

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

**Vingt et unième session**  
**Genève, 13 – 17 novembre 2023**

PROPOSITIONS DES DÉLÉGATIONS DE L'AUSTRALIE, DU CHILI,  
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DU GHANA, DES PHILIPPINES ET DE  
LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

*Document établi par le Secrétariat*

1. Dans une communication datée du 13 octobre 2023, le Bureau international a reçu des délégations de l'Australie, du Chili, des États-Unis d'Amérique et de la République de Corée une proposition concernant le principe de dépendance, pour examen par le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques à sa vingt et unième session, qui se tiendra à Genève du 13 au 17 novembre 2023.
2. Dans une communication datée du 9 novembre 2023, il est indiqué que les délégations du Ghana et des Philippines ont demandé à être ajoutées à la liste des coauteurs.
3. Ladite proposition fait l'objet de l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

## PROPOSITION DES DÉLÉGATIONS DE L'AUSTRALIE, DU CHILI, DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DU GHANA, DES PHILIPPINES ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE VISANT LA MODERNISATION DU PROTOCOLE DE MADRID

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Le Protocole de Madrid subordonne le dépôt d'une demande internationale tendant à demander l'extension de la protection dans une ou plusieurs parties contractantes à l'existence d'une demande ou d'un enregistrement national ou régional de base (la "marque de base"). Il prévoit également que l'enregistrement international qui en est issu, ainsi que toutes les désignations, soient tributaires de cette marque de base pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international. Ces dispositions posent des difficultés à certaines parties prenantes.
2. En 2006, la Norvège a proposé un objectif à long terme pour le Protocole de Madrid et a demandé au Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid d'examiner les futurs aspects du système de Madrid en faveur des déposants et des titulaires, des Offices nationaux et du Bureau international. Cette proposition portait également sur la suppression de la marque de base et sur la possibilité, pour un déposant, de désigner le territoire de l'Office d'origine dans la demande internationale. Le groupe de travail avait examiné plusieurs propositions sans atteindre de consensus.

### RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION

3. Il est proposé que le groupe de travail envisage d'apporter les **modifications ci-après au Protocole de Madrid**, qui offriraient davantage de souplesse aux parties contractantes pour :
  - conserver l'exigence relative à la marque de base, mais réduire la période de dépendance de cinq à trois ans;
  - conserver l'exigence relative à la marque de base, mais supprimer le principe de dépendance; ou
  - supprimer l'exigence relative à la marque de base ainsi que le principe de dépendance.
4. Si le Protocole est modifié, chaque partie contractante peut soit poursuivre la pratique actuelle, soit faire une **déclaration** volontaire pour choisir une nouvelle option. Cette déclaration serait similaire aux déclarations existantes dans le cadre du Protocole, visant à sélectionner un délai de 18 mois pour répondre aux refus provisoires ou à choisir les taxes individuelles. Cette proposition n'oblige **pas** les parties contractantes à décider immédiatement si elles souhaitent choisir l'une des nouvelles options, ni à définir l'éventuelle option choisie. Il leur suffit de convenir que le Protocole doit être modifié pour inclure ces éléments de flexibilité, et de recommander l'adoption formelle des modifications par l'Assemblée de l'Union de Madrid.
5. Du fait que les modifications proposées constituent un changement important, une **conférence diplomatique** serait convoquée si le groupe de travail parvenait à un consensus. La possibilité de convoquer une conférence diplomatique reste inscrite à l'ordre du jour du groupe de travail et peut continuer d'être examinée pendant que la proposition fait l'objet d'un examen quant au fond.

6. Cette proposition reconnaît les difficultés rencontrées par les titulaires de marques et modernise le Protocole pour tenir compte des réalités du monde des affaires dans l'économie mondiale du XXI<sup>e</sup> siècle. Elle tient compte des propositions antérieures, des contributions des parties contractantes et du fait que le secrétariat de Madrid a encouragé la formulation de propositions qui ne s'excluent pas mutuellement. En outre, elle adopte certains éléments de flexibilité du **système de La Haye** concernant l'enregistrement de la propriété industrielle, afin de mieux harmoniser les deux systèmes. En conséquence, cette proposition permet de faire preuve de souplesse face à la diversité des positions et des besoins des parties contractantes, tout en améliorant et en modernisant le système de Madrid.

## PRINCIPALES DIFFICULTÉS POUR LES UTILISATEURS DU SYSTÈME DE MADRID

7. **Marques d'exportation (langue ou écriture étrangère)** : les marques destinées à être utilisées sur les marchés étrangers (marques d'exportation) sont généralement rédigées dans les langues ou l'écriture des marchés étrangers et non dans la langue ou l'écriture locale. Ces marques d'exportation présentent des difficultés réelles pour les titulaires car, pour utiliser le système de Madrid, les titulaires sont contraints de les protéger auprès des Offices d'origine (en tant que marques de base), même s'ils n'ont pas l'intention de les utiliser dans les territoires couverts par ces Offices. Les titulaires peuvent également être obligés de fournir des preuves d'utilisation des marques de base auprès des Offices d'origine au cours de la période de dépendance. L'absence d'utilisation peut entraîner des procédures en radiation pour défaut d'usage, et entraîner la radiation des enregistrements internationaux et de toutes les désignations. Ces exigences ne correspondent plus aux pratiques commerciales modernes, selon lesquelles les entreprises créent des stratégies de commercialisation uniques pour certains marchés.

