

## **GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

**Huitième session**  
**Genève, 5 - 9 juillet 2010**

**EN L'ABSENCE DE L'EXIGENCE D'UNE MARQUE DE BASE, ANALYSE DES  
TÂCHES DEVANT ÊTRE EFFECTUÉES DANS LE CADRE DU DÉPÔT D'UNE  
DEMANDE INTERNATIONALE ET À QUI ELLES INCOMBERAIENT**

*Document établi par le Bureau international*

### **INTRODUCTION**

1. Pour mémoire, 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 conclu sa sixième session, qui s'est tenue à Genève du 24 au 26 novembre 2008, en demandant au Secrétariat d'élaborer un questionnaire (ci-après dénommé "le questionnaire") destiné à être diffusé auprès des Offices des parties contractantes à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommés respectivement "l'Arrangement" et "le Protocole")<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Se reporter au paragraphe 97 du document MM/LD/WG/6/7.

2. L'objectif de ce questionnaire était l'obtention, de la part des Offices, d'informations sur l'étendue et le niveau des services et des tâches actuellement fournis et effectués par un Office en sa qualité d'Office d'origine, aussi bien dans le contexte de la procédure d'enregistrement international que dans celui des procédures d'enregistrement national/régional, dans la mesure où ces dernières profitent à une demande internationale.
3. À la demande du groupe de travail, le Secrétariat a été invité à élaborer, sur la base des réponses au questionnaire, un document d'études à son intention ayant pour objectif l'appréciation, en l'absence de l'exigence d'une marque de base, du type de tâches que le dépôt d'une demande internationale exigerait d'accomplir, et à qui elles incomberaient. Afin d'établir un contexte propice à l'examen de ces questions, il a été convenu que ce document devait comporter, dans la mesure du possible, des données statistiques relatives aux aspects opérationnels du travail effectué par le Bureau international<sup>2</sup>.
4. En outre, l'objet de ce questionnaire était également de déterminer de quelle manière les utilisateurs pourraient continuer à bénéficier d'un niveau d'assistance et de services au moins équivalent à celui qu'ils reçoivent actuellement de la part des Offices nationaux/régionaux, ainsi que de s'enquérir de la disposition de ces Offices à continuer à dispenser cette assistance et ces services en l'absence de l'exigence d'une marque de base. À cet effet, le questionnaire se devait d'établir une distinction entre les tâches et les services imposés par les traités de Madrid et ceux qui ne l'étaient pas<sup>3</sup>.
5. En conséquence, une circulaire, accompagnée d'un exemplaire du questionnaire, a été diffusée le 3 juin 2009 auprès des Offices des parties contractantes du système de Madrid, les informant également de l'existence d'une version électronique en ligne de ce questionnaire sur le site Internet de Madrid. Un mot de passe d'accès à la version électronique en ligne du questionnaire était également communiqué aux Offices, à qui il était demandé de remettre leurs réponses au Bureau international en ligne, par courrier électronique, par courrier ordinaire ou encore par télécopie. L'échéance initialement fixée au 30 juin 2009 pour le retour des réponses a finalement été reportée au 18 septembre 2009, tandis que la version électronique en ligne restait accessible jusqu'au 30 novembre 2009.
6. Les Offices de 58 parties contractantes ont répondu au questionnaire, principalement au moyen de sa version électronique. La liste des Offices y ayant répondu figure à l'Annexe II de ce document.
7. Le questionnaire était divisé en trois grandes parties.
8. La partie A, intitulée *Stade du dépôt international*, comportait deux parties distinctes. La partie A.1 intitulée *Tâches et services effectués et fournis par un Office, en tant qu'Office d'origine* portait sur les tâches effectuées et les services fournis par un Office, en sa qualité d'Office d'origine, qui ne sont pas soumis à l'exigence de certification de la règle 9 du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet

---

<sup>2</sup> Se reporter à la note de bas de page ci-dessus.

<sup>3</sup> Se reporter au paragraphe 101 du document MM/LD/WG/6/7.

Arrangement (ci-après dénommé “règlement d’exécution commun”). La partie A.2 portait sur les tâches auxquelles est tenu un Office d’origine dans le cadre réglementaire du système de Madrid et s’intitulait *Tâches effectuées par un Office, en tant qu’Office d’origine, dans le cadre de la procédure de certification*.

9. La partie B du questionnaire, intitulée *Stade du dépôt national*, avait trait aux tâches effectuées et aux services fournis par un Office lors du dépôt/de l’enregistrement d’une marque de base, qui peuvent à leur tour profiter au dépôt d’une demande internationale.
10. Enfin, la partie C du questionnaire intitulée *Stade postérieur à l’enregistrement* portait sur les tâches et services susceptibles d’être effectués et fournis par un Office postérieurement à l’enregistrement international d’une marque.
11. En réponse à la demande du groupe de travail auprès du Secrétariat de produire un document récapitulant l’ensemble des tâches actuellement effectuées par les Offices dans le cadre des procédures du système d’enregistrement international<sup>4</sup>, le Bureau international a élaboré une compilation statistique des réponses au questionnaire, figurant à l’Annexe I du présent document.
12. L’objectif du présent document est tout d’abord, à la partie I, de présenter au groupe de travail une analyse globale des tâches et services, obligatoires ou non, effectués et fournis par un Office en sa qualité d’Office d’origine au niveau international, sur la base des réponses apportées par les Offices aux questions formulées dans le questionnaire. Cette analyse globale est étayée par la compilation statistique plus détaillée de ces réponses, telle qu’elle figure à l’Annexe I. En second lieu, à la partie II, le document recense, aux fins de leur examen par le groupe de travail, les différentes tâches effectuées par un Office au stade du dépôt national lors du dépôt/de l’enregistrement d’une marque de base, qui à leur tour sont susceptibles de profiter au dépôt d’une demande internationale. La partie III du document traite de certains services et tâches pouvant être fournis et effectués par un Office au stade postérieur à l’enregistrement.
13. Vient ensuite la partie IV, dans laquelle il est fait un récapitulatif des tâches qui, en l’absence de l’exigence d’une marque de base, devraient être effectuées dans le cadre du dépôt d’une demande internationale et à qui elles incomberaient.
14. À la partie V, le document examine de quelle façon il serait possible de garantir que les utilisateurs continuent à bénéficier d’un niveau d’aide et de services de la part des Offices au moins équivalent à celui dont ils bénéficient actuellement mais s’interroge également sur la disposition des Offices à continuer à fournir cette assistance et ces services en l’absence de l’exigence d’une marque de base.
15. La partie VI de ce document aborde certains points n’ayant pas, jusqu’à ce jour, fait l’objet d’un examen approfondi par le groupe de travail dans le cadre de ses discussions sur l’éventuelle suppression de l’exigence d’une marque de base puis les conclusions sont présentées à la partie VII du document.

---

<sup>4</sup> Se reporter au paragraphe 97 du document MM/LD/WG/6/7.

16. Enfin, à l'Annexe III de ce document, figure le document MM/LD/WG/6/5 du groupe de travail intitulé *Considérations relatives à la proposition de la Norvège*, qui avait été élaboré par le Secrétariat afin de faciliter les discussions du groupe de travail lors de sa sixième session qui s'est tenue en novembre 2008.

**I. ANALYSE GÉNÉRALE DES TÂCHES ET SERVICES (OBLIGATOIRES OU NON) EFFECTUÉS ET FOURNIS PAR UN OFFICE, EN TANT QU'OFFICE D'ORIGINE**

**A. Services non obligatoires fournis par un Office, en tant qu'Office d'origine, au stade du dépôt international**

17. Dans le contexte de la question à l'examen, la partie A.1 du questionnaire sera probablement considérée comme étant la plus pertinente. Cette partie traite de l'étendue des services qu'un Office, en tant qu'Office d'origine, fournit délibérément à un déposant dans le cadre du dépôt d'une demande de marque internationale en vertu du système de Madrid.
18. Il convient tout d'abord de noter que quasiment la totalité (97 pour cent) des 58 Offices ayant répondu au questionnaire ont déclaré fournir des renseignements généraux, une assistance et/ou des conseils aux déposants s'agissant des procédures en vertu du système de Madrid<sup>5</sup>. En réponse à la question portant sur la fréquence de la fourniture de ces renseignements généraux, de cette aide et/ou de ces conseils, 48 pour cent d'entre eux ont indiqué le faire très fréquemment, 34 pour cent le faire assez fréquemment et 18 pour cent peu fréquemment<sup>6</sup>.
19. Il ressort, d'après les réponses à la question traitant de la nature des renseignements, des conseils ou de l'assistance fournis par les Offices, qu'elle est très variée, et une liste les répertoriant est contenue dans l'analyse des réponses au questionnaire, annexée à ce document<sup>7</sup>. Il est cependant d'ores et déjà établi que les conseils et les renseignements ont trait principalement aux procédures générales en vertu du système de Madrid, à la façon de remplir le formulaire de demande internationale, au calcul des taxes et émoluments et au classement des produits et services.
20. En ce qui concerne la façon dont sont fournis ces renseignements, conseils ou cette assistance, les Offices ayant répondu au questionnaire ont indiqué dans une large proportion les fournir par un ou plusieurs moyens, notamment ligne d'assistance téléphonique, Internet (avec une section spécifique dédiée au système de Madrid), membres du personnel dédiés à cette tâche ou encore brochures<sup>8</sup>.
21. En ce qui concerne la façon de remplir le formulaire de demande internationale, dans le cas de déposants ne parlant pas l'une des trois langues du système de Madrid (anglais, espagnol ou français), les Offices concernés dans ce cas de figure étant probablement ceux de parties contractantes n'utilisant habituellement aucune de ces langues, une large majorité des Offices (64 pour cent) ayant répondu au questionnaire ont confirmé aider le déposant dans ce cas. L'assistance peut se limiter à

---

<sup>5</sup> Question 1.

<sup>6</sup> Question 2.

<sup>7</sup> Question 2.b).

<sup>8</sup> Question 2.c).

aider le déposant à remplir le formulaire de demande internationale ou peut consister à remplir ledit formulaire à sa place. En outre, 16 Offices ont déclaré fournir aux utilisateurs des formulaires non officiels du système de Madrid en langue locale, et 14 autres Offices ont indiqué qu'ils mettaient à leur disposition des supports d'information en langue locale<sup>9</sup>.

22. À la question de savoir s'ils s'assuraient de la pertinence du formulaire utilisé pour un dépôt international, les Offices ayant répondu au questionnaire ont déclaré très majoritairement (94 pour cent d'entre eux) que c'était effectivement le cas<sup>10</sup>. De plus, pratiquement le même pourcentage d'entre eux (95 pour cent) ont déclaré vérifier systématiquement si le formulaire de demande était correctement rempli<sup>11</sup> et, chose encore plus importante pour le déposant, 91 pour cent des Offices ayant répondu au questionnaire ont confirmé qu'ils s'assuraient également que certaines rubriques du formulaire de demande étaient remplies de façon à éviter l'émission d'une notification de refus provisoire par l'Office d'une partie contractante désignée<sup>12</sup>. Parmi les exemples cités en réponse à cette question, figurent la traduction d'une marque verbale, l'indication de la forme juridique du déposant lorsqu'il s'agit d'une personne morale et l'indication d'une seconde langue dans le cas où l'Union européenne a été désignée.
23. Les réponses au questionnaire ont également confirmé le fait que les Offices, en leur qualité d'Offices d'origine, apportent une aide active aux déposants de demandes internationales en s'assurant, dans le cas de la désignation des États-Unis d'Amérique, que le formulaire de demande internationale est accompagné du formulaire supplémentaire obligatoire MM18 (Déclaration d'intention d'utiliser la marque) et si nécessaire, en aidant le déposant à le remplir (respectivement 93 pour cent et 86 pour cent d'entre eux)<sup>13</sup>. La situation est la même lorsque le déposant d'une demande internationale souhaite remplir le formulaire MM17 (Revendication d'ancienneté) dans le cadre de la désignation de l'Union européenne.
24. S'agissant de la question de la langue, un pourcentage non négligeable (62 pour cent) des Offices ayant répondu au questionnaire ont confirmé apporter leur aide à la traduction de la liste des produits et/ou services couverts par la marque de base dans les cas où cette liste est rédigée dans une langue autre que les langues du système de Madrid<sup>14</sup>. Plus précisément, cette aide va de la simple vérification de la liste traduite (dans 69 pour cent des cas), jusqu'à la traduction proprement dite de la liste des produits et/ou services à la place du déposant d'une demande internationale<sup>15</sup> pour 22 pour cent des Offices ayant confirmé apporter une telle aide.

---

<sup>9</sup> À cet égard, il est fait référence à l'étude actuellement en cours concernant l'éventuelle introduction de nouvelles langues de dépôt (se reporter au document du Groupe de travail MM/LD/WG/7/2).

<sup>10</sup> Question 4.

<sup>11</sup> Question 5.a).

<sup>12</sup> Question 5.b).

<sup>13</sup> Question 6.a) et b).

<sup>14</sup> Question 10.

<sup>15</sup> À cet égard, il faut tenir compte du projet actuellement entrepris par le Bureau international concernant l'établissement d'une base de données des indications acceptables de produits et services.

25. Dans le même ordre d'idée, lorsqu'une description dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est effectuée dans une langue autre que celle dans laquelle il est proposé au déposant de remplir sa demande internationale et que ce dernier souhaite faire figurer cette description dans la demande internationale, ou encore que l'Office l'exige, un nombre plus restreint d'Offices ayant répondu au questionnaire (31 pour cent) ont confirmé qu'ils réalisaient la traduction requise<sup>16</sup>. D'autre part, un pourcentage important d'Offices (48 pour cent) ont confirmé qu'ils apportaient leur aide à la traduction des éléments verbaux d'une marque verbale<sup>17</sup>. Dans une même proportion, les Offices ont confirmé apporter leur aide pour la translittération d'une marque exprimée autrement qu'en caractères latins ou en chiffres arabes ou romains<sup>18</sup>.
26. En ce qui concerne les autres types d'aides au déposant d'une demande internationale, les Offices ayant répondu au questionnaire ont confirmé dans une proportion relativement importante (66 pour cent) apporter leur aide au déposant qui ne souhaite pas revendiquer la protection à l'égard d'un ou de plusieurs éléments de la marque dans la demande internationale<sup>19</sup>. En outre, dans une proportion encore plus importante (69 pour cent), ces Offices ont indiqué que lorsqu'un déposant souhaitait effectuer une limitation de la liste des produits et/ou services, leur aide consistait à aider le déposant à formuler et rédiger ladite limitation<sup>20</sup>.
27. Dans les cas où la marque de base est en couleur alors que la demande de base ou l'enregistrement de base ne comporte pas de revendication de couleur et que le déposant souhaite en inclure une dans la demande internationale, les Offices ayant répondu au questionnaire ont indiqué, dans 71 pour cent des cas, qu'ils aidaient le déposant à cet égard, en lui expliquant la fonction d'une revendication de couleur et en l'aidant à sa rédaction<sup>21</sup>.
28. En ce qui concerne la question des taxes et émoluments, parmi les Offices ayant répondu au questionnaire, 69 pour cent ont confirmé avoir l'habitude de vérifier l'exactitude du montant total des taxes et émoluments avant d'envoyer la demande au Bureau international<sup>22</sup>, et autre élément d'information, bien que secondaire, ces Offices ont également confirmé, pour 21 pour cent d'entre eux, accepter de transmettre au Bureau international les émoluments et taxes dus dans le cadre de la demande internationale<sup>23</sup>.
29. Un certain nombre de questions dans ce questionnaire avaient trait à d'autres tâches susceptibles d'être accomplies par les Offices, lesquelles, si utiles puissent-elles être dans le contexte général du dépôt international, ne peuvent cependant pas être considérées comme procurant un bénéfice direct en tant que tel au déposant. Ainsi, à la question les interrogeant sur la vérification du droit du déposant de déposer une demande internationale, parmi les Offices ayant répondu au questionnaire, 72 pour cent ont déclaré s'en charger<sup>24</sup>. De la même

---

<sup>16</sup> Question 9.  
<sup>17</sup> Question 11.  
<sup>18</sup> Question 12.  
<sup>19</sup> Question 13.  
<sup>20</sup> Question 15.  
<sup>21</sup> Question 16.  
<sup>22</sup> Question 17.  
<sup>23</sup> Question 18.  
<sup>24</sup> Question 7.

façon, 76 pour cent de ces Offices ont indiqué s'assurer de l'exactitude d'une revendication de priorité<sup>25</sup>. Enfin, lorsqu'une demande internationale contient une indication stipulant qu'une marque est en caractères standard, 90 pour cent des Offices ayant répondu au questionnaire ont confirmé qu'ils vérifiaient l'adéquation d'une telle indication<sup>26</sup>.

30. Au terme de cette partie du questionnaire, il était demandé aux Offices d'indiquer s'ils faisaient payer une taxe au déposant pour la fourniture d'informations et/ou d'une assistance<sup>27</sup> et, si, en outre, en l'absence de l'exigence d'une marque de base, les Offices seraient disposés à fournir de tels services aux déposants de demandes internationales<sup>28</sup>. À la première de ces questions, parmi les Offices ayant répondu au questionnaire, 26 pour cent ont déclaré percevoir des taxes, et en réponse à la deuxième question, 45 pour cent ont confirmé qu'ils continueraient à fournir de tels services en l'absence de l'exigence d'une marque de base.
31. À titre de résumé, voici la liste des principaux services à caractère facultatif fournis à des degrés différents par les Offices agissant en tant qu'Offices d'origine, au stade du dépôt international :
- a) Procédures générales en vertu du système de Madrid.
  - b) Information et assistance concernant le droit de déposer une demande internationale.
  - c) Vérification destinée à s'assurer que le formulaire officiel de demande internationale approprié a été utilisé.
  - d) Assistance pour remplir le formulaire de demande internationale avec aide linguistique.
  - e) Calcul des taxes et émoluments.
  - f) Classement des produits et services.
  - g) Traduction de la liste des produits et services.
  - h) Traduction de la description de la marque.
  - i) Aide à la rédaction d'une mention selon laquelle le déposant ne souhaite pas revendiquer la protection à l'égard d'un ou de plusieurs éléments de la marque.
  - j) Aide à la rédaction d'une limitation.
  - k) Aide relative aux revendications de couleur.
  - l) Aide relative à la revendication d'une priorité en vertu de la Convention de Paris.
  - m) Information relative aux marques en caractères standard.

---

<sup>25</sup> Question 8.

<sup>26</sup> Question 14.

<sup>27</sup> Question 19.

<sup>28</sup> Question 20.

- n) Information et aide relatives à la déclaration d'intention d'utiliser la marque.

**B. Tâches effectuées par un Office, agissant en tant qu'Office d'origine, actuellement imposées par l'Arrangement et le Protocole ainsi que par le règlement d'exécution commun (procédure de certification)**

32. Conformément à la règle 9.5)d) du règlement d'exécution commun, un Office en sa qualité d'Office d'origine, est tenu de certifier certains éléments dans le cadre d'une déclaration contenue dans le formulaire de demande internationale.
33. Les éléments suivants doivent faire l'objet d'une certification :
- i) *Le déposant* – le nom du déposant indiqué dans la demande internationale doit être le même que celui du déposant indiqué dans la demande de base ou que le nom du titulaire indiqué dans l'enregistrement de base, selon le cas.
  - ii) *Marques en couleur, en tant que telles* – lorsque la demande internationale comporte une indication selon laquelle la marque se compose d'une couleur, ou d'une combinaison de couleurs, en tant que telles, cette indication doit être la même que celle figurant dans la marque de base.
  - iii) *Type de marque* – lorsque la demande internationale comporte une indication selon laquelle il s'agit d'une marque tridimensionnelle, une marque sonore ou encore une marque collective, de certification ou de garantie, cette indication doit être la même que celle figurant dans la marque de base.
  - iv) *Description* – lorsque la demande internationale comporte une description de la marque, cette description doit être la même que celle figurant dans la marque de base.
  - v) *La marque* – la marque qui fait l'objet de la demande internationale doit être la même que celle de la demande de base ou de l'enregistrement de base, selon le cas.
  - vi) *Couleur en tant qu'élément distinctif* – si la couleur est revendiquée en tant qu'élément distinctif de la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base, la même revendication doit être incluse dans la demande internationale ou, si la couleur est revendiquée comme élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans avoir été revendiquée dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée.
  - vii) *Produits et services* – les produits et services indiqués dans la demande internationale doivent être couverts par la liste des produits et services figurant dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base, selon le cas.

