

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

**Quatorzième session
Genève, 13 – 17 juin 2016**

DÉVELOPPEMENT FUTUR DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Document établi par le Bureau international

I. INTRODUCTION

1. À sa treizième session, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") a demandé au Bureau international de préparer un document contenant des propositions destinées à faire évoluer le système de Madrid pour qu'il réponde aux besoins de tous ses membres et à renforcer sa souplesse et son efficacité, sans toutefois remettre en cause ses principes fondamentaux.

LE SYSTÈME DE MADRID : OBJECTIF ET AVANTAGES

2. Le système de Madrid a célébré 125 ans d'existence en avril 2016. Son objectif est de mettre en place un mécanisme grâce auquel la protection d'une marque originaire d'une partie contractante peut être également obtenue dans toutes les autres parties contractantes au moyen d'un enregistrement international unique.

3. Le système de Madrid offre aux déposants et aux titulaires les principaux avantages suivants :

- i) dépôt centralisé : en déposant une seule demande internationale auprès d'un seul office (l'office d'origine), dans une seule langue et en payant des émoluments et taxes dans une seule monnaie, les déposants peuvent obtenir une protection sur plusieurs marchés d'exportation; et

ii) gestion centralisée des droits acquis : les titulaires de marques peuvent tirer parti des nombreuses procédures pouvant être demandées à un office (le Bureau international) et produisant leurs effets sur tous les territoires couverts par un enregistrement international, telles que le renouvellement, l'inscription de modifications, la restriction de l'étendue de la protection (radiations et limitations) ou l'élargissement de la portée géographique grâce à la désignation postérieure de membres supplémentaires du système de Madrid.

4. Le système de Madrid offre en outre aux parties contractantes les avantages suivants :

- i) formalités vérifiées par l'office d'origine et le Bureau international;
- ii) classement harmonisé des produits et services, effectué par le Bureau international, qui doit être accepté par tous les offices;
- iii) collecte centralisée du montant des émoluments et taxes et distribution aux parties contractantes;
- iv) un registre international unique, tenu à jour par le Bureau international, produisant ses effets dans toutes les parties contractantes et dont les extraits ne doivent faire l'objet d'aucune certification ni légalisation; et
- v) des activités d'assistance technique et de renforcement des capacités menées par le Bureau international en collaboration avec les parties contractantes.

CADRE JURIDIQUE

5. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés "Protocole" et "Arrangement"), qui a été adopté en 1989 et constitue le traité régissant actuellement le fonctionnement du système, a préservé les principes fondamentaux de l'Arrangement, tels que l'exigence d'une marque de base, le droit d'utiliser le système de Madrid et la dépendance de l'enregistrement international à l'égard de la marque de base.

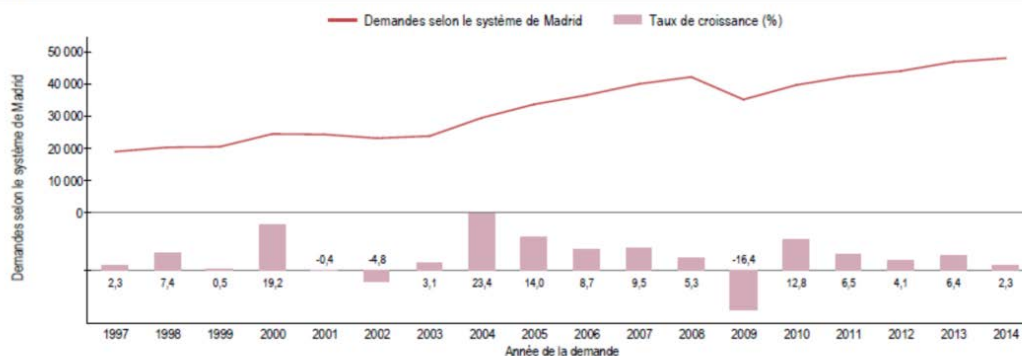
6. Le Protocole a donné la possibilité aux organisations intergouvernementales de devenir parties au système de Madrid, ce qui s'est traduit par l'adhésion de l'Union européenne (UE) et de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Il a offert des éléments de flexibilité aux parties contractantes, au regard de l'Arrangement, tels que les options relatives aux déclarations concernant l'extension des délais de refus et les taxes individuelles. Des éléments de flexibilité ont également été offerts aux titulaires, tels que l'option de choisir le type de rattachement et la possibilité d'une transformation à la suite d'une radiation de l'enregistrement international en raison de la cessation des effets de la marque de base.

