

# OMPI



MM/LD/WG/5/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 26 février 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

**Cinquième session**  
**Genève, 5 – 9 mai 2008**

CONTRIBUTION DE L'AUSTRALIE (PREMIÈRE PARTIE)

*Document établi par le Bureau international*

1. Dans une communication datée du 2 janvier 2008, le Bureau international a reçu une contribution de l'Australie portant sur l'amélioration de l'accès à l'information concernant le sort des enregistrements internationaux dans les parties contractantes, pour que le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques l'examine à sa cinquième session qui se tiendra à Genève du 5 au 9 mai 2008.

2. Ladite contribution est annexée au présent document.

3. *Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu de la contribution ci-jointe de l'Australie.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

**AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE STATUT  
DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS LES PAYS DÉSIGNÉS**

**Élaboration d'une norme provisoire relative à la communication d'informations**

**Première partie d'une contribution de l'Australie**

**en vue d'aider à la préparation des réunions en 2008 du Groupe de travail *ad hoc* sur le développement  
juridique du Protocole de Madrid**

Les présentes notes ont été établies pour répondre à l'invitation faite par le groupe de travail aux parties contractantes à fournir des contributions pour aider le Secrétariat à élaborer un document sur l'accès aux informations concernant les enregistrements internationaux.

Il s'agit d'une question déjà examinée dans un document (MM/LD/WG/4/4) soumis par l'Australie aux sessions de 2007 du groupe de travail, et la délégation australienne a, lors de ces réunions, fait des suggestions supplémentaires aux fins de la mise en œuvre de la proposition. Étant donné que le contexte des délibérations antérieures a quelque peu changé, nous profitons de cette occasion pour indiquer en quoi ces changements ont une incidence sur l'approche que nous avons proposée. En outre, nous développerons et clarifierons certaines observations faites antérieurement.

**RAPPEL DES FAITS**

**Débat sur l'abrogation ou la restriction de la clause de sauvegarde**

La proposition de l'Australie relative à la communication d'informations sur les désignations avait pour objet de contribuer à l'examen, par le groupe de travail, de la question de l'abrogation de la clause de sauvegarde. L'un des premiers éléments moteurs était d'atteindre l'objectif du groupe de travail, à savoir permettre aux utilisateurs d'États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole de bénéficier des avantages du Protocole tout en limitant les conséquences indésirables de sa mise en œuvre. Selon nous, cette proposition permettait en quelque sorte de contrebalancer l'augmentation du montant des taxes et l'extension des délais de refus qui, nous en étions convaincus à cette époque, en auraient résulté si les enregistrements internationaux appelés par le passé à être régis par l'Arrangement (conformément à la clause de sauvegarde) devaient tomber sous le coup des dispositions du Protocole. Toutefois, notre proposition était axée sur la communication d'informations sur les enregistrements internationaux car nous sommes fermement convaincus qu'il est plus que nécessaire de pallier dans ce domaine aux insuffisances du fonctionnement du système.

Les recommandations formulées à la suite des débats ultérieurs du groupe de travail ont été adoptées par l'Assemblée de l'Union de Madrid. L'abrogation de la clause de sauvegarde prendra effet l'année prochaine mais, durant au moins les trois années qui vont suivre, les déclarations sur les taxes individuelles et l'extension du délai de refus ne s'appliqueront pas aux demandes internationales, ni aux enregistrements internationaux concernés par l'abrogation. Cette nouvelle façon de procéder signifie que la mise en œuvre du Protocole n'aura pas de conséquences indésirables.

### **Examen par le groupe de travail de la proposition de l'Australie**

Notre proposition comportait une approche en deux étapes.

Étape n° 1 :

- Faire savoir que l'objectif, dans les travaux à venir sur le développement du système de Madrid, est d'incorporer des normes sur la communication d'informations qui s'appliqueront à l'ensemble du système de Madrid.
- Norme minimale relative à la communication d'informations à adopter en tant que mesure provisoire, étant entendu que toutes les parties au Protocole seront tenues de s'y conformer dans un délai précis.