34. Le seul autre élément qu'un Office, en sa qualité d'Office d'origine est actuellement tenu de certifier en vertu de la règle 9.5)d) du règlement d'exécution commun est la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale a été reçue ou est réputée avoir été reçue par l'Office.
35. Le questionnaire abordait les points énumérés précédemment. Cependant, la certification de ces éléments étant obligatoire, et dans la mesure où il n'était par conséquent pas nécessaire d'interroger les Offices sur la fourniture ou non, de ces services, cette partie du questionnaire s'est limitée à simplement déterminer les méthodes et systèmes mis en place par les Offices afin de pouvoir procéder à ces contrôles nécessaires ainsi qu'à l'observation de la façon dont les Offices ont l'habitude de traiter toute éventuelle divergence ou carence à cet égard.

## **II. STADE DU DÉPÔT NATIONAL – TÂCHES EFFECTUÉES ET SERVICES FOURNIS PAR LES OFFICES AU COURS DU DÉPÔT DE L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE DE BASE ET POUVANT À LEUR TOUR BÉNÉFICIER AU DÉPÔT D'UNE DEMANDE INTERNATIONALE**

36. Il est important de noter que 90 pour cent des Offices ayant répondu au questionnaire ont confirmé proposer des avis ou des conseils au déposant s'agissant d'un dépôt de marque de base. Ces avis ou conseils sont divers et variés et portent notamment sur la question du droit de déposer une demande, sur la question de la possibilité d'enregistrer une marque (caractère distinctif, non-descriptif, etc.), sur des informations relatives à la disponibilité d'une marque à l'enregistrement, sur le classement des produits et services conformément à la classification de Nice et sur la revendication de priorité en vertu de la Convention de Paris. Pour une information plus détaillée, le groupe de travail est invité à se reporter à la compilation statistique des réponses au questionnaire figurant à l'Annexe I, et plus particulièrement à la réponse à la question 28.b) de la partie B du questionnaire.
37. À titre d'exemple supplémentaire, l'extrait suivant tiré des réponses reçues d'un Office<sup>29</sup> est porté à l'attention du groupe de travail :

“[L'Office] dispense au déposant des avis et conseils aussi bien dans le cadre de la procédure nationale de dépôt que dans le cadre de la procédure internationale de dépôt. En ce qui concerne les demandes proprement dites, certains points touchent notamment à la question de la liste des produits et services et des priorités, ce qui en particulier, profite aux demandes internationales s'agissant de la liste des produits et services, car il arrive très souvent que les listes des produits et services des déposants comportent des indications vagues ou mal classées. L'Office veille à ce que l'indication et le classement des produits et services soient corrects dans le plus grand nombre de cas possibles avant la certification et l'envoi des demandes internationales à l'OMPI. Nous pensons que tant l'OMPI que le déposant bénéficient de cette aide au cours de la procédure, notamment dans la mesure où ce dernier reçoit ces conseils en langue danoise, ce qui lui permet de mieux appréhender les raisons pour lesquelles les produits et services doivent être indiqués d'une

---

<sup>29</sup>

L'Office du Danemark.

certaines façon ou classés dans une certaine classe, ou encore la raison pour laquelle un produit ou service sera traduit de telle façon à refléter la demande de base ou l'enregistrement de base tout en étant acceptable pour l'OMPI."

38. Lorsqu'il était demandé aux Offices si en l'absence de l'exigence d'une marque de base, ils seraient disposés à continuer à fournir leurs avis et conseils aux déposants s'agissant du dépôt d'une demande internationale, 41 pour cent ont déclaré que ce serait le cas, 21 pour cent ont déclaré qu'ils n'en feraient rien tandis que 36 pour cent déclaraient qu'ils n'étaient pas en mesure de se prononcer<sup>30</sup>.
39. Le questionnaire interrogeait également les Offices au sujet du profil des déposants en général<sup>31</sup>. Les Offices devaient estimer le pourcentage de demandes de marques déposées personnellement par le déposant (particuliers ou petites et moyennes entreprises) plutôt que par un mandataire professionnel ou une entreprise. Parmi les Offices ayant répondu à cette question, 33 pour cent ont indiqué que ce type de déposants représente jusqu'à un quart de tous les dépôts et 17 pour cent ont indiqué que ces mêmes déposants représentent entre un quart et la moitié de tous les dépôts. Par ailleurs, 19 pour cent des Offices ayant répondu ont déclaré que le nombre de tels dépôts devait être compris entre la moitié et les trois-quarts de tous les dépôts. Compte tenu de l'ensemble de ces réponses, ces chiffres montrent que les dépôts sont dans une large proportion entrepris par des particuliers ou des petites et moyennes entreprises, aspect intéressant que le groupe de travail pourrait prendre en considération dans le cadre élargi de ses discussions<sup>32</sup>.

### III. TÂCHES ET SERVICES POUVANT ÊTRE EFFECTUÉS ET FOURNIS PAR UN OFFICE POSTÉRIEUREMENT À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL D'UNE MARQUE

40. Enfin, et bien que sans rapport direct avec le dépôt d'une demande internationale et la question de l'exigence d'une marque de base, le questionnaire interrogeait également les Offices s'agissant des tâches et services qu'un Office était éventuellement amené à effectuer et fournir après l'enregistrement international d'une marque. Ces questions portaient en partie sur la question de la réponse aux refus<sup>33</sup>. Deux autres questions concernaient le dépôt de désignations postérieures et de demandes de modifications conformément à la règle 25 du règlement d'exécution commun<sup>34</sup>. Ces deux dernières questions peuvent tout aussi bien s'adresser aux Offices agissant en leur qualité d'Offices d'origine qu'aux Offices de la partie contractante du titulaire. L'inclusion de telles questions dans le cadre général de la portée de ce questionnaire a été jugée comme légitime.
41. Les Offices, en tant qu'Offices d'origine, étaient ainsi invités à indiquer si, dans l'éventualité de la notification d'un refus provisoire par l'Office d'une partie contractante désignée, ils aidaient habituellement le titulaire d'un

---

<sup>30</sup> Question 32. Un faible pourcentage n'a pas répondu à cette question.

<sup>31</sup> Question 34.

<sup>32</sup> 9 pour cent d'entre eux ont indiqué que de tels dépôts représentaient entre trois-quarts et la totalité des dépôts.

<sup>33</sup> Questions 35 et 36.

<sup>34</sup> Questions 37 et 38.

enregistrement international à répondre à une telle notification<sup>35</sup>. Parmi les Offices ayant répondu au questionnaire, 24 pour cent déclaraient le faire tandis que 76 pour cent indiquaient qu'ils ne le faisaient pas. Par ailleurs, à la question de savoir si, dans le cas, par exemple, d'une réponse à la notification d'un refus provisoire, ce même Office aidait le déposant à formuler la limitation de la liste des produits et/ou services, 64 pour cent ont répondu que c'était le cas tandis que 34 pour cent indiquaient qu'ils ne le faisaient pas<sup>36</sup>.

42. Dans une proportion relativement importante (81 pour cent), les Offices ayant répondu au questionnaire ont confirmé qu'ils apportaient leur aide au dépôt d'une désignation postérieure<sup>37</sup> et dans une proportion un peu moindre (74 pour cent) indiquaient qu'ils apportaient leur aide au titulaire d'un enregistrement international pour le dépôt d'une demande de modifications en vertu de la règle 25 du règlement d'exécution commun<sup>38</sup>.

#### **IV. ÉVALUATION DES TÂCHES QUI, EN L'ABSENCE DE L'EXIGENCE D'UNE MARQUE DE BASE, DEVRAIENT ÊTRE EFFECTUÉES DANS LE CADRE DU DÉPÔT D'UNE DEMANDE INTERNATIONALE, ET À QUI ELLES INCOMBERAIENT**

43. Dans la perspective d'établir une liste de tâches nécessitant toujours d'être effectuées en l'absence de l'exigence d'une marque de base, les considérations vont porter, dans cette partie du document, sur l'étendue de l'examen actuellement réalisé par le Bureau international, conformément au régime réglementaire du système de Madrid actuellement en vigueur. Les règles corrélatives du règlement d'exécution commun sont les règles 11, 12 et 13 définissant, dans le cadre du dépôt d'une demande internationale, ce qui peut être considéré comme une irrégularité devant être corrigée, à quel moment et par qui elle doit être corrigée.

#### **Règle 12 – Irrégularités concernant le classement des produits et des services**

44. La règle 12 du règlement d'exécution commun traite des irrégularités relatives au classement des produits et services. Dans le cas d'une telle irrégularité, l'alinéa 1) de la règle 12 stipule que le Bureau international doit faire une proposition de classement qui doit être adressée à l'Office d'origine et dont le déposant doit être informé dans le même temps.
45. En vertu de l'alinéa 2) de la règle 12, l'Office d'origine peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, communiquer au Bureau international son avis sur le classement proposé. Ce qui peut conduire le Bureau international soit à retirer, soit à modifier sa proposition (alinéas 4) et 5) de la règle 12). D'autre part, le Bureau international peut, nonobstant l'avis de l'Office d'origine, confirmer sa proposition initiale (alinéa 6) de la règle 12).
46. L'alinéa 9) de la règle 12 prévoit que la marque sera enregistrée avec le classement que le Bureau international considère comme correct.

---

<sup>35</sup> Question 35.

<sup>36</sup> Question 36.

<sup>37</sup> Question 37.

<sup>38</sup> Question 38.

### **Règle 13 – Irrégularités concernant l'indication des produits et des services**

47. Selon l'alinéa 1) de la règle 13 du règlement d'exécution commun, si le Bureau international considère que l'un des produits et services est indiqué dans la demande internationale par un terme trop vague aux fins du classement, ou encore par un terme incompréhensible ou incorrect du point de vue linguistique, il devra le notifier à l'Office d'origine, et dans le même temps, en informer le déposant.
48. Si, dans le délai accordé pour répondre à l'avis d'irrégularité, aucune proposition acceptable n'est faite au Bureau international afin de corriger cette irrégularité, le Bureau international devra inclure dans l'enregistrement international le terme tel qu'il apparaît dans la demande internationale, dans la mesure où une classe a déjà été indiquée pour le terme en question, assorti d'une indication à l'effet de laquelle, de l'avis du Bureau international, le terme spécifié est trop vague, ou incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, selon le cas. Dans le cas où aucune classe n'a été indiquée, le terme en question est supprimé par le Bureau international (alinéa 2) de la règle 13).

### **Règle 11 – Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication**

49. L'alinéa 1) de la règle 11 intitulé *Requête adressée prématurément à l'Office d'origine* traite du cas où l'Office d'origine reçoit une requête en présentation au Bureau international d'une demande internationale relevant soit exclusivement de l'Arrangement, soit de l'Arrangement et du Protocole, avant l'enregistrement de la marque de base. À l'évidence, dans l'hypothèse de la suppression de l'exigence d'une marque de base, la situation visée à cet alinéa de la règle 11 n'aurait plus lieu d'être.
50. L'alinéa 3) de la règle 11 se rapporte aux irrégularités relatives au montant des taxes et émoluments dus dans la cadre d'une demande internationale<sup>39</sup>. Ce type d'irrégularité peut être corrigé soit par le déposant, soit par l'Office d'origine, l'irrégularité leur étant notifiée à tous deux.
51. L'alinéa 4) de la règle 11 porte sur des irrégularités diverses, notifiées à l'Office d'origine, et dont le déposant est informé dans le même temps. Ces irrégularités sont les suivantes :
- a) la demande internationale ne remplit pas les conditions visées à la règle 2, concernant les communications avec le Bureau international, ou la demande internationale n'a pas été présentée sur le formulaire officiel<sup>40</sup> ;
  - b) la demande internationale contient l'une des irrégularités visées à la règle 15.1)<sup>41</sup>. L'alinéa 1) de la règle 15 porte sur les irrégularités suivantes ayant une incidence sur la date de l'enregistrement international :

---

<sup>39</sup> Règle 9.3).

<sup>40</sup> Règle 11.4)i).

<sup>41</sup> Règle 11.4)ii).

- manque ou insuffisance d'indications permettant d'établir l'identité du déposant et qui soient suffisantes pour entre en relation avec lui ou son mandataire, le cas échéant<sup>42</sup> ;
  - absence de désignation de parties contractantes<sup>43</sup> ;
  - absence de reproduction de la marque<sup>44</sup> ;
  - absence d'indication de produits et services<sup>45</sup>.
- c) la demande internationale contient des irrégularités relatives au droit du déposant de déposer une demande internationale<sup>46</sup> ;
- d) la demande internationale contient des irrégularités relatives à la déclaration de l'Office d'origine, telle que visée à la règle 9.5)d)<sup>47</sup>. En dehors de l'indication de la date de réception de la demande internationale, cette déclaration porte uniquement sur des éléments qui font référence à la marque de base, et en conséquence, en l'absence de l'exigence d'une marque de base, cette irrégularité deviendrait en grande partie superfétatoire. La participation de l'Office d'origine, en l'absence de l'exigence d'une marque de base, et de certification de la date de réception par cet Office, dépendraient du régime réglementaire qui serait finalement adopté ;
- e) la demande internationale n'est pas signée par l'Office d'origine<sup>48</sup> ;
- f) la demande internationale ne contient pas la date et le numéro de la marque de base. À nouveau, cette irrégularité deviendrait superfétatoire dans l'hypothèse de la suppression de l'exigence d'une marque de base<sup>49</sup>.
52. L'alinéa 6 de la règle 11 porte sur les cas de demandes internationales contenant la désignation d'une partie contractante exigeant la réception d'une déclaration d'intention d'utiliser la marque (pour le moment, c'est le cas uniquement des États-Unis d'Amérique) et dans lesquels cette déclaration fait défaut<sup>50</sup>.
53. Selon l'alinéa 7) de la règle 11, si une demande internationale est présentée directement au Bureau international<sup>51</sup>, ou ne remplit pas les conditions du régime linguistique visé à la règle 6, la demande internationale ne sera pas considérée comme telle et sera renvoyée à son expéditeur.
54. En dehors des irrégularités énumérées ci-dessus qui, pour la plupart d'entre elles, doivent être corrigées par l'Office d'origine, il demeure un certain nombre d'irrégularités qui doivent être corrigées par le déposant lui-même. Dans ce cas, le Bureau international les notifiera au déposant,

---

42 Règle 15.1)i).  
43 Règle 15.1)ii).  
44 Règle 15.1)iii).  
45 Règle 15.1)iv).  
46 Règle 11.4)iii).  
47 Règles 11.4)iv) et 9.5)d)i) à vi).  
48 Règle 9.2)b).  
49 Règle 9.5)a) et b).  
50 Règles 7.2) et 9.5)f).  
51 Règle 9.1).

tout en informant dans le même temps l'Office d'origine<sup>52</sup>. Ces irrégularités comprennent généralement les dispositions de la règle 9 du règlement d'exécution commun concernant les conditions relatives à une demande internationale.

55. D'une façon générale, les éléments suivants sont ceux, énumérés à la règle 9.4)a) du règlement d'exécution commun, à l'égard desquels une irrégularité peut être notifiée par le Bureau international au déposant, le Bureau international en informant l'Office d'origine dans le même temps :
- a) le nom et l'adresse du déposant ne sont pas indiqués conformément aux instructions administratives<sup>53</sup>;
  - b) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un, ne sont pas indiqués conformément aux instructions administratives<sup>54</sup>;
  - c) lorsque le déposant souhaite revendiquer la priorité en vertu de la Convention de Paris et inclut une déclaration à cet effet, et que le nom de l'Office, la date du dépôt antérieur et, s'il est disponible, le numéro de ce dépôt antérieur ne sont pas indiqués<sup>55</sup>;
  - d) la reproduction de la marque ne s'insère pas dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel et/ou la reproduction n'est pas nette<sup>56</sup>;
  - e) le déposant indique qu'il souhaite revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque et que la reproduction de la marque est en noir et blanc, mais aucune reproduction en couleur n'est fournie<sup>57</sup>;
  - f) la marque se compose, en tout ou en partie, d'éléments en caractères autres que latins ou de nombres exprimés autrement qu'en chiffres arabes ou romains mais la demande internationale ne contient pas de translittération<sup>58</sup>;
  - g) la demande internationale contient, à l'égard d'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, une limitation de la liste des produits et services, et la limitation porte sur des produits et services non couverts par la liste principale des produits et services;
  - h) le déposant a indiqué que la marque est en caractères standard alors que cela n'apparaît pas sur la reproduction de la marque telle que figurant dans la demande internationale<sup>59</sup>;
  - i) il existe une indication que la marque se compose d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs, en tant que telles, alors que cela n'apparaît pas sur la reproduction de la marque telle que figurant dans la demande internationale<sup>60</sup>;

---

52 Règles 11.2) et 9.5)a), b) et c).

53 Règle 9.4)i).

54 Règle 9.4)iii).

55 Règle 9.4)a)iv).

56 Règle 9.4)a)v).

57 Règle 9.4)a)vii).

58 Règle 9.4)a)xii).

59 La règle 9.4)a)vi) permet cette indication dans la demande internationale.

60 La règle 9.4)a)vii) permet cette indication dans la demande internationale.

- j) la demande internationale contient une description de la marque dans une langue autre que celle de la demande internationale<sup>61</sup>.
56. Outre les éléments énumérés ci-dessus, la règle 9.4) prévoit également les éléments suivants :
- a) indication qu'une marque est tridimensionnelle<sup>62</sup>;
  - b) indication qu'une marque est une marque sonore<sup>63</sup>;
  - c) indication qu'une marque est une marque collective, de certification ou de garantie<sup>64</sup>;
57. Il convient de noter que l'alinéa b) de la règle 9.4) prévoit l'inclusion complémentaire dans une demande internationale d'un certain nombre d'éléments entièrement facultatifs, au choix du déposant. Ces éléments, pouvant être considérés comme limitant le risque qu'une notification de refus ne soit émise par une partie contractante désignée, sont les suivants :
- a) lorsque le déposant est une personne physique et qu'il souhaite indiquer l'État dont il est ressortissant, une telle indication<sup>65</sup>;
  - b) lorsque le déposant est une personne morale et qu'il souhaite indiquer sa forme juridique, une telle indication<sup>66</sup>;
  - c) lorsque le déposant souhaite inclure une traduction de la marque, une telle traduction<sup>67</sup>;
  - d) lorsque le déposant souhaite inclure une indication selon laquelle il ne souhaite pas revendiquer la protection à l'égard d'un ou de plusieurs éléments de la marque, une telle indication<sup>68</sup>;
  - e) lorsque le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de la marque, une indication exprimée par des mots, pour chaque couleur, des principales parties de la marque qui ont cette couleur<sup>69</sup>;
  - f) lorsqu'il existe une désignation d'une organisation contractante et que le déposant souhaite effectuer une revendication d'ancienneté, les détails de cette revendication, ainsi que l'indication d'une seconde langue<sup>70</sup>.
58. Si une demande internationale peut contenir un, ou plusieurs, des éléments visés au paragraphe précédent, ils ne feront pas l'objet d'un examen formel, en tant que tel, par le Bureau international et seront inscrits et communiqués aux Offices des parties contractantes désignées, de la façon dont ils ont été reçus par le Bureau international.