UTILISATION DU SYSTÈME DE MADRID

7. En 2015, le nombre total de demandes internationales déposées en vertu du système de Madrid s'est établi à 49 273, représentant la sixième année consécutive de croissance et le nombre le plus élevé de demandes internationales déposées en une seule année. En outre, au cours des 19 années précédentes, "le nombre de dépôts n'a jamais cessé d'augmenter, sauf pendant les trois années qui correspondent à des périodes de ralentissement économique, au début des années 2000, et en 2009"¹.

¹ Publication n° 940E/15 de l'OMPI, *Revue annuelle du système de Madrid 2015*, page 16, disponible à l'adresse www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=3918.

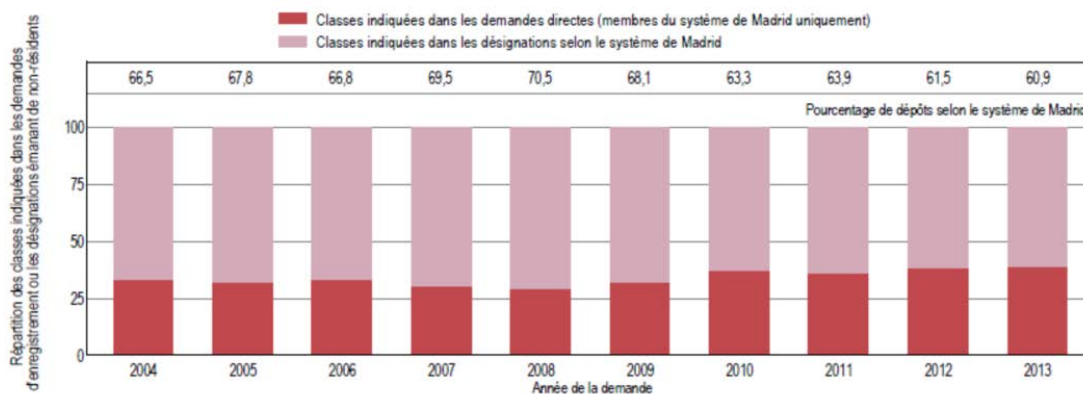
Figure A.1.1: Tendence en matière de demandes internationales



Source: Base de données statistiques de l'OMPI, mars 2015.

8. Si le nombre de demandes internationales a augmenté, probablement grâce à l'accroissement du nombre de membres de l'Union de Madrid et à une tendance générale à la hausse en ce qui concerne les demandes d'enregistrement de marques déposées dans le monde, il convient de noter que la part des demandes déposées par l'intermédiaire du système de Madrid a baissé, passant d'environ 70% de l'activité totale en matière de dépôt de demandes d'enregistrement de marques par des non-résidents en 2008 à environ 60% en 2013.

Figure A.1.6 Tendence en ce qui concerne les classes indiquées dans les demandes d'enregistrement de marques déposées par des non-résidents, par voie de dépôt (voie directe et système de Madrid)



Note: les données relatives aux demandes directes ne sont disponibles que jusqu'en 2013; par conséquent, les données 2014 relatives aux désignations dans le cadre du système de Madrid ne sont pas incluses. La voie directe désigne les classes indiquées dans les demandes déposées par des non-résidents directement auprès des offices nationaux ou régionaux de propriété intellectuelle des membres du système de Madrid uniquement. La voie de Madrid renvoie aux classes indiquées dans les désignations reçues par les offices par le biais du système de Madrid. Par souci de simplicité, les désignations renvoient aux demandes de non-résidents reçues par le biais du système de Madrid.

Source: Base de données statistiques de l'OMPI, mars 2015.

BESOINS ET ATTENTES DES UTILISATEURS

9. Les informations actuellement disponibles donnent à penser que certains utilisateurs estiment que le système de Madrid ne répond pas entièrement à leurs besoins et à leurs attentes à plusieurs égards; plus précisément, le système de Madrid

- a une portée géographique qui n'est pas encore réellement mondiale;
- empêche des utilisateurs potentiels de déposer des demandes internationales en raison d'exigences strictes relatives au droit de déposer;
- fait peser des contraintes sur les utilisateurs en exigeant une marque de base, ce qui est particulièrement problématique pour les entreprises souhaitant faire protéger des versions internationale ou régionale de leur marque, différentes du point de vue linguistique de la marque qu'elles utilisent au niveau national;
- limite les produits et services dans une demande internationale à ceux auxquels se rapporte la marque de base, ce qui porte préjudice aux entreprises souhaitant protéger leurs marques sur des marchés d'exportation à l'égard de produits et de services autres que ceux auxquels se rapporte la marque de base;
- n'offre pas une sécurité juridique suffisante en raison i) d'une mise en œuvre inadéquate dans certaines parties contractantes; et ii) de la difficulté de faire respecter les droits acquis dans certaines parties contractantes;
- est trop complexe en raison i) des exigences des parties contractantes et de l'expertise accrue des utilisateurs en matière d'indication et de classement des produits et services; ii) de l'inefficacité des communications entre les offices, le Bureau international et les titulaires; et iii) d'un barème des émoluments et taxes complexe; et
- fournit des services, tant par l'intermédiaire du Bureau international que par l'office de certaines parties contractantes, dont la qualité devrait être améliorée.