Étape n° 2 :

- Choix des normes à appliquer à tout le système dans le cadre de débats ultérieurs sur le développement futur du système de Madrid.
- Mise en œuvre de la norme.

À sa troisième session, le groupe de travail a adopté la proposition suivante du président : "[...] que le groupe de travail affirme son intention de voir établir des normes de communication des informations qui s'appliqueraient à toutes les parties contractantes du Protocole" (voir les paragraphes 152 et 153 du document MM/LD/WG/3/5).

Le groupe de travail (faisant suite à sa décision d'abroger la clause de sauvegarde) est convenu de demander au Secrétariat d'établir un document traitant de la question de l'accès aux informations relatives au sort des enregistrements internationaux dans les pays désignés et d'examiner ce document à la première réunion du groupe en 2008.

### **Établissement de normes relatives à la communication d'informations : objectifs et approche**

Bien que les conséquences des modifications apportées à la clause de sauvegarde ne nécessitent plus d'être contrebalancées, nous sommes convaincus que la nécessité d'améliorer l'accès aux informations sur les enregistrements internationaux devrait continuer à constituer un objectif important du groupe de travail.

Les titulaires de marques, leurs mandataires et ceux défendant les intérêts d'un tiers ont mentionné la difficulté qu'il y avait à utiliser efficacement le système de Madrid car ils sont souvent dans l'incapacité de trouver des renseignements détaillés sur un enregistrement international dans les pays désignés. Les utilisateurs ont signalé ce qui suit :

- cet état de choses décourage l'utilisation du système de Madrid;
- le fait de demander à des agents locaux de s'assurer du statut dans des pays désignés entraîne des coûts supplémentaires; et
- améliorer l'accès à cette information permettrait probablement d'accroître l'utilisation du système de Madrid et peut-être d'encourager des adhésions supplémentaires.

Nous demeurons convaincus que les normes à établir devraient permettre de s'assurer que toutes les parties intéressées par un enregistrement international soient en mesure d'accéder aux informations sur son statut dans tous les pays désignés. Cela comprendrait les éléments suivants :

- la publication de l'information afin que les tiers puissent y accéder, et
- que le titulaire soit informé de l'évolution du statut des enregistrements internationaux dans les parties contractantes désignées.

Il semble judicieux pour le groupe de travail de développer les éléments d'une telle norme "finale" en tenant compte d'autres propositions pour le développement du système.

Toutefois, ces travaux peuvent prendre un certain temps.

L'objectif consistant à élaborer une norme s'appliquant à titre provisoire serait d'aider les utilisateurs en introduisant des mesures :

- apportant des améliorations sensibles dans l'accès à l'information,
- pouvant être mises en œuvre assez rapidement, et
- ne gênant pas d'autres aspects du développement du système de Madrid.

Nous demeurons favorables à une approche en deux étapes pour l'élaboration de normes qui, finalement, s'appliqueront à l'ensemble du système de Madrid. On trouvera dans les paragraphes qui suivent un examen des questions sur la mise en place d'une norme minimale à titre provisoire. Nous fournirons aussi un second document portant sur des questions présentant un intérêt aux fins de l'élaboration d'une norme "finale" relative à la communication d'informations concernant les enregistrements internationaux.

## ÉLABORATION D'UNE NORME PROVISOIRE RELATIVE À LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS

Dans notre document précédent, nous proposons deux éléments aux fins des conditions minimales de la norme provisoire :

- 1) les offices des parties contractantes doivent informer le Bureau international de l'extension de la protection, à tout ou partie des produits et services figurant dans l'enregistrement international;
- 2) le Bureau international publierait ensuite cette information.

Nous sommes convaincus que les objectifs susmentionnés seraient atteints si ces conditions étaient mises en œuvre.

Si cette approche devait être retenue, il serait nécessaire de prendre une décision sur les points suivants :

- i) Mécanismes de notification au Bureau international d'une marque désormais protégée :
  - quelles informations (données) doivent être envoyées?, et
  - dans quel délai ces informations (données) doivent-elles être envoyées?
- ii) Questions de mise en œuvre, dont :
  - une identification de toutes les étapes nécessaires visant à soutenir l'introduction de nouvelles conditions, et
  - la fixation d'une date à laquelle les parties contractantes seront tenues de satisfaire à la norme provisoire.

