

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

Dix-huitième session
Genève, 12 – 16 octobre 2020

REFUS PROVISOIRE

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Lors de sa dix-septième session, qui s'est tenue à Genève du 22 au 26 juillet 2019, 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 examiné les difficultés pratiques auxquelles les titulaires sont confrontés lorsqu'ils reçoivent des notifications de refus provisoire, en ce qui concerne les délais et les modes de calcul de ces délais.

2. Suite à l'examen précité, le groupe de travail a demandé au Bureau international d'élaborer un document sur les modifications qui pourraient être apportées au règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "règlement"). Ce document sera présenté pour examen à la dix-huitième session du groupe de travail et indiquera les éléments suivants :

- i) délai minimum de réponse à un refus provisoire;
- ii) mode de calcul harmonisé de ce délai;
- iii) possibilité de définir une date ultérieure de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions pour les parties contractantes qui ont besoin de temps pour modifier leurs cadre, pratiques ou infrastructure juridiques;

- iv) exigence plus stricte consistant à indiquer clairement, dans la notification de refus provisoire, soit la date à laquelle expire le délai précité, soit, si ce n'est pas possible, son mode de calcul; et
- v) adoption de la communication par voie électronique comme mode de transmission par défaut des communications adressées par le Bureau international aux déposants, titulaires et mandataires¹.

3. Ce document expose un certain nombre de possibilités à examiner par le groupe de travail et sur lesquelles il pourra se fonder pour discuter des modifications qui pourraient être apportées au règlement, comme exposé aux points i) à v) ci-dessus.

PRINCIPALE QUESTION EXAMINÉE

4. Pour répondre aux notifications de refus provisoire établies par les offices des parties contractantes désignées, les titulaires doivent conserver une trace des différents délais et des différents modes de calcul de ces délais. Cette situation est une source fréquente de réclamations de la part des utilisateurs du système de Madrid.

5. Les titulaires ont également souligné qu'ils n'ont pas toujours suffisamment de temps pour répondre aux refus provisoires, faisant observer en particulier qu'il leur faut souvent davantage de temps pour obtenir des traductions, pour examiner les motifs de refus et pour désigner des mandataires locaux et les instruire des dossiers. Dans le pire des cas, ces difficultés pourraient empêcher de tenir les délais concernés, ce qui pourrait entraîner une perte de droits dans certaines parties contractantes désignées.

6. Lors de la session précédente du groupe de travail, les délégations ont pris acte des difficultés auxquelles les titulaires sont confrontés et se sont déclarées prêtes à envisager la possibilité d'avoir un délai fixe ou minimum de réponse aux refus provisoires. Par ailleurs, de nombreuses délégations ont confirmé la nécessité d'une cohérence dans le calcul des délais afin de limiter la confusion pour les titulaires.

7. Un délai fixe ou minimum de réponse aux refus provisoires ou un mode de calcul harmonisé de ce délai ou les deux n'auraient pas d'impact sur les pratiques actuelles des offices en ce qui concerne la notification de leur décision finale conformément à la règle 18*ter*.2) ou 3). Une fois que les titulaires auraient répondu aux refus provisoires et aux exigences applicables, par exemple une fois qu'ils auraient constitué un mandataire local, tous les autres processus et délais seraient soumis à la législation et aux pratiques applicables.

8. Il serait avantageux pour toutes les parties concernées d'avoir un délai fixe, calculé à partir de la date à laquelle le Bureau international transmet la notification de refus provisoire au titulaire. Cette approche permettrait aux titulaires de gérer plus facilement leur portefeuille de marques, même lorsqu'ils reçoivent plusieurs refus provisoires de la part de parties contractantes désignées. Un délai fixe et un calcul harmonisé de ce délai ne seraient pas seulement avantageux pour le titulaire mais mettraient tous les utilisateurs du système de Madrid sur un pied d'égalité. Ils seraient également transparents pour toutes les parties concernées puisque les notifications de refus provisoire auraient le même délai, et le Bureau international pourrait indiquer clairement la date à laquelle ce délai expire, lorsqu'il transmet la notification au titulaire.

¹ La question concernant l'adoption de la communication par voie électronique comme mode de transmission par défaut des communications, telle qu'énoncée au paragraphe 2.v) du présent document, est exposée plus en détail dans le document MM/LD/WG/18/2 "Propositions de modification du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques".

9. Un certain nombre de délégations se sont demandé si le fait de fixer dans le système de Madrid des délais différents de ceux définis par la législation applicable entraînerait une différence de traitement entre les utilisateurs du système national ou régional et les utilisateurs du système de Madrid. Ce ne devrait pas être le cas. Le fait d'avoir des délais différents ne permettrait pas aux utilisateurs du système de Madrid d'obtenir plus facilement une protection mais garantirait seulement aux titulaires de droits utilisant le système de Madrid qu'ils disposeraient de suffisamment de temps pour engager un avocat local afin de contester un refus.