NÉCESSITÉ D'ÉVOLUER

10. Nonobstant les modifications fondamentales apportées par le Protocole de Madrid, le système de Madrid doit poursuivre son évolution afin de répondre aux besoins et aux attentes de l'ensemble des utilisateurs, y compris les offices, de manière à continuer de jouer un rôle de premier plan dans le paysage international des marques.

11. La nécessité d'une évolution du système de Madrid découle essentiellement de facteurs tels que :

- des marchés de dimension véritablement mondiale;
- un plus large éventail de membres venant de tous les continents et un grand nombre de langues différentes;
- les attentes croissantes des utilisateurs et des offices en ce qui concerne la fourniture de services plus faciles à utiliser, plus rapides et meilleur marché;

- les différents niveaux de connaissance par les offices du système de Madrid, certains d'entre eux s'étant familiarisés avec son utilisation, tandis que d'autres n'en sont qu'à leurs débuts; et
- l'évolution rapide de la technologie.

OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT

12. Pour l'essentiel, le présent document énonce une série d'options que le Bureau international considère comme des réponses possibles aux besoins et attentes susmentionnés. Ces options couvrent un large éventail d'aspects : certaines ont trait à la conception même du système de Madrid; d'autres portent sur les modalités pratiques de fonctionnement des offices (aussi bien en qualité d'office d'origine qu'en tant qu'office d'une partie contractante désignée) et du Bureau international; d'autres encore concernent aussi bien les offices que le Bureau international.

13. La mise en œuvre de certaines options examinées ci-après nécessiterait d'apporter des modifications au Protocole ou au règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun"), ou aux deux, ou à la législation ou aux règlements d'application pertinents aux niveaux national ou régional. La mise en œuvre d'autres options nécessiterait des changements opérationnels et une transparence accrue.

14. Le présent document vise à :

- i) répertorier les options disponibles sans les exposer en détail;
- ii) susciter une discussion plus approfondie afin de déterminer s'il convient d'inclure d'autres options ou d'écarter certaines des options présentées dans le présent document; et
- iii) définir les travaux auxquels la priorité doit être accordée lors des futures sessions du groupe de travail ou de la table ronde.

15. Les orientations données par le groupe de travail en ce qui concerne les options à examiner permettront au Bureau international de procéder à une analyse approfondie et de présenter ses conclusions lors des futures sessions du groupe de travail ou de la table ronde.

16. Le présent document vise donc à définir un cadre utile pour orienter l'évolution stratégique à long terme du système de Madrid.

II. PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DU SYSTÈME DE MADRID

17. À mesure que s'accroît la portée mondiale du système de Madrid, son intérêt augmente dans la mesure où il devient possible d'obtenir une protection dans davantage de pays en déposant une seule demande et de gérer l'ensemble des droits de manière centralisée.

18. Les progrès réalisés dans l'augmentation du nombre de parties au Protocole ont été significatifs au cours des dernières années. Sur la base des projections et informations actuellement disponibles, il est probable que d'ici la fin de 2017, la quasi-totalité des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) auront adhéré au système. En outre, il est prévu que plusieurs autres pays deviendront membres d'ici 2018, y compris le Canada et, éventuellement, l'Afrique du Sud.

19. En d'autres termes, au cours des deux ou trois prochaines années, le système de Madrid devrait avoir une large portée géographique et atteindra alors les limites de son expansion en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

20. Cela étant, le prochain objectif stratégique sera les pays d'Amérique latine et les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG)².

III. OPTIONS CONCERNANT LA CONCEPTION DU SYSTÈME DE MADRID

DROIT DE DÉPOSER UNE DEMANDE INTERNATIONALE

21. Pour déposer une demande internationale, un déposant doit avoir qualité pour le faire, c'est-à-dire qu'il doit avoir la nationalité de la partie contractante dans laquelle il est titulaire de la marque de base, y être domicilié ou y posséder un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

22. Une option à étudier concernerait la question de savoir s'il convient d'alléger ou de supprimer l'exigence relative à la qualité pour déposer une demande et de quelle manière, probablement en allégeant l'exigence actuelle d'existence d'un lien pour pouvoir déposer une demande internationale.

