

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

**Quinzième session
Genève, 19 – 22 juin 2017**

ANALYSE DES LIMITATIONS PRÉVUES DANS LE SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Document établi par le Bureau international

1. À sa quatorzième session, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") a prié le Bureau international d'établir un document pour sa prochaine session, qui analyse le rôle des offices dans l'examen des limitations, en particulier, leur rôle en tant qu'offices d'origine et qu'offices des parties contractantes désignées en ce qui concerne les limitations et les incidences susceptibles d'en découler, y compris des propositions relatives à ces deux rôles.¹
2. Le présent document analyse les limitations prévues dans le cadre du système de Madrid, précise, à la lumière des dispositions de son cadre juridique, le rôle et les devoirs des offices et du Bureau international en ce qui concerne les limitations, et propose des modifications de ce cadre juridique.

RÔLE DE L'OFFICE D'ORIGINE CONCERNANT LES LIMITATIONS DANS LES DEMANDES INTERNATIONALES

3. À sa précédente session, le groupe de travail a examiné la possibilité d'approfondir la fonction de certification afin d'y inclure les limitations dans les demandes internationales et, plus précisément, de modifier le règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommés, respectivement, "règlement d'exécution commun",

¹ Voir le document MM/LD/WG/14/6, paragraphe 19.

“Arrangement” et “Protocole”) afin de mentionner expressément que les offices d’origine doivent certifier qu’une limitation figurant dans une demande internationale relève de la liste principale de cette demande.

4. Selon l’article 3.1) du Protocole, l’office d’origine doit “[...] [certifier] que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas.” Selon l’article 3.2) du Protocole, seuls le contrôle des indications et le classement des produits et des services sont confiés au Bureau international et à l’office d’origine.

5. La règle 9.5)d) du règlement d’exécution commun énonce les éléments de la fonction de certification, concernant notamment la date de réception de la requête et le fait que les indications contenues dans la demande internationale doivent correspondre à celles de la marque de base. La fonction de certification inclut la vérification que “[...] les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas” (règle 9.5)d)vi) du règlement d’exécution commun).

6. Une limitation figurant dans une demande internationale aura une incidence sur l’étendue de la protection de l’enregistrement international qui en résulte dans les parties contractantes désignées. Ni le Protocole de Madrid ni le règlement d’exécution commun ne prévoit que l’office d’origine effectue l’examen d’une telle limitation.

7. La règle 8 du règlement d’exécution de l’Arrangement, en vigueur au 1^{er} avril 1994, n’envisageait pas expressément les limitations figurant dans les demandes internationales. Cette option a uniquement été prévue en 1996, à la règle 9.4)a)xiii) du règlement d’exécution commun. Néanmoins, bien que la règle 9.5)d) du règlement d’exécution commun énumère les éléments de la fonction de certification, elle ne contient aucune référence aux limitations figurant dans les demandes internationales.

8. À la quatorzième session du groupe de travail, certaines délégations ont indiqué que leurs offices évaluent les limitations afin de certifier qu’elles relèvent de la liste principale des demandes internationales. Il a été suggéré de modifier le règlement d’exécution commun pour y inclure expressément les limitations, dans le cadre de la fonction de certification et, en particulier, pour exiger que les offices déterminent si ces limitations relèvent de la marque de base et de la demande internationale. En outre, il a été suggéré que le Bureau international contrôle ce nouvel aspect de la fonction de certification.

9. Néanmoins, d’autres délégations ne soutenaient pas ce point de vue du fait qu’elles considéraient que ce type d’évaluation par l’office d’origine revenait à un examen de la limitation, qui ne doit être effectué que par les offices des parties contractantes désignées.

10. Le groupe de travail n’est parvenu à aucun consensus, ce qui signifie que la question de savoir si la fonction de certification devrait inclure la certification des limitations reste ouverte. Il serait prématuré de proposer une modification du règlement d’exécution commun avant que le groupe de travail parvienne à une communauté de vues.

