

OMPI



MM/LD/WG/5/6

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 (DEUXIÈME 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 'finale' relative à la communication d'informations

Deuxième 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 considérations qui suivent complètent celles qui sont présentées dans un document soumis simultanément, qui traite de l'élaboration d'une norme provisoire pour la communication d'informations. Ces deux documents sont présentés en réponse à l'invitation faite par le groupe de travail aux parties contractantes de formuler des observations destinées à aider le Secrétariat à élaborer un document traitant de l'accès aux informations relatives aux enregistrements internationaux.

RAPPEL DES FAITS

Dans un document présenté aux sessions de 2007 du groupe de travail (MM/LD/WG/4/4), l'Australie a proposé la mise en place de normes relatives à la communication d'informations concernant les enregistrements internationaux dans les parties contractantes désignées. Elle a suggéré que ce travail s'effectue en deux étapes. Dans un premier temps, une déclaration serait faite annonçant que l'on allait élaborer en la matière des normes applicables à l'ensemble du système de Madrid, et que cela se ferait à l'occasion de l'examen par le groupe de travail d'autres aspects du développement futur du Protocole de Madrid. Étant donné que ces travaux s'effectueraient à un stade ultérieur, il était en outre proposé qu'une norme minimale, qui s'appliquerait entre temps, soit adoptée aux fins de la communication d'informations.

Si nous avons formulé cette proposition, c'est en grande partie parce que les titulaires de marques, leurs mandataires et d'autres personnes défendant les intérêts d'un tiers ont signalé avoir des difficultés à utiliser le système de Madrid efficacement car souvent ils ne sont pas en mesure de trouver des renseignements précis concernant les enregistrements internationaux.

Les utilisateurs ont fait valoir que :

- cela décourage l'utilisation du système de Madrid
- si les agents locaux devaient s'assurer de la situation dans les pays désignés, cela entraîne des frais supplémentaires
- remédier à ce problème apporterait probablement une utilisation accrue du système de Madrid et pourrait encourager des adhésions supplémentaires.

Dans le document précité, nous suggérons de prévoir dans les normes à établir que toutes les parties intéressées par un enregistrement international puissent accéder aux informations concernant le statut de cet enregistrement dans tous les pays désignés. Cela supposerait :

- que les informations soient publiées, afin d'être à la disposition des tiers, et
- que le titulaire soit informé de l'évolution du statut des enregistrements internationaux dans les parties contractantes désignées.

Toutefois, notre document ne s'est guère attardé sur les questions qu'il pourrait y avoir à traiter pour établir une norme finale de cette nature, et pour l'instant le groupe de travail n'en a pas délibéré.

ÉTABLISSEMENT D'UNE NORME 'FINALE' POUR LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS

IP Australie a réfléchi à la question avec des titulaires de marques et des mandataires australiens. Des consultations supplémentaires pourraient avoir lieu ultérieurement, mais il nous semble utile de donner quelques indications sur les questions qui ont été mentionnées.

Principes et objectifs de l'établissement d'une norme

Ci-après sont consignés quelques-uns des points qu'il nous semble important de trancher, ou d'examiner, au tout début des travaux visant à arrêter une 'norme finale' relative à la communication d'informations sur les enregistrements internationaux.

- i. Pour proposer les éléments d'une 'norme finale' applicable à la communication d'informations relatives aux enregistrements internationaux, nous devons considérer :
 - quelles informations (données) doivent être à la disposition des titulaires et de tous les utilisateurs du système
 - l'opportunité de rendre tous ces éléments accessibles par l'intermédiaire de la base de données du Bureau international
 - quelles notifications devraient être envoyées au titulaire, au représentant du titulaire devant le Bureau international ou au représentant du titulaire dans la partie contractante désignée concernée
 - si elles doivent l'être directement ou par l'intermédiaire du Bureau international.
- ii. Selon le calendrier relatif à d'autres travaux, le groupe devra rester conscient qu'il faudra peut-être revenir sur certains éléments ou certaines questions à la suite de décisions ultérieures concernant le développement du Protocole de Madrid.
 - Certaines des propositions qui ont déjà été avancées dans le cadre du groupe de travail supposeraient des modifications assez fondamentales dans les opérations régies par le Protocole de Madrid.
- iii. Les objectifs généraux visés par l'établissement d'une norme doivent faire l'objet d'un accord. Il pourrait s'agir d'assurer :
 - que les titulaires, les tiers et leurs mandataires puissent accéder aux informations dont ils ont besoin pour utiliser le système efficacement
 - de préférence dans un endroit unique (mais il sera nécessaire d'éviter de longs délais dans l'inscription des données)
 - une meilleure cohérence des procédures entre toutes les parties contractantes
 - des inscriptions claires et des données faciles à trouver.

Informations quand au statut d'un enregistrement international dans chaque partie contractante désignée

Comme nous l'avons mentionné dans notre précédent document, nous pensons qu'il est important de prévoir dans la norme finale l'obligation de notifier au titulaire que la protection a été accordée à la marque dans une partie contractante désignée, avec tous les éléments applicables à cet octroi de protection.