23. La mise en œuvre de cette option pourrait nécessiter une révision du Protocole et du règlement d'exécution commun.

EXIGENCE D'UNE MARQUE DE BASE

a) Marque

24. Sans aller jusqu'à supprimer la nécessité d'une marque de base, la question se pose de savoir quels critères doivent être utilisés pour déterminer si la marque faisant l'objet de la demande internationale correspond à la marque de base.

25. La question de savoir si des marques dans des caractères différents peuvent être considérées comme la même marque à des fins de certification a été examinée lors de la table ronde du Groupe de travail de Madrid tenue en 2015³. Le contexte sur lequel s'est fondé le débat était que la notion de "correspondance", telle qu'elle apparaît à l'article 3.1) du Protocole, a été remplacée par la notion plus restrictive d'"identité" à la règle 9.5)d)iv) du règlement d'exécution commun. Il est ressorti des débats que les offices suivent avec plus ou moins de rigueur la procédure de certification en vue de déterminer si les marques sont les mêmes. Il serait intéressant d'évaluer la possibilité d'aligner les dispositions du Protocole et celles du règlement commun d'exécution, de sorte que les titulaires puissent déposer des demandes internationales pour des marques qui, de l'avis de l'office d'origine, correspondent fondamentalement à la marque de base. Cette évaluation pourrait être complétée par une analyse comparative des pratiques actuelles des différents offices.

26. Un accord de principe sur la signification du terme "correspondance" à l'article 3.1) du Protocole, probablement sous la forme d'une déclaration interprétative, ainsi qu'une révision du règlement d'exécution commun pourraient être nécessaires en vue de mettre en œuvre cette option.

² Bahreïn et Oman sont déjà membres du système de Madrid.

³ Voir le document MM/LD/WG/13/RT/PPT3, "Can Marks in Different Scripts be Considered as the Same Mark for Certification Purposes?" disponible à l'adresse www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=37742.

b) Portée de la liste des produits et services

27. On part du principe que la liste des produits et services figurant dans la demande internationale (liste principale) ne doit pas avoir une portée plus large que celle contenue dans la marque de base. Le déposant peut limiter la liste principale en ce qui concerne les parties contractantes désignées, mais ne peut en élargir la portée. Cette situation porte préjudice aux titulaires souhaitant protéger et utiliser leurs marques sur des marchés d'exportation pour des produits ou services non couverts par la marque de base.

28. Compte tenu des différences accrues de culture et de pratiques dans le domaine des marques, découlant de l'augmentation du nombre de membres, et des enjeux liés à une harmonisation de fond dans ce domaine, il pourrait être intéressant d'étudier les éléments de flexibilité possibles en ce qui concerne l'établissement d'une correspondance entre la liste des produits et services de la marque de base et celle figurant dans la demande internationale. Cette éventuelle "dissociation" des listes de produits et services donnerait aux titulaires de marques des éléments de flexibilité dans le cadre de leurs stratégies de protection sur les différents marchés d'exportation.

29. Une révision du Protocole et du règlement d'exécution commun pourrait être nécessaire aux fins de la mise en œuvre de cette option.

NOUVEAUX TYPES DE MARQUES

30. Le Protocole prévoit l'enregistrement international d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement auprès de l'office d'une partie contractante. Toutefois, le Protocole ne prévoit pas de se limiter à des types particuliers de marques et, dès lors, le système de Madrid pourrait accepter de nouveaux types de marques.

31. Afin de prendre en considération de nouveaux types de marques, il pourrait être nécessaire de procéder à un réexamen global du cadre juridique défini en vertu du Protocole et des pratiques du Bureau international. Dans le cadre de ce réexamen, il pourrait être tenu compte au moins des nouveaux types de marques visés dans le règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques (STLT).

32. La prise en considération de nouveaux types de marques ne créerait aucune obligation pour les parties contractantes du Protocole; les types de marques qu'elles pourraient ou non protéger pourraient être définis dans leur législation applicable. Comme c'est le cas actuellement, les parties contractantes certifieraient et transmettraient les demandes internationales conformément au Protocole et accorderaient la protection aux marques faisant l'objet des enregistrements internationaux dans lesquels elles sont désignées, conformément au Protocole et à leur législation applicable.

33. Une révision du règlement d'exécution commun, des Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif (ci-après dénommées "instructions administratives") et des formulaires, ainsi que des changements dans les pratiques et l'infrastructure pourraient être nécessaires aux fins de la mise en œuvre de cette option.

RESPECT DES EXIGENCES

34. Le système de Madrid donne aux déposants et aux titulaires la possibilité d'inclure, dans la demande internationale ou dans une désignation postérieure, des informations ou des indications pouvant être exigées par la législation de certaines parties contractantes désignées. Par exemple, un déposant ou un titulaire peut indiquer sa nationalité ou fournir une traduction de la marque.