11. Les offices peuvent néanmoins aider les déposants à rédiger des limitations. À sa huitième session, le groupe de travail a examiné le document MM/LD/WG/8/2, qui résumait les réponses à un questionnaire portant sur l’étendue et le niveau des services fournis, ainsi que sur les tâches accomplies par les offices d’origine. Sur les 58 offices ayant répondu au questionnaire, 69% ont indiqué qu’ils aidaient les déposants à rédiger des limitations. Cette assistance peut éviter aux déposants des irrégularités concernant le classement des indications énumérées dans les limitations.

RÔLE DU BUREAU INTERNATIONAL CONCERNANT LES DEMANDES INTERNATIONALES ET LES DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES CONTENANT DES LIMITATIONS

12. Ainsi que l'indique l'article 11.1) du Protocole, le Bureau international assure l'enregistrement international et les tâches connexes. Les principales tâches du Bureau international peuvent se résumer ainsi :

- a) contrôler que les conditions applicables aux demandes internationales et aux demandes d'inscription sont remplies (par exemple, règles 14 et 24 du règlement d'exécution commun);
- b) contrôler le classement dans les demandes internationales uniquement, ce contrôle étant exercé conjointement avec l'office d'origine (règles 12 et 13 du règlement d'exécution commun);
- c) enregistrer les marques ou procéder aux inscriptions au registre international, notifier les enregistrements et les inscriptions aux déposants ou titulaires et aux parties contractantes concernées et publier les informations pertinentes (par exemple, règles 24 à 27 du règlement d'exécution commun); et
- d) assurer les tâches administratives en vertu du Protocole, en particulier celles relatives à la tenue du registre international (par exemple, règles 28, 30 et 32 du règlement d'exécution commun).

DEMANDES INTERNATIONALES CONTENANT DES LIMITATIONS

13. Selon l'article 3.2) du Protocole, le Bureau international est prié de contrôler le classement des indications de produits et services figurant dans les demandes internationales, en liaison avec l'office d'origine, des précisions complémentaires étant données dans les règles 12 et 13 du règlement d'exécution commun. En outre, selon l'article 3.4) du Protocole, le Bureau international est prié d'enregistrer les marques déposées conformément à l'article 2 du Protocole. Le mandat du Bureau international se limite aux formalités de contrôle et au classement.

DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES CONTENANT DES LIMITATIONS

14. Si l'article 3*ter*.2) du Protocole autorise les désignations postérieures à l'enregistrement international, il ne confie pas au Bureau international le contrôle du classement des indications de produits et services. Il prévoit simplement que le Bureau international, lorsque la désignation postérieure remplit les conditions applicables, inscrive cette extension territoriale, la notifie aux offices concernés et la publie.

15. En octobre 2016, l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "l'assemblée") a suspendu l'entrée en vigueur d'une modification adoptée précédemment de la règle 24.5)a) et d), selon laquelle le Bureau international est prié de contrôler, à sa propre initiative, le classement des indications énumérées dans une désignation postérieure contenant une limitation.² Au vu de l'article 3*ter*.2) du Protocole et des règles 9, 12, 13, 24 et 25 du règlement d'exécution commun, le fait d'effectuer le contrôle visé à la règle 24.5) révisée irait au-delà de ce qui est actuellement prévu par le cadre juridique.

² Voir le document MM/A/50/5, paragraphe 22.

16. Par ailleurs, conformément aux délibérations du groupe de travail à sa treizième session³, la mise en œuvre de ce contrôle aurait entraîné des complications d'ordre pratique, notamment liées aux éditions plus anciennes de la classification de Nice, à l'augmentation de la charge de travail liée à l'examen et à la complexité de cette tâche, ainsi qu'à la nécessité de mettre en place de nouveaux processus et de nouvelles solutions dans le domaine informatique. En conséquence, le Bureau international aurait probablement besoin de ressources qualifiées supplémentaires, du fait que le nouveau contrôle donnerait lieu à des irrégularités, prolongerait le délai de traitement des désignations postérieures et retarderait leur inscription et leur notification.

17. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail est invité à réexaminer la modification précédemment adoptée de la règle 24.5)a) et d).