Les utilisateurs australiens gagneraient en efficacité dans leurs opérations s'ils étaient en mesure de suivre les changements de statut d'une marque dans une partie contractante désignée.

- Certes, il risque d'être difficile de parvenir à un accord sur un dispositif unique applicable dans toutes les parties contractantes, mais il devrait être possible de développer un ensemble minimum de données communes concernant le statut.

L'uniformité dans le mode de communication d'informations est considérée par les utilisateurs comme particulièrement importante.

Informations à fournir dans une base de données centrale

La liste ci-après des données à inclure dans la base de données n'a qu'une valeur indicative et ne se veut pas exhaustive. Nous la proposons ici pour donner une indication sur l'étendue des informations auxquelles les utilisateurs voudraient pouvoir accéder facilement. Seuls quelques éléments de ces informations seraient fournis par les offices des parties contractantes désignées.

- Avant la notification aux pays désignés, devraient apparaître dans la base de données :
 - l'indication qu'une demande internationale a été déposée
 - le fait que des irrégularités figurant dans la demande sont en attente de résolution
- Une fois la marque enregistrée et la notification envoyée aux parties contractantes désignées, devraient apparaître dans la base de données :
 - le nom du titulaire
 - le numéro d'enregistrement international
 - les produits et/ou services spécifiés pour chaque désignation
 - la date de notification
- Les changements de statut notifiés par les parties contractantes désignées seraient publiés.

Étant donné que ce dispositif devrait satisfaire aux besoins de toutes les parties contractantes, il faudrait y prévoir plus de termes désignant le statut qu'il n'en serait utile pour tel ou tel pays. Il pourrait aussi parfois y avoir besoin d'une interprétation de certains termes appliqués à une partie désignée donnée.

Quelques statuts qui pourraient être inclus sont :

- en attente d'examen
 - refus provisoire fondé sur un examen
 - le délai d'opposition a commencé à courir
 - il pourrait être nécessaire de prévoir des options pour les oppositions formées avant ou après l'examen, ainsi qu'après l'octroi de la protection
 - refus provisoire fondé sur une opposition
 - résultat final devant l'office
- En ce qui concerne les marques qui sont protégées dans une partie contractante, les éléments suivants devraient figurer dans la base de données :
 - produits et services pour lesquels la marque est protégée
 - date depuis laquelle la protection s'étend (elle peut être déterminante pour les actions en contrefaçon ou fondées sur un défaut d'usage)
 - disclaimers/traductions
 - tout changement de statut postérieur à l'octroi de la protection
 - peut-être aussi, le cas échéant, le numéro attribué dans le pays concerné

Les utilisateurs soulignent en outre l'importance d'un emplacement centralisé des données, qui soit organisée de telle sorte que l'on puisse accéder facilement à tous les renseignements pertinents concernant une désignation donnée.

- Il faudrait peut-être dans cette optique envisager d'apporter certains changements à la configuration actuelle de ROMARIN, comme une possibilité d'interrogation par désignation puis par date; cf. le mode d'interrogation actuel.

Notification au titulaire

Comme nous l'avons déjà indiqué, il est judicieux que l'information sur le statut de marques dans les parties contractantes désignées soit envoyée au titulaire, ou à son mandataire, afin qu'il n'aie pas à aller la chercher dans la base de données.

Les mandataires des utilisateurs australiens estiment préoccupant qu'actuellement, les offices opèrent la notification à adresser au titulaire de différentes manières : certains envoient des avis directement au titulaire et certains les envoient au mandataire qui représente celui-ci devant le Bureau international.

- Nous parlons là des situations autres que celles où la correspondance est envoyée au mandataire local du titulaire.

Cette divergence dans les procédures a amené à considérer que, hormis le cas où la correspondance est envoyée comme il se doit à un mandataire local, les notifications faites au titulaire devraient toujours passer par l'intermédiaire du Bureau international.

- Cela amènerait plus de cohérence dans le traitement et, partant, plus de prévisibilité.
- Toutefois, le volume important de notifications que le Bureau international aurait à transmettre pourrait entraîner des retards.
 - L'utilisation du courrier électronique pour effectuer les notifications pourrait faciliter ces opérations.

Nous suggérons que la norme à établir concernant la communication d'informations sur les enregistrements internationaux dans les parties contractantes désignées doit permettre aux titulaires et à leurs mandataires de prévoir quelles notifications ils recevront pendant tout le cycle de vie de leur enregistrement international et comment ils les recevront.

CONCLUSION

Le présent document énonce quelques résultats d'une première réflexion sur les questions liées à l'établissement d'une norme finale applicable à l'ensemble du système de Madrid en matière de communication d'informations. Nous estimons en particulier qu'il sera très important que le groupe de travail définisse clairement les objectifs qui doivent présider à l'élaboration d'une telle norme. Nous allons poursuivre l'examen de ces questions et serons heureux d'apporter s'il y a lieu d'autres contributions aux travaux du Secrétariat.

[Fin de l'annexe et du document]