35. D'autres éléments de flexibilité pourraient être introduits afin de permettre aux déposants et aux titulaires de satisfaire à des exigences supplémentaires en vertu de la législation des parties contractantes désignées.

36. Une révision du règlement d'exécution commun, des instructions administratives et des formulaires, ainsi que des changements dans les pratiques et l'infrastructure pourraient être nécessaires aux fins de la mise en œuvre de cette option.

DÉPENDANCE

37. Les titulaires de marques qui déposent une demande auprès de l'office d'origine uniquement dans le but de l'utiliser comme marque de base afin de pouvoir déposer une demande internationale courent le risque d'une radiation pour défaut d'usage de la marque de base. Dans un certain nombre de parties contractantes, ce risque peut devenir réalité trois ans après la date de l'enregistrement de base, le délai minimal prévu à l'article 19 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC); la période de dépendance dure, quant à elle, cinq ans.

38. Sans aller jusqu'à supprimer ou suspendre la dépendance, on pourrait envisager de réduire la période de dépendance à moins de trois ans, par exemple.

39. En outre, la radiation de l'enregistrement international pourrait être considérée comme étant limitée à une cessation totale des effets de la marque de base ou pourrait être limitée à certains motifs, tels que la mauvaise foi.

40. Une révision du Protocole et du règlement d'exécution commun pourrait être nécessaire aux fins de la mise en œuvre de cette option.

TRANSFORMATION

41. La transformation est considérée comme une procédure fastidieuse et onéreuse. En outre, le délai prévu pour le dépôt d'une demande nationale ou régionale résultant d'une transformation, trois mois à compter de la date de radiation de l'enregistrement international, pourrait se révéler trop court lorsque, en particulier, un mandataire est requis pour le dépôt de cette demande. Une procédure de remplacement en ce qui concerne la transformation des enregistrements internationaux radiés pourrait être envisagée, le Bureau international s'occupant de toutes les formalités.

42. Une révision du Protocole et du règlement d'exécution commun pourrait être nécessaire aux fins de la mise en œuvre de cette option.

REMPACEMENT

43. Le remplacement peut constituer un dispositif très utile pour les titulaires de droits qui souhaitent profiter des mécanismes de gestion centralisée du système de Madrid, sans avoir recours au dépôt centralisé.

44. Les enregistrements nationaux ou régionaux obtenus par dépôt direct pourraient relever du système de Madrid grâce au remplacement. Toutefois, dans la pratique, le remplacement n'a pas encore libéré tout son potentiel. Cette question est actuellement examinée au sein du groupe de travail⁴.

⁴ Voir le document MM/LD/WG/14/2, "Propositions de modification du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement".

45. Une révision du règlement d'exécution commun serait nécessaire pour mettre en œuvre l'option actuellement examinée par le groupe de travail. Une révision du Protocole pourrait être nécessaire pour mettre en œuvre d'autres options.

DIVISION ET FUSION DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

46. En vertu de l'article 4 du Protocole, un enregistrement international produit les mêmes effets qu'un enregistrement effectué par l'office d'une partie contractante désignée. Dès lors, l'un des principes directeurs du système de Madrid a consisté à ce que les titulaires d'enregistrements internationaux ne soient pas désavantagés par rapport aux titulaires d'enregistrements nationaux ou régionaux. Ces principes ont fondé, par exemple, l'adoption d'une déclaration obligatoire d'octroi de la protection.

47. Le groupe de travail examine actuellement l'introduction éventuelle de l'inscription de la division et de la fusion concernant les enregistrements internationaux à l'égard d'une partie contractante désignée⁵. Cela se produirait généralement lorsque le titulaire aurait reçu la notification d'un refus provisoire partiel et souhaiterait détacher la partie n'ayant pas été refusée afin d'obtenir une protection et de faire valoir ses droits, tout en continuant de déposer des recours pour ce qui concerne la partie refusée de l'enregistrement international.

48. Le groupe de travail pourrait recenser d'autres situations dans lesquelles les titulaires d'enregistrements internationaux pourraient être désavantagés et proposer des moyens d'y remédier.

49. Une révision du règlement d'exécution commun pourrait être nécessaire pour mettre en œuvre cette option.

HARMONISATION DU DÉLAI DE RÉPONSE À UN REFUS PROVISOIRE

50. Conformément à la règle 17.2)vii) du règlement d'exécution commun, une notification de refus provisoire doit indiquer le délai, "*raisonnable eu égard aux circonstances*", pour présenter une requête en réexamen ou un recours ou pour présenter une réponse, selon le cas. Le délai et son mode de calcul varient en fonction des parties contractantes. Le délai prévu pourrait se révéler insuffisant lorsque, par exemple, un mandataire local est requis.

