attaque centrale avaient été envisagées, aucune d'entre elles n'avait finalement été retenue et le TRT avait été adopté sans mécanisme central de protection des intérêts des tiers. En particulier, quelques propositions avaient été faites en vue de confier au Bureau international la responsabilité de passer en revue les demandes afin de détecter les marques conflictuelles dans le registre international, ou de toute marque conflictuelle en général²⁷.

58. Une autre proposition – déposée par l'AIPPI – envisageait plutôt de donner aux "titulaires d'un enregistrement international antérieur la possibilité de se défendre d'une manière simplifiée contre les enregistrements internationaux identiques ou similaires d'autres firmes" en soulevant des objections vis-à-vis d'enregistrements internationaux sur la base de leurs droits antérieurs dans le cadre d'une simple procédure d'opposition²⁸. Suivant cette proposition, il était par ailleurs envisagé de donner la possibilité, à toute partie intéressée, de s'opposer à un enregistrement international au motif qu'il avait été effectué par une personne

²⁵ Article 6.D) de l'Acte de Londres, dont l'équivalent est, dans l'Acte actuel (de Stockholm), l'article 6.3).

²⁶ Publication de l'OMPI No. 880, 1991, page 45.

²⁷ Voir notamment documents TRT/I/8 – *Proposition soumise par la délégation de la CII au sujet de l'article 7 du projet de traité*, TRT/WG/1/1 – *Proposition présentée par le Royaume-Uni* et TRT/WG/1/2 – *Proposition présentée par les Pays-Bas*.

²⁸ Document TRT/I/9 – *Suggestions provisoires tendant à l'institution d'un système de procédure d'opposition auprès de l'OMPI, pouvant éventuellement se substituer aux propositions relatives à l'attaque centrale*.

sans habilitation. Toutefois, à cet égard, la proposition n'allait pas jusqu'à indiquer "s'il conviendrait d'exiger de l'opposant ou du titulaire de l'enregistrement international contesté certaines preuves concernant l'existence ou l'inexistence des qualifications nécessaires et selon quelles modalités ces preuves pourraient être exigées".

59. D'après cette proposition, il était prévu que les effets des décisions émanant de procédures fructueuses "devraient être strictement limités à l'annulation formelle de l'enregistrement international". Il avait ainsi été envisagé de veiller à ce que la décision n'ait aucun effet en tant que précédent juridique qui influencerait la situation si le déposant choisissait de faire valoir ses revendications par le biais d'une demande nationale. Inversement, la proposition établissait clairement que le mécanisme de "transformation" prévu par l'article 9 du TRT serait invocable par suite de cette annulation.

60. Enfin, la proposition de l'AIPPI envisageait de faire en sorte que les procédures aient lieu devant "un organe lié à l'OMPI mais travaillant de façon indépendante et ne pouvant recevoir aucune instruction, sauf pour les questions d'administration courante". L'instauration d'un comité permanent semblait alors avoir été envisagée, mais il serait également concevable d'imaginer l'instauration d'un mécanisme alternatif de résolution de conflits, reposant sur un groupe d'experts accrédités par le Bureau international et dont la décision engagerait ce dernier.

Remarques connexes

Droit de priorité

61. Sans exigence de marque de base, il est peu probable qu'il y ait un premier dépôt unioniste. Le TRT prévoyait qu'une demande internationale dûment déposée devrait être équivalente à un dépôt national régulier, dans la perspective de revendiquer la priorité, en vertu de la Convention de Paris, d'une première demande pour enregistrer la même marque (article 28). De la même façon, dans le système de La Haye, il existe des dispositions dans chacun des trois actes, établissant la valeur de l'enregistrement international en tant que premier dépôt dans les autres pays de l'Union de Paris²⁹. Il conviendra de déterminer si, sous le système de Madrid, la suppression de l'exigence d'une marque de base engendrerait la nécessité d'une telle disposition.

