

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

Vingtième session
Genève, 7 – 11 novembre 2022

REFUS PROVISOIRE

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Lors de sa dix-neuvième session, qui s'est tenue à Genève du 15 au 17 novembre 2021, 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 d'ordre pratique 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'établir, pour examen à sa prochaine session, un document proposant des modifications au règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "règlement d'exécution" et "Protocole") et prévoyant les éléments suivants :
 - i) un délai minimum pour permettre au titulaire d'un enregistrement international de répondre à une notification de refus provisoire;
 - ii) l'obligation d'indiquer clairement dans ladite notification la date de début et la date d'expiration du délai précité; et

iii) le report de la mise en œuvre des modifications proposées, afin de donner aux parties contractantes le temps de procéder aux changements législatifs et administratifs nécessaires.

3. Le présent document propose des modifications du règlement d'exécution qui reflètent la demande du groupe de travail exposée ci-dessus, ainsi que d'autres modifications d'ordre rédactionnel.

GÉNÉRALITÉS

4. Le groupe de travail a discuté des refus provisoires à l'occasion de trois sessions précédentes¹. Il a examiné, plus particulièrement, les difficultés rencontrées par les titulaires de marques pour conserver une trace des différents délais et des différents modes de calcul de ces délais, lorsqu'ils reçoivent des notifications de refus provisoire.

5. Prenant acte de ces difficultés, le groupe de travail a examiné la possibilité d'avoir un délai fixe ou minimum dans le règlement d'exécution, ainsi qu'une harmonisation de leur mode de calcul.

6. Lors de la dix-neuvième session du groupe de travail, un certain nombre de délégations ont indiqué être favorables à un délai minimum de deux mois, plutôt qu'à un délai fixe. Un délai minimum de deux mois serait conforme à la législation applicable dans la plupart des parties contractantes, comme l'ont montré les conclusions d'une enquête réalisée par le Bureau international et présentée lors de la table ronde du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid, en 2014². Quatre-vingt-cinq pour cent des offices ayant participé à l'enquête ont indiqué que leur législation prévoit un délai de deux mois ou plus pour répondre aux refus provisoires. Un délai minimum permettrait aux offices de proposer un délai de plus de deux mois conforme à leur législation.

7. Un délai minimum de deux mois, calculé à partir de la date à laquelle le Bureau international transmet la notification au titulaire, apporterait davantage de certitude à tous les utilisateurs du système de Madrid. Un tel délai permettrait aux titulaires non seulement d'avoir une date d'expiration claire mais, également, de disposer de suffisamment de temps pour examiner les motifs du refus provisoire, d'en obtenir la traduction, le cas échéant, et de nommer un mandataire auprès des parties contractantes désignées concernées. Toutefois, plusieurs délégations ont indiqué que la mise en œuvre de cette approche serait trop difficile et qu'elles préféreraient obliger les offices à faire figurer dans la notification la date de début et la date d'expiration du délai applicable.

8. 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 de refus provisoire la date à laquelle ce délai expire, ce n'est pas une exigence. Néanmoins, un certain nombre de délégations ont fait savoir que leurs offices ne seraient pas en mesure d'indiquer ces dates si leur législation prévoit que ledit délai court à partir du moment où le Bureau international transmet la notification au titulaire, ou à réception de la notification par le titulaire.

¹ Voir les documents MM/LD/WG/17/5 "Notification de refus provisoire : délai de réponse et modes de calcul de ce délai", MM/LD/WG/18/6 "Refus provisoire" et MM/LD/W/19/3 "Refus provisoire".

² Voir le document "Information on Provisional Refusals".

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RÈGLES 17, 18 ET 40 DU RÈGLEMENT

9. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Bureau international propose de modifier la règle 17.2)vii) du règlement d'exécution afin d'introduire un délai minimum de deux mois. La modification proposée introduirait également l'obligation d'indiquer, dans la notification, la date de début et la date d'expiration dudit délai, pour les cas où la date de début de ce dernier est différente de celle à laquelle le Bureau international transmet la notification au titulaire, ou à laquelle le titulaire reçoit la notification.