18. Il est rappelé que, au cours de la session susmentionnée, l'assemblée a également adopté une modification de la règle 25.2)d) dont l'entrée en vigueur est prévue le 1^{er} juillet 2017. Selon cette modification, les titulaires, lorsqu'ils demandent l'inscription d'une limitation à titre de modification, devront grouper uniquement les produits et services faisant l'objet d'une limitation selon les numéros correspondants des classes figurant dans l'enregistrement international.² Le Bureau international vérifiera que les requêtes remplissent cette condition et, si ce n'est pas le cas, soulèvera une irrégularité.

19. Une disposition similaire pourrait être envisagée pour l'inscription d'une limitation présentée dans une désignation postérieure. La règle 24 du règlement d'exécution commun, adoptée par l'assemblée en octobre 2016, pourrait être modifiée pour qu'y soit introduite une condition de forme similaire à celle prévue à la règle 25.2)d). Le Bureau international s'assurerait que la limitation concerne les classes déjà couvertes par la liste principale de l'enregistrement international et les offices des parties contractantes désignées concernées détermineraient l'étendue de la protection compte tenu de cette limitation.

20. En outre, on pourrait considérer que la désignation postérieure ne contient pas les produits et services touchés par une irrégularité concernant cette exigence lorsque le titulaire ne corrige pas cette irrégularité. Cela permettrait l'inscription de la désignation postérieure pour les produits et services qui ne sont pas concernés par cette irrégularité.

RÔLE DES OFFICES DES PARTIES CONTRACTANTES DÉSIGNÉES EN CE QUI CONCERNE LES LIMITATIONS

21. L'article 5 du Protocole reconnaît que les autorités compétentes des parties contractantes désignées décident de l'étendue de la protection des enregistrements internationaux sur leurs territoires, notamment l'étendue de la protection à l'égard des produits et services. Cela peut concerner l'ensemble de la liste principale de l'enregistrement international ou une liste limitée.

22. Les règles 16 à 18^{ter} du règlement d'exécution commun s'appliquent à la fois aux désignations dans les enregistrements internationaux et, *mutatis mutandis*, aux désignations postérieures. En particulier, la règle 17 traite des refus provisoires et la règle 18^{ter} de ce que l'on appelle les décisions finales. Ces règles précisent les conditions requises pour communiquer ces décisions et leur contenu.

23. Il résulte de l'article 5 du Protocole que les parties contractantes désignées peuvent examiner des listes limitées de produits et services, indépendamment de la question de savoir si la limitation a été inscrite dans l'enregistrement international, dans une désignation postérieure ou à titre de modification, pour déterminer si la protection peut ou non être octroyée à la marque.

³ Voir le document MM/LD/WG/13/8.

24. Plusieurs parties contractantes tiennent déjà compte des limitations dans leur examen et, en conséquence, prennent des décisions sur l'étendue limitée de la protection, en déterminant si cette étendue limitée relève de l'enregistrement international. Néanmoins, tout en indiquant être prêtes à le faire, certaines délégations considèrent que leurs offices manquent, dans leur législation nationale, des bases juridiques nécessaires.⁴

25. Le rôle des offices des parties contractantes désignées est clair en ce qui concerne les limitations inscrites à titre de modifications en vertu de la règle 25 du règlement d'exécution commun. La règle 27.5) offre aux offices un mécanisme leur permettant de donner effet à leurs éventuelles objections, qui a été introduit du fait que certains offices avaient informé le Bureau international que la liste des produits et services découlant des limitations pouvait, selon eux, être plus large que la liste principale de l'enregistrement international ou que l'étendue de la protection de la marque sur leur territoire.

26. S'il est clair que les offices des parties contractantes désignées ont le droit d'examiner les limitations et de déterminer si elles relèvent de l'enregistrement international, un refus, conformément à l'article 5 du Protocole, ne doit être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient aux demandes déposées directement auprès de l'Office. Certaines délégations ont déclaré que les lois de leurs parties contractantes n'envisageaient pas de motif de refuser les effets d'une limitation; certaines ont même indiqué qu'il leur était difficile d'envoyer des déclarations en vertu de la règle 27.5), en raison de ce vide.

