

OMPI



MM/WG/1/4
ORIGINAL : anglais
DATE : 9 août 2000

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT
D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES
MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET
ARRANGEMENT**

Genève, 9 – 13 octobre 2000

REFUS DE PROTECTION DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MADRID

Document établi par le Bureau international

Introduction

1. L'une des principales caractéristiques du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques est la possibilité qu'a l'Office de chaque partie contractante désignée de refuser, sur son territoire, la protection à une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international si la marque en question ne remplit pas les conditions de fond de la protection prévues par sa législation nationale (ou régionale). Les principes régissant le refus de protection sont énoncés à l'article 5 de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.

2. Il existe dans les pays de l'Union de Madrid de nombreux systèmes différents d'examen et de refus. Ils peuvent de façon générale être classés en trois catégories, à savoir les systèmes :

a) à examen d'office uniquement;

b) à examen d'office avec opposition de tiers, la période d'examen et le délai d'opposition courant simultanément;

c) à examen d'office avec opposition de tiers, la période d'examen et le délai d'opposition courant consécutivement, c'est-à-dire que le délai d'opposition ne commence à courir qu'une fois l'examen achevé et après que tout refus d'office ait été définitivement réglé¹.

3. Les dispositions de mise en œuvre concernant la notification d'un refus et d'une décision définitive consécutive à un refus sont énoncées aux règles 16 à 18 du règlement d'exécution commun. Ces dispositions sont beaucoup plus détaillées que les dispositions correspondantes du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid qui existait avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun le 1^{er} avril 1996. Cela est dû au fait que le règlement d'exécution commun a été rédigé avec le souci de prendre en considération la diversité, évoquée au paragraphe 2, des systèmes appliqués par les pays déjà parties au Protocole ou sur le point d'y adhérer, et d'assurer que l'information inscrite au registre international et publiée dans la gazette soit de nature à permettre aux tiers de déterminer quel est l'état de la protection d'une marque dans une partie contractante donnée. Malheureusement, toutefois, alors que l'objectif du système établi par ces dispositions était l'exhaustivité et la transparence, ce système est peut-être trop complexe. On constate que ces dispositions donnent souvent lieu à des malentendus ou à des divergences d'interprétation de la part des Offices nationaux. Cela est particulièrement préoccupant compte tenu du fait que, pour l'année 1999, le Bureau international a reçu, chaque mois, une moyenne d'environ 6 000 notifications de refus ou de décisions consécutives à un refus.

4. Le présent document se propose de cerner les points qui posent le plus souvent problème dans le contexte des refus de protection et donne, le cas échéant, un aperçu des solutions envisageables. À ce stade, cependant, aucune proposition concrète de modification du règlement d'exécution commun n'est formulée, dans la mesure où il apparaît tout d'abord nécessaire que le groupe de travail se prononce sur les questions exposées ci-dessous. Au vu des discussions au sein du groupe de travail et des principes ou orientations qui s'en dégageront, des propositions de modification pourront lui être soumises à sa deuxième session.

¹ Dans certains pays, il peut être formé opposition après l'octroi de la protection; à cet égard, voir le paragraphe 43.

