

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

Vingt-deuxième session
Genève, 7 – 11 octobre 2024

COMPILATION DES PROPOSITIONS ET OBSERVATIONS REÇUES CONCERNANT LA DÉPENDANCE

Document établi par le Bureau international

1. À sa vingt et unième session tenue à Genève du 13 au 17 novembre 2023, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés "groupe de travail" et "système de Madrid") a pris note du document [MM/LD/WG/21/4](#) intitulé "Dépendance : invitation à soumettre des propositions sur d'autres options possibles concernant la dépendance" et a invité les parties contractantes, d'autres États membres de l'OMPI et des organisations ayant le statut d'observateur à soumettre des propositions ou des observations concernant la dépendance en vue de les examiner à sa vingt-deuxième session.
2. Par la suite, le 12 février 2024, le Bureau international a envoyé aux parties contractantes du système de Madrid, à d'autres États membres de l'OMPI et à des organisations ayant le statut d'observateur la note C. M 1526 dans laquelle il invitait les destinataires à soumettre leurs propositions ou observations sur la dépendance au plus tard le 3 juin 2024.
3. Le Bureau international a reçu des contributions sur la dépendance de la part des sept membres suivants : le Cambodge, la Chine, la Fédération de Russie, la Lettonie, la Lituanie, Madagascar et la Suisse.
4. Il a reçu en outre des contributions à ce sujet de la part de six organisations ayant le statut d'observateur : l'Association allemande pour la protection de la propriété intellectuelle (GRUR), l'Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI), l'Association communautaire du droit des marques (ECTA), l'Association internationale pour les marques (INTA), l'Association japonaise des conseils en brevets (JPAA) et l'Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA).

5. Ces contributions figurent dans l'annexe au présent document.

6. Le groupe de travail est invité à examiner les contributions jointes en annexe au présent document et à exprimer son opinion sur les travaux futurs concernant cette question.

[L'annexe suit]

COMPILATION DES CONTRIBUTIONS SUR LA DÉPENDANCE REÇUES PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

I. CONTRIBUTION DE LA DÉLÉGATION DU CAMBODGE

(Reçue par le Bureau international le 27 juin 2024 – version originale : anglais)

Objet : Présentation d'une proposition sur d'autres options possibles concernant la dépendance

Madame,

En réponse au courrier du 12 février 2024 dans lequel les parties contractantes du système de Madrid étaient invitées à soumettre au Bureau international de l'OMPI des propositions ou observations sur la dépendance que le groupe de travail examinerait à sa vingt-deuxième session, et après avoir étudié le document établi par le groupe de travail à sa vingtième session, le Cambodge, en tant que partie contractante, souhaiterait envisager l'option de réduire la période de dépendance de cinq à trois ans.

J'aimerais saisir cette occasion pour vous adresser, ainsi qu'à l'OMPI, mes remerciements sincères pour votre excellente coopération et le soutien constant que vous offrez afin d'améliorer le fonctionnement de la propriété intellectuelle au Cambodge, notamment dans le cadre du programme de bourses du système de Madrid.

Je me réjouis de travailler avec vous et de renforcer notre coopération.

Veuillez agréer, Madame, l'assurance de ma haute considération.

Pour le Ministre du commerce,
le Secrétaire d'État,
OUK PRACHEA

II. CONTRIBUTION DE LA DÉLÉGATION DE LA CHINE

(Reçue par le Bureau international le 3 juin 2024 – version originale : chinois)

Proposition visant à limiter les motifs permettant d'invoquer la dépendance et à restreindre leur portée

Brève introduction

Pour favoriser le rôle positif de la dépendance et réduire ses effets néfastes sur le système de Madrid, il est proposé de limiter les motifs permettant d'invoquer la dépendance et de restreindre leur portée.

I. Contexte

L'article 6 du Protocole de Madrid (ci-après dénommé "Protocole") établit le principe de dépendance de l'enregistrement international des marques, en vertu duquel la protection de l'enregistrement international dépend de l'effet de la demande ou de l'enregistrement de base pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international.