---

61 Règle 9.4)a)xi).  
62 Règle 9.4)a)viii).  
63 Règle 9.4)a)ix).  
64 Règle 9.4)a)x).  
65 Règle 9.4)b)i).  
66 Règle 9.4)b)ii).  
67 Règle 9.4)b)iii).  
68 Règle 9.4)b)v).  
69 Règle 9.4)b)iv).  
70 Règle 9.5)g)i) et ii).

**Examen des tâches qui, en l'absence de l'exigence d'une marque de base, nécessiteraient d'être accomplies.**

59. En l'absence de l'exigence d'une marque de base, et en vertu du régime réglementaire du système de Madrid actuellement en vigueur, la vérification des éléments suivants serait toujours accomplie, ou nécessiterait toujours de l'être, par le Bureau international, dans le cadre du dépôt d'une demande internationale :
- a) classement des produits et services (règle 12);
  - b) indication des produits et services (règle 13);
  - c) paiement des taxes et émoluments correspondants;
  - d) modalités de communication exigées (règle 2) et utilisation du formulaire officiel;
  - e) éléments permettant l'octroi de la date de l'enregistrement international (règle 15) :
    - indications permettant l'identification du déposant,
    - désignation des parties contractantes,
    - reproduction de la marque,
    - indication des produits et services,
  - f) indication du droit du déposant de déposer une demande internationale;
  - g) selon le régime réglementaire adopté :
    - date de réception par l'Office d'origine,
    - signature par l'Office d'origine,
    - signature par le déposant,
    - présentation de la demande internationale (directe ou indirecte),
  - h) selon le cas, déclaration d'intention d'utiliser la marque;
  - i) respect du régime linguistique;
  - j) éléments de la règle 9 :
    - nom/adresse du déposant conformément aux instructions administratives,
    - nom/adresse du mandataire conformément aux instructions administratives,
    - détails de la revendication de priorité en vertu de la Convention de Paris,

- reproduction de la marque dans un cadre et de façon nette,
  - reproduction de la couleur disponible, si revendication de couleur il y a,
  - translittération de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains,
  - régularité de la limitation,
  - régularité de l'indication de la marque en caractères standard,
  - régularité de l'indication que la marque est en couleur, en tant que telle,
  - description rédigée dans la langue de la demande internationale.
60. Il semblerait donc, à première vue, qu'il n'y ait pas de différence majeure entre les tâches actuellement effectuées par le Bureau international et celles que le Bureau international serait obligé d'accomplir dans l'hypothèse de la suppression de l'exigence d'une marque de base.
61. En effet, seules les tâches suivantes, découlant directement de l'exigence d'une marque de base, seraient directement concernées par la suppression de ladite exigence :
- a) requête adressée prématurément à l'Office d'origine (règle 11.1) (se reporter au paragraphe 49 ci-dessus));
  - b) date et numéro de la marque de base;
  - c) certification par l'Office d'origine (règle 9.5d)) qui, en dehors de la date de réception de la demande internationale par l'Office d'origine, a trait à la marque de base.
62. En l'absence de l'exigence d'une marque de base, le fait qu'un Office d'origine serait contraint de continuer à certifier la date de réception d'une demande internationale, qu'à son tour le Bureau international serait contraint de vérifier, dépendra en fin de compte du cadre juridique finalement adopté dans l'éventualité de la suppression de l'exigence d'une marque de base. Ainsi, il se pourrait que les Offices continuent de jouer un rôle formel en tant qu'Office récepteur, ou encore, comme dans le système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, le choix d'un dépôt direct ou indirect pourrait être laissé au déposant, avec ou sans la possibilité pour un Office d'accepter ou non, les dépôts de marques internationales en vertu du système de Madrid. D'autre part, s'il était décidé que les demandes internationales devaient, dans tous les cas, être déposées directement auprès du Bureau international, la question de l'exigence de la date deviendrait également superfétatoire.
63. Il se peut que le groupe de travail souhaite envisager les conséquences éventuelles, tant pour les déposants que pour le Bureau international, d'une situation dans laquelle l'Office n'exercerait plus, d'une façon ou d'une autre, son rôle de filtre ou d'interface entre les utilisateurs du système de Madrid et le Bureau international.

64. Dans le cas où plus aucun rôle formel ne serait conféré à un Office en tant qu'Office d'origine, le Bureau international serait amené en fait, à traiter *non plus* avec un nombre relativement restreint d'Offices de façon régulière, mais avec des dizaines de milliers de particuliers. Il est certain que la plupart de ces déposants auraient déjà une expérience du dépôt de demandes internationales en vertu du système de Madrid. Toutefois, s'agissant de déposants moins expérimentés ou, de surcroît, qui n'auraient jamais utilisé le système de Madrid auparavant, l'absence d'une contribution formelle de la part d'Offices en leur qualité d'Offices d'origine pourrait alors effectivement avoir des incidences particulièrement négatives pour l'ensemble des parties impliquées dans le processus de dépôt.
65. Ces incidences seraient probablement multiples et variées et engendreraient, entre autres, des questions telles que les suivantes :
- problèmes relatifs à la possibilité d'enregistrer une marque, par rapport à son caractère distinctif et descriptif;
  - problèmes afférents à la représentation des marques;
  - manque de clarté et de précision s'agissant des descriptions de marques;
  - difficultés inhérentes au traitement de demandes dans le cadre de marques non traditionnelles;
  - risques de confusion s'agissant des marques de couleur, de la revendication de la couleur en tant qu'élément distinctif d'une marque, et des marques qui consistent en une couleur ou en une combinaison de couleurs, en tant que telles;
  - très probablement, difficultés quant à la formulation des produits et/ou services;
  - difficultés éventuelles en rapport avec la question du droit de déposer une demande internationale;
  - problèmes relatifs à la revendication de priorité.
66. Les incidences d'un tel changement sur l'efficacité des procédures internationales pourraient faire l'objet d'analyses et de discussions plus approfondies et pourraient avoir un impact sur des décisions à prendre dans le contexte du régime réglementaire à mettre en place, dans l'hypothèse de la suppression de l'exigence d'une marque de base.

**V. DE CE QUI POURRAIT GARANTIR QU'UN NIVEAU D'ASSISTANCE ET DE SERVICES AU MOINS ÉQUIVALENT À CELUI DONT ILS BÉNÉFICIENT ACTUELLEMENT SOIT CONSENTI AUX UTILISATEURS PAR LES OFFICES ET DE LA PROPENSION DES OFFICES À CONTINUER À FOURNIR CES MÊMES SERVICES ET ASSISTANCE EN L'ABSENCE DE L'EXIGENCE D'UNE MARQUE DE BASE**

67. Il est rappelé que les réponses au questionnaire indiquaient qu'actuellement, les Offices fournissent aux déposants un niveau d'aide et de services relativement élevé, et ce, à tous les stades – à savoir, au stade du dépôt national, au stade du dépôt international auprès des utilisateurs du système de Madrid, et également postérieurement à l'enregistrement international<sup>71</sup>.
68. Les réponses au questionnaire indiquaient qu'actuellement, cette assistance et cette aide étaient principalement fournies par le biais d'une ligne d'assistance téléphonique (68%), d'Internet (avec une section spécifique dédiée au système de Madrid) (64%), de brochures (54%) et d'équipes spécialisées parmi les membres du personnel (79%).
69. Il est également rappelé qu'il semblerait que dans leur majorité, les déposants présentant une demande de base ne sont ni des mandataires ni des sociétés professionnelles, mais plutôt des particuliers ou des petites et moyennes entreprises<sup>72</sup>.
70. Uniquement pour mémoire, il convient de rappeler que les Offices aident à remplir le formulaire de demande internationale, en vérifiant que le formulaire approprié a été utilisé, en vérifiant que son contenu est correct (dans le cas où le formulaire a été rempli directement par le déposant), en vérifiant qu'il a été rempli de telle façon à éviter qu'un refus provisoire soit notifié au déposant, en s'assurant que le formulaire MM18 a été joint et correctement rempli, dans le cas de la désignation des États-Unis d'Amérique, en aidant le déposant à déposer une revendication d'ancienneté, dans le cas de la désignation de l'Union européenne, en aidant le déposant à formuler et à traduire des listes de produits et services, en l'aidant à formuler et à traduire des descriptions de marque, en l'aidant à traduire une marque verbale, en l'aidant à rédiger une mention selon laquelle il ne souhaite pas revendiquer la protection à l'égard d'un ou de plusieurs éléments de la marque, en l'aidant à formuler et à rédiger une limitation, en l'aidant à formuler une revendication de couleur et en vérifiant l'exactitude des taxes et émoluments dus dans le cadre d'une demande internationale.
71. D'après les réponses faites au questionnaire, il a pu être établi que l'assistance et l'aide actuellement fournies par les Offices ne se limitent pas simplement au stade du dépôt d'une demande nationale ou internationale, mais comme il en a été fait état précédemment dans ce document, les Offices aident également les titulaires d'enregistrements internationaux s'agissant de réponses faites aux notifications de refus provisoires, au dépôt de désignations postérieures et à l'inscription de modifications apportées à un enregistrement international.

---

<sup>71</sup> Se reporter aux questions 1, 28 et 35 et suivantes.

<sup>72</sup> Se reporter à la question 34.

72. Ainsi, si tel était le cas, en ce qui concerne le Bureau international et de façon purement théorique, il ne devrait pas y avoir de différences substantielles entre les tâches actuellement effectuées par le Bureau international et celles qu'il pourrait avoir à accomplir en l'absence de l'exigence d'une marque de base (ce qui ne serait pas forcément le cas dans la pratique (se reporter aux paragraphes 64 et 65 ci-dessus)). Si la suppression de l'exigence d'une marque de base s'avérait avoir des conséquences sur le niveau de l'aide et des services fournis aux utilisateurs, il faut cependant admettre que ce point serait particulièrement préoccupant.
73. Le questionnaire interrogeait les Offices sur leur propension à maintenir le niveau d'assistance et de services offerts à l'égard des dépôts effectués par les déposants de demandes internationales – c'est-à-dire s'agissant des procédures de Madrid, de la manière de remplir le formulaire officiel de demande internationale, etc., en l'absence de l'exigence d'une marque de base. Seulement 45 pour cent des Offices ayant répondu au questionnaire ont répondu par l'affirmative à cette question. Inversement, 18 pour cent des Offices ayant répondu au questionnaire ont déclaré qu'ils ne continueraient pas à fournir cette aide ou ces services, tandis que 35 pour cent ne se prononçaient pas<sup>73</sup>.
74. Le questionnaire interrogeait également les Offices au sujet de leur disposition future à garantir le niveau d'aide et de services actuellement offert aux déposants dans le cadre du dépôt/de l'enregistrement d'une marque de base, et qui, à son tour profiterait au dépôt d'une demande internationale, en l'absence de l'exigence d'une marque de base<sup>74</sup>. Les conséquences seraient probablement plus importantes pour les utilisateurs et pour le Bureau international, car cela aurait, par exemple, une incidence sur la marque, *per se*, ainsi que sur la formulation et le classement des produits et/ou services.
75. Le pourcentage des Offices ayant répondu à cette question par l'affirmative était plus faible dans ce cas (41 pour cent), 21 pour cent indiquant qu'ils ne continueraient pas à apporter cette aide et à fournir ces services, tandis que 36 pour cent ne se prononçaient pas.
76. Si ces réponses (concernant les procédures tant au niveau du dépôt international qu'au stade du dépôt national) s'avéraient être représentatives de l'attitude effectivement adoptée par les Offices de toutes les parties contractantes, en l'absence de l'exigence d'une marque de base, il est fort probable que les conséquences pour les utilisateurs du système de Madrid, et qui plus est, pour le Bureau international, pourraient être particulièrement importantes.
77. Les réponses au questionnaire ont mis en évidence la multiformité de la disposition des Offices à poursuivre la prestation de services et d'une assistance en l'absence de l'exigence d'une marque de base. En revanche, ce qui pourrait garantir aux utilisateurs de continuer à recevoir un niveau de services et d'assistance au moins équivalent à celui dont ils bénéficient actuellement est plus difficile à établir clairement. Dans une certaine mesure, la réponse pourrait dépendre, au moins en partie, du rôle formel que les Offices continueraient, ou ne continueraient pas, à exercer

---

<sup>73</sup> Se reporter à la question 20.

<sup>74</sup> Se reporter à la question 32.

dans les procédures de dépôt en vertu du système de Madrid, dans le cas où l'exigence de la marque de base serait supprimée. Cet aspect de la question est l'objet des remarques exposées à la partie VI de ce document, ci-dessous.

**VI. EXAMEN DU CADRE RÉGLEMENTAIRE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE INSTAURÉ DANS LA PERSPECTIVE DE LA SUPPRESSION DE L'EXIGENCE D'UNE MARQUE DE BASE, ET CONSÉQUENCES POUR LES UTILISATEURS EN FONCTION DE LA DÉCISION DES OFFICES DE CONTINUER OU NON À APPORTER LEUR ASSISTANCE ET À FOURNIR LEURS SERVICES**

78. Il convient de noter que lors des discussions préliminaires sur la question de la suppression éventuelle de l'exigence d'une marque de base et de la demande consécutive de diffuser un questionnaire auprès des Offices, le groupe de travail s'était essentiellement limité à la question de l'exigence d'une marque de base *per se*. En d'autres termes, le groupe de travail n'avait pas encore, jusqu'à ce jour, examiné de manière approfondie la nature du cadre juridique ou réglementaire susceptible d'être mis en place au moment de la suppression de l'exigence d'une marque de base, si tel devait être le cas.
79. Plus particulièrement, le groupe de travail n'a pas spécifiquement abordé la question du maintien de la collaboration des Offices des parties contractantes au système de Madrid dans l'hypothèse de la suppression de l'exigence d'une marque de base. En effet, un système juridique et réglementaire révisé impliquerait-il le dépôt d'une demande internationale directement auprès du Bureau international ou au choix un dépôt direct ou indirect (éventuellement avec la disposition supplétive pour un Office d'être habilité à choisir de ne pas accepter de dépôt indirect par le biais de son bureau), ou peut-être un système révisé exigerait-il que le dépôt d'une demande internationale continue à s'effectuer par le biais de l'Office de la partie contractante à travers laquelle le déposant revendique le droit de déposer une demande internationale, bien que n'étant plus contraint à déposer ou enregistrer également une marque de base<sup>75</sup>?
80. La réponse à ces questions pourrait avoir un impact conséquent sur la question de l'étendue des services et/ou des conseils que les Offices seraient prêts à continuer à fournir, dans l'hypothèse où l'exigence de la marque de base serait révoquée, et c'est sur cette question que le groupe de travail pourrait souhaiter par conséquent se pencher de façon plus approfondie lors de ses discussions.
81. Par ailleurs, il serait également opportun de savoir si, en l'absence de l'exigence d'une marque de base, le cadre réglementaire dans sa version révisée permettrait ou non l'autodésignation de la partie contractante à travers laquelle le déposant d'une demande internationale revendique le droit de déposer une demande internationale et d'envisager à cet égard les conséquences sur le maintien du niveau d'aide et de services fournis par les Offices.

---

<sup>75</sup>

Ce point n'a pas été spécifiquement abordé dans le questionnaire.

82. À titre de conclusion à cette partie, il convient de noter qu'un certain pourcentage des Offices ayant répondu au questionnaire (26 pour cent) ont indiqué qu'ils faisaient payer une taxe aux déposants de demandes internationales et aux utilisateurs du système de Madrid pour la fourniture d'informations ou d'une assistance dans le cadre des procédures de Madrid. Cette perspective mériterait d'être plus amplement examinée.

## VII. SUPPRESSION DE L'EXIGENCE DE LA MARQUE DE BASE - CONCLUSIONS

### Implications pour le Bureau international

83. En conclusion, un certain nombre de remarques peuvent être faites. En premier lieu, en ce qui concerne les conséquences pour le Bureau international, si l'on s'en tient strictement à la portée de l'examen formel des demandes internationales, la fourniture d'une assistance et/ou de conseils par les Offices aux déposants revêt une très grande importance, mais n'est certainement ni décisive ni incontournable dans la globalité du processus.
84. Toutefois, comme cela a été observé aux paragraphes 64 et 65 ci-dessus, la suppression de l'exigence d'une marque de base, conjointement au retrait du rôle formel des Offices dans le processus de dépôt, aurait probablement des conséquences significatives et importantes pour le Bureau international en termes de logistique. Dans la réalité, le Bureau international serait contraint de traiter *non plus* de façon régulière avec un nombre relativement restreint d'Offices, mais avec des dizaines de milliers de particuliers.
85. En outre, s'agissant de deux points particuliers, d'après ce qui ressort clairement des réponses au questionnaire, la suppression de l'exigence d'une marque de base aurait des conséquences significatives pour le Bureau international.
86. En premier lieu, il apparaît, d'après les réponses au questionnaire, qu'un grand nombre de déposants obtiennent de l'aide de la part des Offices en ce qui concerne l'identification et le classement des produits et services, tant s'agissant du dépôt national de la marque de base qu'ultérieurement lors du dépôt international en ce qui concerne la traduction. Un document complémentaire a été élaboré par le Bureau international (document MM/LD/WG/8/3) regroupant les données statistiques relatives aux aspects opérationnels du travail effectué par le Bureau international<sup>76</sup>. Il apparaît d'après ces données, que dans une très large mesure, les avis d'irrégularité actuellement émis par le Bureau international vis-à-vis de demandes internationales, concernent des irrégularités relatives à l'identification ou au classement des produits et services. Selon toute vraisemblance, si les Offices cessaient d'apporter leur aide à cet égard, les conséquences en termes d'efficacité des dépôts internationaux d'une façon générale seraient d'une importance majeure et pourraient engendrer des délais supplémentaires dans l'aboutissement des enregistrements

---

<sup>76</sup> Ces données ont été demandées par le Groupe de travail lors de sa septième session. Se reporter au paragraphe 3, ci-dessus.

pour les déposants de demandes internationales. (Toutefois, ce point nécessiterait aussi d'être examiné à la lumière du projet actuellement entrepris par le Bureau international portant sur la base de données d'indications acceptables de produits et services).

87. Il apparaît également que, au niveau national, lors du dépôt d'une marque de base, les déposants bénéficient actuellement, dans une certaine mesure, de l'aide des Offices en ce qui concerne la marque proprement dite (en termes de possibilité d'enregistrer une marque et sans doute également de préparation de la représentation de la marque). Si les Offices mettaient un terme à cette assistance, il s'ensuivrait vraisemblablement certaines conséquences. En premier lieu, les déposants de demandes internationales pourraient se voir confrontés à la réception d'un nombre croissant de notifications de refus provisoires au motif qu'il ne serait pas possible d'enregistrer leur marque. En outre, il y aurait vraisemblablement une forte augmentation du nombre d'irrégularités lors de la réception de la demande internationale par le Bureau international, en raison du manque de clarté des représentations de marques aux fins de leur publication. Inévitablement, la contrainte imposée par la communication d'un plus grand nombre d'irrégularités et de notifications de refus provisoires aurait des conséquences pour le Bureau international.

