

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

**Dix-septième session
Genève, 22 – 26 juillet 2019**

NOTIFICATION DE REFUS PROVISOIRE : DÉLAI DE RÉPONSE ET MODES DE CALCUL DE CE DÉLAI

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le Bureau international reçoit régulièrement des plaintes des utilisateurs du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "système de Madrid") au sujet de la durée, selon eux trop courte, des délais de réponse aux notifications de refus provisoire. Les utilisateurs font également part de la difficulté qu'ils ont à gérer ces notifications compte tenu des différents délais de réponse prévus et des différents modes de calcul de ces délais.
2. Compte tenu de ce qui précède, en 2014, le Bureau international a mené une enquête auprès des offices des parties contractantes du système de Madrid sur les divers délais prescrits pour répondre aux notifications susmentionnées et, en particulier, sur la manière dont ces délais sont calculés. Les conclusions de cette enquête ont été présentées en octobre 2014 à la table ronde de la douzième session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail")¹.

¹ Voir le document "Information on Provisional Refusals", disponible à l'adresse : https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf.

3. À sa quatorzième session, en juin 2016, le groupe de travail est convenu d'une liste de points à examiner à court, moyen et long terme², parmi lesquels figuraient, pour le moyen terme, "les refus provisoires et leurs délais".

4. Le présent document fournit des informations sur les notifications de refus provisoire, en particulier :

- le délai dans lequel les offices des parties contractantes doivent envoyer ces notifications;
- le délai dont dispose le titulaire pour répondre;
- les difficultés pratiques auxquelles se heurtent les titulaires lorsqu'ils reçoivent ces notifications;
- les questions à examiner par le groupe de travail.

DÉLAI DE NOTIFICATION D'UN REFUS PROVISOIRE PAR LES PARTIES CONTRACTANTES

5. En vertu de l'alinéa 2)b) de l'article 5 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "Protocole" et "Arrangement"), une partie contractante peut déclarer que le délai d'un an prévu pour notifier un refus provisoire peut être remplacé par 18 mois et, selon l'alinéa 2)c) du même article, cette période peut être prolongée au-delà de 18 mois en cas d'opposition à l'octroi de la protection. Sur les 104³ parties contractantes que compte actuellement le Protocole, 60⁴ ont fait une déclaration au titre de l'article 5.2)b) et 39 ont aussi fait une déclaration au titre de l'article 5.2)c).

6. Alors que le système de Madrid est désormais exclusivement régi par le Protocole, 55⁵ parties contractantes sont liées à la fois par l'Arrangement et par le Protocole. Seize d'entre elles ont fait une déclaration selon l'article 5.2)b). Toutefois, l'article 9*sexies*.1)b) rend cette déclaration sans effet sur les relations mutuelles entre les États liés par les deux traités.

7. Par conséquent, les 16 parties contractantes susmentionnées disposent d'un délai d'un an pour notifier un refus provisoire à l'égard d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international pour lequel la partie contractante du titulaire est également liée par l'Arrangement, et d'un délai de 18 mois dans tous les autres cas d'enregistrement international.

8. À titre d'exemple, les offices de l'Algérie, de l'Arménie, du Bélarus, de la Bulgarie, de la Chine, de Chypre, de l'Italie, du Kenya, du Liechtenstein, de la Pologne, de la République islamique d'Iran, de Saint-Marin, de la Slovaquie, de la Suisse, du Tadjikistan et de l'Ukraine, qui sont liés par l'Arrangement et le Protocole et ont fait une déclaration au titre de l'article 5.2)b), auraient un délai d'un an pour notifier le refus provisoire d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international pour lequel la partie contractante du titulaire serait l'Albanie, qui est également liée par les deux traités, mais un délai de 18 mois si la partie contractante du titulaire était l'Afghanistan, qui est uniquement partie au Protocole.

² Voir les documents MM/LD/WG/14/6, annexe IV, et MM/LD/WG/15/5, annexe II.

³ Le 17 mars 2019, après le dépôt de l'instrument d'adhésion du Canada.

⁴ <https://www.wipo.int/madrid/fr/members/declarations.html>.

⁵ https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/madrid_marks.pdf.