Terminologie

5. Dans le cadre du système de Madrid, les termes “refus” et “refus fondé sur une opposition” ont une signification quelque peu différente de celle qu’ils revêtent habituellement à l’échelon national. Cela pose très souvent des problèmes d’interprétation et de pratique. Il paraît donc utile de rappeler comment ces termes doivent être compris au sens du système de Madrid.
6. Dans son acception naturelle, l’expression “refus de protection” suggère une décision définitive et c’est le sens de cette expression dans la plupart des systèmes nationaux de marques. En revanche, dans le cadre du système de Madrid, ce que les Offices des parties contractantes désignées sont tenus de faire dans le délai de refus applicable (12 ou 18 mois, selon le cas) consiste simplement à indiquer les motifs qui pourraient conduire à refuser d’accorder la protection à la marque concernée. Autrement dit, le terme “refus” doit s’interpréter comme étant un énoncé d’objections ou une décision provisoire de refus, ou ce que l’on appelle parfois dans la procédure nationale un rapport d’examen ou une objection initiale d’un Office (*first office action*). Or, le caractère provisoire d’un refus dans le cadre du système de Madrid ne ressort pas clairement de la définition du refus donnée à la règle 1.xix), laquelle vise une notification selon laquelle la protection ne peut pas être accordée² dans la partie contractante concernée.
7. Il n’existe par contre aucun délai imposé par le système de Madrid pour clore la procédure et notifier une décision définitive concernant l’octroi de la protection³.
8. À l’échelon national, dire qu’une marque a fait l’objet d’un refus fondé sur une opposition laisse entendre que l’opposition a été couronnée de succès. En vertu du système de Madrid, toutefois, lorsqu’un Office notifie un “refus fondé sur une opposition”, cet Office déclare simplement qu’un tiers a formé opposition contre l’enregistrement international concerné. Le fait qu’un tel refus soit notifié au Bureau international ne signifie nullement que l’Office a pris position, ne serait-ce que de façon préliminaire, quant au bien-fondé de l’opposition. Comme pour les refus prononcés d’office, il n’y a pas de date limite imposée par le système de Madrid pour parvenir à une décision définitive sur l’opposition.
9. Cette interprétation n’est pas immédiatement évidente à la lecture des dispositions qui traitent des refus et, en conséquence, il existe souvent une confusion dans l’esprit des utilisateurs et des tiers. Ces derniers peuvent être amenés à croire, dans le cas d’un refus fondé sur une opposition, que l’Office concerné a déjà statué sur ladite opposition en émettant un “refus”.
10. La divergence entre la formulation utilisée dans le cadre du système d’enregistrement international et la terminologie employée à l’échelle nationale ou régionale est non seulement une inévitable source de confusion, mais de surcroît n’apparaît pas nécessaire. Pour

² Cette formulation est reprise de l’article 5.1) de l’Arrangement et du Protocole.

³ Il est intéressant de noter que les expressions “décision de refus provisoire ou définitif” et “refus provisoire ou définitif” sont utilisées, respectivement, à l’article 5.5) de l’Arrangement et à l’article 5.5) du Protocole. Elles n’apparaissent cependant dans aucune autre disposition de l’Arrangement ou du Protocole ni dans le texte actuel du règlement d’exécution commun.

supprimer cette divergence et faire en sorte que l'inscription et la publication des informations relatives aux refus soient aussi simples et transparentes que possible, une solution envisageable pourrait consister à :

- remplacer la définition actuelle du “refus”, à la règle 1.xix), par une définition du “refus provisoire” dont la formulation préciserait clairement qu’il s’agit de la notification par un Office des motifs de refus qu’il a soulevés et que ce refus provisoire peut prendre la forme, par exemple, d’un rapport d’examen ou d’une objection initiale;

- incorporer aussi à la règle 1 une définition de l’“opposition” qui préciserait clairement que ce terme correspond au “refus fondé sur une opposition” visé à l’article 5.2)c) du Protocole, et qu’il s’agit simplement de la notification par un Office du fait qu’un tiers a formé opposition;

- employer les termes “refus provisoire” et “opposition”, ainsi définis, dans le texte des règles 16 à 18;

- inscrire et publier ces faits sous des rubriques intitulées respectivement “refus provisoires” et “oppositions”; puisqu’ils sont de nature totalement différente, procéder ainsi donnerait aux tiers une indication plus claire du statut véritable de la marque.

Faits et décisions consécutifs à la notification de refus

11. Conformément à la règle 17.4)b)i), si une requête en réexamen ou un recours a été présenté contre un refus, ou si le délai applicable a expiré sans qu’une requête en réexamen ou un recours ait été présenté, l’Office qui a émis le refus doit informer le Bureau international de ces faits. Ces communications, dont le format et le contenu sont convenus entre le Bureau international et l’Office, sont effectuées sous les codes “RAL” (*Review or Appeal Lodged* – Requête en réexamen ou recours) et “TLE” (*Time Limit Expired* – Délai expiré) et indiquent simplement les numéros des enregistrements internationaux concernés.

