

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

Vingtième session
Genève, 7 – 11 novembre 2022

FEUILLE DE ROUTE ACTUALISÉE POUR L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE MADRID

Document établi par le Bureau international

1. À sa quatorzième 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 arrêté une feuille de route des points à examiner dans l'avenir sur la manière de faire évoluer le système de Madrid pour qu'il réponde aux besoins de tous ses membres et de le rendre plus souple et plus efficace, sans remettre en cause ses principes fondamentaux¹. Le groupe de travail a révisé cette feuille de route à sa quinzième session².
2. À l'issue de sa quinzième session, le groupe de travail a examiné la majorité des points figurant dans cette feuille de route révisée et, plus précisément, le remplacement, la transformation, les nouveaux types de marques, les limitations, l'harmonisation du délai de réponse à un refus provisoire, la réduction éventuelle de la période de dépendance et les rectifications.
3. Le présent document contient une proposition de feuille de route actualisée qui donne une vision plus globale du système de Madrid, dépassant les simples questions juridiques et couvrant l'évolution du système de Madrid pour les cinq à 10 prochaines années.
4. La feuille de route actualisée est fondée sur les principes et lignes directrices énoncés dans le Plan stratégique à moyen terme (PSMT) de l'OMPI, qu'elle reprend.

¹ Voir le document MM/LD/WG/14/4 "Développement futur du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques".

² Voir le document MM/LD/WG/15/5 "Résumé présenté par le président".

PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DU SYSTÈME DE MADRID

5. La transformation du système de Madrid en un système mondial, processus qui s'est accéléré avec l'adoption du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole"), a connu un franc succès. Le Protocole a apporté une plus grande flexibilité au système de Madrid et a considérablement facilité la procédure d'enregistrement international. En 1988, avant l'adoption du Protocole, le système de Madrid comptait 23 membres, alors qu'aujourd'hui il en compte 112, couvrant 128 pays.

6. Pour une couverture géographique complète, il faudrait que le système de Madrid compte entre 150 et 160 membres. Cet objectif pourrait être atteint dans cinq à 10 ans.

UTILISATION DU SYSTÈME DE MADRID

7. À l'exception de quelques années particulières (par exemple, pendant la crise financière et la pandémie de COVID-19), l'utilisation du système de Madrid n'a cessé de croître au cours des dernières décennies. Toutefois, cette croissance était déséquilibrée et alimentée principalement par des demandes provenant de membres de longue date du système et d'un nombre limité de membres ayant adhéré assez récemment. Dans bon nombre de nouveaux membres, l'utilisation du système a été limitée. En outre, même parmi les membres de longue date, il existe un potentiel considérable pour une utilisation accrue du système de Madrid, en particulier par les petites et moyennes entreprises (PME). Enfin, si le nombre de dépôts de demandes dans le cadre du système Madrid a augmenté à un rythme soutenu, le recours à la voie directe a progressé plus rapidement dans certains ressorts juridiques.

8. Le Bureau international mettra davantage l'accent sur la commercialisation et la promotion du système de Madrid en vue de relever les défis susmentionnés. La coopération des autorités locales en matière d'élaboration et d'exécution de ces nouvelles approches sera fondamentale. Ces activités de commercialisation et de promotion iront au-delà des activités traditionnelles fondées sur des événements, et prendront la forme de programmes de travail à plus long terme et plus étendus, élaborés en coopération avec les autorités locales sur la base d'études de marché.

CADRE JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID

9. Un certain nombre de propriétaires de marques demandent la protection de leurs marques à l'étranger en utilisant la voie directe plutôt que la voie de Madrid, en raison de certaines exigences juridiques inhérentes au système de Madrid (marque de base, dépendance), d'exigences juridiques (déclarations) ou de pratiques spécifiques à chaque pays (devant les offices ou le Bureau international) ou en raison de difficultés d'accès au système de Madrid.

10. Jusqu'à présent, il semble qu'il n'y ait pas d'accord entre les membres concernant la suppression de ces exigences juridiques fondamentales (qualification pour déposer, existence d'une marque de base et dépendance). C'est pourquoi il est proposé de se concentrer, pendant les cinq à 10 prochaines années, sur les questions pour lesquelles des améliorations concrètes sont possibles. À cet égard, les sujets ci-après sont proposés pour un examen (suite) au sein du Groupe de travail sur le développement de Madrid.

DÉLAIS MINIMAUX DONT DISPOSENT LES TITULAIRES POUR RÉPONDRE AUX REFUS PROVISOIRES

11. Lorsqu'ils refusent la protection d'une marque, les offices concernés sont libres de fixer le délai (et son mode de calcul) dans lequel les propriétaires de marques peuvent contester ce refus. Ce n'est pas simple pour les propriétaires de marques en raison des différences de délais (de 15 jours à 15 mois) et de modes de calcul de ces délais.