#### **Implications pour les utilisateurs**

88. À l'évidence, l'étendue des conseils et/ou de l'assistance que les déposants reçoivent actuellement de la part des Offices, en leur qualité d'Offices d'origine, est à la fois variée et conséquente. Il est également incontestable qu'il demeure un certain degré d'incertitude quant au prolongement éventuel de ce type de prestations dans l'hypothèse de la suppression de l'exigence d'une marque de base. Outre les implications pour le Bureau international, la perte de ce type d'aide et de services aurait vraisemblablement une grande incidence pour les utilisateurs. Ces derniers auraient probablement à faire face à un nombre accru d'avis d'irrégularités de la part du Bureau international, relatifs à la façon dont serait rempli le formulaire de demande proprement dit et relatifs également à des questions portant sur la marque et le classement des produits et services. Il est également fort probable que la disparition de la fourniture de conseils et de la contribution des Offices en termes d'assistance lors du stade du dépôt aurait un impact en termes d'augmentation du nombre de notifications de refus provisoires. Conséquence qui, à son tour, pourrait avoir des répercussions dans le cadre de la perception globale du système de Madrid, s'agissant de son efficacité, de sa performance et de sa facilité d'utilisation.

#### **Futur cadre réglementaire**

89. Comme nous l'avons souligné précédemment, deux aspects importants n'ont pas encore été envisagés par le groupe de travail. Dans l'hypothèse de la suppression de l'exigence d'une marque de base, quelle serait la structure du dépôt dans le régime une fois révisé et ce nouveau régime permettrait-il l'autodésignation? Il va de soi que la réponse à ces questions aura une influence sur la question du prolongement, ou non, de l'offre d'une assistance et de services de la part des Offices aux utilisateurs du système de Madrid.

## L'avenir en perspective

90. En ce qui concerne le Bureau international, certaines démarches pourraient être entreprises sur le long terme afin de minimiser les difficultés rencontrées par les utilisateurs, dans l'hypothèse de la suppression de l'exigence d'une marque de base. À l'instar de ce qui a été fait s'agissant du formulaire de demande de dépôt international d'un modèle ou dessin industriel en vertu du système de La Haye pour l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, la mise à disposition pour les utilisateurs d'une note explicative très détaillée sur la façon de remplir le formulaire officiel de demande internationale serait tout à fait envisageable. Ultérieurement, les Offices pourraient être disposés à coopérer avec le Bureau international en mettant à disposition des versions de ce document en langue locale. Une autre initiative pourrait être d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires dans le simulateur de demande d'enregistrement international actuellement accessible en ligne sur le site Internet de Madrid. Ce simulateur est destiné à assister les déposants à un stade préalable au dépôt. Il serait également concevable d'améliorer davantage les formulaires officiels de demande afin de les rendre plus interactifs et ainsi de limiter le risque que les demandes internationales ne contiennent des erreurs notoires.
91. Pour mémoire, en vertu du système de La Haye pour l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, le service de dépôt électronique est opérationnel depuis janvier 2008. Si une décision était prise en faveur de la suppression de l'exigence d'une marque de base dans le système de Madrid, l'introduction d'une interface de dépôt électronique devrait être envisagée.
92. Une autre voie d'approche en vue d'une meilleure interaction entre le Bureau international et les utilisateurs du système de Madrid, pourrait résider dans la proposition de l'introduction de langues de dépôt supplémentaires (se reporter au document MM/LD/WG/7/2) et l'établissement de la base de données d'indications acceptables de produits et services, conjointement au *Madrid Filing Assistant*, qui a déjà fait l'objet d'une présentation auprès du groupe de travail lors de sa septième session.

*93. Le groupe de travail est invité à examiner le présent document et à prendre note du contenu des annexes au présent document.*

[Les annexes suivent]

## COMPILATION STATISTIQUE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

### PARTIE A – STADE DU DÉPÔT INTERNATIONAL

#### PARTIE A.1 – TÂCHES ET SERVICES EFFECTUÉS ET FOURNIS PAR UN OFFICE, EN TANT QU'OFFICE D'ORIGINE

*Introduction* : La partie A.1 porte sur les tâches et les services effectués et fournis par un Office, en tant qu'Office d'origine, qui ne sont pas soumis à l'exigence de certification mentionnée dans la partie A.2.

1. Votre Office fournit-il des renseignements généraux, une assistance ou des conseils aux personnes du public en ce qui concerne le système de Madrid? (*Pourcentages*<sup>77</sup> calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58)

Oui	97%
Non	2%
Aucune réponse	1%

2. Si la réponse à la question 1 est positive,

- a) Prière d'indiquer si l'Office fournit ce service (*Pourcentages calculés sur le nombre de réponses "Oui" à la question 1, soit 56*):

Peu fréquemment	18%
Assez fréquemment	34%
Très fréquemment	48%

- b) Prière d'indiquer en termes généraux la nature des renseignements, de l'assistance ou des conseils<sup>78</sup> fournis par votre Office. (*La liste suivante est le récapitulatif des réponses les plus détaillées telles que reçues de la part des Offices*) :

Demande de base et enregistrement de base	(3)
Changements et modifications	(3)
Classement des produits et services	(4)
Coûts, taxes et émoluments	(18)
Informations sur les parties contractantes	(7)

---

<sup>77</sup> Pour des raisons pratiques, les chiffres des pourcentages ont été arrondis au chiffre entier le plus proche.

<sup>78</sup> Un certain nombre d'Offices ont déclaré ne pas fournir de conseils, mais une assistance.

Consultations d'ordre général	(3)
Droit de déposer une demande internationale	(2)
Dépôt d'une demande internationale	(14)
Comment remplir un formulaire	(23)
Informations générales sur le système de Madrid	(15)
Demande internationale en général	(2)
Langues	(1)
Durée de la protection	(1)
Obtention des formulaires	(1)
Traités de Madrid	(5)
Modes de paiement	(1)
Enregistrements nationaux et internationaux	(5)
Avis d'irrégularité émis par le Bureau international de l'OMPI	(3)
Procédures	(10)
Recherche de droits antérieurs	(1)
Revendication de priorité	(1)
Refus	(1)
Règlement d'exécution commun	(1)
Délais	(1)
Conseils personnalisés	(1)
Exigences pour le dépôt d'un enregistrement international	(2)
Gestion ultérieure des enregistrements internationaux	(1)
Formation	(7)
Transformation	(1)
Traduction	(3)
Statistiques	(1)

- (c) Comment les renseignements généraux, l'assistance ou les conseils sont-ils fournis? (*Plusieurs réponses autorisées; pourcentages calculés sur le nombre de réponses "Oui" reçues à la question 1, soit 56*)
- |   |     |
|---|-----|
| Ligne d'assistance téléphonique                                       | 68% |
| Internet (avec une section spécifique dédiée au système de Madrid)    | 64% |
| Brochures, dépliants, etc.  | 54% |
| Membres du personnel ou équipe dédiés à cette tâche                   | 79% |
| Moyens de recherche électronique en libre service pour le public      | 27% |
| Courrier électronique, assistance personnalisée, téléphone, formation | 28% |
3. a) Si le déposant d'une demande internationale ne parle pas ou n'écrit pas l'anglais, l'espagnol ou le français, votre Office l'aide-t-il, en général, à déposer la demande internationale selon le système de Madrid? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)
- |                |     |
|----------------|-----|
| Oui            | 64% |
| Non            | 34% |
| Aucune réponse | 2%  |
- b) Si la réponse à la question 3.a) est positive, prière d'indiquer comment cette assistance est fournie (par exemple, l'Office met à disposition des versions non officielles des formulaires de Madrid dans la langue locale).
- |   |      |
|---|------|
| L'Office remplit les formulaires officiels              | (5)  |
| Consultation  | (1)  |
| Guide & brochures                                       | (2)  |
| Aide au déposant pour remplir les formulaires officiels | (9)  |
| Information en langue nationale                         | (14) |
| Formulaires non-officiels de Madrid en langue locale    | (16) |

Téléphone	(1)
Traduction des produits et services	(2)
Outil de traduction	(2)

4. Votre Office vérifie-t-il que le déposant d'une demande internationale a utilisé le formulaire approprié pour déposer la demande internationale (MM1, MM2 ou MM3) de façon à s'assurer que les parties contractantes désignées dans la demande internationale sont désignées correctement, c'est-à-dire que le déposant a le droit de faire les désignations en question? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui	94%
Non	4%
Aucune réponse	2%

5. Hormis les éléments qui doivent être certifiés par un Office en tant qu'Office d'origine, votre Office vérifie-t-il le formulaire de demande internationale pour s'assurer que :

- a) le formulaire a été correctement rempli par le déposant de la demande internationale? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui	95%
Non	0%
Aucune réponse	5%

- b) plus précisément, le formulaire a été rempli de telle manière à éviter l'émission d'une notification de refus provisoire par une partie contractante désignée (par exemple, absence de la traduction de la marque, absence de l'indication de la forme juridique du déposant de la demande internationale lorsqu'il s'agit d'une personne morale, indication d'une seconde langue lorsque l'Union européenne est une partie contractante désignée, etc.)? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui	91%
Non	5%
Aucune réponse	4%

6. Hormis les éléments qui doivent être certifiés par un Office en tant qu'Office d'origine :
- a) si les États-Unis d'Amérique ont été désignés, votre Office vérifie-t-il la demande afin de s'assurer que le formulaire MM18 (déclaration d'intention d'utiliser la marque) est joint à la demande internationale? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)
- |                |     |
|----------------|-----|
| Oui            | 93% |
| Non            | 4%  |
| Aucune réponse | 3%  |
- b) lorsque des formulaires supplémentaires (c'est-à-dire, MM17 (revendication d'ancienneté) ou MM18 (déclaration d'intention d'utiliser la marque)) peuvent ou doivent être joints à une demande internationale, votre Office fournit-il une assistance pour remplir ces formulaires? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)
- |                |     |
|----------------|-----|
| Oui            | 86% |
| Non            | 12% |
| Aucune réponse | 2%  |
7. a) Votre Office vérifie-t-il la qualification du déposant d'une demande internationale (c'est-à-dire, soit un domicile, soit une nationalité, soit un établissement)? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)
- |                |     |
|----------------|-----|
| Oui            | 72% |
| Non            | 26% |
| Aucune réponse | 2%  |

- b) Si la réponse à la question 7.a) est positive, comment votre Office vérifie-t-il cette qualification? (*Plusieurs réponses autorisées : pourcentages calculés sur le nombre total de réponses "Oui" à la question 7.a), soit 42*) :

En demandant une copie du passeport du déposant	21%
En demandant des extraits du registre du commerce en ce qui concerne le déposant	52%
Autres : (Courrier, téléphone, adresse du déposant, numéro d'identification du déposant dans la base de données de l'Office, détails de l'identification nationale du déposant, site Web du déposant sur Internet, bases de données existantes, registre national, autres documents de référence, copies de documents de constitution, titre de séjour, déclaration)	52%

8. a) Si la demande internationale contient une revendication de priorité, votre Office vérifie-t-il l'exactitude de cette revendication de priorité? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui, dans tous les cas	76%
Oui, mais uniquement si la demande de base/l'enregistrement de base ne contient pas cette revendication de priorité	10%
Non, jamais	12%
Aucune réponse	2%

- b) Si la réponse à la question 8.a) est "Oui, dans tous les cas" ou "Oui, mais uniquement si la demande de base/l'enregistrement de base ne contient pas cette revendication de priorité", prière d'indiquer comment votre Office procède à cette vérification (par exemple, l'Office demande une copie de la première demande d'enregistrement de marque qui a donné lieu à la revendication de priorité).

Vérifie que la revendication respecte le délai	(4)
Consulte les bases de données étrangères	(2)
Consulte la base de données/le registre/la demande au plan national	16)
Vérifie les documents de priorité	(6)

Demande une copie traduite certifiée de la première demande d'enregistrement de marque ayant donné lieu à la revendication de priorité (1)

Demande une copie de la première demande d'enregistrement de marque ayant donné lieu à la revendication de priorité (27)

Demande un certificat officiel comportant la date de dépôt (1)

Vérifie les extraits dans la banque de données (1)

Vérifie que la demande prioritaire provient d'un État membre de l'OMC et/ou de la Convention de Paris (1)

9. Si la demande de base ou l'enregistrement de base comporte une description dans une langue autre que la langue dans laquelle il est proposé de déposer la demande internationale, et si le déposant de la demande internationale souhaite faire figurer cette description dans la demande internationale, ou si l'Office exige que tel soit le cas, votre Office se charge-t-il de la traduction? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui 31%

Non 67%

Aucune réponse 2%

10. a) Votre Office aide-t-il les déposants de demandes internationales en ce qui concerne la traduction de la liste des produits et/ou des services pour une demande internationale, si la liste des produits et/ou des services couverts par la demande de base ou l'enregistrement de base est dans une langue autre que l'une des langues du système de Madrid? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui 62%

Non 36%

Aucune réponse 2%

- b) Si la réponse à la question 10.a) est positive, votre Office (*Plusieurs réponses autorisées; pourcentages calculés sur le nombre de réponses "Oui" à la question 10.a), soit 36*)

Traduit la liste. 22%

Se contente de vérifier la traduction figurant dans la demande internationale. 69%

Autres : (Fait payer des taxes supplémentaires pour le service de traduction, participe à la traduction de la liste avec le déposant, accorde un délai au déposant pour la correction de la traduction, apporte des suggestions/corrections/améliorations/solutions, apporte son aide au déposant pour la traduction, renvoie le déposant à l'édition anglaise de la Classification de Nice) 28%

11. a) Si une marque qui fait l'objet d'une demande internationale peut-être traduite, votre Office aide-t-il le déposant de la demande internationale à cet égard? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui 48%

Non 50%

Aucune réponse 2%

- b) Si la réponse à la question 11.a) est positive, quelle assistance fournit votre Office? (*Plusieurs réponses autorisées; pourcentages calculés sur le nombre total de réponses "Oui" à la question 11.a), soit 28*)

L'Office traduit la marque. 25%

L'Office se contente de vérifier la traduction figurant dans la demande internationale. 69%

Autres : (Apporte une aide si elle est sollicitée, accorde un délai au déposant pour la correction de la traduction, apporte une telle aide dans une seule langue, fait des suggestions de corrections/d'améliorations, traduction après concertation avec le déposant). 14%

12. a) Si une marque qui fait l'objet d'une demande internationale nécessite une translittération (c'est-à-dire qu'il s'agit d'une marque qui n'est pas en caractères latins ou n'est pas constituée de chiffres

arabes ou romains), votre Office aide-t-il le déposant de la demande internationale à cet égard? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui	48%
Non	50%
Aucune réponse	2%

- b) Si la réponse à la question 12.a) est positive, quelle assistance fournit votre Office? (Plusieurs réponses autorisées; *pourcentages calculés sur le nombre total de réponses "Oui" à la question 12.a), soit 28*)

L'Office établit la translittération de la marque.	32%
L'Office se contente de vérifier la translittération figurant dans la demande internationale.	68%
Autres : (Vérifie par rapport à la demande de base ou l'enregistrement de base, vérifie la translittération fournie par le déposant et fait des suggestions de corrections ou d'améliorations, vérifie les erreurs éventuelles de la translittération fournie par le déposant, fournit des informations)	11%

13. Si le déposant d'une demande internationale souhaite faire figurer une indication de non-revendication de la protection dans la demande internationale, votre Office fournit-il une assistance au déposant à cet égard? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui	66%
Non	33%
Aucune réponse	1%

14. Si la demande internationale contient une indication selon laquelle il s'agit d'une marque en caractères standard, votre Office vérifie-t-il l'exactitude d'une telle indication? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui	90%
Non	9%
Aucune réponse	1%

15. Si le déposant d'une demande internationale souhaite limiter la liste des produits ou des services au moment du dépôt de la demande internationale, à l'égard d'une partie contractante désignée, votre Office fournit-il une assistance au déposant (en ce qui concerne la formulation et la rédaction de cette limitation)? *(Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58)*
- |                |     |
|----------------|-----|
| Oui            | 69% |
| Non            | 29% |
| Aucune réponse | 2%  |
16. Si la marque de base est en couleur, la demande de base ou l'enregistrement de base ne contient pas de revendication de couleur et le déposant de la demande internationale souhaite inclure dans la demande internationale une revendication de couleur, votre Office fournit-il une assistance au déposant à cet égard (consistant à expliquer au déposant la fonction d'une revendication de couleur et son incidence et à aider le déposant à formuler et rédiger la revendication de couleur)? *(Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58)*
- |                |     |
|----------------|-----|
| Oui            | 71% |
| Non            | 26% |
| Aucune réponse | 3%  |
17. Votre Office vérifie-t-il l'exactitude du montant total des émoluments et taxes à payer en francs suisses, tel qu'indiqué dans la feuille de calcul des émoluments et taxes du formulaire de demande internationale? *(Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58)*
- |                |     |
|----------------|-----|
| Oui            | 69% |
| Non            | 26% |
| Aucune réponse | 5%  |
18. Votre Office accepte-t-il de transmettre au Bureau international les émoluments et taxes que doit payer le déposant d'une demande internationale en ce qui concerne la demande internationale? *(Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58)*
- |                |     |
|----------------|-----|
| Oui            | 21% |
| Non            | 78% |
| Aucune réponse | 1%  |

19. a) Votre Office fait-il payer une taxe aux déposants de demandes internationales/aux utilisateurs pour la fourniture d'informations ou d'une assistance telle que mentionnée dans l'une des questions figurant dans la partie A.1? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui 26%

Non 72%

Aucune réponse 2%

- b) Si la réponse à la question 19.a) est positive, prière d'indiquer pour quelles informations ou pour quelle assistance de telles taxes doivent être payées.