12. Il a été noté qu’un certain nombre de parties contractantes (environ les deux tiers des 66 membres de l’Union de Madrid) ne communiquent pas cette information (la règle 17 ne prévoit aucune conséquence en cas de non-respect).

13. En outre, même lorsque ces communications sont envoyées, on constate qu’elles ont des significations et des incidences différentes selon la partie contractante concernée. En particulier, s’agissant des communications “TLE”, il convient de souligner que :

- a) dans certaines parties contractantes, l’envoi de l’information “TLE” remplace l’envoi de la décision définitive; cela s’explique par le fait que, dans ces parties contractantes, lorsque le délai a expiré sans qu’une requête en réexamen ou un recours ait été présenté, le refus initial n’est pas réexaminé par l’Office concerné; le refus devient automatiquement définitif sans qu’une décision formelle ne soit émise et aucune requête en réexamen ni aucun recours ne peut plus être formé par le titulaire (que ce soit devant l’Office ou devant un autre organe administratif ou judiciaire);

- b) dans d’autres parties contractantes, l’envoi de l’information “TLE” est toujours suivi d’une décision définitive; cela tient au fait que, même si le délai a expiré sans qu’une

requête en réexamen ou un recours ait été présenté, le refus initial est néanmoins réexaminé automatiquement par l'Office concerné et une décision formelle est émise, laquelle peut dans certains cas infirmer le refus initial. En outre, nonobstant le fait qu'aucune requête en réexamen n'a été présentée dans le délai imparti et que l'Office concerné a confirmé le refus initial, il reste encore possible de présenter une requête en réexamen ou un recours (non pas devant l'Office mais devant une autre instance, par exemple un tribunal);

c) enfin, dans d'autres parties contractantes, l'envoi de l'information "TLE" n'est suivi d'une décision définitive concernant le refus que lorsque cette décision, à la suite d'un réexamen effectué *ex-officio* par l'Office ou à la suite d'une demande en réexamen ou d'un recours présenté devant un organe différent, infirme totalement ou partiellement le refus initial.

14. Cette situation engendre une incertitude pour les utilisateurs et les tiers qui ne peuvent pas établir la portée de l'information "TLE" ni savoir si elle sera suivie ou non d'une décision définitive. On notera en outre que le Bureau international est tenu de notifier au titulaire uniquement les décisions définitives, et non l'information "TLE". Par ailleurs, des problèmes peuvent aussi se poser dans ce cas en ce qui concerne la possibilité de faire une désignation postérieure à l'égard de la partie contractante qui a émis le refus, comme cela est mentionné au paragraphe 32 ci-après.

15. Dans la mesure où le système d'information établi par la règle 17.4)b)i) crée plus de confusion que de sécurité juridique pour les utilisateurs, on pourrait envisager de mettre un terme à cette procédure. Ainsi, un Office serait seulement tenu de notifier le refus initial (provisoire) ou l'opposition ainsi que la décision définitive correspondante, sans qu'il soit besoin d'envoyer d'information intermédiaire. Pour les parties contractantes dont le système correspond à la situation visée aux points a) ou c) du paragraphe 13 ci-dessus, la décision définitive pourrait prendre la forme d'une notification déclarant simplement et formellement que le refus initial est devenu définitif à la suite de l'expiration du délai imparti pour présenter une requête en réexamen ou un recours ou à la suite du réexamen du refus auquel il a été procédé d'office. (Voir également les remarques aux paragraphes 29 et 30 concernant la communication de décisions définitives.)