9. Les différents délais actuellement prévus pour notifier un refus provisoire, selon qu'une partie contractante a fait ou non des déclarations au titre de l'article 5.2), selon que le refus provisoire résulte ou non d'une opposition et selon que l'article 9sexies s'applique ou non, font qu'il est difficile pour les utilisateurs du système de Madrid, à savoir les titulaires, les offices et les tiers, de déterminer si un refus provisoire peut encore être notifié.

10. En 2017, le Bureau international a reçu 110 668 notifications de refus provisoire :

- 101 593 (91,80%) de ces notifications ont été reçues dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle commençait à courir le délai de refus (date de la notification par le Bureau international); 4963 (4,48%) entre 12 et 15 mois; 4067 (3,67%), entre 15 et 18 mois; et 45 (0,04%) au-delà de 18 mois.
- le délai le plus court observé pour la notification d'un refus provisoire d'office était de 19 jours civils et le délai le plus long, de 453 jours. Dans le cas des refus provisoires fondés sur une opposition, les délais de notification correspondants étaient respectivement de 76 et 447 jours.

11. Le tableau ci-dessous indique le délai moyen, en nombre de jours civils, dans lequel les offices des parties contractantes ont notifié leurs refus provisoires en 2017 :

Partie contractante		Refus provisoire d'office	Refus provisoire fondé sur une opposition
Pas de déclaration selon l'article 5.2)b)		277	212
Déclaration selon l'article 5.2)b) et liée par le Protocole uniquement	Pas de déclaration selon l'article 5.2)c)	149	210
	Déclaration selon l'article 5.2)c)		259
Déclaration selon l'article 5.2)b) et liée par les deux traités	Déclaration applicable	312	197
	Déclaration non applicable (article 9sexies)	278	210

12. Il est rappelé que, conformément à l'alinéa 2)e) de l'article 5 du Protocole, l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "l'Assemblée") peut à tout moment vérifier le fonctionnement du système établi par les alinéas 2)a) à 2)d) du même article et peut, à l'unanimité, adopter des modifications à apporter à ces alinéas. Le caractère permanent de cette disposition est clairement indiqué dans une déclaration interprétative adoptée par l'Assemblée à sa trente-septième session en 2006⁶.

13. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail pourrait se demander s'il y a lieu de revoir le fonctionnement du système établi par l'alinéa 2)b) de l'article 5 du Protocole, en vue d'harmoniser le délai prévu pour la notification par les offices d'un refus provisoire d'office et de le fixer à un an. D'après les informations fournies aux paragraphes 10 et 11 ci-dessus, la grande majorité des offices observent déjà ce délai et cette harmonisation serait un avantage pour le système de Madrid en termes de simplicité et d'efficacité.

⁶ Voir le document MM/A/37/4.

DÉLAI DE RÉPONSE À UN REFUS PROVISOIRE ET CALCUL DE CE DÉLAI

14. Une notification de refus provisoire doit contenir ou indiquer les informations visées à la règle 17 du 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"). Le règlement d'exécution commun ne prévoit pas de délai spécifique pour la réponse du titulaire à une notification de refus provisoire, mais la règle 17.2)vii) précise toutefois que ce délai doit être "raisonnable eu égard aux circonstances".

15. En l'absence de stipulation indicative ou obligatoire en la matière, les parties contractantes sont libres d'indiquer, conformément à leur législation et à leurs pratiques nationales ou régionales, la durée dudit délai et la manière dont il doit être calculé, en précisant de préférence la date à laquelle il expire.

16. Les parties contractantes ont des interprétations différentes de ce qu'il faut entendre par "raisonnable eu égard aux circonstances". Les conclusions de l'enquête de 2014⁷ susmentionnée montrent que les parties contractantes ont fixé des délais différents, allant de 15 jours à 15 mois, pour la réponse à un refus provisoire, et qu'elles calculent en outre ces délais différemment. Selon la manière dont la partie contractante concernée calcule le délai, le temps dont dispose effectivement le titulaire pour répondre à une notification de refus provisoire peut varier considérablement. La plupart des offices utilisent l'un des trois modes de calcul suivants :

i) la date à laquelle le délai commence à courir est la date à laquelle l'office émet le refus provisoire ou envoie la notification au Bureau international