27. En conséquence, le groupe de travail a prié le Bureau international de proposer des modifications du règlement d'exécution commun qui offriraient aux parties contractantes désignées une base juridique pour refuser les effets d'une limitation considérée comme ne relevant pas de l'enregistrement international. Cette base juridique pourrait être énoncée dans les règles 17 et 27.5).

CONCLUSIONS

28. Compte tenu de ce qui précède, il est possible d'aboutir aux conclusions suivantes :

- a) la question de savoir si la fonction de certification devrait inclure les limitations reste ouverte jusqu'à ce que le groupe de travail parvienne à une communauté de vues;
- b) les offices d'origine qui aident les déposants à rédiger des limitations peuvent continuer de le faire dans le cadre du rôle consultatif joué par certains offices;
- c) le Bureau international n'est pas habilité à contrôler le classement des indications de produits et services qui figurent dans des désignations postérieures contenant une limitation;
- d) le Bureau international pourrait être habilité à contrôler que les produits et services figurant dans des désignations postérieures contenant des limitations sont groupés uniquement selon les numéros correspondants des classes figurant dans l'enregistrement international;
- e) les parties contractantes désignées sont habilitées à examiner toutes les limitations pour déterminer si elles relèvent des enregistrements internationaux et décider de la protection de la marque. Cela permettrait de garantir que ce type de décision soit prise par les autorités compétentes des territoires concernés, ce qui renforcerait la sécurité juridique.

⁴ Voir le document MM/LD/WG/14/7, paragraphes 375, 377, 380 et 382.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

29. Pour offrir aux parties contractantes désignées une base juridique leur permettant de refuser les effets des limitations figurant dans des enregistrements internationaux, des désignations postérieures ou inscrites à titre de modifications, il est proposé de modifier les règles 17 et 27. En outre, pour que le Bureau international soit habilité à contrôler que les produits et services figurant dans une désignation postérieure contenant une limitation sont groupés uniquement selon les numéros correspondants des classes figurant dans l'enregistrement international, il est proposé de modifier la règle 24.

30. La règle 17.2) pourrait être modifiée par l'ajout d'un nouveau point *ivbis*), afin que la notification d'un refus provisoire puisse comprendre une déclaration concernant les effets d'une limitation dans une demande internationale. Conformément à la règle 24.9), cette disposition s'appliquerait également aux désignations postérieures.

31. La modification permettrait aux parties contractantes de refuser les effets d'une limitation dans un enregistrement international ou une désignation postérieure lorsque les produits et services énumérés dans cette limitation ne sont pas couverts par la liste principale figurant dans l'enregistrement international. Il serait nécessaire, pour la partie contractante, de préciser si la déclaration se rapporte à tous les produits et services énumérés dans la limitation ou seulement à une partie de ces produits et services.

32. Si la déclaration se rapporte uniquement à une partie des produits et services énumérés dans la limitation, la partie contractante pourrait décider d'octroyer la protection aux produits et services restants, à condition qu'il n'y ait aucun motif de refus. Une déclaration qui refuserait les effets de la limitation dans son intégralité pourrait aboutir à un refus total, car on ne pourrait pas déterminer clairement les produits et services pour lesquels la protection est demandée.

33. Par ailleurs, il est proposé que, dans la règle 24 :

a) l'alinéa 3.a) soit modifié, avec l'introduction d'un nouveau point *ivbis*), afin que les produits et services énumérés dans une désignation postérieure contenant une limitation soient groupés uniquement selon les numéros correspondants des classes figurant dans l'enregistrement international;

b) l'alinéa 5.a) soit modifié, avec la suppression de toutes les références au contrôle exercé par le Bureau international à l'égard du classement des désignations postérieures contenant une limitation; et

c) l'alinéa 5.d) soit modifié, afin de limiter les effets d'une irrégularité non corrigée concernant la condition visée au nouvel alinéa 3.a)*ivbis*) pour ce qui concerne les produits et services concernés par cette irrégularité.