12. Un accord du groupe de travail sur l'introduction d'un délai minimal de deux mois rassurerait les titulaires d'enregistrements de marques et leur conférerait une certaine stabilité dans la gestion de leur portefeuille de titres. Cela donnerait également aux titulaires suffisamment de temps pour déterminer si cela justifie le coût accru du recours à un avocat local pour contester le refus. Cette question sera examinée dans le document MM/LD/WG/20/3³.

SIMPLIFICATION DU BARÈME DES TAXES

13. Les taxes dues en vertu du système de Madrid n'ont pas évolué depuis 1996. Un barème des taxes rationalisé et simplifié profiterait aux titulaires d'enregistrements de marques et pourrait simplifier considérablement le système de Madrid. Cet objectif peut être atteint de façon neutre sur le plan des coûts et des recettes, c'est-à-dire sans augmenter les taxes pour les utilisateurs ni réduire les recettes des offices membres ou de l'Union de Madrid. Ces travaux sont étroitement liés à l'automatisation des procédures, notamment la possibilité d'utiliser des formulaires en ligne pour diverses transactions.

LANGUES SUPPLÉMENTAIRES

14. Des propositions ont été faites pour ajouter l'arabe, le chinois et le russe au système de Madrid. L'augmentation du nombre de langues attirerait davantage d'utilisateurs vers le système de Madrid, car un plus grand nombre de propriétaires de marques seraient en mesure de déposer des demandes et de gérer leurs demandes et leurs enregistrements dans leur langue nationale. Recevoir des décisions concernant l'étendue de la protection, envoyées par les offices dans ces langues, aiderait les propriétaires de marques étrangers à faire valoir leurs droits dans ces territoires. Cette question sera examinée dans le document MM/LD/WG/20/6⁴.

RÉDUCTION DE LA PÉRIODE DE DÉPENDANCE

15. Si la marque de base cesse de produire ses effets pendant la période de dépendance (cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international), l'enregistrement international sera radié dans la même mesure.

16. Le groupe de travail a examiné la possibilité de réduire la période de dépendance de cinq à trois ans, ce qui nécessiterait la convocation d'une conférence diplomatique. Bien que cette réduction n'élimine pas complètement l'incertitude que la dépendance peut susciter chez les propriétaires de marques, elle réduira le risque d'une radiation de l'enregistrement international qui en découle. Cette question sera examinée dans le document MM/LD/WG/20/5⁵.

³ Voir le document MM/LD/WG/20/3 "Refus provisoire".

⁴ Voir le document MM/LD/WG/20/6 "Rapport établi pour donner suite à la demande figurant au paragraphe 23.ii) et iii) du document MM/LD/WG/19/8 "Résumé présenté par le président".

⁵ Voir le document MM/LD/WG/20/5 "Convocation éventuelle d'une conférence diplomatique aux fins de la modification de l'article 6 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques".

FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU SYSTÈME DE MADRID

17. Des améliorations du fonctionnement pratique du système devraient être apportées au niveau du Bureau international, des offices membres et de l'interface entre eux.

LE BUREAU INTERNATIONAL

Meilleur service à la clientèle

18. Les enquêtes semestrielles menées par l'OMPI auprès des utilisateurs montrent qu'il est possible d'améliorer le service à la clientèle du Bureau international, notamment en ce qui concerne la transparence et la simplicité des procédures, ainsi que la situation des demandes et des enregistrements internationaux. Les origines de ces commentaires doivent être analysées de manière plus approfondie afin que des mesures appropriées puissent être prises. En outre, les données contenues dans le registre de Madrid pourraient être mieux utilisées pour proposer des services à valeur ajoutée aux utilisateurs (par exemple, lorsque c'est possible, en fournissant des rapports normalisés facilement reconnaissables et générés automatiquement, indiquant la situation de la marque dans chacun des membres désignés).

Numérisation

19. Au fil des décennies, des progrès constants ont été accomplis pour passer de procédures sur papier à un environnement électronique. Cependant, il faut passer à la vitesse supérieure en intégrant davantage de technologies de pointe et un traitement automatisé des données dans les procédures opérationnelles. Cela facilitera l'introduction de nouveaux éléments dans le système de Madrid (par exemple, les langues) et rendra l'ensemble du système plus efficace et plus transparent, dans l'intérêt des utilisateurs comme des offices. Des progrès importants à cet égard sont réalisés dans le cadre du nouveau projet relatif à la plateforme informatique de Madrid.

Pratiques en matière d'examen

20. Le Bureau international doit revoir ses pratiques en matière d'examen pour s'assurer qu'elles apportent une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs et aux offices. Une attention particulière doit être accordée au domaine complexe de l'identification des produits et services, où il convient de trouver un juste équilibre entre rigueur et flexibilité. Le Bureau international pourrait s'inspirer de la manière dont les membres désignés évaluent les listes contenues dans les enregistrements internationaux pour améliorer son service dans ce domaine.

