

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

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

NOTE D'INFORMATION SOUMISE PAR LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI

Document établi par le Bureau international

1. Dans une communication datée du 19 mai 2017, le Bureau international a reçu une note d'information de la délégation du Royaume-Uni, accompagnée d'une demande visant à ce que le document soit porté à l'attention du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.
2. Ladite note d'information fait l'objet de l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

Système de Madrid – note d’information de la délégation du Royaume-Uni

Généralités

1. Depuis son introduction, le système de Madrid connaît un succès considérable auprès des déposants et des offices nationaux. Ce système offre aux déposants un moyen rapide et simple d’enregistrer des marques sur leurs marchés clés. À mesure que les activités se développent ou évoluent, le système peut être utilisé pour étendre la protection à de nouveaux marchés, et le portefeuille de marques du propriétaire peut être géré efficacement au moyen d’un système centralisé unique. Pour les offices contractants, il s’agit du plus grand système international de partage des tâches. L’Office de la propriété intellectuelle et les parties prenantes du Royaume-Uni apprécient ce système et estiment qu’il joue un rôle important puisqu’il appuie et encourage l’innovation, ainsi que la croissance économique, dans les parties contractantes.
2. L’efficacité du système de Madrid est liée à sa souplesse et à sa portée. Avec ses 98 membres, le système offre actuellement des possibilités de protection dans 114 territoires. Durant l’année civile 2016, le système a connu le plus grand nombre de dépôts jamais enregistré, avec une augmentation de 7% par rapport à l’année précédente.

Résumé

3. À la quatorzième session du groupe de travail, le Secrétariat a présenté le document “Développement futur du système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques”¹ (ci-après dénommé “document sur le développement futur du système”). La délégation du Royaume-Uni s’est félicitée de ce document, qui présente un grand intérêt et contient de nombreuses propositions qu’elle peut appuyer. En outre, les groupes d’utilisateurs du système consultés au Royaume-Uni appuient également un grand nombre des propositions formulées.
4. Le système de Madrid fonctionne bien, mais nous estimons qu’il pourrait être encore amélioré, ainsi que le suggère le document. La délégation du Royaume-Uni est d’avis qu’une plus grande harmonisation permettra de simplifier le système et de renforcer la confiance des utilisateurs à son égard. La suppression des disparités pourrait également permettre d’attirer de nouveaux membres.

¹ Document MM/LD/WG/14/4 disponible à l’adresse http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_14/mm_ld_wg_14_4.pdf.

5. Le document sur le développement futur du système a été un bon moyen de présenter et d'examiner les possibilités d'amélioration du système, à l'intention des parties contractantes. La note d'information de la délégation du Royaume-Uni fait suite à ce document. Elle recense nos priorités et nos vues sur les améliorations que nous estimons envisageables à relativement courte échéance, au bénéfice des utilisateurs du système, du Bureau international et des offices nationaux. Nous serions ravis d'examiner ces propositions plus en détail avant la prochaine session du groupe de travail ou pendant cette session.

Propositions

Établissement de délais de réponse précis en ce qui concerne les notifications de l'OMPI, indiqués en page de couverture des communications

6. Ainsi qu'il est indiqué dans le document sur le développement futur du système, les délais de réponse aux refus provisoires varient considérablement entre les parties contractantes, puisqu'ils s'étendent de 15 jours à 15 mois. Nous avons reçu les commentaires de certains utilisateurs du Royaume-Uni, qui indiquent qu'il est également difficile de savoir si les dates sont fixées par l'OMPI ou par les offices nationaux. Compte tenu de ces deux facteurs, les utilisateurs ont des difficultés à déterminer leurs dates de réponse. Cette ambiguïté explique aussi qu'il leur arrive d'omettre de répondre, ce qui peut aboutir à une radiation inutile des marques. En outre, la confusion relative aux délais de réponse peut, à son tour, donner lieu à des tâches supplémentaires pour le Bureau international et les offices nationaux si les droits doivent être rétablis.
7. Nous félicitons le Bureau international pour le travail qu'il a effectué afin de rassembler et de mettre à disposition des informations relatives aux procédures suivies par les différentes parties contractantes pour les demandes et les enregistrements, notamment en ce qui concerne les délais de réponse aux refus provisoires². Nous saluons également les efforts déployés par le Bureau international et les membres afin de faire de l'harmonisation de ces délais une priorité du groupe de travail à moyen terme, ainsi qu'il est indiqué dans le document sur le développement futur du système et la feuille de route connexe³. Les utilisateurs du Royaume-Uni ont demandé si le Bureau international pouvait calculer les délais de réponse et donner une date de réponse claire sur la page de couverture de toutes les communications.