Lorsque le début du délai est déterminé par la date à laquelle l'office émet le refus ou envoie la notification au Bureau international, il n'est pas difficile, en principe, de calculer la date à laquelle le délai expire, dès lors que la date d'émission du refus ou d'envoi de la notification est clairement indiquée dans la communication.

ii) la date à laquelle le délai commence à courir est la date à laquelle le Bureau international transmet la notification au titulaire

Lorsque le début du délai est la date à laquelle le Bureau international transmet la notification au titulaire, il est assez simple de connaître cette date parce que le Bureau international l'indique clairement dans la communication transmise avec la notification.

iii) la date à laquelle le délai commence à courir est la date à laquelle le titulaire reçoit la notification du Bureau international

Étant donné que la date à laquelle le titulaire reçoit la notification n'est pas inscrite au registre international, il peut y avoir un doute quant à la date à laquelle le délai a commencé à courir et quant au respect par le titulaire du délai de réponse. Les offices des parties contractantes qui ont opté pour ce calcul peuvent exiger une preuve de la date de réception qui peut être source d'incertitude lorsque, par exemple, le cachet de la poste est illisible ou absent.

⁷ Voir le document "Information on Provisional Refusals", à l'adresse : https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf.

17. Compte tenu des informations figurant aux paragraphes 14 à 16, le groupe de travail pourrait se demander s'il y a lieu de modifier le cadre juridique du système de Madrid de manière à prévoir un délai minimum pour répondre à une notification de refus provisoire ainsi qu'un mode de calcul harmonisé de ce délai.

DIFFICULTÉS PRATIQUES ET INCERTITUDE JURIDIQUE ÉVENTUELLE POUR LES TITULAIRES

LES DIFFÉRENTS DÉLAIS ET LEURS MODES DE CALCUL

18. Le Bureau international transmet aux titulaires une copie de toutes les notifications de refus provisoire qu'il reçoit. Cette copie est accompagnée d'une communication type dans la langue de travail choisie par le titulaire, indiquant la date à laquelle :

- l'office a envoyé la notification, lorsque cette date est indiquée dans la notification ou lorsque celle-ci a été envoyée par voie électronique;
- le Bureau international a reçu la notification, ce qui devrait coïncider avec la date de l'envoi lorsque celui-ci a été effectué par voie électronique; et,
- le Bureau international a transmis la notification au titulaire.

19. L'exemple ci-après illustre les difficultés pratiques auxquelles se heurtent les titulaires lorsqu'ils reçoivent plusieurs notifications de refus provisoire. En l'occurrence, le titulaire a déposé une demande d'enregistrement international par l'intermédiaire de l'office de l'Islande (l'office d'origine) et les parties contractantes désignées sont l'Australie, la Chine, l'Égypte, la France, le Mexique, la Norvège et la Fédération de Russie. Si le titulaire recevait une notification de refus provisoire de la part de chacune de ces parties, il aurait les problèmes suivants :

i) Des délais différents, calculés différemment

Délais de réponse indiqués dans les notifications de refus provisoire reçues par le titulaire :

- Australie : 15 mois à compter de la date de la notification par l'office;
- Chine : 15 jours à compter de la date de réception de la notification par le titulaire;
- France : un mois à compter de la date à laquelle l'office a envoyé la notification au Bureau international;
- Mexique : deux mois à compter de la date à laquelle le Bureau international a transmis la notification au titulaire;
- Égypte : 60 jours à compter de la date de la notification par l'office;
- Norvège : trois mois à compter de la date de la décision par l'office;
- Fédération de Russie : six mois à compter de la date de la notification par l'office.

ii) *Des langues différentes*

La notification de refus provisoire serait rédigée dans la langue de communication choisie par l'office. Dans l'exemple ci-dessus, le titulaire recevrait donc des notifications de refus provisoire en anglais (Australie, Chine, Égypte, Norvège et Fédération de Russie), en français (France) et en espagnol (Mexique). En outre, selon la règle 17.2)v) du règlement d'exécution commun, les offices peuvent inclure dans la notification la liste des produits et services faisant l'objet d'éventuels droits antérieurs, étant entendu que cette liste peut être rédigée dans la langue de l'office concerné. En conséquence, le titulaire pourrait aussi recevoir des notifications de refus provisoire fondé sur des droits antérieurs qui contiendraient des listes de produits et services en arabe, en chinois, en norvégien et en russe.

iii) *Autres exigences*

Les offices peuvent avoir d'autres exigences, par exemple l'obligation pour le titulaire de désigner un agent ou un avocat local, devant parfois être choisi sur une liste d'agents ou d'avocats agréés, pour répondre à la notification.