Présentation de demandes internationales (2)

Taxes à titre de frais de traitement et de services en général (12)

Informations concernant la marque sur demande (1)

Traduction des listes de produits et services (3)

20. En l'absence de l'exigence d'une marque de base, votre Office serait-il prêt à continuer d'effectuer et de fournir les tâches et les services précités aux déposants de demandes internationales? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui 45%

Non 18%

Ne sais pas 35%

Aucune réponse 2%

#### PARTIE A.2 – TÂCHES EFFECTUÉES PAR UN OFFICE, EN TANT QU'OFFICE D'ORIGINE, DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE CERTIFICATION

*Introduction : La partie A.2. a trait aux tâches effectuées par un Office, en tant qu'Office d'origine, dans le cadre de la procédure de certification. Dans le cadre de la procédure internationale, un Office, agissant en tant qu'Office d'origine, est tenu, selon la règle 9.5)d) du règlement d'exécution commun, de certifier certains*

*éléments. La présente partie du questionnaire vise à déterminer comment l'Office, agissant en tant qu'Office d'origine, effectue la procédure de certification et/ou comment l'Office remédie aux divergences éventuelles.*

21. D'une façon générale, quel est le système utilisé par votre Office pour procéder à la certification? (*Plusieurs réponses autorisées; pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

L'Office utilise un système de dépôt électronique qui remplit la demande internationale avec les données de la demande de base ou de l'enregistrement de base, saisies précédemment. 10%

L'Office compare la copie papier de la demande internationale avec les données relatives à la demande de base ou à l'enregistrement de base telles qu'elles ont déjà été introduites dans le système national. 83%

L'Office compare la copie papier de la demande internationale avec la copie papier de la demande de base ou de l'enregistrement de base. 38%

Autres : (Si l'Office reçoit la demande par courrier électronique, il la compare avec les données se rapportant à la demande de base ou à l'enregistrement de base avant d'envoyer ces données à la banque de données de l'OMPI (MAPS) (1), l'Office a recours aux trois systèmes énumérés ci-dessus (1), l'Office a mis au point un système qui vérifie et compare les produits et services de la demande de base avec ceux de la demande internationale (1), l'Office utilise un système de dépôt électronique qui permet au déposant de remplir une demande internationale avec les données relatives à la demande de base ou à l'enregistrement de base déjà saisies dans le système national (1)). 5%

22. Si une donnée pertinente (c'est-à-dire une donnée qui nécessite une certification) a été indiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base et ne figure pas dans la demande internationale (par exemple, la demande de base ou l'enregistrement de base indique que la marque est tridimensionnelle et cette indication ne figure pas dans la demande internationale), comment votre Office remédie-t-il à cette omission? (*Plusieurs réponses autorisées; pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

L'Office y remédie d'office, sans informer le déposant de la demande internationale. 5%

L'Office y remédie d'office, après avoir informé le déposant de la demande internationale. 26%

L'Office y remédie d'office puis informe le déposant de la demande internationale. 7%

L'Office informe le déposant de la demande internationale de l'omission et lui donne un délai dans lequel celui-ci est tenu de répondre. 59%

Autrement : (Selon le type d'omission et le délai dont il dispose, l'Office informe le déposant avant ou après la correction ou accorde un délai dans lequel le déposant de la demande internationale est tenu de faire cette correction (1), l'Office informe le déposant de la demande internationale de l'omission, mais ne lui précise pas le délai dans lequel il est tenu de répondre (1), l'Office informe le déposant de la demande internationale de l'omission et exige de lui qu'il fasse cette correction (1), l'Office informe le déposant de la demande internationale de l'omission; le déposant doit déposer une requête auprès du Directeur sollicitant un recours à l'encontre de cette décision de refus (1), l'Office essaiera de remédier à ces carences en s'entretenant avec le déposant de différentes façons (1)). 9%

23. Si une donnée pertinente (c'est-à-dire une donnée qui nécessite une certification) a été indiquée dans la demande internationale et ne figure pas dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base (par exemple, la demande internationale comprend une description qui ne figure pas dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base), comment votre Office remédie-t-il à cette disparité? (*Plusieurs réponses autorisées; pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

L'Office la supprime d'office sans informer le déposant de la demande internationale. 5%

L'Office la supprime d'office après avoir informé le déposant de la demande internationale. 22%

L'Office la supprime d'office puis informe le déposant de la demande internationale. 2%

L'Office informe le déposant de la demande internationale et lui donne un délai dans lequel celui-ci est tenu de répondre. 69%

Autrement : (L'Office informe le déposant de la demande internationale de l'omission et, selon sa réponse, l'Office maintient la description ou la supprime lorsqu'elle étend la protection (1), l'Office informe le déposant de la demande internationale de l'omission et

lui demande de la corriger (1), l'Office informe le déposant de la demande internationale de l'omission, mais sans lui préciser le délai dans lequel il est tenu de répondre (1), l'Office informe le déposant de la demande internationale de l'omission; le déposant doit déposer une requête auprès du Directeur pour solliciter un recours à l'encontre de la décision de refus (1), l'Office exige du déposant qu'il rajoute les données correspondantes dans la demande de base dans un certain délai (1)). 9%

24. Si la demande de base (non encore examinée) et la demande internationale sont déposées simultanément et si les deux demandes contiennent une erreur immédiatement décelable – par exemple, il est mentionné que la marque est une marque tridimensionnelle ou sonore mais que tel n'est pas le cas de toute évidence (par exemple, la marque consiste en un dessin d'une bouteille et il est mentionné qu'il s'agit d'une marque sonore), comment réagit votre Office? (*Plusieurs réponses autorisées; pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

L'Office la rectifie d'office sans informer le déposant de la demande internationale. 0%

L'Office la rectifie d'office après avoir informé le déposant de la demande internationale. 14%

L'Office la rectifie d'office puis informe le déposant de la demande internationale. 0%

L'Office informe le déposant de la demande internationale et lui donne un délai dans lequel celui-ci est tenu de répondre. 78%

Autrement : (L'Office n'a pas été confronté à ce problème jusqu'ici (1), l'Office la corrige dans la demande de base et dans la demande internationale (1), l'Office exige du déposant qu'il corrige l'erreur dans la demande de base dans un certain délai et que soit il corrige lui-même la demande internationale, soit il donne l'autorisation à l'Office d'effectuer cette correction (1), conformément à la législation et aux pratiques en vigueur dans le pays, le déposant ne peut pas déposer de demande internationale avant que la marque ne soit enregistrée auprès de l'Office (1), l'Office informe le déposant de la demande internationale de l'omission; le déposant doit déposer une requête auprès du Directeur sollicitant un recours à l'encontre de la décision de refus (1)). 10%

25. a) Si la demande de base (non encore examinée) et la demande internationale sont déposées simultanément et si les deux mentionnent que la marque est une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, votre Office en vérifie-t-il l'exactitude? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)
- |                |     |
|----------------|-----|
| Oui            | 81% |
| Non            | 17% |
| Aucune réponse | 2%  |
- b) Si la réponse à la question 25.a) est positive, comment votre Office vérifie-t-il que ce qui est indiqué est exact? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses "Oui" à la question 25.a), soit 47*)
- |  |     |
|--|-----|
| En demandant une copie du règlement, de l'accord, etc.   | 85% |
| Autrement : (Vérification des données et des documents déposés avec la demande base (1), vérification des documents joints à la demande de base (1), consultation de la base de données nationale (2), comparaison de la demande de base et de la demande internationale (1), contact immédiat avec le déposant par téléphone pour l'aider à corriger la demande (1), mise en place d'une vérification interne (1)). | 15% |
26. Si la demande de base (non encore examinée) et la demande internationale sont déposées simultanément et si les deux contiennent une description verbale de la marque qui est *de toute évidence* incorrecte (par exemple, la marque consiste en un dessin d'une montagne et la description est "paire de chaussures avec lacets jaunes"), comment votre Office réagit-il? (*Plusieurs réponses autorisées; pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)
- |  |     |
|--|-----|
| L'Office la rectifie d'office sans informer le déposant de la demande internationale.                                      | 0%  |
| L'Office la rectifie d'office après avoir informé le déposant de la demande internationale.                                | 16% |
| L'Office la rectifie d'office puis informe le déposant de la demande internationale.                                       | 2%  |
| L'Office informe le déposant de la demande internationale et lui donne un délai dans lequel celui-ci est tenu de répondre. | 68% |

Autrement : (L'Office n'a pas été confronté à ce problème jusqu'ici (1), il est peu probable que cela se produise (1), l'Office dans ce cas contactera immédiatement le déposant par téléphone et courrier électronique (1), l'Office exige du déposant qu'il corrige l'erreur dans la demande de base dans un certain délai et que soit, il corrige la demande internationale lui-même, soit il donne la permission à l'Office d'effectuer la correction (1), l'Office ne contrôle pas la description de la marque car la législation nationale ne l'exige pas (1), conformément à la législation et aux pratiques en vigueur dans le pays, le déposant ne peut pas déposer de demande internationale avant que la marque ne soit enregistrée (1), la description n'est pas obligatoire (1), l'Office informe le déposant de la demande internationale de ladite omission; le déposant doit déposer une requête auprès du Directeur sollicitant un recours à l'encontre de la décision de refus (1)). 16%

27. Si la demande de base (non encore examinée) et la demande internationale sont déposées simultanément et contiennent toutes les deux une revendication de couleur à titre d'élément distinctif de la marque qui est *de toute évidence* incorrecte (par exemple, la marque est composée du mot "SKY" écrit en noir et blanc et la couleur bleue est revendiquée), comment votre Office réagit-il? (*Plusieurs réponses autorisées; pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)
- L'Office la rectifie d'office sans informer le déposant de la demande internationale. 2%
- L'Office la rectifie d'office après avoir informé le déposant de la demande internationale. 14%
- L'Office la rectifie d'office puis informe le déposant de la demande internationale. 0%
- L'Office informe le déposant de la demande internationale et lui donne un délai dans lequel celui-ci est tenu de répondre. 76%

Autrement : (L'Office n'a pas été confronté à ce problème jusqu'ici (1), l'Office corrige la demande de base ainsi que la demande internationale (1), l'Office prend immédiatement contact avec le déposant par téléphone et par courrier électronique (1), l'Office ne procède pas à la vérification de la "revendication de couleur" car la législation nationale ne l'exige pas (1), conformément à la législation et aux pratiques en vigueur dans le pays, le déposant ne peut déposer de demande internationale avant l'enregistrement de sa

marque auprès de l'Office (1), l'Office informe le déposant de la demande internationale de ladite omission; le déposant doit déposer une requête auprès du Directeur sollicitant un recours à l'encontre de la décision de refus (1)).

12%

## PARTIE B – STADE DU DÉPÔT NATIONAL

*Introduction* : La partie B porte sur les tâches et les services effectués et fournis par un Office pendant le dépôt/l'enregistrement d'une marque de base, qui peuvent à leur tour profiter au dépôt d'une demande internationale.

28. a) Votre Office donne-t-il des avis ou des conseils aux déposants en ce qui concerne le dépôt d'une demande de base? (Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58)

Oui 90%

Non 10%

b) Si la réponse à la question 28.a) est positive, prière de préciser la mesure dans laquelle vous estimez que ces avis ou conseils peuvent à leur tour profiter au dépôt d'une demande internationale<sup>79</sup>.

Consultation, clarification des motifs absolus; clarification du droit d'enregistrer une marque; clarification et correction du classement des produits et services; conseils aux déposants sur la façon de remplir les formulaires; informations générales sur la possibilité d'enregistrer une marque; si le déposant est un étranger, l'Office lui signale les problèmes éventuels relatifs au droit de déposer; conseils quant à la réalisation de recherches sur les droits antérieurs; informations sur les caractéristiques du système de Madrid; informations, conseils et assistance dans la langue maternelle du déposant; informations sur la Classification de Nice; informations sur les revendications de priorité; une équipe d'assistance au sein de l'Office fournit toutes les informations utiles; l'Office aide les déposants à satisfaire aux exigences afférentes aux demandes internationales; la demande internationale étant fondée sur la demande nationale et ne pouvant être d'une plus grande portée que celle-ci, les conseils donnés doivent consister dans une large mesure à faire en sorte que les informations contenues dans la demande internationale soient entièrement ou pratiquement exactes; tous les déposants présentant une demande nationale sont informés de la possibilité de déposer une demande internationale; l'exactitude de chaque demande est

<sup>79</sup>

Compte tenu de la diversité et de la particularité de chaque réponse, les réponses à cette question sont reproduites quasiment textuellement.

scrupuleusement vérifiée; site Web, centre d'appel, point d'information; description de la marque; peu de bénéfices pour le dépôt international; l'Office fournit des informations sur les bases de données de marques nationales, de marques internationales et de marques communautaires accessibles gratuitement; l'Office donne des explications aux déposants et leur fait part de son expérience s'agissant de l'enregistrement et de la protection de marques; avis et conseils pour aider le déposant à remplir convenablement sa demande de base, sans erreurs ni omissions; vérifie l'adresse du déposant et son droit de déposer; vérification en fonction de la Classification de Nice; vérification de la marque (couleur, verbale, figurative), conseils s'agissant de la représentation; vérification des documents de priorité; vérification du fait qu'un signe puisse être considéré comme une "marque"; vérification de la précision et de la clarté des informations contenues dans le formulaire, qui seront reproduites dans la demande internationale; informations générales pouvant profiter à long terme à la présentation d'une demande d'enregistrement international; l'Office fournit des informations d'ordre général sur ses procédures en donnant des dépliants et en organisant des séminaires; l'Office conseille au déposant d'utiliser la Classification des produits et services de l'OMPI (Classification de Nice), ce qui peut ainsi lui éviter d'éventuelles notifications d'irrégularités de la part du Bureau international; l'aide de l'Office limite le risque de rejet de la demande de base en raison d'irrégularités de forme qui auraient à leur tour une incidence sur la date de dépôt de la marque de base et de la demande internationale.

29. Votre Office effectue-t-il des recherches pour les déposants afin d'évaluer si la marque de base est disponible pour l'enregistrement? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui	71%
Non	29%

30. Votre Office donne-t-il des avis ou des conseils en ce qui concerne la possibilité d'enregistrer la marque de base (par exemple sur le caractère descriptif de la marque, sur la question de savoir si la marque est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, etc.)? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui	76%
Non	24%

31. Votre Office fournit-il une assistance en ce qui concerne le classement des produits et/ou des services au moment du dépôt d'une marque de base? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui 88%

Non 12%

32. En l'absence de l'exigence d'une marque de base, votre Office serait-il prêt à effectuer et à fournir les tâches et les services précités aux déposants de demandes internationales en ce qui concerne ces demandes? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui 41%

Non 21%

Ne sais pas 36%

Aucune réponse 2%

33. a) Plusieurs Offices offrent une procédure accélérée, au niveau national, pour les déposants qui ont l'intention d'utiliser la marque qui fait l'objet de cette procédure comme marque de base aux fins d'une demande d'enregistrement international de marque dans le cadre du système de Madrid. Votre Office offre-t-il une procédure de ce type? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui 43%

Non 57%

b) Si la réponse à la question 33.a) est positive, votre Office envisagerait-il de continuer à offrir une procédure accélérée de ce type, au niveau national, en l'absence de l'exigence d'une marque de base? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses "Oui" à la question 33.b), soit 26*)

Oui 42%

Non 19%

Ne sais pas 39%

34. Quel est le pourcentage des demandes d'enregistrement de marque déposées personnellement par des déposants (personnes physiques ou petites et moyennes entreprises) par opposition à des mandataires professionnels ou à des entreprises? (*Plusieurs réponses autorisées; pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

0 – 25%	33%
25 – 50 %	17%
50 – 75 %	19%
75 – 100 %	9%
Ne sais pas	19%
Aucune réponse	3%

#### PARTIE C – STADE POSTÉRIEUR À L'ENREGISTREMENT

*Introduction* : La partie C a trait à des tâches et à des services qui peuvent être effectués et fournis par un Office après l'enregistrement international d'une marque.

35. a) Dans l'hypothèse de la notification d'un refus provisoire émanant de l'Office d'une partie contractante désignée, votre Office apporte-t-il, d'une façon générale, son assistance en ce qui concerne la réponse à une telle notification? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui	24%
Non	76%

- b) Si la réponse à la question 35.a) est positive, prière d'indiquer comment cette assistance est fournie<sup>80</sup>.

Informations, assistance et conseils sur demande; agit en qualité d'intermédiaire pour la transmission des modifications exigées; à la demande des parties concernées, directement, par téléphone ou par courrier électronique; aide à la compréhension de la signification de la procédure de refus et à la compréhension des principaux éléments d'un refus – toutefois l'Office n'aide pas à rédiger la réponse au refus; si le titulaire a désigné une adresse ou un agent au plan local, l'Office le contacte afin de prendre les mesures nécessaires; l'Office fournit des informations uniquement

---

<sup>80</sup> Compte tenu de la diversité et de la particularité de chaque réponse, les réponses à cette question sont reproduites quasiment textuellement.

s'agissant des questions de procédure; l'Office fournit une assistance en ce qui concerne les motifs d'un refus provisoire; l'Office consulte le déposant et peut, dans certains cas, le conseiller sur ce qu'il doit faire, mais l'Office ne prend pas part au processus; l'Office renvoie le titulaire à un agent ou mandataire du territoire dans lequel a été émis le refus provisoire; l'Office explicite ou traduit verbalement le refus et donne des conseils sur la façon d'y répondre; aide à l'élaboration d'une réponse appropriée à l'avis d'irrégularité; l'Office explique au titulaire la façon de procéder dans une partie contractante désignée.

36. Si le titulaire d'un enregistrement international souhaite limiter la liste des produits et/ou des services (par exemple, afin de répondre à une notification de refus provisoire), votre Office fournit-il une assistance à ce titulaire? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui	64%
Non	34%
Aucune réponse	2%

37. Votre Office aide-t-il les titulaires d'enregistrements internationaux à déposer des désignations postérieures? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui	81%
Non	19%

38. Votre Office aide-t-il les titulaires d'enregistrements internationaux à déposer une demande selon la règle 25 du règlement d'exécution commun (par exemple, changement de titulaire, renonciation, radiation)? (*Pourcentages calculés sur le nombre total de réponses reçues, soit 58*)

Oui	74%
Non	26%

[L'annexe II suit]

**OFFICES DES PARTIES CONTRACTANTES AU SYSTÈME DE MADRID AYANT  
RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE SUR LES TÂCHES ACCOMPLIES PAR LES OFFICES  
NATIONAUX ET RÉGIONAUX<sup>81</sup>**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Arménie (AM)                         | 31. Japon (JP)   |
| 2. Autriche (AT)                        | 32. Kenya (KE)   |
| 3. Australie (AU)                       | 33. Kirghizistan (KG)                                  |
| 4. Azerbaïdjan (AZ)                     | 34. République populaire démocratique<br>de Corée (KP) |
| 5. Bosnie-Herzégovine (BA)              | 35. République de Corée (KR)                           |
| 6. Bulgarie (BG)                        | 36. Kazakhstan (KZ)                                    |
| 7. Bahreïn (BH)                         | 37. Lituanie (LT)                                      |
| 8. Bhoutan (BT)                         | 38. Lettonie (LV)                                      |
| 9. Benelux (BX)                         | 39. Maroc (MA)   |
| 10. Bélarus (BY)                        | 40. Monaco (MC)  |
| 11. Suisse (CH)                         | 41. République de Moldova (MD)                         |
| 12. Chine (CN)                          | 42. Madagascar (MG)                                    |
| 13. Cuba (CU)                           | 43. Mozambique (MZ)                                    |
| 14. Chypre (CY)                         | 44. Norvège (NO)                                       |
| 15. République tchèque (CZ)             | 45. Pologne (PL)                                       |
| 16. Allemagne (DE)                      | 46. Portugal (PT)                                      |
| 17. Danemark (DK)                       | 47. Serbie (RS)  |
| 18. Estonie (EE)                        | 48. Fédération de Russie (RU)                          |
| 19. Espagne (ES)                        | 49. Suède (SE)   |
| 20. Finlande (FI)                       | 50. Singapour (SG)                                     |
| 21. France (FR)                         | 51. Slovénie (SI)                                      |
| 22. Royaume-Uni (GB)                    | 52. Slovaquie (SK)                                     |
| 23. Géorgie (GE)                        | 53. Saint-Marin (SM)                                   |
| 24. Grèce (GR)                          | 54. République arabe syrienne (SY)                     |
| 25. Croatie (HR)                        | 55. Turquie (TR)                                       |
| 26. Hongrie (HU)                        | 56. Ukraine (UA)                                       |
| 27. Irlande (IE)                        | 57. États-Unis d'Amérique (US)                         |
| 28. Iran (République islamique d') (IR) | 58. Ouzbékistan (UZ)                                   |
| 29. Islande (IS)                        |  |
| 30. Italie (IT)                         |  |

[L'annexe III suit]

<sup>81</sup>

Les parties contractantes sont présentées par ordre alphabétique conformément au code à deux lettres de la norme ST.3.

OMPI



MM/LD/WG/6/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 11 novembre 2008

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

**GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE  
DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT  
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

**Sixième session  
Genève, 24 – 28 novembre 2008**

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA PROPOSITION DE LA NORVÈGE

*Document établi par le Bureau international*

I. RAPPEL

1. Il est rappelé que, en 2007, l'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé de donner au Groupe de travail ad hoc sur le développement juridique du système de Madrid (ci-après dénommé "groupe de travail") un mandat continu afin d'examiner les questions relatives au développement juridique ultérieur du système de Madrid. Deux sessions du groupe de travail ont été prévues pour 2008. La seconde session – la présente session – devait être consacrée à l'examen des questions soulevées par les délégations de la Norvège en 2006, dans un document intitulé "Proposition de la Norvège" (document MM/LD/WG/2/9), et du Japon en 2007, dans un document intitulé "Contribution du Japon" (document MM/LD/WG/4/5), suivi du document MM/LD/WG/4/5 Corr. et d'une proposition soumise à titre informel par la délégation de la République de Corée, également en 2007, intitulée "*Proposal for Improving the Correction System*". Il convient toutefois de noter que la délégation de la République de Corée a depuis lors retiré sa proposition informelle, de sorte que celle-ci n'est plus à l'examen.