51. Les délibérations dans le cadre de la table ronde de 2014 du Groupe de travail de Madrid ont révélé que les délais accordés par les offices varient entre 15 jours et 15 mois et que les offices ont des modes différents de calcul des délais, à savoir i) à compter de la date à laquelle l'office envoie la notification au Bureau international; ii) à compter de la date à laquelle le Bureau international envoie la notification au titulaire; ou iii) à compter de la date à laquelle le titulaire reçoit la notification⁶.

52. L'harmonisation du délai de réponse à un refus provisoire et du mode de calcul de ce délai, par exemple, à compter de la date à laquelle la notification a été envoyée par le Bureau international au titulaire, donnerait au titulaire plus de temps pour satisfaire aux exigences prescrites aux niveaux national ou régional de réponse à un refus provisoire.

53. Une révision du règlement d'exécution commun et de la législation nationale ou régionale des parties contractantes pourrait être nécessaire pour mettre en œuvre cette option.

⁵ Voir le document MM/LD/WG/14/3, "Proposition relative à l'introduction de l'inscription de la division et de la fusion concernant un enregistrement international".

⁶ Voir le document MM/LD/WG/12/RT/P2_ROENNING, "Information on Provisional Refusals", disponible à l'adresse www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=33964.

IV. OPTIONS CONCERNANT LES OFFICES

CHARTRE D'ENGAGEMENT DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MADRID ET ASSURANCE QUALITÉ

54. La seule condition à laquelle doit satisfaire une partie contractante pour devenir partie au Protocole et d'être partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "Convention de Paris"). Toutefois, en devenant membres du système de Madrid, les parties contractantes pourraient expressément s'engager à assurer une mise en œuvre efficace du Protocole en adhérant à une chartre d'engagement dans le cadre du système de Madrid.

55. Cette chartre pourrait inclure des engagements spécifiques concernant, par exemple, la conformité de la législation nationale ou régionale avec la Convention de Paris, le Protocole, le règlement d'exécution commun et toute autre obligation pertinente découlant d'un traité; la mise en œuvre des procédures nationales prévues au titre du Protocole; l'adhésion à certaines normes de classement; des délais d'instruction et de traitement des opérations effectuées au titre du Protocole qui ne soient pas plus longs que pour les demandes ou les requêtes déposées directement auprès de l'office; le renforcement des capacités des autorités judiciaires et douanières compétentes; et la mise à disposition d'informations.

56. Les parties contractantes pourraient également souscrire, sur une base volontaire, à un programme d'assurance qualité administré par le Bureau international. Ce programme aurait pour objectif d'informer la partie contractante quant à sa conformité à la chartre d'engagement dans le cadre du système de Madrid. Toute partie intéressée serait en mesure d'attirer l'attention sur les insuffisances constatées, qui seraient notées et publiées par le Bureau international.

57. Une révision des législations, des règlements ou des pratiques des parties contractantes et la conclusion d'un accord entre la partie contractante concernée et le Bureau international, éventuellement sous la forme d'un mémorandum d'accord, pourraient être nécessaires aux fins de la mise en œuvre de cette option.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

58. Certains offices fournissent déjà un service accéléré lorsque les demandes remplissent certaines conditions, par exemple des demandes prépayées contenant une liste des produits et services extraite d'une base de données répertoriant les indications acceptables de produits et de services. Ces demandes bénéficient d'un traitement plus rapide. Les offices pourraient également s'engager à fournir ce service pour les désignations dans le cadre du système de Madrid. Le Bureau international pourrait prendre un engagement similaire, en tirant parti des synergies possibles avec la base de données des produits et services du système de Madrid.

59. Une révision des législations nationales ou régionales, des règlements ou des pratiques des parties contractantes pourrait être nécessaire aux fins de la mise en œuvre de cette proposition.

V. OPTIONS CONCERNANT LE BUREAU INTERNATIONAL

PRATIQUES EN MATIÈRE D'EXAMEN

60. Le Bureau international devrait publier ses pratiques en matière d'examen en ce qui concerne toutes les opérations effectuées dans le cadre du système de Madrid. Ces pratiques seraient fondées sur le manuel d'examen déjà diffusé en interne.

61. Les travaux à cet égard ont déjà commencé pour ce qui concerne les pratiques relatives à la mise en œuvre des règles 12 et 13 du règlement d'exécution commun. Ces travaux seront présentés à la table ronde de 2016 du Groupe de travail de Madrid, qui se tiendra en juin.

62. Après la publication des pratiques en matière d'examen du Bureau international, tout changement significatif qui leur serait apporté pourrait être précédé d'une consultation des utilisateurs et des offices.

63. L'adoption de nouvelles pratiques par le Bureau international pourrait être nécessaire aux fins de la mise en œuvre de cette proposition.