Conditions pour l'envoi d'un refus fondé sur une opposition après l'expiration du délai de 18 mois

16. Conformément à l'article 5.2)c) du Protocole, la possibilité de notifier un refus de protection fondé sur une opposition après l'expiration du délai de 18 mois⁴ suppose que :

i) avant l'expiration de ce délai, l'Office concerné a informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées à l'égard d'un enregistrement international donné après l'expiration du délai de 18 mois, et

ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai

⁴ Cette possibilité est ouverte seulement aux parties contractantes qui ont fait la déclaration visée à l'article 5.2)c) du Protocole, à savoir : la Chine, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Italie, le Kenya, la Lituanie, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède.

d'opposition; si le délai d'opposition expire avant ce délai de sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition.

17. Pour que le Bureau international soit en mesure d'appliquer cette disposition, la règle 16 stipule que l'Office doit indiquer dans la communication visée au point i) les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin, si ces dates sont connues au moment de la communication. Si ce n'est pas le cas, ces dates doivent être communiquées au Bureau international dès l'instant où elles sont connues.

18. Une mauvaise compréhension ou application de cette règle entraîne des irrégularités, avec le risque que les notifications correspondantes de refus ne soient pas considérées comme telles (et ne soient donc pas inscrites au registre international) ou qu'elles soient considérées irrégulières. Par exemple, le Bureau international reçoit parfois l'information visée au point i) du paragraphe 16 ci-dessus après l'expiration du délai de 18 mois. Dans d'autres cas, les dates du délai d'opposition sont indiquées par référence à un événement donné (tel que, par exemple, la date de publication dans la gazette nationale) sans que soient données les dates proprement dites.

19. En outre, il est arrivé que certains Offices ne tiennent pas compte du fait que l'article 5.2)c)i) et la règle 16.1) leur font obligation d'identifier individuellement les enregistrements internationaux qui sont susceptibles de faire l'objet d'une opposition après l'expiration du délai de 18 mois, et proposent à la place d'informer le Bureau international que des oppositions tardives pourraient être déposées à l'égard de *tous* les enregistrements internationaux les désignant. Toutefois, une telle information revient simplement à réitérer la déclaration faite par la partie contractante concernée en vertu de l'article 5.2)c) et ne saurait être considérée comme suffisante aux fins de l'article 5.2)c)i) et de la règle 16.1).

20. La règle 16 pourrait être reformulée de manière à énoncer plus clairement la procédure que doivent suivre les Offices.

Refus multiples

21. Les paragraphes ci-après sont dictés par les difficultés rencontrées par le Bureau international et par l'Office d'une partie contractante désignée concernant la notification et l'inscription de six oppositions, portant chacune sur une partie différente de la liste des produits et services, déposées à l'égard d'un seul et même enregistrement international. Même s'il s'agit peut-être d'un cas extrême, les cas où se présentent plus d'une opposition, ou un refus prononcé d'office et une opposition, ne sont pas rares⁵.

22. Dans un système à examen d'office sans opposition, il y aura normalement une seule notification de refus émise par l'Office. Lorsqu'il y a à la fois un examen d'office et une possibilité d'opposition, un enregistrement international donné pourra faire l'objet de deux refus, voire plus (en cas d'oppositions multiples). Cela soulève plusieurs questions en ce qui concerne la mise en œuvre de la règle 17.

⁵ On peut s'attendre à ce que le nombre d'oppositions multiples augmente lorsque la Communauté européenne deviendra partie au Protocole de Madrid étant donné qu'en vertu du système de la marque communautaire une marque peut faire l'objet d'oppositions fondées sur des marques enregistrées dans chaque État membre.

23. Dans le cas où l'examen d'office et le délai d'opposition sont simultanés, ces questions peuvent être formulées comme suit :

- faudrait-il regrouper ces refus en une seule notification de refus?
- dans la négative, faudrait-il envoyer tous ces refus en même temps ou au fur et à mesure qu'ils se présentent?
- ces refus devraient-ils faire l'objet de décisions définitives distinctes ou d'une seule décision définitive groupée?