OFFICES DES MEMBRES

Mise en place de la législation

21. Il est essentiel que tous les membres du système disposent d'une législation compatible avec le système de Madrid afin de garantir la sécurité juridique et de permettre aux propriétaires de marques de défendre et de faire valoir leurs droits auprès des offices concernés et de leurs tribunaux. Malheureusement, quelques membres n'ont toujours pas de législation compatible, ce qui fait que certains offices ne sont pas en mesure de donner suite aux désignations. Il y a également quelques membres qui n'ont pas de dispositions adaptées au système de Madrid

(par exemple, le remplacement et la transformation). Enfin, certains membres ont adopté des dispositions nationales qui sont en contradiction avec le cadre juridique du système de Madrid, ce qui pose des problèmes aux propriétaires de marques.

22. Le Bureau international appelle les membres concernés à remédier à cette situation. Le Service d'enregistrement de Madrid est prêt à les aider à rédiger des dispositions spécifiques au système de Madrid, et à les conseiller sur les mesures de sécurité qui pourraient être mises en place pour assurer un meilleur traitement des demandes internationales et des désignations dans les enregistrements internationaux.

23. La mise en place de la législation requise et une meilleure compréhension du système de Madrid permettraient aux membres concernés de rendre des décisions contraignantes sur l'étendue de la protection et de fournir de meilleurs services aux titulaires d'enregistrements de marques qui demandent une protection sur leur territoire.

Déclarations

Exclusion des désignations postérieures

24. Les titulaires d'enregistrements de marques ne peuvent pas désigner ultérieurement des membres qui ont déclaré que les désignations ne seront pas acceptées si l'enregistrement international est antérieur à la date d'entrée en vigueur du Protocole sur le territoire de ce membre. La possibilité de retirer ces déclarations (comme certains membres l'ont déjà fait) devrait être discutée avec les membres concernés.

Taxe individuelle payable en deux parties

25. Un certain nombre de membres exigent que leurs taxes individuelles soient payées en deux parties, la première partie étant payable au moment de la désignation et la seconde si, et quand, l'office est prêt à accorder la protection. Le fait de payer toutes les taxes requises à l'avance réduirait le risque de ne pas respecter le délai de paiement de la seconde partie et de perdre ainsi la désignation. Les commentaires des titulaires d'enregistrements de marques et de leurs mandataires révèlent que le paiement des taxes en deux parties est source de confusion lors du calcul du montant total des taxes à payer. En outre, le retrait de cette déclaration réduirait la charge de travail des offices concernés et du Bureau international, puisqu'il ne serait pas nécessaire d'envoyer et de traiter les notifications supplémentaires qui sont actuellement requises concernant le paiement de la seconde partie de la taxe.

26. L'un des membres concernés est en train de réviser sa législation pour passer à un paiement unique des taxes. Il serait intéressant de discuter de la possibilité de retirer cette déclaration avec les autres membres.

Amélioration de la procédure

27. Les pratiques différentes selon les membres compliquent la gestion de leurs droits par les propriétaires de marques. Certains membres prévoient une procédure d'opposition (par un tiers), dans le cadre de laquelle l'office n'émettra un refus provisoire que s'il estime que l'opposition est fondée. Cela pourrait être considéré comme un avantage car l'office peut écarter les objections manifestement infondées. Cependant, les avocats locaux entrent souvent en contact avec les titulaires concernés pour proposer leurs services – les invitant indûment à prendre des mesures et semant la confusion. Une solution pourrait être la suivante : ces offices adressent les oppositions qu'ils reçoivent au Bureau international pour qu'il les transmette aux titulaires, les informant ainsi clairement qu'une opposition a été formée

et qu'ils n'ont pas besoin de prendre des mesures. Cela donnerait au titulaire la possibilité d'attendre de voir si l'office émet un refus provisoire formel, ou de prendre des mesures à un stade précoce, pour tenter d'éviter ou de surmonter un éventuel refus ultérieur.

28. Certains membres exigent du titulaire de l'enregistrement de la marque qu'il fournisse, à des intervalles différents, des preuves de l'usage effectif de la marque dans le commerce ou de l'intention continue d'utiliser la marque dans le commerce. Cette exigence est prévue par la législation nationale de chacun des membres concernés et ne relève pas du système de Madrid. Les documents requis doivent être fournis directement aux offices concernés. Toutefois, pour faciliter la gestion et le maintien en vigueur des enregistrements internationaux par les titulaires des enregistrements de marques, il peut être utile d'examiner avec ces membres si le formulaire requis (preuves et documents) peut être présenté par l'intermédiaire du Bureau international (et si les rappels peuvent être automatisés).