CADRE DE GESTION DES RÉSULTATS

64. Des informations sur les résultats du Bureau international pourraient être régulièrement publiées. Le Bureau international pourrait publier, par exemple, des informations sur les délais d'instruction de toutes les opérations effectuées dans le cadre du système de Madrid⁷, y compris les demandes de renseignements et les plaintes formelles; le taux d'erreurs et d'irrégularités, ventilées par source (classement, liste des produits et services, émoluments et taxes, etc.); et, la conformité aux pratiques en matière d'examen publiées.

65. L'adoption de nouvelles pratiques par le Bureau international pourrait être nécessaire aux fins de la mise en œuvre de cette proposition.

DÉLAI DE TRAITEMENT DES OPÉRATIONS REGULIERES

66. Le Bureau international pourrait garantir un délai de traitement maximal des opérations régulières, plus précisément en ce qui concerne les demandes internationales, les demandes d'inscription de modifications et les inscriptions de décisions.

67. L'adoption de nouvelles pratiques par le Bureau international pourrait être nécessaire aux fins de la mise en œuvre de cette proposition.

RECTIFICATIONS

68. La règle 28 du règlement d'exécution commun prévoit la rectification d'erreurs contenues dans le registre international, mais elle ne donne pas davantage d'indications sur les types d'erreurs pouvant être corrigées ni n'indique de délai pour demander leur rectification. Seule la rectification de certaines erreurs imputables à un office ne peut être demandée plus de neuf mois après leur publication dans la Gazette. L'application de la présente règle a donné lieu à la rectification d'erreurs plusieurs années après leur publication et leur notification aux parties contractantes concernées. Dans certains cas, les offices reçoivent de nouveau notification d'un enregistrement international, avec sa date d'effet d'origine, mais avec un nouveau délai de refus.

69. Une révision du règlement d'exécution commun pourrait être nécessaire de manière à clarifier plusieurs questions relatives aux rectifications, notamment les types d'erreurs pouvant être corrigées et la question de savoir si des erreurs commises par le déposant ou le titulaire pourraient en faire partie.

⁷ Le Bureau international procède déjà à la publication d'informations sur les délais moyens d'instruction des opérations effectuées dans le cadre du système de Madrid. Par exemple, les délais d'instruction au 29 février 2016 peuvent être consultés à l'adresse www.wipo.int/madrid/fr/news/2015/news_0012.html.

PROCÉDURE DE RÉEXAMEN

70. La publication des pratiques en matière d'examen devrait renforcer la sécurité juridique. En outre, le Bureau international a établi une procédure interne de gestion des plaintes. Néanmoins, les décisions prises par le Bureau international ne sont pas soumises à un réexamen formel.

71. On pourrait se demander s'il serait opportun d'adopter un mécanisme de réexamen formel des décisions prises par le Bureau international et comment un tel mécanisme pourrait être mis en œuvre.

72. Une révision du Protocole ou du règlement d'exécution commun, ainsi que des nouvelles procédures et infrastructure au sein du Bureau international, pourrait être nécessaire aux fins de la mise en œuvre de cette option.

CERTIFICATS ACTUALISÉS D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

73. Le Bureau international pourrait évaluer la possibilité de produire, sur demande, des certificats actualisés d'enregistrement international rendant compte de la situation actuelle de la marque dans chacune des parties contractantes désignées.

74. Des traductions automatiques de ces certificats pourraient être mises à disposition dans un nombre maximal de langues. Des versions plus formelles de ces certificats et d'une plus grande qualité esthétique pourraient également être produites sur demande pour les titulaires.

75. Une révision du règlement d'exécution commun et l'adoption d'une nouvelle procédure par le Bureau international pourraient être nécessaires aux fins de la mise en œuvre de cette option.

RÉVISION DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES ET DES OPTIONS EN MATIÈRE DE PAIEMENT

76. Le 1^{er} avril 1996, étaient établis les montants actuels de l'émolument de base pour une demande internationale, une désignation postérieure, un renouvellement ou des modifications. Le 1^{er} septembre 2008, le montant des compléments d'émoluments et des émoluments supplémentaires augmentait, passant de 73 à 100 francs suisses. La dernière révision globale du barème des émoluments et taxes remonte donc à plus de 20 ans.

77. Une révision devrait permettre de simplifier le barème des émoluments et taxes et de le rendre plus transparent, de manière à réduire le nombre d'irrégularités et à fournir des informations plus précises aux déposants, aux titulaires et aux offices.