Actuellement, chaque Office concerné règle ces questions selon sa législation nationale ou sa pratique et le Bureau international inscrit et publie les notifications au fur et à mesure qu'il les reçoit. Les disparités qui en résultent rendent l'interprétation du registre international difficile pour les tiers.

24. Dans le cas où l'examen d'office et le délai d'opposition sont consécutifs, il est clair qu'un refus fondé sur une opposition sera envoyé plus tard qu'un refus prononcé d'office. Les deux premières des questions ci-dessus se posent donc seulement lorsque les phases de l'examen et de l'opposition coïncident, ou en cas d'oppositions multiples. La troisième question reste toutefois pertinente dans tous les cas où un refus est émis à la suite de l'examen effectué d'office étant donné qu'il est nécessaire de décider si la décision définitive concernant ce refus devrait être notifiée lorsqu'elle est prise ou si l'Office devrait attendre d'éventuelles oppositions.

25. En ce qui concerne la première question, on notera que les prescriptions relatives à la notification d'un refus non fondé sur une opposition et celles qui concernent la notification d'un refus fondé sur une opposition sont différentes et sont traitées dans des dispositions distinctes, à savoir les alinéas 2) et 3) de la règle 17. De plus, dans le cas d'un refus fondé sur une opposition, la notification doit contenir, notamment, le nom et l'adresse de l'opposant et l'indication des produits et services qui sont concernés (ou qui ne sont pas concernés) par le refus. Dans certains cas, il peut être relativement simple de regrouper plusieurs refus en une seule notification. Dans des cas plus complexes, une notification distincte pour chaque opposition sera peut-être plus appropriée. Indiquer dans une seule notification que, par exemple, l'opposant A fait opposition en ce qui concerne les classes 1 et 2, l'opposant B en ce qui concerne la classe 3 et une partie de la classe 4 et l'opposant C en ce qui concerne une partie différente de la classe 4 et également une partie de la classe 1, risque d'être si problématique que la seule solution pratique serait d'envoyer des notifications distinctes. Ces oppositions seraient alors inscrites au registre international en tant que faits distincts; puisque cela reflète ce qui s'est effectivement produit, le registre international correspondrait mieux à la réalité et par conséquent gagnerait en transparence.

26. En ce qui concerne la deuxième question, si le refus prononcé d'office et l'opposition ou chaque opposition doit faire l'objet d'une notification de refus distincte, le moment où ces notifications seront envoyées peut sembler moins important. Regrouper tous les motifs de refus, y compris les oppositions, en une seule communication semblerait toutefois plus convivial en ce sens que cela permettrait au titulaire de l'enregistrement international de mieux évaluer ses chances de surmonter tous ces motifs et, par conséquent, de décider en meilleure connaissance de cause s'il convient ou non de répondre aux objections soulevées par l'Office et aux oppositions.

27. La troisième question peut être exprimée de la manière suivante : lorsqu'un Office a émis un refus d'office qui est devenu définitif ou qui a donné lieu à une décision définitive, cet Office devrait-il notifier immédiatement ce fait ou cette décision au Bureau international ou devrait-il attendre soit que le délai d'opposition ait expiré sans qu'aucune opposition n'ait été déposée, soit qu'il ait été statué de manière définitive sur toute opposition pour, alors seulement, notifier une décision définitive regroupant les effets de ces diverses décisions distinctes? Supposons par exemple qu'un Office a notifié un refus d'office qui a abouti à une décision définitive d'acceptation partielle et qu'il y a eu trois oppositions dont l'une a donné lieu rapidement à une transaction, tandis qu'une autre a été tranchée par l'Office un an plus tard et que la troisième fait l'objet d'un recours devant un tribunal et pourra par conséquent ne pas être tranchée avant plusieurs années. Il pourrait être soutenu que le Bureau international devrait recevoir les notifications correspondantes dès que chaque décision définitive est prise (ou dès qu'un refus devient définitif). Notifier séparément chaque décision définitive exigerait que toute décision définitive identifie la notification de refus à laquelle elle se rapporte, par exemple en précisant s'il s'agissait d'un refus prononcé d'office ou d'une opposition, et en indiquant la date à laquelle ce refus a été émis; cela nécessiterait probablement une modification du règlement d'exécution.