### **Mécanismes de notification au Bureau international d'une marque désormais protégée**

#### Informations à fournir

Le règlement d'exécution commun comporte déjà des dispositions relatives à la notification au Bureau international d'une marque désormais protégée. Dans d'autres cas, d'autres moyens seraient nécessaires.

#### *Protection à la suite d'un refus provisoire*

Si la protection d'une marque a été accordée après un refus provisoire, les déclarations visées à la règle 17.5)a) sont obligatoires.

- À la fin de la procédure devant l'office concerné, celui-ci doit envoyer une déclaration au Bureau international dans laquelle il indique
  - que la marque est protégée pour tous les produits et services demandés,
  - les produits et services pour lesquels la marque est protégée, ou
  - que la protection est refusée pour tous les produits et services.
- Le Bureau international doit enregistrer cette déclaration et en envoyer une copie au titulaire.

Se conformer à la règle 17.5)a) ne constitue pas une nouvelle exigence mais utiliser ce moyen pour notifier la protection, pour tout ou partie des produits et des services spécifiés, constitue sans aucun doute un aspect clé de la norme minimale proposée.

#### *Protection en l'absence de refus provisoire*

Les offices n'ayant pas émis de refus provisoire peuvent notifier au Bureau international, dans le délai prévu pour le refus provisoire, que la marque est désormais protégée.

- Conformément à la règle 17.6), cette "déclaration d'octroi de la protection" est facultative.
- Le Bureau international doit enregistrer cette déclaration et en envoyer une copie au titulaire.
- Ce mécanisme peut être adopté par davantage d'offices comme moyen de satisfaire à la norme provisoire.

Se conformer à la norme provisoire supposera la mise en place de mécanismes supplémentaires pour faire face à tous les cas où la marque est désormais protégée alors qu'il n'y a pas eu refus provisoire antérieur et qu'aucune déclaration d'octroi de la protection n'a été émise. Cela permettrait d'englober les situations suivantes :

- le délai pour notifier un refus provisoire a expiré et aucun refus n'a été émis,
- la communication visée à la règle 16 a permis d'annoncer qu'une opposition pouvait être formée après le délai de 18 mois prévu pour le refus provisoire mais aucune opposition n'a été formée.

Nous avons suggéré, dans le cadre de débats antérieurs, que l'exigence de notification pourrait être respectée par l'office si celui-ci envoyait au Bureau international une liste de numéros d'enregistrements internationaux désormais protégés.

- Un élément de donnée supplémentaire pourrait être prévu pour chaque marque, en vue d'éviter des erreurs d'enregistrement
  - il pourrait être souhaitable d'indiquer le nom du titulaire.

À sa quatrième session, le groupe de travail a commencé à débattre des possibilités d'une liste utilisée à cette fin. Si aucune décision n'a été prise, il n'en reste pas moins que certaines délégations ont indiqué qu'elles seraient en mesure d'adopter ce moyen plutôt simple de notification des marques réputées protégées.

Il semblerait que la partie 3 des instructions administratives relatives aux communications avec le Bureau international couvre la transmission d'une telle liste.

#### Délai d'envoi des notifications

Pour qu'une telle norme provisoire soit efficace, elle doit comprendre un délai pour l'envoi au Bureau international des données exigées et un délai supplémentaire pour la publication. Ajoutés l'un à l'autre, ces délais permettraient d'indiquer le plus long délai qui serait applicable avant que la base de données ne reflète un changement de statut. Cela permettrait aussi aux utilisateurs qui consultent les informations publiées d'être certains qu'ils sauront, dans ce délai, si une marque est désormais protégée dans la partie contractante désignée.

Dans notre document précédent, nous proposons que les notifications de protection envoyées sous la forme d'une liste soient envoyées dès que possible à compter du moment où une marque est réputée protégée, ou en tout cas, dans un délai d'un mois à partir du moment où la protection a été accordée.