8. **Motifs de refus** : la question s'est posée de savoir si le refus ou la radiation de la marque de base dans un Office d'origine devait entraîner la radiation de l'enregistrement international et de toutes les désignations. Par exemple, une marque de base refusée parce qu'elle est descriptive en vertu de la législation nationale d'un Office d'origine peut ne pas être refusée au même motif en vertu de la législation d'une partie contractante désignée. En outre, le refus d'une marque de base pour risque de confusion dans l'Office d'origine entraîne la radiation de la protection dans toutes les parties contractantes désignées. Cela se produit même lorsque la marque antérieure dans l'Office d'origine n'est protégée dans aucune des parties contractantes désignées et que, même si la marque antérieure est protégée, son titulaire n'a aucun intérêt à ce que la marque du déposant obtienne la protection dans les territoires désignés. Certains se sont demandé si les motifs de refus applicables dans les Offices d'origine étaient contraires au principe de territorialité et de souveraineté des parties contractantes désignées.

9. **Identification des produits et services** : certaines parties contractantes exigent une identification très précise des produits et services (par exemple, "tee-shirts, pantalons et gilets" et non "vêtements"). Cette identification précise pour les marques de base limite la portée des produits et services dans les enregistrements internationaux et toutes les désignations. Cela désavantage particulièrement certains titulaires par rapport à leurs concurrents étrangers. Les titulaires sont obligés de choisir entre : 1) utiliser le système de Madrid pour déposer des demandes sur de multiples territoires, mais renoncer à la protection plus large disponible sur les territoires qui l'autorisent, ou 2) déposer des demandes séparément dans chaque territoire afin d'obtenir la protection la plus large possible, mais renoncer aux gains d'efficacité et aux économies proposés par le système de Madrid.

10. **Dépendance** : l'OMPI a partagé des informations tirées d'études et d'enquêtes sur les expériences relatives à l'adhésion, la cessation des effets, le mécanisme d'attaque centrale, la transformation et la dépendance, ainsi que des contributions fournies par les utilisateurs dans le cadre d'enquêtes, de séminaires, de webinaires et de réunions. Ces informations indiquent que, pour certains titulaires, la dépendance constitue un obstacle important à l'utilisation du système de Madrid et est considérée comme un problème plutôt qu'une protection, notamment avec :

- la **cessation des effets** : ne semble pas être largement utilisée; dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'une attaque centrale par des tiers mais d'un refus d'office, de l'inaction du titulaire ou d'une action intentée par des tiers lorsqu'il n'y a aucun intérêt à annuler les désignations; et les motifs de refus sont pertinents uniquement dans l'Office d'origine et non dans les parties contractantes désignées;
- la **transformation** : elle annule les avantages perçus de l'attaque centrale, est compliquée, entraîne des coûts supplémentaires et aboutit à un résultat incertain;
- les **coûts perdus** : les coûts de dépôt d'une demande internationale et de désignation des parties contractantes sont perdus lorsque la marque de base et toutes les désignations sont radiées;
- les **coûts supplémentaires** : coûts supplémentaires encourus pour maintenir la marque de base auprès de l'Office d'origine pendant la période de dépendance lorsque le titulaire n'y a aucun intérêt;
- l'**incertitude juridique** : les droits du titulaire sont menacés pendant la période de dépendance; risque de radiation pour défaut d'usage de la marque de base mettant fin à l'enregistrement international et à toutes les désignations, et sentiment de vulnérabilité; et
- le **déséquilibre des intérêts** : les droits et intérêts des tiers sont privilégiés par rapport à ceux des titulaires et à l'investissement qu'ils ont consenti en faveur de leur marque.

Si la **réduction de la période de dépendance** atténue ces problèmes, elle ne les élimine pas.

## DÉTAILS DE LA PROPOSITION

11. Cette proposition vise à **modifier le Protocole de Madrid** afin de permettre à chaque partie contractante, en tant qu'Office d'origine, de conserver la pratique actuelle ou de choisir, au moyen d'une déclaration, celle des options exposées ci-après qui réponde le mieux aux besoins de ses titulaires de marques.

### Aucune modification – Ne rien faire

12. Cette proposition permet à une partie contractante de conserver l'exigence relative à la marque de base et le principe de dépendance pour une période de cinq ans. Il s'agirait de la **pratique par défaut**, et aucune déclaration ne serait nécessaire pour qu'une partie contractante la maintienne.