28. Toutefois, on peut estimer qu'une telle procédure risquerait de rendre le registre international encore plus compliqué et difficile à interpréter, ce qui irait à l'encontre du but recherché, à savoir, plus de transparence et de simplicité, et créerait une charge pour les Offices et le Bureau international. De plus, une décision rendue sur une seule opposition peut rendre les autres inopérantes.

29. Même si on peut faire valoir qu'envoyer séparément les décisions définitives dans le cas où il y a eu plusieurs refus donnerait plus d'informations aux tiers, un tiers qui a relevé dans le registre international qu'une marque fait l'objet d'un refus d'office ou d'une opposition dans une partie contractante donnée et qui a un intérêt sérieux quant au résultat se renseignera probablement en premier lieu auprès de l'Office concerné. Une procédure plus simple consisterait, pour un Office qui a notifié un refus d'office ou une opposition, à envoyer au Bureau international une déclaration unique résumant l'état de la protection de la marque une fois terminées toutes les procédures, c'est-à-dire après que toutes les objections soulevées d'office ont été résolues et que, soit le délai d'opposition a expiré sans qu'aucune opposition n'ait été déposée, soit il a été statué de manière définitive sur toutes les oppositions formées⁶.

30. Pour résumer, ce qui est suggéré consisterait à prévoir :

- si un Office considère d'office qu'il existe des motifs pour refuser la protection, une seule notification de refus provisoire;
- si une ou plusieurs oppositions sont déposées par des tiers, une notification distincte pour chaque opposition;

⁶ Le Bureau international va présenter à l'Assemblée de l'Union de Madrid au cours de la réunion des Assemblées des États membres de l'OMPI qui se tiendra en septembre-octobre 2000 une proposition en rapport avec cette suggestion. Cette proposition a trait à la possibilité pour l'Office d'une partie contractante désignée qui n'a pas émis un refus de protection d'émettre à la place une déclaration d'octroi de la protection (voir le document MM/A/32/1.)

– si un refus provisoire et/ou une ou plusieurs oppositions ont été notifiés, une déclaration unique indiquant l'état final de la protection de la marque après qu'il ait été statué sur toutes les objections et sur toutes les oppositions.

Signification de “décision définitive”

31. Cela soulève la question de ce que l'on entend par “décision définitive”. Conformément à la règle 17.4)b)ii) du règlement d'exécution commun, l'Office qui a communiqué un refus doit notifier au Bureau international la décision définitive qui a été prise au sujet de la requête en réexamen ou du recours. Cette décision doit préciser si le refus initial est totalement ou partiellement confirmé ou infirmé. L'expression “décision définitive” doit s'entendre d'une décision qui n'est plus susceptible de réexamen ou de recours (ni administratif ni judiciaire). S'il y a encore la possibilité de déposer une requête en réexamen ou de former recours, la décision n'est pas définitive et ne devrait donc pas être envoyée au Bureau international, puisque ce dernier ne doit pas être informé de décisions intermédiaires prises entre le refus initial (provisoire) et la décision définitive.

32. Le Bureau international reçoit souvent des notifications qui se réfèrent à une “décision définitive” bien qu'il soit indiqué dans la notification qu'une demande en réexamen ou un recours peut encore être formé. Ces décisions sont néanmoins inscrites au registre international comme des décisions définitives étant donné qu'il n'appartient pas au Bureau international de remettre en cause la qualification donnée par un Office aux décisions qu'il communique. En conséquence, il peut arriver que plusieurs décisions qualifiées de “définitives” soient inscrites au registre international à l'égard du même enregistrement international. Cela crée non seulement une confusion pour les utilisateurs, mais aussi des difficultés pour le Bureau international car, par exemple, la possibilité d'inscrire au registre international une désignation postérieure à l'égard d'une partie contractante donnée pour laquelle un refus a été émis dépend du point de savoir si le refus est considéré comme définitif ou non.