34. Enfin, il est proposé d'introduire dans la règle 27.5)b)i) une possibilité analogue à celle proposée ci-dessus pour la règle 17, afin d'offrir aux parties contractantes une base juridique leur permettant de refuser les effets d'une limitation inscrite à titre de modification.

35. Les modifications proposées précisent les rôles concernant l'étendue de la protection, dans les parties contractantes désignées, d'un enregistrement international contenant une limitation, sans imposer de quelconques nouvelles obligations aux déposants, aux titulaires ou aux offices. Cependant, du fait de la nécessité, pour le Bureau international, d'effectuer un examen de ses procédures internes, il est suggéré que les modifications proposées entrent en vigueur le 1^{er} février 2019.

36. *Le groupe de travail est invité*
- i) à examiner les propositions présentées aux paragraphes 27 à 33 du présent document et*
 - ii) à recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid les modifications qu'il est proposé d'apporter aux règles 17, 24 et 27 du règlement d'exécution commun, telles qu'elles sont présentées dans l'annexe du présent document ou sous une forme modifiée, assorties d'une date d'entrée en vigueur au 1^{er} février 2019.*

[L'annexe suit]

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

**Règlement d'exécution commun à l'Arrangement
de Madrid concernant l'enregistrement
l'enregistrement international des marques
et au Protocole relatif à cet Arrangement**

(en vigueur le 1^{er} février 2019)

[...]

*Règle 17
Refus provisoire*

[...]

- 2) *[Contenu de la notification]* Une notification de refus provisoire contient ou indique
[...]

ivbis) lorsque la désignation d'une partie contractante dans un enregistrement international contient une limitation des produits et services, la notification du refus provisoire peut contenir une déclaration selon laquelle la limitation est sans effet dans ladite partie contractante et en indiquer les motifs. Une telle déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, la limitation ne s'applique pas aux produits et services concernés par la déclaration. La déclaration figurant dans le refus provisoire indique les motifs pour lesquels la limitation est sans effet, y compris, sans toutefois s'y limiter, le fait que les produits et services énumérés dans la limitation ne sont pas couverts par la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement international. Lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, elle indique ceux qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne le sont pas.

[...]

*Règle 24
Désignation postérieure à l'enregistrement international*

[...]

- 3) *[Contenu]* a) Sous réserve de l'alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer

iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ce fait, ~~ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu'à une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ces produits et services,~~

ivbis) si la désignation postérieure ne se rapporte qu'à une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, les produits et services limités, groupés uniquement selon les numéros correspondants des classes de la classification internationale des produits et des services figurant dans l'enregistrement international.

[...]

[...]

*5) *[Irrégularités]* a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office. ~~Lorsque la désignation postérieure ne concerne qu'une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, les règles 12 et 13 s'appliquent, mutatis mutandis, à ceci près que toutes les communications concernant une irrégularité à corriger en vertu de ces règles s'effectuent entre le titulaire et le Bureau international. Lorsque le Bureau international ne peut s'assurer que tous les produits et services énumérés dans la désignation postérieure peuvent être groupés selon les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans l'enregistrement international concerné, le Bureau international constate une irrégularité.~~

[...]

c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées à l'alinéa 1)b) ou c) ~~ou 3)b)i)~~ ne sont pas remplies à l'égard d'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d'émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions de l'alinéa 1)b) ou c) ~~ou 3)b)i)~~ ne sont remplies à l'égard d'aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s'applique.

d) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsqu'une irrégularité concernant la condition visée à l'alinéa 3)a)ivbis) ~~selon la dernière phrase du sous-alinéa a)~~ n'est pas corrigée, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir les produits et services concernés par cette irrégularité.

[...]

Règle 27

*Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation;
fusion d'enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle un changement de titulaire
ou une limitation est sans effet*

5) *[Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet]* a) [...]

b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer

i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet, notamment le fait que les produits et services énumérés dans la limitation ne sont pas couverts par la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement international ou par une limitation précédemment inscrite ou par les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée.

[...]

[Fin de l'annexe et du document]

* Règle 24.5) adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid. Voir le document MM/A/49/3, annexe II et le document MM/A/49/5, paragraphe 17.