2. Il est également rappelé que le groupe de travail a conclu sa troisième session (janvier 2007) en demandant au Bureau international de commencer à étudier les conséquences de la proposition de la Norvège. Dans l'intervalle, en vue de la présente session, la Norvège a soumis une proposition révisée (document MM/LD/WG/6/2) qui, ainsi que l'explique ladite proposition, se résume essentiellement aux deux points suivants :

a) la suppression de l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base, et

b) à titre subsidiaire, la possibilité de désigner le pays d'origine du titulaire dans le cadre du système actuel.

3. En outre, il est rappelé que, au cours de la cinquième session du groupe de travail, qui s'est tenue en mai 2008, la délégation du Japon, en expliquant le problème de la diversité linguistique sous-jacent à sa propre contribution, a suggéré que la suppression de l'exigence d'une marque de base, formulée dans la proposition de la Norvège, pourrait être la meilleure solution. C'est la conclusion à laquelle le Japon est désormais clairement parvenu dans la nouvelle contribution qu'il a déposée pour la présente session (document MM/LD/WG/6/3) même si, par ailleurs, le document préconise fortement la prudence dans l'examen d'un changement aussi fondamental dans le système de Madrid.

4. Le présent document, établi par le Bureau international, constitue la première étape de l'étude demandée. Il vise à faciliter les délibérations du groupe de travail sur les points abordés dans la proposition révisée de la Norvège, en identifiant des questions, plutôt qu'en cherchant à donner des réponses. Afin de respecter la hiérarchie naturelle des sujets soulevés, telle qu'elle apparaît ci-dessus, l'accent est mis sur la question de la suppression de l'exigence d'une marque de base, la question de l'auto-désignation étant commentée de manière moins exhaustive, le document se terminant sur un certain nombre de réflexions supplémentaires.

## II. L'EXIGENCE D'UNE MARQUE DE BASE ET LES ARGUMENTS INVOQUÉS EN FAVEUR DE SON RÉEXAMEN

### L'exigence d'une marque de base dans le système de Madrid : cadre juridique

5. Le système de Madrid repose sur l'exigence d'une demande de base déposée auprès de l'Office d'origine ou d'un enregistrement de base effectué par l'Office d'origine. La marque qui fait l'objet de cette demande ou de cet enregistrement est souvent désignée par commodité "marque de base".

6. Cette exigence découle de l'article 1.2) de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et de l'article 2.1) du Protocole de Madrid relatif à l'Arrangement de Madrid<sup>1</sup>. Il est rappelé que, en vertu de l'Arrangement, un "ressortissant"<sup>2</sup> d'une des parties contractantes peut déposer une demande internationale d'enregistrement ("la demande internationale") de sa marque dans tous les autres pays parties à l'Arrangement, à condition d'avoir déjà obtenu l'enregistrement de cette marque ("l'enregistrement de base") dans le pays d'origine. En vertu du Protocole, lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante ("la demande de base"), ou lorsqu'une marque a été enregistrée par l'Office d'une partie contractante ("l'enregistrement de base"), la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement peut, à condition d'être un "ressortissant" de cette partie contractante, déposer une demande internationale pour ladite marque dans le territoire des parties contractantes.

7. L'exigence d'une marque de base implique une relation à deux stades entre la marque et l'enregistrement international, qui peut être résumée de la façon suivante :

Relation au stade du dépôt : correspondance

8. La demande internationale doit être déposée par l'intermédiaire de l'office du pays d'origine (défini à l'article 1.3) de l'Arrangement) ou de l'Office d'origine (tel que défini à l'article 2.2) du Protocole comme étant "l'Office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué"). L'Office d'origine doit certifier que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou l'enregistrement de base (article 3.1) de l'Arrangement et du Protocole).

9. En particulier, conformément à la règle 9.5)d) du règlement d'exécution commun, l'Office d'origine doit certifier i) que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l'enregistrement de base sont une seule et même personne; ii) que la marque est la même que dans la demande de base ou l'enregistrement de base; iii) que toute indication telle que la description de la marque, le type de marque (marque tridimensionnelle, marque sonore, marque consistant en une couleur ou une combinaison de couleurs, etc.) figure également dans la demande base ou l'enregistrement de base; iv) si la couleur est revendiquée en tant qu'élément distinctif de la marque, que la même revendication figure dans la demande de base ou l'enregistrement de base ou, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, que la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs

---

<sup>1</sup> Ci-après dénommés "l'Arrangement" et "le Protocole", respectivement. De même, le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement sera ci-après dénommé "le règlement d'exécution commun".

<sup>2</sup> Aussi bien selon l'Arrangement que le Protocole, les personnes qui sont domiciliées ou ont un établissement commercial ou industriel effectif et sérieux sur le territoire d'une partie contractante sont assimilées aux ressortissants de cette partie contractante.

revendiquée; v) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste des produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base (règle 9.5)d)ii) à vi) du règlement d'exécution commun).

Relation à compter de l'enregistrement : dépendance

10. Pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la protection résultant de l'enregistrement international reste dépendante de la demande de base ou de l'enregistrement de base (article 6.2) et 3) de l'Arrangement et du Protocole). Comme on peut le lire dans le Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid<sup>3</sup>, "la protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée, en tout ou en partie, si l'enregistrement de base, ou l'enregistrement qui est issu de la demande de base, a fait l'objet d'une annulation, d'une renonciation, d'une révocation ou d'une invalidation, ou a expiré, ou si la demande de base a fait l'objet d'une décision finale de rejet ou a été retirée, soit au cours de cette période de cinq ans, soit par suite d'une action introduite au cours de cette période". Ceci est dénommé "cessation des effets". En vertu de l'article 6.4) de l'Arrangement et du Protocole, l'Office d'origine est tenu de notifier toute cessation des effets au Bureau international. L'office est également tenu de notifier au Bureau international la division d'une demande de base ou la fusion de plusieurs demandes de base qui intervient au cours de la période de dépendance (règle 23.1) du règlement d'exécution commun).

11. Une liste des dispositions de l'Arrangement, du Protocole et du règlement d'exécution commun dans lesquelles figurent les notions de demande de base ou d'enregistrement de base est fournie à l'annexe I.

12. L'Office d'origine est ainsi impliqué dans les deux stades décrits ci-dessus. Cependant, en vertu du règlement d'exécution commun actuel, le rôle que l'Office d'origine peut jouer dans l'administration de l'enregistrement international est devenu, d'une manière générale, limité car les titulaires ne sont tenus de présenter, par l'intermédiaire de l'Office d'origine, leurs requêtes en inscriptions ultérieures affectant un enregistrement international que dans des circonstances marginales<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Ci-après dénommé "le guide". Voir le paragraphe 77.01 de la partie B.II.

<sup>4</sup> En vertu de la règle 24.2)a)i) et ii), respectivement, du règlement d'exécution commun, l'Office d'origine doit présenter au Bureau international une désignation postérieure lorsque la règle 7.1) du règlement d'exécution commun, telle qu'elle était en vigueur avant le 4 octobre 2001, s'applique – ce qui est le cas uniquement lorsque la Suède est le pays d'origine – ou lorsqu'une partie contractante est désignée en vertu de l'Arrangement. Par ailleurs, en vertu de la règle 25.1)c), lorsqu'une renonciation ou une radiation concerne une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement, la demande d'inscription de cette renonciation ou radiation *doit* être présentée par "l'Office de la partie contractante du titulaire", qui est normalement l'Office d'origine.

Le Traité concernant l'enregistrement des marques : une première tentative de système d'enregistrement international sans marque de base

Rappel

13. Après plusieurs projets et examens par trois comités d'experts et un certain nombre de groupes de consultants, le texte final du Traité concernant l'enregistrement des marques (TRT) a été signé le 12 juin 1973, lors d'une conférence diplomatique qui s'est tenue à Vienne<sup>5</sup>. Cinquante États et 31 organisations internationales (gouvernementales et non gouvernementales) étaient représentés à cette conférence. Le TRT est resté ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1973, date à laquelle 14 pays au total en étaient devenus signataires. Parmi ceux-ci figuraient les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la Suède, tous d'importants pays commerçants qui n'étaient pas partie à l'Arrangement de Madrid. Le TRT est finalement entré en vigueur en 1980, avec cinq États contractants, à savoir le Burkina Faso, le Congo, le Gabon, le Togo et l'Union soviétique.

14. Pendant les 11 années qui ont suivi l'entrée en vigueur du TRT, deux enregistrements seulement ont été effectués en vertu de ce traité. Ces deux enregistrements étaient au nom du même titulaire et tous deux expiraient le 11 août 1991. Le titulaire n'en a pas demandé le renouvellement et, lors de sa septième session, en septembre – octobre 1991, l'Assemblée de l'Union pour l'enregistrement international des marques (Union du TRT) a soumis au directeur général de l'OMPI un mémorandum qui proposait le gel du traité. Cette proposition a été acceptée et adoptée par l'Assemblée au cours de la même session<sup>6</sup>.

15. Ainsi, que ce soit en raison de quelques défauts inhérents ou parce qu'il était en avance sur son temps, il n'en demeure pas moins que le TRT a été un échec. Mais quoi qu'il en soit, sa conception d'un système qui ne requiert pas de marque de base en fait un précédent pertinent à prendre en considération et l'historique de son élaboration mérite d'être rappelé.

Objectifs du TRT

16. Le Traité concernant l'enregistrement des marques devait être plus moderne que l'Arrangement de Madrid et être plus avantageux pour les propriétaires de marques. Il visait à éviter des caractéristiques de l'Arrangement qui étaient considérées comme faisant obstacle à l'expansion territoriale du système d'enregistrement international<sup>7</sup>. Au centre des discussions

---

<sup>5</sup> Document TRT/DC 3 CU.

<sup>6</sup> Voir respectivement les documents TRT/A/VII/1 – *Situation de l'Union du TRT – Mémorandum du directeur général* et TRT/A/VII/2 – *Rapport adopté par l'Assemblée*. Dans le premier de ces documents, il est énoncé, au paragraphe 3, qu'"il est évident que... le TRT n'a pas "décollé", et rien n'indique qu'il le fera un jour".

<sup>7</sup> À l'époque de l'adoption du TRT en 1973, on comptait seulement 19 États contractants à l'Arrangement, à savoir l'Algérie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Égypte, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Maroc, Monaco, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, Saint-Marin, la Suisse et le Viet Nam.

figuraient l'exigence dans le système de Madrid d'un enregistrement de base et le principe de la dépendance, ce dernier étant considéré comme aboutissant à des résultats éventuellement injustes.

17. Comme indiqué dans le document MM/I/2, Questions qui pourraient être examinées par le comité d'experts, la nécessité d'un enregistrement de base et la notion de dépendance étaient considérées comme présentant les inconvénients suivants pour les utilisateurs du système :

a) Si une marque a été refusée à l'enregistrement dans le pays d'origine, même si le motif de refus peut ne pas être valable dans les autres États contractants, un dépôt international ne serait pas possible.

b) De la même façon, même si les causes de nullité se limitent au seul pays d'origine, il serait mis fin à la protection dans tous les États contractants.

c) Les déposants de demandes de marques dont le pays d'origine soumet les marques à un examen rigoureux étaient considérés comme désavantagés par rapport aux déposants dont le pays d'origine pratique un examen moins strict.

d) Même si le titulaire d'une marque n'avait pas l'intention d'utiliser une marque dans le pays d'origine (comme dans le cas d'une marque d'exportation), il était tenu de faire enregistrer la marque dans ce pays.

e) Dans le cas d'une marque d'exportation, si l'usage de la marque était obligatoire dans le pays d'origine, le titulaire de la marque aurait été tenu d'utiliser celle-ci dans ce pays simplement pour éviter de perdre la protection dans le pays d'origine et, par voie de conséquence, dans tous les autres États contractants désignés.

f) L'exigence d'un enregistrement national préalable entraînait des formalités supplémentaires et une augmentation des coûts.

g) Le titulaire était tenu de maintenir deux enregistrements. En cas de cession de la marque de base pendant le délai de dépendance, le titulaire de l'enregistrement international courrait un risque, étant donné qu'il n'avait plus le contrôle de la marque de base.

h) De la même façon, en cas de cession de l'enregistrement international indépendamment de la marque de base, le cessionnaire pouvait perdre la protection dans tous les États contractants désignés si le cédant négligeait de maintenir la protection dans le pays d'origine pendant le délai de dépendance.

i) Dans les pays d'origine où l'examen de la marque était pratiqué, il était parfois difficile de terminer l'examen à temps pour que la demande d'enregistrement international parvienne au Bureau international dans le délai de priorité de six mois à compter de la date du dépôt national.

Principales caractéristiques du Traité concernant l'enregistrement des marques tel qu'il a été adopté

18. Le TRT visait à établir un accord multilatéral relatif aux marques, prévoyant des procédures simplifiées pour l'obtention, l'administration et le maintien des effets de l'enregistrement national d'une marque dans d'autres pays par le dépôt d'une demande internationale unique, conduisant à un enregistrement international unique inscrit dans un registre international central. Comme dans le système de Madrid, un enregistrement international reviendrait à inscrire dans un registre central un "ensemble de droits nationaux" plutôt qu'un droit de propriété distinct.

19. À quelques exceptions près<sup>8</sup>, les éléments de fond des droits devaient être réglementés par chaque État contractant selon son droit national. Les principales caractéristiques du traité, dans la mesure où elles étaient différentes des dispositions de l'Arrangement de Madrid, étaient principalement les suivantes :

*Dépôt*

20. Un ressortissant ou un résident d'un État contractant pouvait déposer directement auprès du Bureau international de l'OMPI une demande internationale désignant les États dans lesquels la protection de la marque était souhaitée (article 5.2)). Toutefois, le droit national de tout État contractant pouvait disposer que les demandes internationales de déposants résidents dans cet État pouvaient être déposées par l'intermédiaire de l'office national de cet État (article 5.3)<sup>9</sup>. En d'autres termes, contrairement au système de Madrid, il n'y avait pas d'obligation de déposer une demande internationale par l'intermédiaire d'un Office d'origine en tant que tel.

*Base*

21. Il n'existait aucune obligation de procéder à l'enregistrement d'une marque de base avant un dépôt international. Cependant, le droit national de tout État contractant pouvait prévoir que, si le droit de déposer en découlait, une demande internationale ne pouvait être déposée que si la marque qui en faisait l'objet était déjà, lors du dépôt de cette demande, l'objet d'une demande d'enregistrement dans le registre national des marques de cet État, ou était déjà enregistrée dans le registre national (article 4.6)).

*Portée territoriale*

22. Il n'existait aucune restriction en ce qui concerne les États contractants qui pouvaient être désignés. Par conséquent, l'État du déposant pouvait être désigné.

---

<sup>8</sup> Voir en particulier l'article 19, qui prévoit que le défaut d'usage de la marque pendant un délai initial de trois ans à compter de la date de dépôt ne peut pas conduire à un refus ou à une annulation par un État quel qu'il soit.

<sup>9</sup> L'article 7.1) prévoyait par ailleurs que la date à laquelle une demande a été déposée auprès de l'office concerné deviendrait normalement la date de l'enregistrement international.

Adoption du Protocole de Madrid et exigence d'une marque de base : contexte actuel

23. Le Protocole de Madrid a été adopté en 1989 – soit deux ans avant qu'il soit décidé de geler le TRT – en vue d'écarter des difficultés qui étaient considérées comme empêchant l'adhésion de certains pays à l'Arrangement de Madrid. À cet égard, si le TRT a été un échec, le Protocole a incontestablement été une réussite. Avec 76 membres à la date du présent document, le nombre de parties au Protocole dépasse largement – et englobe presque entièrement – le nombre de parties à l'Arrangement<sup>10</sup>. Il est aussi utile de souligner que, à la suite de l'abrogation de la clause dite "de sauvegarde", entrée en vigueur le 1er septembre 2008, c'est le Protocole et non plus l'Arrangement qui s'applique dans les relations mutuelles entre les parties contractantes liées par les deux traités. Ainsi, tous les indicateurs, et notamment les prévisions d'adhésions futures et les simulations effectuées par le Bureau international, font apparaître que le système de Madrid dans son ensemble évolue inexorablement vers un système relevant d'un seul traité, à savoir, le Protocole<sup>11</sup>.

24. Il est rappelé que, contrairement à l'Arrangement, le Protocole a introduit la possibilité de déposer une demande internationale sur la base d'une demande déposée auprès de l'Office d'origine. Le Protocole a aussi écarté le principe de la "cascade" qui s'appliquait en vertu de l'Arrangement, accordant aux déposants davantage de liberté dans le choix de leur pays d'origine. Considérés séparément ou ensemble, ces caractéristiques atténuent certains problèmes soulevés en rapport avec l'Arrangement de Madrid, au moment des discussions sur le TRT, en particulier le risque de perte des droits de priorité (dû notamment lorsqu'un Office d'origine effectue un examen d'office en se fondant sur des motifs absolus et sur des motifs relatifs).

25. Il est en outre rappelé qu'en vue d'atténuer les inconvénients du principe de dépendance, le Protocole a aussi introduit la possibilité de transformation. Plus précisément, l'article 9quinquies dispose qu'en cas de radiation de l'enregistrement international en raison d'une cessation des effets – risque exacerbé lorsque l'on se fonde sur une demande de base – une désignation peut être "transformée" en demandes nationales ou régionales auprès des parties contractantes dans lesquelles l'enregistrement international avait effet, chacune de ces demandes bénéficiant de la date dudit enregistrement international et, le cas échéant, de sa date de priorité<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Sur le nombre total de 83 parties contractantes du système de Madrid, 27 sont parties uniquement au Protocole tandis que seulement sept sont parties uniquement à l'Arrangement. À la date de diffusion du présent document, on s'attend à ce que ces chiffres passent respectivement à 84, 28 et six, à la suite du dépôt des instruments d'adhésion au Protocole de Sao Tomé-et-Principe et de la Bosnie-Herzégovine.

<sup>11</sup> Par exemple, si la clause de sauvegarde ne s'était pas appliquée, 95% des 199 586 désignations qui ont été inscrites au registre international au cours des huit premiers mois de l'année 2008 auraient été régies par le Protocole.

<sup>12</sup> L'article 9 du TRT prévoyait un mécanisme analogue pour le cas où le Bureau international rejetait une demande internationale.

26. Néanmoins, la transformation n'est pas une solution idéale et le nombre de cas de cessation des effets (totale ou partielle) inscrits chaque année augmente régulièrement, même s'il reste relativement faible par rapport au nombre d'enregistrements internationaux<sup>13</sup>.

27. De plus, les coûts, la lourdeur et les contraintes liés à la nécessité de déposer deux demandes demeurent une réalité dans le cadre du Protocole, ainsi que le relève la proposition révisée de la Norvège. Comme le suggère une contribution du Japon sur la flexibilité linguistique le suggère, les contraintes pour les marques d'exportation – bien que déjà constatées à l'époque du TRT – semblent prendre de plus en plus d'importance avec l'évolution progressive du système de Madrid vers une dimension réellement mondiale.

28. Donc, dans le cadre du système de Madrid tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il semblerait qu'une discussion sur les incidences de la suppression de l'exigence d'une marque de base doive porter essentiellement sur les objectifs d'économie, de simplicité et de souplesse.