10. Les mesures qui ont dû être prises pendant la pandémie de COVID-19 ayant entraîné la fermeture de certains offices et l'interruption des services postaux ont souligné combien il était important et nécessaire que le Bureau international communique par voie électronique avec les utilisateurs, offices, déposants, titulaires et mandataires. Ce serait donc une avancée positive des plus nécessaires si le groupe de travail convenait que dans le système de Madrid, toutes les communications soient transmises par voie électronique¹.

DÉLAIS ET MODE DE CALCUL DES DÉLAIS

11. Les délais de réponse aux refus provisoires ainsi que les différents modes de calcul de ces délais par les différentes parties contractantes ont un impact considérable sur le temps dont dispose le titulaire pour répondre à une notification de refus provisoire. Il convient donc d'examiner ces questions ensemble plutôt que séparément.

12. Les conclusions de l'enquête réalisée par le Bureau international (ci-après dénommée "enquête"), présentées lors de la table ronde du groupe de travail en 2014², ont montré que les délais donnés par les offices des parties contractantes pour répondre à un refus provisoire étaient très variables, allant de 15 jours à 15 mois. L'enquête a révélé par ailleurs que les parties contractantes calculaient ces délais de manière différente. L'exemple exposé au paragraphe 19 du document MM/LD/WG/17/5 illustre les difficultés pratiques auxquelles les titulaires sont confrontés lorsqu'ils reçoivent plusieurs notifications de refus provisoire³.

13. La règle 17.2)vii) du règlement d'exécution stipule que le délai de réponse à un refus provisoire doit être "raisonnable eu égard aux circonstances". Si cette règle indique qu'il serait préférable que les offices indiquent clairement dans la notification du refus provisoire la date à laquelle le délai expire, ce n'est pas une exigence stricte et la règle n'exprime aucune exigence sur le mode de calcul que l'office devrait appliquer. Les parties contractantes sont donc actuellement libres d'indiquer le délai et son mode de calcul, conformément à la législation et aux pratiques de leur pays.

14. Les titulaires ont indiqué que les grandes différences observées dans les délais fixés par les parties contractantes tout comme dans leur mode de calcul, les notifications ne mentionnant pas les dates auxquelles les délais expirent, rendent ces délais confus et difficiles à gérer.

15. Actuellement, la date à laquelle le délai de réponse à un refus provisoire commence à courir peut être calculée de quatre manières différentes. Il peut s'agir de :

- i) la date à laquelle l'office émet le refus provisoire;
- ii) la date à laquelle l'office envoie la notification au Bureau international;

² Voir le document "*Information on Provisional Refusals*" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf).

³ Voir le document MM/LD/WG/17/5 "Notification de refus provisoire : délai de réponse et modes de calcul de ce délai", paragraphe 19 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_5.pdf).

- iii) la date à laquelle le Bureau international transmet la notification au titulaire; ou
- iv) la date à laquelle le titulaire reçoit la notification du Bureau international.

16. Outre les différents modes de calcul des délais, le temps effectif dont dispose le titulaire pour répondre à la notification peut être encore raccourci par les moyens de communication entre l'office et le Bureau international, par la procédure de traitement nécessaire, appliquée par le Bureau international, laquelle dure en moyenne 12 jours civils, et par les moyens de communication entre le Bureau international et le titulaire. Comme indiqué précédemment, l'échange de communications par voie électronique serait une aide considérable pour les titulaires à cet égard.

17. La manière dont un office calcule le délai peut être plus ou moins favorable aux titulaires. Par exemple, un délai de deux mois calculé à compter de la date où le Bureau international envoie la notification au titulaire peut donner au titulaire plus de temps pour répondre à un refus qu'un délai de trois mois calculé à compter de la date de la décision prise par l'office.

CALCUL DU DÉLAI À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE L'OFFICE ÉMET SA DÉCISION OU ENVOIE LA NOTIFICATION DE REFUS PROVISOIRE

18. Le calcul du délai à compter de la date à laquelle l'office émet sa décision ou envoie la notification de refus provisoire au Bureau international peut avoir des conséquences négatives pour les titulaires. Dans certains cas, le délai peut même avoir expiré avant que le titulaire ne reçoive la notification. Les offices des parties contractantes doivent envoyer les notifications de refus provisoire par l'intermédiaire du Bureau international et ce dernier ne peut transmettre ces notifications au titulaire que lorsqu'elles ont été inscrites au registre international.

19. Suivant le calcul décrit ci-dessus, les offices pourraient utiliser une interprétation qui améliorerait la situation pour les titulaires sans qu'il soit nécessaire de modifier la législation applicable des parties contractantes. Selon ladite interprétation et pour le calcul du délai, le refus pourrait être réputé émis ou transmis au Bureau international à la date à laquelle ce dernier l'a transmis au titulaire.

20. Cette interprétation, qui pourrait être intégrée dans le règlement, permettrait au Bureau international d'indiquer la date effective à laquelle le délai expire, lorsqu'il transmet la notification au titulaire, et garantirait aux titulaires suffisamment de temps pour envisager une contestation du refus.

CALCUL DU DÉLAI À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE LE BUREAU INTERNATIONAL TRANSMET LA NOTIFICATION AU TITULAIRE

21. La solution qui apporterait sécurité juridique et transparence à tous les utilisateurs du système de Madrid est celle qui consiste à calculer le délai à compter de la date à laquelle le Bureau international transmet la notification au titulaire.