10. Dans un souci de clarté, le Bureau international propose de ventiler les éléments couverts par la règle 17.2)vii) en introduisant trois nouveaux sous-alinéas. Le Bureau international propose en conséquence de modifier également la règle 18.1)d) et e) relative aux irrégularités en matière de refus provisoire.

11. Lors de précédentes sessions du groupe de travail, certaines délégations ont expliqué avoir besoin de davantage de temps pour modifier leur législation ainsi que leur système de technologie de l'information et de la communication (TIC), dans l'optique de la mise en place des modifications relatives aux délais. Afin de donner aux offices le temps nécessaire pour effectuer ces modifications, le Bureau international propose d'introduire dans la règle 40 une disposition transitoire prévoyant une date ultérieure pour l'entrée en vigueur des modifications proposées, par exemple le 1^{er} février 2025.

AUTRES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RÈGLES 17 ET 18 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

12. Les offices de certaines parties contractantes désignées ont expliqué que, pour des raisons d'ordre pratique, elles ne sont pas en mesure d'indiquer l'adresse du titulaire dans les notifications de refus provisoire d'office parce qu'il est possible qu'elles n'en disposent pas pour des enregistrements nationaux antérieurs. D'autres offices ont fait savoir qu'ils ne sont pas en mesure de le faire, du fait d'une législation stricte relative à la protection de la vie privée. En conséquence, le Bureau international propose de modifier la règle 17.2)v) du règlement d'exécution pour tenir compte de ces situations particulières.

13. Lorsqu'une notification de refus provisoire est fondée sur des droits antérieurs ou sur une opposition, il peut s'avérer avantageux pour le titulaire de recevoir des informations concernant le mandataire du titulaire des droits antérieurs, ou de son opposant, le cas échéant. Le Bureau international propose de modifier en ce sens la règle 17.2)v) et 3).

14. La règle 18.1)a)iii) du règlement d'exécution stipule que, aux fins de l'article 5.2) du Protocole, on entend par date d'inscription de l'enregistrement international ou d'une désignation postérieure, selon le cas, la même date que celle à laquelle le Bureau international envoie la notification correspondante aux offices concernés. Cette hypothèse s'avérait nécessaire lorsque le système de Madrid était régi par deux traités. Ce n'est plus une obligation puisque l'article 5.2) du Protocole stipule que la période de refus pertinente commence à la date à laquelle le Bureau international envoie la notification. En conséquence, le Bureau international propose de modifier la règle 18.1)a)iii) du règlement d'exécution en supprimant ladite hypothèse.

15. Dans un souci de clarté, il est proposé de :

- i) supprimer la mention à la règle 17.2)vii) de la règle 18.1)c)iv) du règlement d'exécution;

- ii) modifier la règle 18.1)d) de façon à ce qu'elle traite exclusivement des notifications irrégulières du fait d'informations insuffisantes pour permettre au titulaire d'exercer son droit de répondre à un refus provisoire; et
- iii) introduire une modification mineure dans la règle 18.1)c)iii).

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR PROPOSÉE

16. Il est suggéré que les modifications proposées aux règles 17, 18 et 40 du règlement d'exécution entrent en vigueur le 1^{er} novembre 2023.

17. *Le groupe de travail est invité à*

i) examiner les propositions figurant dans le présent document et

ii) recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter les propositions de modification du règlement d'exécution, telles qu'elles figurent dans l'annexe du présent document ou sous une forme modifiée, en vue de leur entrée en vigueur le 1^{er} novembre 2023.

[L'annexe suit]

Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Texte en vigueur le 1^{er} novembre 2023~~2~~

[...]

Règle 17 Refus provisoire

[...]