### III. INCIDENCES DE LA SUPPRESSION DE L'EXIGENCE D'UNE MARQUE DE BASE

#### Une question préliminaire : les options au stade du dépôt

29. La procédure de dépôt est une question préliminaire qui doit être traitée. Dans quelle mesure un système d'enregistrement international ne requérant pas de demande de base pré suppose-t-il nécessairement un dépôt direct auprès du Bureau international?

30. Le précédent que constitue le TRT tendrait à montrer qu'une chose en entraîne une autre. Pour autant, il est utile de noter qu'il a été proposé, dans le cadre des discussions qui ont conduit à son adoption, que si l'exigence relative à un dépôt national préalable pouvait être abandonnée, il devait toujours être exigé que la demande internationale soit déposée auprès de l'office du pays d'origine, lequel effectuerait un examen limité fondé sur des motifs à définir dans le traité<sup>14</sup>. Toutefois, il a été noté qu'un tel système obligerait un Office d'origine à effectuer deux types d'examen différents et que, en outre, le choix de certains points faisant l'objet de l'examen "international" dépendrait du droit national et des conceptions locales, de sorte que le résultat varierait d'un pays à l'autre. En fin de compte, le TRT tel qu'il a été adopté était un système de dépôt direct offrant en outre la possibilité au

---

<sup>13</sup> Le nombre de cessations des effets inscrites au registre international pour les années 2000 à 2007 a augmenté de 1229%, passant de 140 à 1861. Bien que l'on ne puisse établir aucune corrélation étroite entre les deux séries de chiffres, il convient de noter que, sur la même période, le nombre d'enregistrements internationaux inscrits au registre international n'a augmenté que de 67%, passant de 22 968 à 38 471. Il est toutefois intéressant de signaler que la part des enregistrements internationaux fondés sur une demande de base par rapport à la part des enregistrements internationaux fondés sur un enregistrement de base est passée de 6% en 2000 à 25% en 2007. En outre, sur les 1861 cessations des effets inscrites en 2007, 56% concernaient des enregistrements internationaux fondés sur une demande, contre 42% en 2000.

<sup>14</sup> Voir le document MM/1/7 – *Projet de rapport – Dépendance ou indépendance de l'enregistrement international*.

droit national de tout État contractant de prévoir que les demandes internationales émanant de résidents de cet État puissent être déposées par l'intermédiaire de l'office national dudit État, "de façon à permettre aux résidents des pays éloignés de Genève de déposer une demande aussi rapidement que les personnes résidant près de Genève"<sup>15</sup>.

31. Les arguments pour ou contre le dépôt indirect doivent être réexaminés à la lumière du contexte actuel et compte tenu de l'objectif général de simplicité. En particulier, les interfaces entre le dépôt électronique et les bases de données contenant des termes acceptables et des équivalents linguistiques sont de plus en plus fréquentes, favorisant une automatisation progressive des procédures en matière de marques. De plus, les procédures d'enregistrement de marques sont peut-être plus homogènes à l'heure actuelle, grâce à des traités normatifs tels que l'ADPIC, le TLT et le Traité de Singapour. Les conclusions de l'étude à venir sur l'introduction éventuelle de langues de dépôt dans le système de Madrid, récemment autorisée par l'Assemblée de l'Union de Madrid<sup>16</sup>, devront aussi être prises en considération en temps opportun.

32. À ce stade des discussions, il est simplement proposé que le groupe de travail se garde d'exclure, involontairement, la possibilité que le dépôt indirect puisse demeurer la procédure normale, même si l'exigence d'une marque de base devait être supprimée. La question devrait plutôt être la suivante : les Offices des parties contractantes devraient-ils conserver un rôle à jouer en tant qu'"Offices d'origine" si l'exigence d'une marque de base était supprimée et, dans l'affirmative, quel devrait alors être ce rôle? Néanmoins, il faudrait se demander si le rôle actuel de l'Office d'origine n'a pas déjà été largement amoindri par les modifications apportées au règlement d'exécution commun en avril 2002. Cette réforme a notamment entraîné la possibilité pour les titulaires de déposer directement auprès du Bureau international des demandes d'inscription d'une limitation de la liste des produits et des services, c'est-à-dire sans aucun contrôle par l'Office d'origine<sup>17</sup>.

#### Incidences sur le contenu et l'examen d'une demande internationale

##### *Contenu prescrit d'une demande internationale et pouvoir du Bureau international en matière d'examen*

33. La suppression de l'exigence d'une marque de base impliquerait-elle un surcroît d'éléments et de documents à examiner par le Bureau international dans le cadre du dépôt d'une demande internationale? Il est proposé d'examiner cette question en premier lieu du

---

<sup>15</sup> Cette citation émane de Ladas, qui ajoute : "l'argument ... apparaît spécieux" (traduction du Bureau international). Voir *Patents, Trademarks and Related Rights*, paragraphe 808. S'il était spécieux à l'époque, l'argument a perdu presque toute sa valeur dans le monde électronique actuel.

<sup>16</sup> Voir le document MM/A/40/2 – *Proposition relative à la réalisation d'une étude sur l'introduction éventuelle de "langues de dépôt" dans le système de Madrid*, en date du 31 juillet 2008.

<sup>17</sup> Règle 25.1)b). De plus, cette inscription ne sera pas notifiée à l'Office d'origine (règle 27.1)a)).

point de vue de l'étendue de la certification fournie par l'Office d'origine, en vertu de la règle 9.5) du règlement d'exécution commun, étant donné que la suppression de l'exigence d'une marque de base entraînerait obligatoirement la disparition de ladite certification.

*Éléments compris dans l'étendue de la certification*

34. Il est fait référence aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus, détaillant le travail de certification, tel que réalisé actuellement par l'Office d'origine. En ce qui concerne ce travail, il convient d'observer tout d'abord que le seul cas où la certification occasionne, dans une certaine mesure, un examen original de la demande internationale par l'Office d'origine est celui dans lequel la couleur est revendiquée dans cette demande internationale alors qu'elle ne l'était pas dans la marque de base.

35. En ce qui concerne toutes les autres indications, le rôle de l'Office d'origine consiste à certifier que le contenu de la demande internationale correspond à celui de la demande de base ou de l'enregistrement de base. D'une part, dans la mesure où la demande de base ou l'enregistrement de base est une demande ou un enregistrement national normal, les indications telles que la nature de la marque, une description ou une revendication de couleur auraient déjà fait l'objet d'un examen; dès lors, la demande internationale bénéficie indirectement de ce travail. D'autre part, un système de dépôt électronique permet de remplir une demande internationale avec les données, saisies précédemment mais non encore examinées, de sa demande de base, réalisant ainsi la certification avec peu d'intervention humaine, sinon aucune. Quant au rôle du Bureau international, s'il s'efforcera de repérer des erreurs flagrantes dans la demande internationale et de les signaler à l'Office d'origine (afin d'éviter l'inscription d'éléments qui nécessiteraient ultérieurement une rectification), il n'a pas de critères juridiques clairs ni de pouvoir pour contester ces éléments, et donc ne les examine pas per se<sup>18</sup>.

36. Par conséquent, la question qui se pose est celle de savoir ce qu'il adviendrait de cette partie d'examen "indirect" dans l'hypothèse où la marque de base ne serait plus exigée.

*Éléments non compris dans l'étendue de la certification*

37. Compte tenu de ce qui précède, il convient de rappeler que les règles 9.4) et 5), traitant du contenu de la demande internationale, prévoient déjà un certain nombre d'éléments importants qui ne sont pas compris dans l'étendue de la certification; il demeure néanmoins qu'en ce qui les concerne, la responsabilité de leur examen de fond n'incombe pas au Bureau international.

---

<sup>18</sup> En revanche, malgré le fait que la déclaration fournie par l'Office d'origine devrait certifier que le déposant de la demande internationale est le même que le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire de l'enregistrement de base, lorsque les indications permettant d'établir l'identité du déposant ne sont pas fournies, le Bureau international émettra une irrégularité donnant lieu au report de la date de l'enregistrement international.

38. À titre d'exemple, s'il manque la translittération exigée en vertu de la règle 9.4)a)xii), le Bureau international emploiera son pouvoir général – en vertu de la règle 11.2) – pour soulever une irrégularité afin d'obtenir cet élément obligatoire directement du déposant. Néanmoins, le Bureau international ne s'interrogera pas sur l'exactitude d'une translittération en tant que telle.

39. Deux autres exemples de nature quelque peu différente doivent ici être pris en considération. Le premier porte sur l'habilitation à déposer (règle 9.5)a) ou b) et c)). À cet égard, le Bureau international vérifiera que les indications pertinentes sont fournies et qu'il n'y a pas d'incohérence entre ces indications et l'indication du pays dont l'office est l'Office d'origine, notamment lorsque la "cascade" s'applique. Toutefois, le Bureau international ne contestera pas les indications fournies, ni ne demandera de documents à leur appui. Le second exemple a trait à la revendication de priorité. À cet égard, le Bureau international vérifiera que les indications requises sont fournies et, en particulier, si la date du dépôt antérieur est dans le délai de six mois. Cependant, le Bureau international ne contestera pas la revendication quant au fond ni ne demandera de documents la corroborant.

40. Comme indiqué précédemment, tant l'habilitation que la priorité ne font pas partie de l'étendue de la certification par l'Office d'origine. Néanmoins, reste ouverte la question de savoir si la condition préalable d'une marque de base ne conduit pas les Offices de parties contractantes désignées à considérer que le bien-fondé des indications fournies par le déposant à l'égard de ces deux éléments est, dans une certaine mesure, vérifié par l'Office d'origine. Ceci est, en particulier, pertinent à l'égard de la revendication de priorité, car une telle revendication devrait logiquement figurer également dans la demande de base.

41. La question revient dès lors à savoir si, en l'absence d'un Office d'origine, il incomberait au Bureau international de procéder à un examen plus approfondi à l'égard de certains de ces points. À cet égard, il pourrait être utile de reprendre l'exemple du TRT et de prendre également en considération l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels<sup>19</sup>.

#### *Précédent du TRT et du système de La Haye*

42. À l'époque des discussions relatives au TRT, les questions à examiner par le Comité d'experts incluaient le point suivant : "étant donné que le dépôt international devrait être publié, il conviendrait d'autre part de prévoir que le Bureau international serait autorisé à procéder à un examen sommaire de la marque, afin de lui permettre de refuser certains dépôts manifestement inadmissibles pour l'ensemble des pays contractants<sup>20</sup>". Les exemples de marques susceptibles d'être refusées par le Bureau international concernaient celles qui, en raison de leur nature même, ne pouvaient pas constituer une marque, ou des marques contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou contrevenant à l'article 6ter de la Convention de Paris.

---

<sup>19</sup> Ci-après désigné par le "système de La Haye".

<sup>20</sup> Voir le document MM/I/2.

43. Aucune suite n'a cependant été donnée à ces suggestions. Il a été conclu que le Bureau international examinerait la demande quant à sa forme, et que les questions de fond seraient, en principe, laissées aux pays dans lesquels la protection était demandée. Ceci est conforme au rôle du Bureau international tel qu'il était établi alors en vertu de l'Arrangement de Madrid et tel qu'il est établi à présent en vertu de l'Arrangement et du Protocole. Il est intéressant de noter que le TRT prévoyait que, lorsque le Bureau international avait rejeté une demande internationale, le déposant pouvait, dans un délai de deux mois, déposer auprès de l'office national d'un État désigné, une requête enjoignant le Bureau international à procéder, à l'égard de cet État, à l'enregistrement international, ou bien déposer une demande d'enregistrement directement dans le registre national, en conservant la date de dépôt de la demande internationale<sup>21</sup>.

44. Conçu initialement comme un système de dépôt direct, sans marque de base, le système de La Haye n'attribue pas spécifiquement un rôle aux Offices d'origine. Nonobstant cela, dans le cadre de ce système, le Bureau international n'est pas investi d'un plus grand pouvoir que dans le cadre du système de Madrid quant à l'examen des éléments tels que l'habilitation ou la priorité. En ce qui concerne les points qui, dans le système de Madrid, sont couverts par la certification par l'Office d'origine, il faut remarquer que, dans le système de La Haye, il n'existe tout simplement pas d'équivalent à cette certification. À titre d'exemple, l'identité du déposant ne sera pas mise en cause par le Bureau international et il n'existe aucun critère d'acceptabilité d'une description. Le Bureau international dispose du pouvoir général de soulever une irrégularité lorsqu'il estime que la demande ne remplit pas les conditions applicables; ainsi s'agissant d'une description, ce qui "remplit les conditions applicables" relève d'une question de bon sens. Ceci correspond à la façon dont le Bureau international exerce son pouvoir général en vertu de la règle 11.2) du règlement d'exécution commun sous le système de Madrid quand, par exemple, il sollicite une nouvelle reproduction de la marque lorsque celle figurant dans la demande était de mauvaise qualité.

#### Mécanisme de révision et transformation

45. Dans l'hypothèse où l'examen réalisé par le Bureau international deviendrait davantage un examen de fond qu'il ne l'est actuellement et que le pouvoir de refuser une demande pour certains motifs serait alors accordé au Bureau international, la question de la nécessité d'introduire dans le système un mécanisme de révision se pose. À cet égard, il serait possible d'envisager un comité indépendant, ou un panel de résolution alternative de conflits. Ces considérations sont développées de manière plus détaillée ci-dessous, en rapport avec l'attaque centrale. Il serait également possible d'envisager une disposition similaire à l'article 9 du TRT. Comme indiqué précédemment, en vertu de cette disposition, lorsque le Bureau international refusait une demande internationale, le déposant pouvait, dans un délai de deux mois, soit déposer auprès de l'office national d'un État désigné, une requête enjoignant le Bureau international à procéder, à l'égard de cet État, à l'enregistrement international, soit déposer une demande directement pour l'enregistrement dans le registre national.

---

<sup>21</sup> Voir l'article 9.

Correction des irrégularités affectant une demande internationale

46. Il existe trois catégories distinctes d'irrégularités affectant une demande internationale, dont la correction relève de règles distinctes, à savoir :

- irrégularités concernant le classement (règle 12.1));
- irrégularités concernant l'indication des produits et services (règle 13.1));
- irrégularités "autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication" (règle 11).

47. L'Office d'origine est impliqué dans les deux premières catégories. En ce qui concerne la troisième catégorie, la règle 11.4) stipule que la correction des irrégularités suivantes incombe à l'Office d'origine :

- a) la demande n'est pas présentée sur le formulaire officiel approprié, n'est pas dactylographiée ou imprimée d'une autre manière, ou n'est pas signée par l'Office d'origine;
- b) dans le cas où la demande est envoyée au Bureau international par télécopieur, l'original de la page comportant la marque n'a pas été reçu;
- c) lorsque, à la lecture des indications contenues dans la demande, il apparaît que le déposant ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 1.3) de l'Arrangement ou à l'article 2.1) du Protocole en ce qui concerne l'Office d'origine par l'intermédiaire duquel la demande a été déposée;
- d) un des éléments suivants manque dans la demande :
  - des indications permettant d'établir l'identité du déposant et qui soient suffisantes pour entrer en relation avec lui ou avec son mandataire;
  - des indications concernant le rattachement du déposant à l'Office d'origine;
  - la date et le numéro de l'enregistrement de base ou de la demande de base;
  - une reproduction de la marque;
  - la liste des produits et services;
  - une indication des parties contractantes désignées;
  - la certification par l'Office d'origine.

48. Il est évident que la suppression de l'exigence d'une marque de base éliminerait la possibilité d'irrégularités relatives à cette marque de base – telles que des données manquantes concernant cette marque, ou l'absence de certification. En ce qui concerne les autres irrégularités, la responsabilité de leur correction dépendrait du fait de savoir si ce système n'exigeant pas de marque de base serait conçu comme un système de dépôt direct ou

non. Il convient de noter qu'en vertu de la règle 11.2), certaines irrégularités "autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication" doivent déjà être corrigées par le déposant. Par conséquent, le choix d'un système de dépôt direct présenterait l'avantage d'une simplification accrue, dans la mesure où la responsabilité de la correction de toutes irrégularités incomberait nécessairement à un seul interlocuteur auprès du Bureau international, à savoir le déposant.

#### Incidences sur les motifs de refus à disposition des Offices des parties contractantes désignées

49. L'article 5.1) du Protocole énonce le droit pour l'Office d'une partie contractante désignée de déclarer, dans une notification de refus, que la protection résultant d'un enregistrement international ne peut être octroyée. Cette disposition stipule en outre qu'"un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans les cas d'une marque déposée directement auprès de [cet] Office (...)"<sup>22</sup>. Il est communément admis que cette disposition se rapporte à une série limitée de motifs de refus énumérés à l'article 6quinquies.B). Toutefois, puisque, en application du libellé de l'alinéa A)1) de l'article 6quinquies, cette disposition s'applique lorsque la marque en question a été enregistrée dans le pays d'origine, la préoccupation suivante a été exprimée : si l'exigence d'une marque de base était supprimée, le bénéfice de la limitation de la liste des possibles motifs de refus serait perdu. Après réflexion, il se pourrait que cette crainte ne soit pas justifiée.

50. À l'évidence, les conditions énoncées à l'alinéa A)1) de l'article 6quinquies pour l'application de l'alinéa B) sont toujours remplies à l'égard d'un enregistrement international effectué en vertu de l'Arrangement. Non seulement celui-ci requiert un enregistrement antérieur, mais, en outre, en vertu tant de l'Arrangement que de la Convention de Paris, le pays d'origine est déterminé selon le même principe, à savoir celui dit de la "cascade"<sup>23</sup>. En vertu du Protocole, l'enregistrement international peut cependant être fondé sur une simple demande et, de plus, le pays d'origine peut être librement choisi parmi ceux à l'égard desquels le déposant a un rattachement. Par conséquent, en vertu du Protocole, le titulaire peut tout à fait avoir sa marque de base dans un autre pays que celui qui serait, aux fins de l'article 6quinquies, son pays d'origine. En fait, il pourrait très bien n'avoir aucun enregistrement dans ce pays d'origine.

51. Pour cette raison, il n'est pas possible de considérer que l'article 5 du Protocole intègre l'article 6quinquies de la Convention de Paris en tant que tel. Il se borne à établir, par référence, les motifs de refus à disposition des Offices des parties contractantes désignées, parmi lesquels figurent les motifs déterminés visés à l'article 6quinquies, ainsi que des motifs

---

<sup>22</sup> Le libellé de l'article 5 de l'Arrangement est quasiment identique.

<sup>23</sup> Voir l'article 6quinquies.A)2) de la Convention de Paris.

résultant de l'application d'autres dispositions de la Convention de Paris<sup>24</sup>. En conséquence, la suppression de l'exigence d'une marque de base pourrait être envisagée sans qu'elle n'ait forcément d'impact sur l'étendue des motifs de refus déjà disponibles en vertu de l'article 5.

52. D'autre part, il est utile de rappeler que l'article 6quinquies ne se rapporte qu'à la forme de la marque elle-même, et non aux éléments accessoires en rapport avec cette marque, tels que par exemple sa description, ou une revendication de couleur. Comme indiqué précédemment, à ce jour, ces éléments relèvent de l'étendue de la certification par l'Office d'origine. De plus, les Offices des parties contractantes désignées ne peuvent fonder un refus sur de telles formalités. Toutefois, la suppression de l'exigence d'une marque de base engendrerait la suppression de cette certification et, à moins que la responsabilité incombant au Bureau international quant à l'examen desdits éléments ne soit accrue, il semblerait opportun d'accorder davantage de flexibilité aux Offices des parties contractantes désignées pour ce qui est de leur droit d'émettre un refus. En d'autres termes, il conviendrait de parvenir à un nouvel équilibre.