33. Le Bureau international a suggéré que les Offices n'envoient une décision définitive qu'après l'expiration du délai imparti pour former recours devant une instance judiciaire ou un tribunal administratif. Certains Offices, cependant, ont fait valoir qu'ils ne sont pas en mesure d'agir de cette manière parce que l'information concernant le dépôt de tels recours ne leur est pas toujours communiquée. Le groupe de travail est invité à formuler des observations à ce sujet.

Publication des refus

34. Conformément à la règle 32.1)a)iii), le Bureau international publie dans la gazette tous les refus inscrits en vertu de la règle 17.4) en indiquant s'il y a une possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus. Dans chaque partie du chapitre pertinent de la gazette, les refus sont groupés selon la partie contractante désignée dont l'Office a émis le refus. Pour la notification initiale de refus, la publication prend la forme suivante :

– dans le cas d'un refus total, simplement le numéro de l'enregistrement international concerné;

– dans le cas d'un refus partiel, le numéro est complété par une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus; la forme de cette indication est pour l'essentiel déterminée par l'Office qui fait la notification; elle peut simplement se référer aux classes qui sont refusées (ou à celles qui ne sont pas refusées) ou peut mentionner des produits ou services déterminés.

Les décisions finales au sujet des refus sont publiées en trois catégories, à savoir :

- les décisions confirmant le refus de protection;
- les décisions infirmant totalement le refus de protection;
- les autres décisions (c'est-à-dire celles qui confirment partiellement et infirment partiellement le refus initial).

Dans le cas des deux premières catégories, la publication comprend le numéro de l'enregistrement international et l'indication du numéro de la gazette dans lequel le refus initial a été publié. Pour la troisième catégorie, cette information est complétée par une indication des produits ou services refusés ou acceptés.

35. En conséquence, pour être en mesure d'établir l'état de la protection d'une marque dans une partie contractante donnée après la publication d'une décision définitive, il est généralement nécessaire que le lecteur se reporte au numéro antérieur de la gazette dans lequel la notification initiale de refus a été publiée. Si le refus initial était partiel et que la décision finale a partiellement infirmé ce refus, une comparaison minutieuse des deux publications peut être nécessaire pour déterminer l'étendue de la protection de la marque.

36. Il est rappelé que, en vertu de la règle 31.1) du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid qui existait avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun le 1^{er} avril 1996, la notification initiale de refus n'était pas publiée dans la gazette; seuls étaient publiés les refus définitifs et les décisions finales consécutives à un refus. La pratique consistant à publier la notification initiale de refus a été introduite dans le règlement d'exécution commun pour permettre aux tiers de savoir dès que possible que la protection de la marque risquait d'être refusée dans une partie contractante donnée (que ce soit à la suite d'un refus d'office ou d'une opposition). Toutefois, eu égard aux observations contenues au paragraphe précédent sur la nécessité, dans le système actuel de publication, de consulter des numéros antérieurs de la gazette pour déterminer l'état de la protection d'une marque, le Bureau international suggère que la règle 32.1)a)iii) soit modifiée de façon à ce que la première publication d'un refus indique seulement le numéro de l'enregistrement international concerné, s'il s'agit d'un refus total ou partiel et, dans ce dernier cas, le ou les numéros de la classe ou des classes de produits ou services qui sont concernées, mais sans donner la liste détaillée de ces produits ou services. Cela alerterait le lecteur quant à l'existence d'un refus, laissant le soin aux personnes intéressées de demander un extrait du registre international (qui comportera une copie de la notification de refus) ou de se renseigner auprès de l'Office concerné pour obtenir des informations précises sur l'étendue du refus. La liste détaillée des produits et services pour lesquels la protection est refusée ou accordée serait publiée seulement avec la décision définitive. Il est rappelé qu'il est suggéré au paragraphe 29 que cette décision définitive

prenne la forme d'une déclaration indiquant l'état de la protection de la marque une fois terminées toutes les procédures relatives à des refus. Outre une plus grande facilité offerte aux lecteurs de la gazette, un tel changement permettrait de réduire considérablement le volume de la partie de la gazette qui est consacrée aux refus et de réduire la quantité des données à traduire, réduisant ainsi les coûts.