Lorsque les marques de titulaires de droits sont "squattées" par d'autres marques qui obtiennent ainsi une protection dans plusieurs parties contractantes grâce au système de Madrid, l'existence du principe de dépendance permet aux titulaires de droits de déposer des demandes d'opposition, de révocation ou d'invalidation auprès des offices compétents au regard des marques de base; ils peuvent ainsi résoudre par une seule "attaque centrale" le problème de squattage des marques et réduire considérablement les frais qu'ils engagent pour protéger leurs droits.

Cependant, le principe actuel de dépendance se contente de lier l'effet de la protection internationale à celui de la marque de base, sans tenir compte des motifs particuliers permettant de mettre fin à l'effet de la marque de base. Ce système donne une portée excessive à l'attaque centrale et compromet les principes de sécurité juridique et d'équité de la protection internationale; il est ainsi devenu l'une des principales raisons pour lesquelles les utilisateurs hésitent à choisir le système de Madrid.

Il est donc nécessaire d'adapter le principe de dépendance afin de réduire ses effets néfastes et de renforcer la compétitivité et la convivialité du système de Madrid.

II. Proposition

Pour favoriser le rôle positif de la dépendance et réduire ses effets néfastes ainsi que la portée excessive de l'attaque centrale, il est proposé de limiter les motifs permettant d'invoquer la dépendance et de restreindre leur portée. À cette fin, il est proposé aux parties contractantes de faire un choix parmi les options suivantes :

1. La dépendance ne peut s'appliquer dans le cas d'une révocation de la marque de base pour défaut d'usage dans le pays d'origine.
2. La dépendance ne peut s'appliquer si le refus d'enregistrement est fondé sur des motifs relatifs.
3. La dépendance ne peut s'appliquer dans les deux scénarios précédents.

4. La dépendance ne peut être invoquée que pour des motifs précis exclusivement liés à l'intérêt public.

III. Avantages de limiter les motifs permettant d'invoquer la dépendance et de restreindre leur portée

i) Réduire la complexité du système de Madrid et les frais de gestion pour les titulaires d'enregistrements

Pour remédier aux inconvénients du principe de dépendance actuel, le Protocole prévoit une procédure permettant de transformer des enregistrements internationaux en enregistrements nationaux. Toutefois, cette pratique a accru non seulement la complexité du système de Madrid, mais aussi les frais et la charge de travail des titulaires qui utilisent ce système. Le fait de limiter les motifs permettant d'invoquer la dépendance et de restreindre leur portée réduira la fréquence et le nombre des attaques centrales, et le nombre de transformations d'enregistrements internationaux en enregistrements nationaux diminuera en conséquence.

ii) S'abstenir d'invoquer la dépendance en cas de révocation de la marque de base pour défaut d'usage dans le pays d'origine est cohérent avec les tendances actuelles du commerce international et permettrait d'attirer plus d'utilisateurs au sein du système de Madrid

Compte tenu de la forte croissance du commerce international et du développement rapide du commerce électronique transfrontière, les entreprises s'engagent toujours plus dans les investissements et les échanges commerciaux, et elles cherchent à protéger leurs marques à l'étranger. Le système de Madrid, qui est un mécanisme spécialisé de coordination de l'enregistrement et de la protection internationaux des marques, est censé apporter une aide précieuse à ces utilisateurs. En réalité, cependant, les marques employées par des entreprises sur des marchés étrangers ne peuvent pas toujours être utilisées dans leur pays d'origine en raison de différences de langue, de culture et d'habitudes. Or en vertu du principe de dépendance actuel, si une marque de base est radiée dans le pays d'origine pour défaut d'usage pendant trois ou cinq années consécutives, la même marque réellement employée par le titulaire à l'étranger risque de ne plus pouvoir obtenir de protection. Pour éviter ce risque, certains utilisateurs du système de Madrid sont contraints de faire un usage symbolique de la marque de base dans le pays d'origine afin de conserver son enregistrement, mais cette solution entraîne une augmentation des frais de gestion correspondants. D'autres entreprises sont ainsi forcées d'abandonner le système de Madrid et de demander une protection de leurs marques à l'étranger en déposant des demandes directement auprès d'autres offices nationaux. Les parties contractantes peuvent choisir d'exclure cette situation de la demande de dépendance et du mécanisme d'attaque centrale, ce qui inciterait davantage les multinationales et les entreprises ayant des échanges commerciaux avec l'étranger à choisir le système de Madrid afin de bénéficier de ses avantages tout en réduisant les risques et les coûts.

iii) Exclure les motifs relatifs de refus d'enregistrement du mécanisme d'attaque centrale renforce l'équité et la sécurité juridique du système de Madrid et favorise l'équilibre entre l'effet de la protection internationale et celui de la protection nationale.