² http://www.wipo.int/madrid/fr/members/ipoffices_info.html.

³ Annexe IV du document MM/LD/WG/14/6, "Résumé présenté par le président" disponible à l'adresse http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_14/mm_ld_wg_14_6.pdf.

8. À plus long terme, nous pensons que les propositions contenues dans le document sur le développement futur du système sont utiles. Nous espérons que le groupe de travail examinera la question de l'harmonisation des délais entre les membres du système de Madrid, en vue de renforcer la sécurité pour les utilisateurs, les offices et le Bureau international.

Prélèvement automatique de la deuxième partie de la taxe en cas de désignation de pays dotés de cette exigence

9. Le document sur le développement futur du système indique que 20 ans se sont écoulés depuis le dernier examen du barème des émoluments et taxes. Il précise qu'il est temps d'effectuer un nouvel examen, axé sur de nouvelles options en matière de paiement, notamment pour les services automatisés. Nous appuyons sans réserve ces propositions et l'inclusion d'une révision du barème des émoluments et taxes, ainsi que de nouvelles options en matière de paiement, dans la feuille de route établie. Nous estimons que grâce à une révision du barème des émoluments et taxes, la procédure de paiement au sein du système de Madrid restera à jour et continuera de soutenir au mieux les intérêts des utilisateurs, des offices nationaux et du Bureau international.
10. La question du paiement de la deuxième partie de la taxe a également été examinée par l'Office de la propriété intellectuelle et les parties prenantes du Royaume-Uni. Nous comprenons que le paiement de la deuxième partie de la taxe peut facilement être omis et que certains utilisateurs ne connaissent pas cette exigence. Afin d'atténuer ce problème, une nouvelle case pourrait être insérée dans le formulaire MM2, qui permettrait à l'OMPI de prélever automatiquement la deuxième partie de la taxe sur le compte du déposant. Nous souhaiterions également proposer d'ajouter la référence de paiement au système Romarin ou à son successeur, Madrid Monitor, de sorte que l'utilisateur n'ait pas à attendre de recevoir la demande sur papier. Nous pensons que cela contribuerait aussi à réduire la charge de travail du Bureau international et des offices nationaux, puisque les informations concernant le paiement seront aisément accessibles et qu'aucune correspondance supplémentaire ne sera donc nécessaire avec le déposant.
11. À plus long terme, nous souhaiterions que les discussions portant sur l'exigence relative à la deuxième partie de la taxe, et son rôle dans la procédure de demande, fassent partie intégrante d'un examen plus large des émoluments et taxes. Nous espérons pouvoir examiner ce sujet plus avant et recueillir les vues d'autres parties contractantes et du Secrétariat de l'OMPI à ce sujet.

Pratiques divergentes concernant la spécification des produits et services – possibilité de renforcement de la collaboration entre l'OMPI et les offices désignés

12. Le document sur le développement futur du système évoque les défis liés à l'harmonisation des spécifications compte tenu des pratiques divergentes dans le monde. Nous félicitons le Bureau international pour son précieux travail concernant le Gestionnaire de produits et services de Madrid, et nous saluons le partage des "Directives d'examen concernant le classement des produits et des services dans les demandes internationales"⁴ pour informer les utilisateurs et les parties contractantes sur les principes appliqués par les examinateurs de l'OMPI. Pour compléter ces travaux, nous souhaitons souligner la possibilité d'une collaboration accrue entre l'OMPI et les offices désignés pour l'évaluation des spécifications. Par exemple, nous souhaiterions savoir s'il serait possible d'introduire un mécanisme qui permettrait au Bureau international de collaborer avec les offices désignés et les déposants, avant de déterminer si une taxe additionnelle est nécessaire pour les classes de produits et services additionnelles.
13. Nous pensons qu'un tel renforcement de la collaboration permettrait aux utilisateurs d'organiser leurs fonds avant de procéder aux paiements. En outre, cela pourrait se traduire par des gains d'efficacité pour les services financiers des offices désignés, de même que pour le Bureau international, puisque les paiements seraient gérés plus efficacement, ce qui permettrait de réduire les étapes superflues.