## Nouvelles options

13. Une partie contractante peut **choisir, au moyen d'une déclaration**, l'une des options ci-après :

1. conserver l'exigence relative à la marque de base, mais réduire la période de dépendance de cinq à trois ans;
2. conserver l'exigence relative à la marque de base, mais supprimer le principe de dépendance; ou
3. supprimer l'exigence relative à la marque de base ainsi que le principe de dépendance.

14. **Option 1 – Réduire la période de dépendance** : Tout resterait inchangé par rapport au système actuel, hormis la période de dépendance qui serait réduite de cinq à trois ans. Cette option a recueilli un certain soutien au fil du temps, mais une part de ce soutien semble avoir été obtenu afin de parvenir à un compromis et d'aller de l'avant. Il s'agit néanmoins d'une option viable pour les parties contractantes qui préféreraient conserver la marque de base mais réduire la période de dépendance.

15. **Option 2 – Conserver la marque de base mais supprimer le principe de dépendance** : L'exigence relative à la marque de base serait maintenue, mais en cas de cessation de ses effets, ni l'enregistrement international ni les désignations ne seront radiés. Cette option apaiserait les inquiétudes de certaines parties contractantes qui craignent de perdre des recettes si l'exigence relative à la marque de base est supprimée. Ils peuvent conserver la marque de base en tant que source de revenus, mais supprimer l'incertitude juridique liée à l'actuelle période de dépendance.

16. **Option 3 – Supprimer la marque de base et le principe de dépendance** : Le titulaire d'une marque déposerait simplement une demande internationale et désignerait les territoires sur lesquels il souhaite obtenir la protection, comme dans le système de La Haye. Comme cela se produit actuellement, chaque partie contractante désignée examinerait la demande d'extension de la protection conformément à sa législation nationale et déciderait d'accorder ou de refuser la protection. Sans marque de base et sans période de dépendance, les problèmes liés aux marques d'exportation et aux motifs de refus pertinents uniquement dans les Offices d'origine seraient sans objet. Les titulaires seraient libérés des contraintes posées par les marques de base, de l'incertitude juridique liée à la période de dépendance et pourraient déposer des demandes portant sur des marques d'exportation conçues pour certains marchés. Les Offices et le Bureau international pourraient également bénéficier d'un allègement de leur charge de travail et d'une réduction des coûts puisqu'ils n'auraient plus à certifier les demandes internationales ni à transmettre des avis de suivi lors de certains événements touchant les marques de base.

## Considérations supplémentaires

17. Vous trouverez ci-après quelques considérations supplémentaires que le groupe de travail pourrait examiner en rapport avec les nouvelles options et les éventuelles **déclarations**.

18. **Dépôt direct ou indirect** : Une demande internationale peut être déposée auprès de l'**Office d'origine**, comme c'est le cas actuellement, ou auprès du **Bureau international**, comme dans le cadre du système de La Haye. Il est admis que les Offices offrent différents niveaux de service à leurs utilisateurs qui envisagent d'utiliser le système de Madrid ou qui l'utilisent déjà. Ces Offices choisiront peut-être de continuer de fournir ces services, d'accepter les demandes internationales et de les transmettre au Bureau international. Les Offices qui perçoivent actuellement des taxes de traitement et les utilisent pour subventionner ces services pourraient continuer de les percevoir. D'autres Offices préfèrent ne pas accepter les demandes internationales et demandent aux utilisateurs de les déposer directement auprès du Bureau international.

19. **Autodésignation** : Les titulaires qui ne possèdent pas de marque de base auprès de leur Office d'origine peuvent désigner dans les demandes internationales leur territoire d'origine, ainsi que d'autres parties contractantes, comme dans le système de La Haye. Un titulaire peut obtenir la protection dans son pays et à l'étranger au moyen d'une seule demande internationale, peut suivre son évolution et peut maintenir en vigueur et renouveler les désignations dans le cadre d'un seul enregistrement international. Cette approche atténuerait également les préoccupations liées à la perte potentielle de recettes résultant de la suppression de la marque de base, puisque les parties contractantes continueront de recevoir des désignations et les taxes associées pour une protection au niveau national.

20. **Attaque centrale par des tiers** : Le mécanisme d'attaque centrale pourrait être maintenu, quoique sous une forme différente, si les exigences relatives à la marque de base et à la dépendance étaient supprimées. Au lieu de s'opposer à l'enregistrement des marques de base ou de les radier, les tiers peuvent attaquer les **enregistrements internationaux** de manière centralisée. En cas de succès, les enregistrements internationaux et toutes les désignations seraient radiés. Un organe central et indépendant de règlement des litiges pourrait être créé au sein du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI pour régler ces litiges. L'idée d'une autorité au sein de l'OMPI a été présentée au groupe de travail en 2008 et 2010 et mérite d'être réexaminée.

En conséquence, il est respectueusement demandé au groupe de travail d'examiner cette proposition, afin d'incorporer les modifications susmentionnées dans le Protocole de Madrid.

[Fin de l'annexe et du document]