2) *[Contenu de la notification]* Une notification de refus provisoire contient ou indique

[...]

v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement, ~~(s'ils sont disponibles),~~ le nom ~~et l'adresse~~ du propriétaire et du mandataire (le cas échéant), leurs adresses (si possible) et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

[...]

vii) le délai, de deux mois au moins ~~raisonnable eu égard aux circonstances~~, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition,

viii) lorsque le délai mentionné à l'alinéa 2)vii) commence à une date autre que celle à laquelle le Bureau international transmet une copie de la notification au titulaire ou celle à laquelle le titulaire reçoit ladite copie, de préférence avec une indication de la date de début et de fin dudit ~~à laquelle ledit délai expire, ainsi que~~

ix) l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, avec

x) une indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus.

- 3) *[Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition]* Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l'alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi le nom et l'adresse de l'opposant et du mandataire, le cas échéant; toutefois, nonobstant l'alinéa 2)v), l'Office qui fait la notification doit, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, communiquer la liste des produits et des services sur lesquels l'opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et des services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur.

[...]

Règle 18

Notifications de refus provisoire irrégulières

1) *[Généralités]*

- a) Une notification de refus provisoire communiquée par l'Office d'une partie contractante désignée n'est pas considérée comme telle par le Bureau international

[...]

- iii) si elle est adressée tardivement au Bureau international, c'est-à-dire après l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 5.2)a) ou, sous réserve de l'article 9sexies.1)b) du Protocole, en vertu de l'article 5.2)b) ou c)ii) du Protocole, à compter de la date à laquelle le Bureau international a envoyé a été effectuée l'inscription de l'enregistrement international ou l'inscription de la désignation postérieure à l'enregistrement international, étant entendu que cette date est la même que celle de l'envoi de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure.

- b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification de refus provisoire que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

- c) Si la notification

- i) n'est pas signée au nom de l'Office qui l'a communiquée, ou ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou la condition requise à la règle 6.2),
- ii) ne contient pas, le cas échéant, d'indications détaillées sur la marque avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit (règle 17.2)v) et 3)),
- iii) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vi), ou
- iv) ~~ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), ou~~ [Supprimé]
- v) [Supprimé]

- vi) ne contient pas, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'opposant ni l'indication des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée (règle 17.3)),

le Bureau international, ~~sauf lorsque le sous-alinéa d) s'applique~~, inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international. Le Bureau international invite l'Office qui a communiqué le refus provisoire à envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de l'invitation et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière et de l'invitation envoyée à l'Office concerné.

- d) Lorsque la notification ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii) à x), le refus provisoire n'est pas considéré comme tel et n'est pas inscrit au registre international. Le Bureau international en informe l'Office qui a communiqué le refus provisoire, en indique les raisons et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière. Toutefois, si l'Office envoie une notification régularisée ~~est envoyée~~ dans ~~le délai mentionné au sous-alinéa c)~~ les deux mois à partir de la date à laquelle le Bureau international a informé cet Office de la notification irrégulière, ~~elle la notification régularisée~~ sera réputée, aux fins de l'article 5 du Protocole, avoir été envoyée ~~au Bureau international~~ à la date à laquelle la notification irrégulière ~~lui avait~~ été envoyée au Bureau international. ~~Si la notification n'est pas régularisée dans ce délai, elle n'est pas considérée comme une notification de refus provisoire. Dans ce dernier cas, le Bureau international informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.~~
- e) Toute notification régularisée indique, lorsque la législation applicable le permet, un nouveau délai, ~~raisonnable eu égard aux circonstances,~~ conformément à la règle 17.2)vii) à x), pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire prononcé d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, ~~avec de préférence une indication de la date à laquelle ledit délai expire.~~
- f) Le Bureau international transmet une copie de toute notification régularisée au titulaire.

[...]

Règle 40 **Entrée en vigueur; dispositions transitoires**

[...]

- 8) [Disposition transitoire relative aux règles 17.2)vii) à x) et 18.1)e)] Les Offices peuvent continuer à appliquer les règles 17.2)vii) et 18.1)e), telles qu'elles sont en vigueur au 1^{er} novembre 2021, jusqu'au [1^{er} février 2025].

[Fin de l'annexe et du document]