On trouvera ci-dessous une énumération des questions dont nous avons tenu compte afin de proposer ces délais :

- a) Toutes les marques figurant sur la liste seraient protégées sans qu'un motif de refus provisoire n'ait été soulevé dans un délai de 12 ou 18 mois.
- b) Les procédures devant les offices comporteront des différences, ce qui entraînera un changement de statut de l'enregistrement international dans les pays désignés.

- Les notifications de refus provisoire doivent être envoyées au Bureau international avant la fin de la période de refus applicable [règle 18.2)].
    - En l'absence de refus provisoire, il peut être plus approprié pour un office de notifier au Bureau international qu'il a protégé une marque pendant le délai durant lequel il aurait autrement envoyé une notification de refus provisoire [règle 17.1)].
  - Les notifications visées à la règle 16 indiquant qu'une opposition peut être formée après l'expiration du délai de 18 mois peuvent être émises sans qu'aucun refus provisoire n'ait été notifié auparavant.
    - Lorsqu'il y a une déclaration qui a été faite en vertu de l'article 5.2)c), les notifications de refus provisoire fondé sur une opposition doivent être envoyées au Bureau international dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition.
      - S'il y a une notification qui a été émise en vertu de la règle 16 mais qu'aucune opposition n'est formée, il semble judicieux d'aviser le Bureau international de l'existence d'une protection au moment où une notification de refus provisoire aurait été autrement envoyée.
  - Dans certains offices, un changement de statut de l'enregistrement international peut découler du fait que le délai de refus expire sans que la notification visée à la règle 17 n'ait été émise. Il peut être plus simple pour ces offices de satisfaire à la nouvelle exigence en inscrivant sur une liste le passage au statut "protégé" après l'expiration du délai de refus applicable.
  - Il peut être plus pratique pour les offices qui utilisent une liste pour notifier la protection d'envoyer celle-ci périodiquement.
- c) S'il y a des avantages incontestables pour les utilisateurs à disposer rapidement de notifications de protection, nous estimons que ces questions, aux fins de la norme provisoire, devraient
- reconnaître qu'une mise en œuvre réussie, pour certains offices, dépendra du délai entre le moment où le statut change et celui où une notification est envoyée au Bureau international;
  - encourager la notification d'une protection dès que possible pour l'office concerné, et
  - prévoir un délai de notification.
- d) Un délai d'un mois pour notifier le fait que la protection a été accordée semble indiqué dans certains cas et semble permettre l'engagement de différentes procédures auprès des offices.
- e) Nous avons noté que le Bureau international avait déclaré être en mesure de publier les informations dans un délai de quatre semaines à compter de leur réception.
- Cela signifierait que l'information selon laquelle une marque est désormais protégée dans un pays désigné précis devrait être publiée dans un délai de deux mois à compter du moment où ce statut est devenu réalité.

Toutefois, pour que les utilisateurs aient confiance dans le système et pour éviter toute confusion, l'information concernant la protection d'une marque devrait être fournie dans le même délai, quel que soit son mode de notification.

Ce point nous conduit à développer l'avis exprimé dans notre document précédent, c'est-à-dire à proposer explicitement que toutes les notifications de protection soient faites dans un délai d'un mois à compter du moment où la marque a obtenu ce statut dans la partie contractante. Cela concerne plus précisément deux situations.

1. La "déclaration d'octroi de la protection" à envoyer, conformément à la règle 17.6), "dans le délai applicable pour émettre un refus provisoire."

Il convient de prévoir d'envoyer ces déclarations dans le même délai que celui qui est prévu pour toute liste de numéros de marques protégées, c'est-à-dire dès que possible dans un délai d'un mois à compter du moment où la protection a été accordée. Si tel n'est pas le cas, l'inscription de ces numéros sur une telle liste permettrait de fournir des informations sur la protection plus rapidement.

2. Les notifications visées à la règle 17.5)a), obligatoires après un refus provisoire, peuvent indiquer une protection, en tout ou en partie, d'une marque dans une partie contractante désignée. Ces déclarations sont exigées lorsque "les procédures devant ledit office sont achevées".