22. Le Bureau international informe les offices de la date à laquelle il a transmis la notification au titulaire, dans l'accusé de réception envoyé aux offices, où figure aussi la date de réception par le Bureau international. Les deux dates se trouvent également dans la base de données en ligne *Madrid Monitor*.

CALCUL DU DÉLAI À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE LE TITULAIRE REÇOIT LA NOTIFICATION DU BUREAU INTERNATIONAL

23. Si le calcul du délai à compter de la date à laquelle le titulaire reçoit la notification de refus peut avoir des conséquences moins graves pour le titulaire que celles indiquées précédemment, cette solution n'apporte cependant pas de sécurité juridique.

24. Ce mode de calcul soulève des questions concernant, par exemple, la date à laquelle le titulaire est réputé avoir reçu la notification et comment il peut prouver la date effective de réception, en particulier si cette date est postérieure à la date à laquelle il est supposé avoir reçu la notification.

25. Il semblerait que le mode de calcul le plus avantageux pour tous les utilisateurs du système de Madrid, pour les titulaires, les offices et les tiers indifféremment, soit celui où le délai de réponse à une notification de refus provisoire est calculé à compter de la date à laquelle le Bureau international transmet cette notification au titulaire.

DÉLAI FIXE OU MINIMUM

26. Un délai fixe ou minimum, calculé à compter de la date à laquelle le Bureau international transmet la notification de refus provisoire au titulaire, apporterait davantage de sécurité à tous les utilisateurs du système de Madrid. Les titulaires auraient non seulement une date précise à laquelle le délai expire mais également suffisamment de temps pour examiner les motifs des refus provisoires, obtenir les traductions nécessaires et constituer un mandataire dans les parties contractantes désignées concernées.

DÉLAI FIXE POUR TOUTES LES PARTIES CONTRACTANTES

27. Le système de Madrid prévoit déjà un délai fixe dans certaines situations. En particulier, le règlement octroie aux déposants, titulaires ou offices un délai de trois mois à compter de la date de notification pour répondre à des irrégularités concernant une demande internationale ou une requête visant à inscrire des changements dans l'enregistrement international.

28. Dans l'enquête précitée, 61% des offices participants ont indiqué que la législation applicable les concernant prévoyait un délai de trois mois ou plus pour répondre à un refus provisoire d'office; 52% ont indiqué que le délai était de trois mois ou plus en cas d'opposition. Au vu de ce qui précède, un délai fixe de trois mois pourrait être un délai acceptable.

29. Si les offices octroyaient un délai fixe de trois mois pour répondre à une notification de refus provisoire, calculé à compter de la date de notification de ce refus par le Bureau international, les titulaires auraient suffisamment de temps pour contester le refus et, en même temps, cela simplifierait le système de Madrid pour ses utilisateurs.

DÉLAI MINIMUM POUR TOUTES LES PARTIES CONTRACTANTES

30. Un certain nombre de délégations ont indiqué qu'elles seraient favorables à un délai minimum pour toutes les parties contractantes. Un délai minimum, calculé à compter de la date à laquelle le Bureau international transmet la notification au titulaire, ne serait pas aussi avantageux pour les titulaires qu'un délai fixe, mais ce serait déjà un grand progrès par rapport à la situation actuelle.

31. L'enquête précitée a révélé que 40 offices sur 66 appliquent aujourd'hui un délai de trois mois ou plus et que 16 offices appliquent un délai de deux mois. Ainsi, 85% des offices octroient aux titulaires deux mois ou plus pour répondre aux refus provisoires. Sur les 50 offices ayant indiqué qu'ils octroyaient un délai différent pour les réponses à des refus provisoires fondés sur des oppositions, 39 (78%) prévoient un délai de deux mois ou plus. Un grand nombre d'offices seraient donc en mesure d'octroyer un délai minimum de deux mois. Ce délai minimum n'empêcherait toutefois pas les offices d'octroyer un délai plus long.

SUITE À DONNER

32. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail est invité à examiner si un délai fixe ou minimum serait le mieux adapté pour répondre aux besoins des titulaires et s'il conviendrait de demander au Bureau international d'élaborer un document proposant d'apporter les modifications nécessaires au règlement, à examiner lors d'une prochaine session, à savoir :

- i) un délai fixe ou bien un délai minimum pour répondre aux refus provisoires; et
- ii) le calcul du délai à compter de la date à laquelle le Bureau international transmet la notification au titulaire.

33. L'introduction dans le règlement d'un délai défini avec un mode de calcul spécifique peut nécessiter de modifier les législations applicables, les pratiques et les systèmes de technologies de l'information et de la communication des parties contractantes. C'est la raison pour laquelle le document dont il est question ci-dessus pourrait également proposer de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre des modifications proposées.

34. Le groupe de travail est invité à examiner les informations exposées dans le présent document et à formuler au Bureau international des orientations sur la suite qui pourrait y être donnée.

[Fin du document]