29. Dans l'idéal, tous les membres devraient rendre des décisions sur l'étendue de la protection lorsqu'ils sont désignés. Ce n'est pas encore le cas, car tous les membres ne prennent pas tous de telles décisions en raison de l'absence de législation spécifique à Madrid ou du manque de ressources ou de capacités au sein de l'office (voir sous les sections "Mise en place de la législation" et "Formation"). Lorsque le titulaire d'un enregistrement de marque n'a pas reçu de décision d'un membre à l'expiration du délai applicable pour émettre un refus provisoire, la protection est réputée accordée, conformément au Protocole. Cela n'est pas d'un grand réconfort pour le titulaire s'il n'y a pas de document indiquant expressément qu'il dispose d'un droit exclusif dans le membre concerné, car il lui sera difficile de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes (douanes et tribunaux). En outre, il est alors difficile d'identifier le moment où le titulaire doit fournir les documents relatifs à l'usage effectif lorsque ces documents sont requis ou le moment où un tiers doit intenter une action en radiation en raison d'une période sans usage, car le point de départ pour intenter une telle action peut être calculé à partir de la date à laquelle la protection est réputée accordée. Des discussions devraient avoir lieu avec les membres pour voir comment le Bureau international peut aider les offices à prendre des décisions concernant l'étendue de la protection.

Formation

30. En cas de nouvelle adhésion au Protocole, le Service d'enregistrement de Madrid offre une assistance complète et une formation approfondie au personnel de l'office concerné. Cette formation porte sur les rôles de l'office en tant que membre (office d'origine et office du membre désigné), et plus particulièrement sur les aspects pratiques de la délivrance des décisions concernant l'étendue de la protection et sur la manière de notifier ces décisions au Bureau international, qui les transmettra aux titulaires concernés.

31. Sur demande, le Service d'enregistrement de Madrid propose également une formation aux membres existants, afin de rafraîchir ou de mettre à jour leurs connaissances du système de Madrid, sous la forme d'une formation régionale des offices ou d'une formation d'un office spécifique, ainsi que des sessions de formation pour les avocats et les mandataires sur l'utilisation du système de Madrid. Le Service d'enregistrement de Madrid peut désormais dispenser une formation sur mesure à un office ou à des groupes d'offices, en utilisant des plateformes en ligne, et il a pu augmenter le nombre et la fréquence de ces activités de formation. L'OMPI propose également des cours d'enseignement à distance sur le système de Madrid (Académie de l'OMPI), qui sont utiles pour le personnel des offices, ainsi que pour les praticiens privés.

Interface entre le Bureau international et les offices membres

32. Le Bureau international estime que le système de Madrid doit accélérer le rythme de sa transformation numérique de manière globale en vue de créer un environnement de travail entièrement numérique pour tous les utilisateurs du système, y compris les offices. Une interface normalisée et efficace pour l'échange des données contenues dans les communications entre le Bureau international et les offices est l'un des principaux piliers de l'environnement de travail numérique.

33. En mars 2022, le Bureau international avait communiqué par voie électronique toutes les notifications adressées aux offices. Les offices d'origine ont transmis au Bureau international 86,7% des demandes internationales par voie électronique. En ce qui concerne les décisions rendues par les offices des membres désignés, la situation est plus complexe car les fichiers et les données sont transmis dans de multiples formats et selon des normes différentes en fonction du type de communication. Par exemple, 45 offices utilisent actuellement le système de communication électronique de Madrid (MECA), un format d'échange de données fondé sur le langage XML, tandis que 97 offices utilisent le portail des offices de Madrid (MOP), un outil en ligne pour télécharger des documents.

34. Le Bureau international a pour objectif de créer un répertoire moderne de toutes les informations provenant des offices (*Madrid Object Storage System*) dans le cadre du nouveau projet de plateforme informatique de Madrid. Le répertoire doit pouvoir recevoir des offices des données dans un format hautement uniformisé et déchiffrable par ordinateur, de manière constante et fiable. Les membres sont donc encouragés à mettre en place des communications bidirectionnelles entièrement électroniques avec le Bureau international, avec des données échangées à des niveaux de précision suffisants et dans un format déchiffrable par ordinateur. Le Bureau international fournira des outils, des normes et une aide au renforcement des capacités pour faciliter cette démarche. Le passage aux communications bidirectionnelles électroniques est envisagé de manière progressive, les membres passant aux technologies les plus modernes au fur et à mesure que le volume et les ressources le permettent.

35. Le groupe de travail est invité à examiner les informations contenues dans le présent document, à proposer d'autres questions pour examen et à communiquer au Bureau international des orientations sur la suite qui pourrait y être donnée.

[Fin du document]