Cette situation est différente des autres, dans la mesure où une marque peut être désormais protégée dans un pays désigné parce qu'un refus provisoire a été publié et le titulaire notifié. Toutefois, les déclarations visées à la règle 17.5) pouvant effectivement annoncer la protection d'une marque peuvent intervenir à l'issue de nombreuses procédures différentes devant un office. Cela englobera des situations où il peut être particulièrement important pour le titulaire et d'autres parties intéressées de connaître le statut de la marque, notamment si une opposition a été retirée ou si une notification a été émise conformément à la règle 16 mais qu'aucune opposition n'a été formée.

### Proposition

À la lumière de cette analyse, nous sommes convaincus qu'il convient de modifier la proposition figurant dans notre document précédent (paragraphe 19 du document MM/LD/Working Group/4/4) comme suit :

La norme provisoire sera satisfaite si, pour chaque marque à laquelle la protection est étendue, le Bureau international est avisé de cette protection

- au moyen de la déclaration visée à la règle 17.6), de la notification visée à la règle 17.5) ou en incluant la marque dans une liste de marques protégées, et
- que la notification est envoyée le plus vite possible après que la marque est réputée protégée, et en tout cas dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de refus applicable.

Afin que l'interprétation des dispositions élaborées selon ces principes soit claire, il peut être utile d'inclure une note indiquant que le fait d'omettre de notifier le Bureau international n'aura aucune incidence sur le statut de l'enregistrement international dans cette partie contractante désignée (voir la note de bas de page n° 4 de notre document précédent).

### Question appelant un examen plus approfondi

Il est important de noter que les débats menés en Australie ont permis de souligner l'importance pour les utilisateurs de disposer d'un mécanisme sur lequel ils peuvent compter. Par conséquent, ils sont convaincus que, si les parties contractantes ne sont pas assurées du fait qu'elles pourront disposer d'un délai d'un mois pour notifier la protection d'une marque, il serait préférable de prévoir un délai légèrement plus long pour cet acte plutôt que d'accroître les risques d'incohérence dans le système. Toutefois, ils ne veulent pas qu'il en résulte un délai total de publication dépassant trois mois.

Nous pensons qu'il est important que ce point de vue soit pris en considération si les débats au sein du groupe de travail mettent en évidence des préoccupations relatives au délai d'un mois proposé aux fins de la notification d'une protection.

### Questions de mise en œuvre

#### Délai pour se conformer

Dans notre document précédent, nous proposons une stratégie de mise en œuvre avec échelonnement des délais impartis aux parties contractantes pour se conformer à la norme. Les différences intervenant dans l'obligation de se conformer à la norme reposaient sur le fait que les parties contractantes avaient ou non déclaré opter pour les taxes individuelles ou pour un délai de refus plus long. Nous estimons que cette partie de notre proposition n'est plus appropriée.

- Cet aspect de la proposition visait essentiellement à contrebalancer les conséquences d'une abrogation de la clause de sauvegarde telles qu'elles apparaissaient à l'époque. Ainsi qu'il est indiqué plus haut dans le présent document, ces conditions ne seront plus applicables.
- Prévoir différents délais pour se conformer à la norme provisoire multiplierait les incohérences du fonctionnement du système de Madrid.

Nous proposons désormais que toutes les parties contractantes soient tenues de satisfaire aux conditions prévues par la norme (minimale) provisoire à une date fixe.

Les points ci-dessous sont aussi pertinents en ce qui concerne les délais pour se conformer à la norme provisoire :

- Certaines parties contractantes satisfont déjà aux conditions proposées en envoyant les notifications visées à la règle 17.6) et 17.5).
  - Les propositions relatives au choix du moment pour l'envoi de ces notifications peuvent poser certains problèmes.
- D'autres parties contractantes peuvent souhaiter la mise en place de formes supplémentaires de notification de protection actuellement anticipées par le règlement d'exécution commun dès qu'elles en auront la capacité.
- Les offices auront des besoins différents en matière de modification dans les procédures et des systèmes, ce qui pourrait permettre ou faciliter leur mise en conformité.
  - Le mécanisme proposé pour satisfaire à la norme minimale vise à garder les processus indispensables aussi simples que possible.