Mise à disposition généralisée de déclarations complètes d'octroi de la protection par toutes les parties contractantes

14. Nous saluons les propositions contenues dans le document sur le développement futur du système pour ce qui concerne la possibilité de remettre aux utilisateurs, sur demande, des certificats d'enregistrement international reflétant la situation d'une marque dans chaque partie contractante. Nous souhaitons aussi souligner que les déclarations d'octroi de la protection peuvent être très utiles aux utilisateurs qui tentent de faire appliquer leurs droits sur des marchés étrangers. Si les pays n'émettent pas de déclaration d'octroi de la protection, les utilisateurs doivent s'appuyer sur les informations contenues dans les bases de données Romarin ou Madrid Monitor, lesquelles, nous en sommes conscients, ne constituent pas des éléments de preuve suffisants dans certains cas. Le document sur le développement futur du système indique que des problèmes existent avec la reconnaissance et l'application des marques

⁴ Disponible à l'adresse http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf.

protégées par le système de Madrid dans certaines parties contractantes, et nous avons reçu des informations d'utilisateurs du Royaume-Uni qui confirment avoir rencontré des difficultés sur certains marchés.

15. En conséquence, nous estimons que les États membres devraient examiner la possibilité, pour les membres, de s'engager à fournir une déclaration complète d'octroi de la protection qui soit propre à chacune des marques concernées. Cela pourrait remplacer la liste des numéros d'enregistrement émise par certains membres. La déclaration complète d'octroi de la protection pourrait contenir toutes les données essentielles, notamment les coordonnées du déposant ou titulaire, la marque faisant l'objet de la demande, la spécification et les dates de la protection. Nous pensons qu'il serait utile que la déclaration soit établie dans les trois langues principales (français, anglais et espagnol) et dans la langue locale, pour une utilisation par des tiers ou devant les tribunaux, les douanes et d'autres administrations dans des litiges au niveau local.
16. Nous sommes d'avis que la mise à disposition généralisée de déclarations d'octroi de la protection renforcera le système de Madrid et aidera les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs droits. Nous pensons donc que l'utilisation du système continuera de croître à mesure que se développe la confiance des déposants dans leurs droits internationaux.

Option visant la possibilité de faire une demande de recherche en cas de désignation de l'Union européenne

17. Nous souhaiterions qu'il devienne possible de faire une demande de recherche en cas de désignation de l'Union européenne. Il pourrait par exemple s'agir de prévoir cette possibilité en insérant une case à cocher sur les formulaires MM2 et MM4, afin que les utilisateurs puissent signaler qu'ils souhaitent qu'une recherche soit effectuée (en indiquant les territoires).
18. L'ajout d'une case pourrait permettre de calculer la taxe de recherche avec les taxes et émoluments applicables à la demande. Nous pensons que cela pourrait simplifier la procédure actuelle, en économisant du temps au Bureau international et aux offices nationaux et en évitant au déposant ou à son mandataire d'être confronté à une demande de taxes additionnelles au moment de l'examen.

Conclusions

La délégation du Royaume-Uni souhaiterait remercier le Secrétariat d'avoir établi un document d'une telle pertinence. Le système de Madrid connaît depuis toujours un succès considérable. La délégation du Royaume-Uni attend avec intérêt d'examiner, avec le Bureau international et d'autres États membres et utilisateurs du système, la manière dont le système commercial international peut encore être amélioré. Ce document présente certaines options ainsi que nos réflexions préliminaires à leur sujet, mais la délégation du Royaume-Uni est bien entendu ouverte à l'examen d'autres options et priorités.

Document soumis en mai 2017

[Fin de l'annexe et du document]