#### Incidences vis-à-vis des tiers

53. Il est fait référence au paragraphe 10, où est examiné le principe de dépendance. La suppression de l'exigence d'une marque de base donnerait bien évidemment lieu à la disparition de ce principe. Pour cette raison, la première question qui se pose est de savoir si ce principe est une caractéristique nécessaire du système de Madrid.

À cet égard, il convient de rappeler que la suppression du concept de dépendance a déjà été envisagée dans l'histoire du système de Madrid. Au moment de l'adoption, en 1891, de l'Arrangement de Madrid, la dépendance était perpétuelle. Lors de la Conférence de Nice en 1957, on a fait valoir que ce principe était difficilement compatible avec la Convention de Paris, qui stipule que "lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura été régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans un ou plusieurs autres pays de l'Union, chacune de ces marques nationales sera considérée, dès la date à laquelle elle aura été enregistrée, comme indépendante de la marque dans le pays d'origine ....<sup>25</sup>". Il avait alors été suggéré de supprimer les termes de l'article 6 sur lesquels reposaient ce principe de dépendance.

54. Comme il en est fait état dans Les cent premières années de l'Arrangement de Madrid<sup>26</sup>, "cette proposition fut cependant considérée comme trop radicale en ce sens que l'on passait d'un régime de totale dépendance à un régime de totale indépendance". En particulier, il a été considéré que cette procédure unique, "rendue possible par l'Arrangement de Madrid,

---

<sup>24</sup> Notamment les articles 6bis, 6ter et 6septies, doivent également s'appliquer. Voir le document de G.H.C. Bodenhausen, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, BIRPI, 1969, page 114 (désormais publication de l'OMPI n° 611). Par ailleurs, la marque internationale ne devrait pas être refusée sur la base de motifs non applicables aux dépôts nationaux.

<sup>25</sup> Article 6.D) de l'Acte de Londres, dont l'équivalent est, dans l'Acte actuel (de Stockholm), l'article 6.3).

<sup>26</sup> Publication de l'OMPI No. 880, 1991, page 45.

se traduisait non seulement par un dépôt unique, une durée uniforme, un seul renouvellement et une seule série de démarches pour la transmission de l'enregistrement mais aussi par le fait que l'enregistrement international pouvait être attaqué et son invalidation prononcée dans le cadre d'une seule et même procédure. (...) Le souci de conserver les avantages de la procédure unique qui, dans ce contexte, est désormais connu comme la possibilité d'"attaque centrale", a conduit à l'adoption du compromis tenant à une dépendance limitée dans le temps. L'enregistrement international deviendrait indépendant après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il aurait été opéré".

55. Il apparaît cependant que la possibilité de transformation, introduite en vertu du Protocole dans la perspective d'atténuer (pour le titulaire) les inconvénients du principe de dépendance en général, diminue peut-être (pour les tiers) l'intérêt de l'attaque centrale. En tout état de cause, dans la mesure où l'attaque centrale est toujours considérée comme une caractéristique utile du système, il convient alors de s'interroger, à titre subsidiaire, sur le moyen de compenser la perte de ce mécanisme si l'exigence d'une marque de base était supprimée.

56. Dans le cadre de l'élaboration du TRT, si plusieurs alternatives à l'attaque centrale avaient été envisagées, aucune d'entre elles n'avait finalement été retenue et le TRT avait été adopté sans mécanisme central de protection des intérêts des tiers. En particulier, quelques propositions avaient été faites en vue de confier au Bureau international la responsabilité de passer en revue les demandes afin de détecter les marques conflictuelles dans le registre international, ou de toute marque conflictuelle en général<sup>27</sup>.

57. Une autre proposition – déposée par l'AIPPI – envisageait plutôt de donner aux "titulaires d'un enregistrement international antérieur la possibilité de se défendre d'une manière simplifiée contre les enregistrements internationaux identiques ou similaires d'autres firmes" en soulevant des objections vis-à-vis d'enregistrements internationaux sur la base de leurs droits antérieurs dans le cadre d'une simple procédure d'opposition<sup>28</sup>. Suivant cette proposition, il était par ailleurs envisagé de donner la possibilité, à toute partie intéressée, de s'opposer à un enregistrement international au motif qu'il avait été effectué par une personne sans habilitation. Toutefois, à cet égard, la proposition n'allait pas jusqu'à indiquer "s'il conviendrait d'exiger de l'opposant ou du titulaire de l'enregistrement international contesté certaines preuves concernant l'existence ou l'inexistence des qualifications nécessaires et selon quelles modalités ces preuves pourraient être exigées".

58. D'après cette proposition, il était prévu que les effets des décisions émanant de procédures fructueuses "devraient être strictement limités à l'annulation formelle de l'enregistrement international". Il avait ainsi été envisagé de veiller à ce que la décision n'ait aucun effet en tant que précédent juridique qui influencerait la situation si le déposant

---

<sup>27</sup> Voir notamment documents TRT/I/8 – *Proposition soumise par la délégation de la CII au sujet de l'article 7 du projet de traité*, TRT/WG/1/1 – *Proposition présentée par le Royaume-Uni* et TRT/WG/1/2 – *Proposition présentée par les Pays-Bas*.

<sup>28</sup> Document TRT/I/9 – *Suggestions provisoires tendant à l'institution d'un système de procédure d'opposition auprès de l'OMPI, pouvant éventuellement se substituer aux propositions relatives à l'attaque centrale*.

choisissait de faire valoir ses revendications par le biais d'une demande nationale. Inversement, la proposition établissait clairement que le mécanisme de "transformation" prévu par l'article 9 du TRT serait invocable par suite de cette annulation.

59. Enfin, la proposition de l'AIPPI envisageait de faire en sorte que les procédures aient lieu devant "un organe lié à l'OMPI mais travaillant de façon indépendante et ne pouvant recevoir aucune instruction, sauf pour les questions d'administration courante". L'instauration d'un comité permanent semblait alors avoir été envisagée, mais il serait également concevable d'imaginer l'instauration d'un mécanisme alternatif de résolution de conflits, reposant sur un groupe d'experts accrédités par le Bureau international et dont la décision engagerait ce dernier.

### Remarques connexes

#### *Droit de priorité*

60. Sans exigence de marque de base, il est peu probable qu'il y ait un premier dépôt unioniste. Le TRT prévoyait qu'une demande internationale dûment déposée devrait être équivalente à un dépôt national régulier, dans la perspective de revendiquer la priorité, en vertu de la Convention de Paris, d'une première demande pour enregistrer la même marque (article 28). De la même façon, dans le système de La Haye, il existe des dispositions dans chacun des trois actes, établissant la valeur de l'enregistrement international en tant que premier dépôt dans les autres pays de l'Union de Paris<sup>29</sup>. Il conviendra de déterminer si, sous le système de Madrid, la suppression de l'exigence d'une marque de base engendrerait la nécessité d'une telle disposition.

#### *Base de données de termes acceptables dans la liste des produits et services*

61. Le Bureau international travaille actuellement à l'élaboration d'une base de données de termes acceptables en vue d'éradiquer le risque d'irrégularités en vertu des règles 12 et 13 du règlement d'exécution commun. Cette base de données est constituée à partir de la liste alphabétique de la Classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques conformément à l'Arrangement de Nice, enrichie quotidiennement de nouveaux termes acceptés par le Bureau international au cours de ses opérations d'enregistrement, ainsi qu'à partir des bases de données utilisées par certains offices avec lesquels coopère le Bureau international. Nonobstant ceci, il demeurera des cas dans lesquels le déposant serait contraint, s'agissant de certains produits et services couverts

---

<sup>29</sup> Article 4.4) de l'acte de 1934, au sujet duquel il peut être utile de se reporter au Guide de Bodenhausen pour l'application de la Convention de Paris, *supra*, note de bas de page 24, p. 39. L'article 7.1) de l'acte de 1960 est moins explicite. L'article 6.2) de l'acte de Genève qui, en vertu de l'article 2, s'applique également aux membres de l'Organisation Mondiale du Commerce, l'est davantage.

par sa marque de base, d'utiliser les termes figurant dans la liste associée à cette marque et non pas les termes équivalents validés de ladite base de données. La suppression de l'exigence d'une marque de base permettrait néanmoins à une base de données générale de termes acceptables de servir ses objectifs de façon optimale.

#### IV. AUTO-DÉSIGNATION

62. L'“auto-désignation” est l'expression utilisée pour se référer à la possibilité selon laquelle, à l'égard d'une demande internationale donnée ou de l'enregistrement qui en résulte, la partie contractante dont découle le rattachement d'un déposant puisse également être une partie contractante désignée.

63. La seconde phrase de l'article 3bis du Protocole interdit clairement la possibilité pour un déposant international, ou le titulaire d'un enregistrement international, de désigner la partie contractante dont l'office est l'Office d'origine. Le même principe s'applique en vertu de l'Arrangement, bien que dans ce cas, l'interdiction ne soit pas directement énoncée<sup>30</sup>. En raison de cette particularité, il est courant d'entendre dire que l'auto-désignation n'est pas autorisée par le système de Madrid.

64. À l'évidence, si l'exigence d'une marque de base était supprimée, cette interdiction pourrait par la même occasion être levée, étant donné qu'il n'y aurait plus d'Office d'origine. En outre, cette interdiction pourrait demeurer une particularité optionnelle du système, subordonnée à une déclaration faite par les parties contractantes, à l'instar de l'Arrangement de La Haye<sup>31</sup>.

65. Plus intéressante, cependant, est la question de savoir s'il est envisageable de lever l'interdiction de l'auto-désignation tout en conservant l'exigence d'une marque de base. À l'évidence, il ne serait pas possible d'aboutir à ce résultat sans la modification de l'article 3bis. Mais si une telle modification était envisagée, au moins deux points spécifiques mériteraient alors d'être pris en considération.

66. Le premier point a trait à l'examen de la marque internationale dans la partie contractante désignée dont l'office avait servi d'Office d'origine pour ladite marque. En théorie, seules des procédures simplifiées devraient s'appliquer, étant donné que les procédures normales auraient déjà été mises en œuvre à l'égard de la marque de base. Plus particulièrement, cette marque aurait déjà fait l'objet d'un examen de fond que l'office en question réalise normalement vis-à-vis des dépôts directs.

---

<sup>30</sup> L'interdiction repose sur les termes “Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays parties au présent Arrangement, la protection de leurs marques (...)”, contenus dans la première phrase de l'article 1.2).

<sup>31</sup> Voir, notamment, l'article 14.3) de l'Acte de 1999.

67. Le second point a trait au remplacement. Selon les termes de l'article 4bis.1) de l'Arrangement et du Protocole, une marque faisant l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est, sous certaines conditions<sup>32</sup>, considérée comme remplacée par un enregistrement international de la même marque. Le remplacement s'opère notamment dans une partie contractante désignée dans la mesure où "la protection résultant de l'enregistrement international s'étend à ladite partie contractante en vertu de l'article 3ter.1) ou 2)". La modification de cette disposition du Protocole en vue de permettre l'auto-désignation permettrait, en conséquence, l'application du remplacement dans le pays d'origine<sup>33</sup>, à moins que l'article 4bis lui-même soit également modifié dans la perspective d'éviter une telle conséquence. En tout état de cause, les incidences du remplacement sur le principe de dépendance devront faire l'objet d'une attention toute particulière.

## V. AUTRES CONSIDÉRATIONS

68. Si le groupe de travail souhaitait examiner davantage les implications de la suppression de l'exigence d'une marque de base, d'autres aspects du système pourraient aussi faire l'objet de discussions.

### Remplacement

69. Comme suggéré dans la proposition de la Norvège, le remplacement constitue l'une de ces questions. À cet égard, il est à souligner que le TRT contenait une disposition plutôt élaborée établissant que si, à la date de l'enregistrement international, le titulaire était également titulaire d'un enregistrement national pour la même marque et les mêmes produits ou services dans n'importe quel État désigné, ses droits en vertu du TRT auraient été considérés comme incluant tous les droits existants en vertu de l'enregistrement national. De même, la disposition établissait clairement une immunité à l'égard des refus et spécifiait ce qui se passait après l'expiration de l'enregistrement national. À l'inverse du système de Madrid, il y était prévu de permettre au déposant international de faire une déclaration dans une demande internationale à l'égard d'une marque antérieure enregistrée au niveau national, exigeant qu'une copie certifiée soit fournie. Le règlement d'exécution du TRT spécifiait en outre le contenu de cette déclaration, bien qu'il semble qu'il n'ait pas prévu un examen particulier de la déclaration par le Bureau international.

---

<sup>32</sup> Ces conditions sont clairement énoncées dans le texte du Protocole. Dans la *Proposition de base concernant le Protocole de Madrid* soumise à la Conférence de Madrid en 1989, les notes concernant l'article 4bis.1) précisait que "cet alinéa – de même que l'alinéa 2 – est en substance le même que dans l'Acte de Stockholm, mais sa rédaction a été remaniée pour plus de clarté". Voir le paragraphe 133 du document MM/DC/3. Dans ce contexte, le Bureau international est d'avis que les conditions auxquelles le remplacement a lieu sont les mêmes sous l'Arrangement et le Protocole. Voir notamment au paragraphe 87.01 du Guide.

<sup>33</sup> Toutefois, étant donné que l'article 4bis.1)iii) exige que l'extension prenne effet *après* la date de l'enregistrement national ou régional, le remplacement ne devrait pas avoir lieu – selon le texte actuel – si l'auto-désignation est faite dans une demande internationale déposée à la même date que la demande de base.

### Listes de produits et services spécifiques aux désignations

70. Une question plus large sur laquelle le groupe de travail pourrait souhaiter réfléchir, en particulier à la lumière de l'augmentation de l'automatisation des systèmes de marques, est le bien-fondé d'introduire des listes spécifiques aux désignations. Si c'était réalisable, ceci offrirait aux déposants et aux titulaires plus de flexibilité dans l'utilisation du système ainsi que plus de certitude juridique, et garantirait une information plus claire de façon générale pour le bénéfice de la communauté des marques au sens large. Enfin, la suppression de l'exigence d'une marque de base permettrait probablement au système de Madrid d'évoluer plus facilement pour appréhender de nouveaux types de marques, étant entendu que demeurerait le droit fondamental pour les Offices des parties contractantes de refuser la protection à quelque chose qui ne correspond pas à la définition d'une marque selon leur législation.

### Liberté de choisir l'Office d'origine

71. Le groupe de travail peut aussi vouloir examiner d'autres moyens d'introduire plus de flexibilité dans le système sans aller jusqu'à supprimer l'exigence d'une marque de base. Ainsi, la notion d'Office d'origine pourrait être révisée.

72. Comme mentionné au paragraphe 5, ci-dessus, le système de Madrid est fondé sur l'exigence d'une marque de base auprès de l'Office d'origine. Toutefois, une autre exigence du système est que le déposant soit ressortissant d'une partie contractante (ou ressortissant d'un État membre d'une partie contractante), ou qu'il soit domicilié ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'une partie contractante. L'exigence d'une "habilitation" pour utiliser le système résulte de l'article 1.3) de l'Arrangement et de l'article 2.1) du Protocole.

73. Il est à noter que, tel que conçu, le système relie les deux exigences ensemble, de sorte qu'il est en fait nécessaire que le déposant soit habilité par le biais d'un rattachement avec la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine. En théorie, cependant, les deux exigences pourraient être dissociées l'une de l'autre. Si tel est le cas, la marque de base ne devrait pas nécessairement avoir été déposée dans la partie contractante avec laquelle le déposant a un rattachement, mais dans toute partie contractante du système, par exemple dans une partie du monde où le déposant a un intérêt commercial, sans avoir pour autant un établissement commercial ou industriel.

74. Dans la mesure où les textes actuels n'exigent pas de l'Office d'origine qu'il s'assure de la légitimité des affirmations du déposant quant à son habilitation, l'impact sur le système devrait être minime. En particulier, puisque une marque de base continuerait à être exigée, ceci permettrait que le contenu intégral de la certification continue à être fourni. En outre, le mécanisme de l'attaque centrale pourrait être préservé.

75. À l'époque du TRT, toutefois, on a eu le sentiment que le fait d'adopter une telle mesure engendrerait, pour certains pays ayant une procédure d'examen moins stricte, le risque d'être submergés de demandes d'enregistrement et d'avoir leurs registres encombrés de marques dont la plupart ne seraient pas utilisées dans leurs territoires.

Nécessité d'une conférence diplomatique

76. Le groupe de travail ne devrait pas perdre de vue que la suppression de l'exigence d'une marque de base, l'introduction de l'auto-désignation ou toutes considérations autres ou alternatives soulevées dans ce chapitre, ne pourraient pas être développées sans qu'une conférence diplomatique sur la révision du Protocole n'ait lieu.

*77. Le groupe de travail est invité à développer les considérations susmentionnées, afin d'analyser de manière plus approfondie les implications de la proposition de la Norvège, telle que contenue dans le document MM/LD/WG/6/2, et d'indiquer une ligne de conduite pour le travail futur concernant cette proposition.*

[L'annexe suit]

Liste des dispositions utilisant les expressions “demande de base” et “enregistrement de base”

<b>Arrangement de Madrid</b>
Enregistrement de base
Art. 1.2)
Art. 3.1)
Art. 6.2)
Art. 6.3)

<b>Protocole de Madrid</b>	
Demande de base	Enregistrement de base
Art. 2.1)	Art. 2.1)
Art. 2.1)i)	Art. 2.1)i)
Art. 2.1)ii)	Art. 2.1)ii)
Art. 2.2)	Art. 2.2)
Art. 3.1)	Art. 3.1)
Art. 3.1)i)	Art. 3.1)ii)
Art. 6.2)	Art. 6.2)
Art. 6.3)	Art. 6.3)
Art. 6.3)i)	Art. 6.3)ii)
Art. 6.3)ii)	
Art. 6.3)iii)	

<b>Règlement d'exécution commun</b>	
Demande de base	Enregistrement de base
Règle 1.xiii)	Règle 1.xiv)
Règle 8.2)	Règle 8.1)
Règle 9.4)a)v)	Règle 8.2)
Règle 9.4)a)vii)	Règle 9.4)a)v)
Règle 9.4)a)vii <b>bis</b> )	Règle 9.4)a)vii)
Règle 9.4)a)viii)	Règle 9.4)a)vii <b>bis</b> )
Règle 9.4)a)ix)	Règle 9.4)a)viii)
Règle 9.4)a)x)	Règle 9.4)a)ix)
Règle 9.4)a)xi)	Règle 9.4)a)x)
Règle 9.5)b)	Règle 9.4)a)xi)
Règle 9.5)d)ii)	Règle 9.5)a)
Règle 9.5)d)iii)	Règle 9.5)b)
Règle 9.5)d)iv)	Règle 9.5)d)ii)
Règle 9.5)d)v)	Règle 9.5)d)iii)
Règle 9.5)d)vi)	Règle 9.5)d)iv)
Règle 9.5)e)	Règle 9.5)d)v)
Règle 11.4)a)vii)	Règle 9.5)d)vi)
Règle 17.2)ii)	Règle 9.5)e)
Règle 22.1)a)iii)	Règle 11.4)a)vii)
Règle 23.1)	Règle 17.2)ii)
Règle 23.1)i)	Règle 22.1)a)iii)

<b>Règlement d'exécution commun (suite)</b>	
Demande de base	Enregistrement de base
Règle 23.3)	Règle 23.3)
Règle 24.3)d)	Règle 36.vii)
Règle 36.vii)	

[Fin de l'annexe III et du document]