78. Une révision du barème des émoluments et taxes nécessiterait une analyse approfondie et un examen attentif. Une telle révision devrait

- permettre de simplifier le barème des émoluments et taxes en procédant, par exemple, à la suppression ou au regroupement de certains points;
- encourager les déposants et les titulaires à suivre les procédures adéquates, par exemple, en établissant une distinction entre les demandes et requêtes régulièrement ou irrégulièrement déposées et en offrant des avantages en cas de dépôt en ligne ou d'utilisation des indications de produits et services préalablement acceptées;
- n'avoir aucune incidence pour les déposants et les titulaires, à l'exception peut-être des demandes et requêtes irrégulières; et
- n'avoir aucune incidence sur le budget de l'Union de Madrid.

79. Par ailleurs, de nouvelles options en matière de paiement, notamment un éventail plus large de solutions de paiement automatisées, devraient être proposées.

80. Une révision du barème des émoluments et taxes et des pratiques du Bureau international, ainsi qu'une affectation de ressources par le Bureau international seraient nécessaires aux fins de la mise en œuvre de cette option.

SYSTÈME E-MADRID

81. Des ressources devraient être prévues en vue de permettre aux déposants et aux titulaires d'effectuer en ligne toutes leurs opérations dans le cadre du système de Madrid et, dans la mesure du possible, afin que ces opérations fassent l'objet d'un traitement automatique et soient transparentes pour les déposants, les titulaires et les offices.

VI. OPTIONS CONCERNANT À LA FOIS LES OFFICES ET LE BUREAU INTERNATIONAL

HARMONISATION DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE CLASSEMENT

82. Le manque d'uniformité des pratiques entre les offices et le Bureau international en ce qui concerne le degré de précision et le classement des produits et services est unanimement considéré comme un défi majeur pour le système de Madrid.

83. Les offices et le Bureau international doivent déployer collectivement des efforts afin de résoudre ce problème. Les principes suivants pourraient être appliqués à cet égard :

- reconnaissance du fait que le problème du classement est plus facile à régler que le problème concernant le degré de précision, au regard des exigences diverses selon les juridictions;
- engagement par les offices et le Bureau international à trouver des points communs afin de favoriser le bon fonctionnement du système de Madrid;
- acceptation par tous de la liste alphabétique de la classification de Nice comme référence dans tous les cas;
- en l'absence d'une position sur ladite liste, acceptation par les offices de suivre les pratiques en matière de classement du Bureau international, sauf si leur législation les en empêche;
- efforts déployés par le Bureau international afin d'ajuster constamment ses pratiques de manière à tenir compte des dernières tendances au niveau international et à faciliter, dans la mesure du possible, la conformité des offices à ces pratiques.

84. On pourrait envisager la possibilité que les offices s'engagent expressément à suivre les pratiques du Bureau international en matière de classement dans une déclaration à cet effet, qui pourrait aussi faire l'objet de réserves spécifiques.

85. Par ailleurs, de nouveaux produits et services résultant de l'innovation étant constamment proposés sur le marché, un mécanisme pourrait être envisagé afin que les utilisateurs et les offices puissent proposer de nouvelles indications acceptables aux fins de leur classement et de leur intégration dans les bases de données du Bureau international.

86. Un accord entre les parties contractantes intéressées et le Bureau international, éventuellement sous la forme d'un mémorandum d'accord, pourrait être nécessaire aux fins de la mise en œuvre de cette option.

SYSTÈME E-MADRID

87. Des ressources pourraient être engagées afin de faire en sorte que les données relatives aux opérations effectuées dans le cadre du système de Madrid produites par le Bureau international et par les offices soient facilement accessibles aux déposants, aux titulaires, aux offices et aux tiers de la manière la plus efficace possible, sur la base de droits d'accès rigoureusement définis.

88. Le Bureau international et les offices pourraient tout mettre en œuvre pour favoriser l'échange de données par voie électronique et sous une forme susceptible de permettre le traitement automatique dans tous les cas possibles. Cela permettrait d'accélérer le traitement et la notification aux titulaires et aux offices.

89. Enfin, des ressources pourraient être prévues afin de permettre le dépôt électronique des demandes internationales dans tous les offices.

90. Une révision des pratiques des offices et du Bureau international, ainsi que la mise à disposition de ressources suffisantes par les parties concernées pourraient être nécessaires aux fins de la mise en œuvre de cette option.

91. *Le groupe de travail est invité à*

i) examiner les options énoncées dans le présent document,

ii) indiquer si d'autres options devraient être examinées ou si certaines des options énoncées dans le présent document devraient être écartées, et

iii) indiquer s'il recommanderait que le Bureau international analyse ces options dans des documents à examiner lors de futures sessions du groupe de travail, en précisant l'ordre dans lequel ces documents devraient être établis ou la priorité qu'il conviendrait de leur accorder.

[Fin du document]