Les motifs relatifs de refus d'enregistrement d'une marque sont essentiellement invoqués pour régler les conflits entre l'enregistrement de la marque et la demande ou l'enregistrement antérieurs d'autres marques, ainsi que d'autres droits antérieurs. Si les marques de base peuvent être refusées, radiées ou invalidées en raison de ces droits conflictuels dans le pays d'origine, il est probable que le conflit n'existe pas dans d'autres parties contractantes ayant concédé une extension territoriale de la protection. La perte de protection qui en découle est donc injuste pour le titulaire puisque la marque en question ne contrevient peut-être pas à la législation dans l'État désigné. Cette situation conduit à un déséquilibre entre la protection des enregistrements internationaux et nationaux, et elle aggrave l'insécurité quant à l'effet de la protection des enregistrements internationaux puisqu'il faut détecter certains conflits de droits potentiels en s'appuyant sur des objections et des preuves présentées par des tiers. Au demeurant, cette insécurité découlant de la dépendance concerne toutes les marques ayant obtenu une protection dans les États désignés. Les parties contractantes peuvent choisir d'exclure les motifs relatifs de refus d'enregistrement de la demande de dépendance pour éviter cette situation et renforcer l'équité et la sécurité juridique du système de Madrid.

iv) Réserver l'invocation de la dépendance à des motifs précis exclusivement liés à l'intérêt public favoriserait davantage le rôle positif du mécanisme d'attaque centrale

Outre la possibilité de choisir les motifs pour lesquels la dépendance ne peut être invoquée, les parties contractantes peuvent aussi choisir de réserver l'invocation de la dépendance à des motifs précis liés exclusivement à l'intérêt public. Ces motifs peuvent être par exemple le fait que la marque de base contrevient aux dispositions sur les interdictions d'usage dans la législation du pays d'origine, ou qu'elle est contraire à l'ordre public et à la morale, ou encore que l'enregistrement a été obtenu par des moyens frauduleux tels que la tromperie. Ces situations sont souvent préjudiciables à l'intérêt public des États contractants, qui par conséquent les interdisent. Dès lors, l'office d'origine devrait être autorisé à invoquer la dépendance pour éviter que ces marques n'obtiennent une protection selon le système de Madrid. Cette méthode permettrait de se débarrasser de la majeure partie des emplois injustifiés de la demande de dépendance et de l'attaque centrale. Parallèlement, le principe de dépendance pourrait mieux jouer son rôle positif consistant à protéger l'intérêt public des États contractants et à conférer une légitimité aux enregistrements internationaux.

III. CONTRIBUTION DE LA DÉLÉGATION DE LA LETTONIE

(Reçue par le Bureau international le 3 juin 2024 – version originale : anglais)

Objet : Propositions de la Lettonie sur la dépendance

Madame, Monsieur,

L'Office des brevets de la République de Lettonie souhaite apporter sa contribution à la demande que vous avez adressée le 12 février 2024 dans le cadre du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Ce groupe de travail avait invité les parties contractantes du système de Madrid, d'autres États membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et des organisations ayant le statut d'observateur à présenter leurs propositions ou observations sur la question de la dépendance.

L'Office des brevets de la République de Lettonie a le plaisir de présenter sa proposition concernant la dépendance. Cette proposition est la suivante : la Lettonie, en tant que partie contractante du système de Madrid, n'a pas d'objection à la conservation de la période de dépendance de cinq ans. Néanmoins, si les débats sur la période de dépendance se poursuivent et s'approfondissent, notre Office ne s'opposerait pas au projet de réduire cette période à trois ans.

Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude envers l'OMPI pour sa contribution considérable à la mise en place d'un écosystème de la propriété intellectuelle et de réseaux au sein de cette communauté, et pour notre excellente coopération qui, nous l'espérons, se poursuivra à l'avenir.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

Ēriks Rēķis
Directeur par intérim

IV. CONTRIBUTION DE LA DÉLÉGATION DE LA LITUANIE

(Reçue par le Bureau international le 3 juin 2024 – version originale : anglais)

OMPI : Propositions sur la dépendance

Madame, Monsieur,

En réponse à la demande formulée 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 en vue de présenter au Bureau international de l'OMPI des propositions ou observations sur la question de la dépendance, l'Office national des brevets de la République de Lituanie (SPB) souhaite communiquer sa position et son avis.

Le système de Madrid actuel correspond aux attentes de l'Office national des brevets de la République de Lituanie et fonctionne très bien. L'Office pourrait envisager d'accepter une réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans, mais il ne serait pas favorable à l'option consistant à supprimer complètement la dépendance ou l'exigence d'une marque de base.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

Irina Urbonė
Directrice

V. CONTRIBUTION DE LA DÉLÉGATION DE MADAGASCAR

(Reçue par le Bureau international le 3 juin 2024 – version originale : français)

Objet : Propositions sur la dépendance – Observations de Madagascar

Madame, Monsieur,

Conformément à la circulaire C. M 1526 du 12 février 2024, nous vous prions de trouver ci-après nos observations concernant la dépendance.

La question de dépendance a été examinée et débattue depuis plusieurs années au cours du groupe de travail du système de Madrid.

Au cours de ces sessions et jusqu'à ce jour, Madagascar maintient sa position.

Madagascar considère en effet que la dépendance est une caractéristique principale du système de Madrid dans la préservation de l'équilibre entre l'intérêt du titulaire de l'enregistrement international et celui des tiers concernés par un intérêt particulier.

Le système de Madrid étant appelé à évoluer et à s'adapter au contexte de son utilisation face au commerce et transactions mondiaux d'une part et d'autre part face à son utilisation intensive de part et d'autre du globe grâce à son expansion géographique, Madagascar consent à sa modernisation.

Une telle modernisation ne devrait toutefois pas consister, à notre avis, en un changement radical d'un système de dépendance à un système d'indépendance totale qui implique la suppression de la marque de base ainsi que le rôle de l'Office d'origine, en plus de supprimer le droit des tiers d'accéder à une procédure moins coûteuse pour attaquer un enregistrement de mauvaise foi par exemple (de notre point de vue, la disponibilité du système est plus importante que la rareté des recours au système).

Nous tenons à souligner le rôle important joué par l'Office d'origine, notamment dans un pays en développement comme Madagascar aux fins d'assistance des déposants dotés souvent de petits moyens et qui ont peur de plonger dans l'international. Au final, pour notre office, il ne s'agit pas d'une question de revenus puisque nous ne recevons pas de nombreuses demandes internationales, mais plus de pouvoir fournir aux entreprises le maximum de support possible pour monter et faire aboutir leurs demandes.

En ce qui concerne la dépendance, Madagascar propose les options ci-après :

- Éventuellement, réduire la durée de cinq à trois ans : une option qui semble avoir obtenu l'accord d'un bon nombre d'opposants à la suppression de la dépendance;
- Maintenir la marque de base et le rôle de l'Office d'origine;
- Limiter les motifs de radiation de l'enregistrement international aux actions menées par les tiers dans le cadre d'une opposition basée sur la mauvaise foi : au vu des statistiques déjà présentées sur la dépendance, les radiations en vertu de l'article 6.4) du Protocole de Madrid résultent rarement d'une attaque centrale mais principalement des radiations auprès de l'Office d'origine (refus, non-renouvellement...);

- Éliminer l'effet automatique de la dépendance qui est à l'origine de nombreuses pertes de droits dans de nombreuses parties contractantes et ainsi permettre la radiation sur la base d'une requête formulée à cet effet.