TRANSMISSION DE LA NOTIFICATION AU BUREAU INTERNATIONAL

20. Outre les différents modes de calcul des délais indiqués ci-dessus, le temps dont dispose effectivement le titulaire pour répondre à la notification peut être encore raccourci par :

- les moyens de communication entre l'office et le Bureau international;
- la procédure de traitement appliquée par le Bureau international (saisie, examen, inscription et notification), laquelle dure en moyenne 12 jours civils⁸;
- les moyens de communication entre le Bureau international et le titulaire.

21. Les informations que reçoit le Bureau international ne sont pas toutes déchiffrables par machine. Les informations transmises en langage XML (eXtended Markup Language), conformément aux normes MECA (Madrid Electronic CommunicAtion) le sont tandis que celles transmises par d'autres moyens, comme par exemple les images de documents au format PDF (Portable Document Format) transmises par l'intermédiaire du Portail des offices du système de Madrid ou du formulaire en ligne *Contact Madrid*, ainsi que les documents papier envoyés par l'intermédiaire d'un service postal, ne le sont pas.

22. Lorsque les offices transmettent des informations au format XML, celles-ci sont enregistrées directement dans le système de traitement interne du Bureau international, ce qui permet l'automatisation de la saisie des données, de l'examen et de la transmission des informations au titulaire. Cette forme de communication n'a pas en soi d'incidence négative sur le délai de réponse à une notification.

23. Lorsque les informations transmises par les offices ne sont pas déchiffrables par machine, le Bureau international doit les traiter manuellement afin de saisir les données, de les examiner et de les transmettre au titulaire. Ce traitement manuel peut avoir un effet négatif sur le délai de réponse à une notification, selon la manière dont il doit être calculé. L'envoi de documents papier par l'intermédiaire d'un service postal peut avoir un impact encore plus négatif sur ce délai en raison des retards de livraison inhérents à l'utilisation de ce mode d'acheminement.

⁸ Délai de traitement des décisions (moyenne mensuelle) en mars 2019 : www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/docs/madrid_pendency_rates.pdf.

24. En 2018, le Bureau international a reçu 134 600 notifications de refus provisoire, dont 112 000 (83%) au format XML; toutefois :

- 29 offices seulement transmettent leurs informations au format XML;
- 28 offices transmettent leurs informations par l'intermédiaire du Portail des offices du système de Madrid ou du formulaire en ligne *Contact Madrid*, dans des fichiers PDF;
- 36 offices continuent de transmettre leurs informations par l'intermédiaire d'un service postal.

TRANSMISSION DE LA NOTIFICATION AU TITULAIRE

25. Les titulaires ou les mandataires qui ont opté pour les communications électroniques avec le Bureau international reçoivent une copie de la notification de refus provisoire par courrier électronique. Ce mode de transmission n'a aucune incidence négative sur le délai dont dispose le titulaire pour répondre à la notification.

26. Les titulaires ou les mandataires qui n'ont pas opté pour les communications électroniques avec le Bureau international reçoivent une copie de la notification de refus provisoire expédiée par l'intermédiaire du service postal, ce qui peut réduire le délai dont dispose effectivement le titulaire pour répondre à la notification. La notification par courrier peut prendre, en moyenne, de deux à quatre jours si le destinataire se trouve en Europe, de quatre à sept jours s'il se trouve aux États-Unis d'Amérique, et de quatre à dix jours pour le reste du monde.

27. Lorsqu'une communication électronique ne parvient pas à son destinataire, le Bureau international reçoit un message automatique de non-transmission émanant du prestataire de service de messagerie électronique. Cela permet au Bureau international de réexpédier la communication par voie électronique et, en cas de nouvel avis de non-transmission, de l'envoyer au titulaire par l'intermédiaire du service postal.