Base de données de termes acceptables dans la liste des produits et services

62. Le Bureau international travaille actuellement à l'élaboration d'une base de données de termes acceptables en vue d'éradiquer le risque d'irrégularités en vertu des règles 12 et 13 du règlement d'exécution commun. Cette base de données est constituée à partir de la liste alphabétique de la *Classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques conformément à l'Arrangement de Nice*, enrichie

²⁹ Article 4.4) de l'acte de 1934, au sujet duquel il peut être utile de se reporter au Guide de Bodenhausen pour l'application de la Convention de Paris, *supra*, note de bas de page 24, p. 39. L'article 7.1) de l'acte de 1960 est moins explicite. L'article 6.2) de l'acte de Genève qui, en vertu de l'article 2, s'applique également aux membres de l'Organisation Mondiale du Commerce, l'est davantage.

quotidiennement de nouveaux termes acceptés par le Bureau international au cours de ses opérations d'enregistrement, ainsi qu'à partir des bases de données utilisées par certains offices avec lesquels coopère le Bureau international. Nonobstant ceci, il demeurera des cas dans lesquels le déposant serait contraint, s'agissant de certains produits et services couverts par sa marque de base, d'utiliser les termes figurant dans la liste associée à cette marque et non pas les termes équivalents validés de ladite base de données. La suppression de l'exigence d'une marque de base permettrait néanmoins à une base de données générale de termes acceptables de servir ses objectifs de façon optimale.

IV. AUTO-DÉSIGNATION

63. L'«auto-désignation» est l'expression utilisée pour se référer à la possibilité selon laquelle, à l'égard d'une demande internationale donnée ou de l'enregistrement qui en résulte, la partie contractante dont découle le rattachement d'un déposant puisse également être une partie contractante désignée.

64. La seconde phrase de l'article 3*bis* du Protocole interdit clairement la possibilité pour un déposant international, ou le titulaire d'un enregistrement international, de désigner la partie contractante dont l'office est l'Office d'origine. Le même principe s'applique en vertu de l'Arrangement, bien que dans ce cas, l'interdiction ne soit pas directement énoncée³⁰. En raison de cette particularité, il est courant d'entendre dire que l'auto-désignation n'est pas autorisée par le système de Madrid.

65. À l'évidence, si l'exigence d'une marque de base était supprimée, cette interdiction pourrait par la même occasion être levée, étant donné qu'il n'y aurait plus d'Office d'origine. En outre, cette interdiction pourrait demeurer une particularité optionnelle du système, subordonnée à une déclaration faite par les parties contractantes, à l'instar de l'Arrangement de La Haye³¹.

66. Plus intéressante, cependant, est la question de savoir s'il est envisageable de lever l'interdiction de l'auto-désignation tout en conservant l'exigence d'une marque de base. À l'évidence, il ne serait pas possible d'aboutir à ce résultat sans la modification de l'article 3*bis*. Mais si une telle modification était envisagée, au moins deux points spécifiques mériteraient alors d'être pris en considération.

67. Le premier point a trait à l'examen de la marque internationale dans la partie contractante désignée dont l'office avait servi d'Office d'origine pour ladite marque. En théorie, seules des procédures simplifiées devraient s'appliquer, étant donné que les procédures normales auraient déjà été mises en œuvre à l'égard de la marque de base. Plus particulièrement, cette marque aurait déjà fait l'objet d'un examen de fond que l'office en question réalise normalement vis-à-vis des dépôts directs.

³⁰ L'interdiction repose sur les termes «Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays parties au présent Arrangement, la protection de leurs marques (...)», contenus dans la première phrase de l'article 1.2).

³¹ Voir, notamment, l'article 14.3) de l'Acte de 1999.

68. Le second point a trait au remplacement. Selon les termes de l'article 4bis.1) de l'Arrangement et du Protocole, une marque faisant l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est, sous certaines conditions³², considérée comme remplacée par un enregistrement international de la même marque. Le remplacement s'opère notamment dans une partie contractante désignée dans la mesure où "la protection résultant de l'enregistrement international s'étend à ladite partie contractante en vertu de l'article 3ter.1) ou 2)". La modification de cette disposition du Protocole en vue de permettre l'auto-désignation permettrait, en conséquence, l'application du remplacement dans le pays d'origine³³, à moins que l'article 4bis lui-même soit également modifié dans la perspective d'éviter une telle conséquence. En tout état de cause, les incidences du remplacement sur le principe de dépendance devront faire l'objet d'une attention toute particulière.