Possibilité de réexamen ou de recours contre un refus

37. La règle 17.2)vii) dispose qu'une notification de refus doit indiquer "le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, dans l'affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen du refus ou un recours contre celui-ci...". Conformément à l'article 5.3) de l'Arrangement et à l'article 5.3) du Protocole, le titulaire doit avoir les mêmes moyens de recours que si la marque avait été directement déposée par lui auprès de l'Office concerné. À la connaissance du Bureau international, aucune partie contractante n'exclut la possibilité d'au moins un degré de réexamen ou de recours. Il est par conséquent suggéré de supprimer le membre de phrase "le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, dans l'affirmative,".

38. Bien que la question de savoir ce que l'on entend par "délai raisonnable eu égard aux circonstances" soit laissée à l'appréciation des parties contractantes, on notera que la règle 5.1) du règlement d'exécution du Traité sur le droit des marques (TLT), qui lie actuellement 26 États dont 19 membres de l'Union de Madrid, fait obligation aux parties contractantes de laisser à un déposant dont l'adresse se situe hors du territoire de la partie contractante concernée au moins deux mois pour corriger une irrégularité de forme dans une demande. En conséquence, il pourrait être considéré que le délai imparti pour répondre à un refus fondé sur des motifs de fond devrait être au minimum de la même durée.

Correction de refus irréguliers

39. Le règlement d'exécution commun ne traite pas de la façon dont les irrégularités dans les notifications de refus (qui sont énumérées à la règle 18) doivent être rectifiées. Il s'ensuit que les régularisations de refus irréguliers s'effectuent de différentes manières. Certaines parties contractantes émettent un refus entièrement nouveau tandis que d'autres se contentent de corriger les irrégularités soulevées.

40. Même si les deux méthodes sont compatibles avec le système de Madrid, il faut souligner que, compte tenu en particulier du fait que les corrections de refus irréguliers sont notifiées par le Bureau international au titulaire de l'enregistrement international concerné, il y a parfois une confusion quant à la nature de ces communications (c'est-à-dire quant au point de savoir si elles doivent être considérées comme un nouveau refus ou comme la correction d'un précédent refus).

41. Pour éviter des malentendus, la règle 18 du règlement d'exécution commun pourrait exiger que toute communication corrigeant un refus irrégulier contienne une indication spécifique à cet effet.

Invalidation

42. Les dispositions concernant l'invalidation des effets d'un enregistrement international sont, d'une part, les articles 5.6) de l'Arrangement et du Protocole qui disposent que l'invalidation ne pourra être prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits, et, d'autre part, la règle 19 selon laquelle l'invalidation des effets d'un enregistrement international doit être notifiée au Bureau international seulement après que cette invalidation est devenue définitive.

43. Il faut entendre le terme "invalidation" comme recouvrant toute procédure – administrative ou judiciaire – qui aboutit à la cessation de la protection (que ce soit *ex tunc* ou *ex nunc*). L'invalidation peut, par exemple, résulter du constat que des prescriptions de la loi nationale relatives à l'utilisation de la marque, y compris une éventuelle obligation de fournir des preuves d'usage ou une déclaration d'intention d'usage, n'ont pas été respectées. Elle peut aussi résulter du constat, à la suite d'une action intentée par un tiers devant l'Office ou en justice, que la protection n'aurait pas dû être octroyée (ce que l'on appelle l'"opposition après enregistrement" entre dans ce cas de figure).

44. Pour clarifier la situation, il est suggéré d'incorporer à la règle 1 une définition du terme "invalidation".

[Fin du document]