### Modifications du règlement d'exécution commun

Il sera nécessaire d'apporter des modifications au règlement d'exécution commun afin que celui-ci soit en harmonie avec la norme provisoire et la publication des informations. Les utilisateurs bénéficieront d'améliorations dans l'accès aux informations qui se produiront le plus rapidement possible.

Pour les modifications à apporter au règlement d'exécution commun, on pourrait prévoir ce qui suit :

- texte des modifications approuvé à la première réunion du groupe de travail en 2008,
- modifications recommandées approuvées par l'Assemblée de l'Union de Madrid en septembre 2008, et
- consensus sur une date d'entrée en vigueur aussi proche que possible pour les parties contractantes et le Bureau international.

### Proposition

Nous proposons que le groupe de travail adopte ce calendrier pour les modifications à apporter au règlement d'exécution commun et que les dispositions prévoient une date unique à laquelle toutes les parties contractantes devront se conformer aux normes provisoires relatives à l'information.

Nous proposons aussi que les modifications du règlement d'exécution commun entrent en vigueur en mars ou en avril 2009 et s'appliquent aux marques qui sont protégées dans les parties contractantes désignées après la date d'entrée en vigueur.

- Si le groupe de travail se réunit en mai 2008 et s'accorde sur le texte des modifications susmentionnées, il faudra prévoir une dizaine de mois à compter de la réunion au cours de laquelle les modifications qui sont nécessaires à apporter au règlement d'exécution commun (y compris la date d'entrée en vigueur) auront effectivement été finalisées.
  - Il faudra plus de temps à partir du moment où les offices commenceront à examiner les propositions figurant dans les documents destinés à la réunion du groupe de travail.

### RÉSUMÉ ET CONCLUSION

Ces observations comportent nombre de données complémentaires sur les propositions d'élaboration de normes sur la communication d'informations, que l'Australie avait auparavant soumises à l'examen des sessions du groupe de travail.

Toutefois, à la suite de modifications intervenues dans l'approche du groupe de travail sur la question de l'abrogation de la clause de sauvegarde et après examen approfondi d'aspects de ces questions, nous avons modifié deux points de notre proposition précédente.

Dans ce document, nous proposons ce qui suit :

1. La norme provisoire sera respectée si, pour chaque marque à laquelle la protection est étendue, le Bureau international est avisé de cette protection
  - au moyen de la déclaration visée à la règle 17.6), de la notification visée à la règle 17.5) ou en incluant la marque sur une liste de marques protégées, et

- que cette notification est envoyée le plus vite possible après que la marque est réputée protégée, et en tout cas dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de refus applicable.
2. Une note pourrait être ajoutée indiquant que, en cas d'omission de notification au Bureau international, le statut de l'enregistrement international dans cette partie contractante désignée ne s'en trouverait pas modifié.
  3. Le groupe de travail peut avoir besoin d'examiner plus avant la question du délai proposé pour la notification de la protection.
  4. Il conviendrait de fixer une date unique à laquelle toutes les parties contractantes devront satisfaire aux normes provisoires relatives aux informations.
  5. Le groupe de travail devrait adopter le calendrier ci-dessous pour l'élaboration des modifications du règlement d'exécution commun :
    - finalisation des recommandations sur le texte des modifications lors de la première réunion du groupe de travail en 2008, et
    - approbation des modifications recommandées par l'Assemblée de l'Union de Madrid en septembre 2008.
  6. Les modifications du règlement d'exécution commun entrent en vigueur en mars ou en avril 2009.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, nous vous remettons aussi un document distinct sur l'élaboration d'une norme finale relative à la communication des informations concernant les enregistrements internationaux.

Nous sommes reconnaissants au groupe de travail et au Bureau international de l'appui global que ceux-ci ont accordé aux propositions soumises par l'Australie et de la possibilité offerte aux groupes d'utilisateurs et aux parties contractantes de contribuer à l'élaboration du prochain document à examiner sur ce sujet.

[Fin de l'annexe et du document]