V. AUTRES CONSIDÉRATIONS

69. Si le groupe de travail souhaitait examiner davantage les implications de la suppression de l'exigence d'une marque de base, d'autres aspects du système pourraient aussi faire l'objet de discussions.

Remplacement

70. Comme suggéré dans la proposition de la Norvège, le remplacement constitue l'une de ces questions. À cet égard, il est à souligner que le TRT contenait une disposition plutôt élaborée établissant que si, à la date de l'enregistrement international, le titulaire était également titulaire d'un enregistrement national pour la même marque et les mêmes produits ou services dans n'importe quel État désigné, ses droits en vertu du TRT auraient été considérés comme incluant tous les droits existants en vertu de l'enregistrement national. De même, la disposition établissait clairement une immunité à l'égard des refus et spécifiait ce qui se passait après l'expiration de l'enregistrement national. À l'inverse du système de Madrid, il y était prévu de permettre au déposant international de faire une déclaration dans une demande internationale à l'égard d'une marque antérieure enregistrée au niveau national, exigeant qu'une copie certifiée soit fournie. Le règlement d'exécution du TRT spécifiait en outre le contenu de cette déclaration, bien qu'il semble qu'il n'ait pas prévu un examen particulier de la déclaration par le Bureau international.

³² Ces conditions sont clairement énoncées dans le texte du Protocole. Dans la *Proposition de base concernant le Protocole de Madrid* soumise à la Conférence de Madrid en 1989, les notes concernant l'article 4bis.1) précisait que "cet alinéa – de même que l'alinéa 2 – est en substance le même que dans l'Acte de Stockholm, mais sa rédaction a été remaniée pour plus de clarté". Voir le paragraphe 133 du document MM/DC/3. Dans ce contexte, le Bureau international est d'avis que les conditions auxquelles le remplacement a lieu sont les mêmes sous l'Arrangement et le Protocole. Voir notamment au paragraphe 87.01 du Guide.

³³ Toutefois, étant donné que l'article 4bis.1)iii) exige que l'extension prenne effet *après* la date de l'enregistrement national ou régional, le remplacement ne devrait pas avoir lieu – selon le texte actuel – si l'auto-désignation est faite dans une demande internationale déposée à la même date que la demande de base.

Listes de produits et services spécifiques aux désignations

71. Une question plus large sur laquelle le groupe de travail pourrait souhaiter réfléchir, en particulier à la lumière de l'augmentation de l'automatisation des systèmes de marques, est le bien-fondé d'introduire des listes spécifiques aux désignations. Si c'était réalisable, ceci offrirait aux déposants et aux titulaires plus de flexibilité dans l'utilisation du système ainsi que plus de certitude juridique, et garantirait une information plus claire de façon générale pour le bénéfice de la communauté des marques au sens large. Enfin, la suppression de l'exigence d'une marque de base permettrait probablement au système de Madrid d'évoluer plus facilement pour appréhender de nouveaux types de marques, étant entendu que demeurerait le droit fondamental pour les Offices des parties contractantes de refuser la protection à quelque chose qui ne correspond pas à la définition d'une marque selon leur législation.

Liberté de choisir l'Office d'origine

72. Le groupe de travail peut aussi vouloir examiner d'autres moyens d'introduire plus de flexibilité dans le système sans aller jusqu'à supprimer l'exigence d'une marque de base. Ainsi, la notion d'Office d'origine pourrait être révisée.

73. Comme mentionné au paragraphe 5, ci-dessus, le système de Madrid est fondé sur l'exigence d'une marque de base auprès de l'Office d'origine. Toutefois, une autre exigence du système est que le déposant soit ressortissant d'une partie contractante (ou ressortissant d'un État membre d'une partie contractante), ou qu'il soit domicilié ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'une partie contractante. L'exigence d'une "habilitation" pour utiliser le système résulte de l'article 1.3) de l'Arrangement et de l'article 2.1) du Protocole.

74. Il est à noter que, tel que conçu, le système relie les deux exigences ensemble, de sorte qu'il est en fait nécessaire que le déposant soit habilité par le biais d'un rattachement avec la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine. En théorie, cependant, les deux exigences pourraient être dissociées l'une de l'autre. Si tel est le cas, la marque de base ne devrait pas nécessairement avoir été déposée dans la partie contractante avec laquelle le déposant a un rattachement, mais dans toute partie contractante du système, par exemple dans une partie du monde où le déposant a un intérêt commercial, sans avoir pour autant un établissement commercial ou industriel.