28. Les titulaires et les mandataires peuvent également utiliser le *Madrid Portfolio Manager* (MPM), un outil en ligne sécurisé qui permet l'échange électronique de communications avec le Bureau international. Comme les autres communications électroniques, ce mode de transmission n'a aucune incidence négative sur le délai dont dispose le titulaire pour répondre à la notification.

29. En 2018, le Bureau international a envoyé 325 670 notifications à des titulaires ou à leurs mandataires, dont 88% par voie électronique. La même année, le Bureau international a enregistré 52 989 marques et, dans 87% des cas, le titulaire ou le mandataire avait indiqué une adresse électronique.

30. Compte tenu des informations présentées aux paragraphes 25 à 29 ci-dessus, le groupe de travail pourrait envisager la possibilité d'exiger des déposants et des mandataires de fournir une adresse électronique dans la demande internationale et de faire de la communication par voie électronique l'option par défaut pour les communications adressées par le Bureau international aux déposants et titulaires.

QUESTIONS À EXAMINER

31. La situation actuelle, dans laquelle les délais de réponse à une notification de refus provisoire et leur mode de calcul varient selon les offices, pose des difficultés aux titulaires d'enregistrements internationaux.
32. Le temps dont dispose effectivement un titulaire pour répondre à la notification dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que la durée du délai de réponse, la manière dont il est calculé, la manière dont l'office transmet la notification au Bureau international, le format déchiffrable par machine ou non des informations reçues par le Bureau international et la manière dont la notification est transmise au titulaire.
33. Il est tout à fait plausible que, dans le pire des cas, au moment où le titulaire reçoit une notification, le délai pour y répondre ait déjà expiré. Pour éviter ce scénario, le Bureau international donne la priorité, lorsqu'il examine les notifications envoyées par les parties contractantes, à celles qui ont les délais de réponse les plus courts et à celles dont le délai de réponse se calcule à compter de la date à laquelle le refus a été émis ou la notification envoyée par l'office.
34. Il faudrait encourager les offices des parties contractantes du système de Madrid à poursuivre leurs efforts en vue de transmettre dans un format déchiffrable par machine les communications qu'ils envoient au Bureau international, afin d'accélérer le traitement de ces communications et, par conséquent, de réduire le délai dans lequel elles sont transmises aux titulaires.
35. Les offices susmentionnés devraient aussi indiquer clairement le délai dont dispose le titulaire pour répondre à une communication et la date d'expiration de ce délai ou, en tout état de cause, expliquer clairement la manière dont le délai doit être calculé. En outre, ils devraient mettre à la disposition des utilisateurs, de façon aisément accessible dans la base de données sur le profil des membres du système de Madrid, des informations détaillées sur toute autre exigence à satisfaire pour répondre à une notification.
36. Les déposants, les titulaires et les mandataires pourraient être tenus de recevoir les communications du Bureau international sous forme électronique (option par défaut), ce mode de transmission étant à la fois le plus fiable, le plus rapide et le plus économique, et encouragés à utiliser le MPM.
37. Tous les acteurs du système de Madrid (déposants, titulaires, mandataires et offices) pourraient être encouragés à opter pour les communications électroniques déchiffrables par machine dans leurs échanges avec le Bureau international.
38. D'autres mesures concernant la question à l'examen nécessiteraient d'apporter des modifications au cadre juridique du système de Madrid ou de ses parties contractantes. Le groupe de travail souhaitera peut-être examiner plus avant si :
- a) la durée du délai pour répondre à une notification de refus provisoire et son calcul devraient continuer d'être uniquement déterminés par la partie contractante désignée concernée;
 - b) le règlement d'exécution commun pourrait prévoir un délai harmonisé pour répondre à un refus provisoire ou, à défaut, fixer un délai minimum, étant entendu qu'un délai plus long pourrait être accordé conformément à la législation nationale ou régionale applicable;

c) le fonctionnement du système prévu à l'article 5.2)b) du Protocole devrait être revu, afin d'harmoniser et de fixer à un an le délai dont disposent les offices pour notifier un refus provisoire d'office.

39. Le groupe de travail est invité à examiner les informations exposées dans le présent document et à donner des orientations au Bureau international sur les mesures qui pourraient être prises.

[Fin du document]