75. Dans la mesure où les textes actuels n'exigent pas de l'Office d'origine qu'il s'assure de la légitimité des affirmations du déposant quant à son habilitation, l'impact sur le système devrait être minime. En particulier, puisqu'une marque de base continuerait à être exigée, ceci permettrait que le contenu intégral de la certification continue à être fourni. En outre, le mécanisme de l'attaque centrale pourrait être préservé.

76. À l'époque du TRT, toutefois, on a eu le sentiment que le fait d'adopter une telle mesure engendrerait, pour certains pays ayant une procédure d'examen moins stricte, le risque d'être submergés de demandes d'enregistrement et d'avoir leurs registres encombrés de marques dont la plupart ne seraient pas utilisées dans leurs territoires.

Nécessité d'une conférence diplomatique

77. Le groupe de travail ne devrait pas perdre de vue que la suppression de l'exigence d'une marque de base, l'introduction de l'auto-désignation ou toutes considérations autres ou alternatives soulevées dans ce chapitre, ne pourraient pas être développées sans qu'une conférence diplomatique sur la révision du Protocole n'ait lieu.

78. Le groupe de travail est invité à développer les considérations susmentionnées, afin d'analyser de manière plus approfondie les implications de la proposition de la Norvège, telle que contenue dans le document MM/LD/WG/6/2, et d'indiquer une ligne de conduite pour le travail futur concernant cette proposition.

[L'annexe suit]

ANNEXE

Liste des dispositions utilisant les expressions “demande de base” et “enregistrement de base”

Arrangement de Madrid
Enregistrement de base
Art. 1.2)
Art. 3.1)
Art. 6.2)
Art. 6.3)

Protocole de Madrid	
Demande de base	Enregistrement de base
Art. 2.1)	Art. 2.1)
Art. 2.1)i)	Art. 2.1)i)
Art. 2.1)ii)	Art. 2.1)ii)
Art. 2.2)	Art. 2.2)
Art. 3.1)	Art. 3.1)
Art. 3.1)i)	Art. 3.1)ii)
Art. 6.2)	Art. 6.2)
Art. 6.3)	Art. 6.3)
Art. 6.3)i)	Art. 6.3)ii)
Art. 6.3)ii)	
Art. 6.3)iii)	

Règlement d'exécution commun	
Demande de base	Enregistrement de base
Règle 1.xiii)	Règle 1.xiv)
Règle 8.2)	Règle 8.1)
Règle 9.4)a)v)	Règle 8.2)
Règle 9.4)a)vii)	Règle 9.4)a)v)
Règle 9.4)a)vii bis)	Règle 9.4)a)vii)
Règle 9.4)a)viii)	Règle 9.4)a)vii bis)
Règle 9.4)a)ix)	Règle 9.4)a)viii)
Règle 9.4)a)x)	Règle 9.4)a)ix)
Règle 9.4)a)xi)	Règle 9.4)a)x)
Règle 9.5)b)	Règle 9.4)a)xi)
Règle 9.5)d)ii)	Règle 9.5)a)
Règle 9.5)d)iii)	Règle 9.5)b)
Règle 9.5)d)iv)	Règle 9.5)d)ii)
Règle 9.5)d)v)	Règle 9.5)d)iii)
Règle 9.5)d)vi)	Règle 9.5)d)iv)
Règle 9.5)e)	Règle 9.5)d)v)
Règle 11.4)a)vii)	Règle 9.5)d)vi)
Règle 17.2)ii)	Règle 9.5)e)
Règle 22.1)a)iii)	Règle 11.4)a)vii)
Règle 23.1)	Règle 17.2)ii)
Règle 23.1)i)	Règle 22.1)a)iii)

Règlement d'exécution commun (suite)	
Demande de base	Enregistrement de base
Règle 23.3)	Règle 23.3)
Règle 24.3)d)	Règle 36.vii)
Règle 36.vii)	

[Fin de l'annexe et du document]