Pour conclure, une telle concession constitue déjà une modernisation significative du système de Madrid à notre avis; le plus aisé tout en satisfaisant les attentes serait d'opter pour des solutions qui évitent une conférence diplomatique pour l'instant (appropriée pour réviser différents aspects du système de Madrid à la fois). Si une conférence diplomatique est prévue dans un avenir plus ou moins proche, le groupe de travail devrait ainsi s'atteler à revoir le système de Madrid dans son ensemble et déterminer les parties qui nécessiteraient un changement important. Mais cela ouvre aussi le débat à d'autres discussions dont on ne connaît pas l'issue.

Telles sont nos observations et nos propositions; nous restons toutefois ouverts à de nouvelles propositions et sommes prêts à poursuivre les discussions dans l'intérêt de toutes les parties prenantes et faire du système de Madrid un système convivial, à moindre coût, moderne et préservant les intérêts de tous, caractérisant son efficacité.

Nous vous prions ainsi de recevoir nos respectueuses salutations,

Mme Mathilde M. S. RAHARINONY
Au nom de l'Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI)
MADAGASCAR

VI. CONTRIBUTION DE LA DÉLÉGATION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

(Reçue par le Bureau international le 3 juin 2024 – version originale : russe)

Madame,

En réponse à la circulaire de l'OMPI C. M 1526 du 12 février 2024 relative à la présentation de propositions ou commentaires sur le principe de dépendance dans le cadre du système de Madrid, nous souhaitons porter à votre connaissance les éléments suivants.

Les problèmes découlant du principe de dépendance de l'enregistrement international à la demande et l'enregistrement de base ont été examinés au cours d'un certain nombre de sessions du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, car ils touchent aux principes et caractéristiques fondamentaux du fonctionnement du système de Madrid.

Nous considérons que le développement du système de Madrid devrait protéger les intérêts et répondre aux besoins des utilisateurs de ce système, et notamment des titulaires d'enregistrements internationaux qui perçoivent le principe de dépendance comme un aspect négatif du système de Madrid du fait qu'il peut entraîner la perte de leurs enregistrements.

Étant donné que les conséquences particulières de la réduction de la période ou de la suppression du principe de dépendance ne sont pas clairement comprises, nous estimons qu'il est nécessaire de mener une analyse exhaustive des avantages et des inconvénients possibles d'une éventuelle réduction de la période ou de la suppression du principe de dépendance.

À cette fin, nous suggérons d'envisager une suspension temporaire (un "gel") de la mise en œuvre des alinéas 2), 3) et 4) de l'article 6 du Protocole de Madrid pendant un certain temps.

Cette démarche permettrait aux États membres, aux utilisateurs et au Secrétariat de l'OMPI d'évaluer les conséquences concrètes d'une réduction de la période ou de la suppression du principe de dépendance pour être en mesure de prendre une décision raisonnable et pragmatique quant à la manière de modifier les dispositions précitées.

Nous nous réjouissons de poursuivre la coopération fructueuse entre la Fédération de Russie et l'OMPI.

Veuillez agréer, Madame, l'assurance de ma haute considération.

Youri Zoubov
Directeur de Rospatent

VII. CONTRIBUTION DE LA DÉLÉGATION DE LA SUISSE

(Reçue par le Bureau international le 16 juillet 2024 – version originale : français)

Observations de la Suisse relatives au principe de la dépendance dans le système de Madrid

Introduction

Le Protocole de Madrid est un traité international administré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui permet d'obtenir une protection des marques dans plusieurs pays via une procédure unique. Un des principes fondamentaux de ce système est le principe de la dépendance, stipulant que l'enregistrement international dépend de l'enregistrement de base dans le pays d'origine pendant une période de cinq ans.

Historique du principe de la dépendance

Le principe de la dépendance a été introduit avec l'Acte de Madrid de 1891 et maintenu lors de l'adoption du Protocole de Madrid en 1989. Historiquement, ce principe a été conçu pour assurer une certaine cohérence et stabilité dans le système de protection des marques. Il garantit que les marques bénéficient d'une évaluation rigoureuse dans leur pays d'origine avant de recevoir une protection internationale. Cette approche visait à minimiser les risques de conflits et de litiges internationaux en s'appuyant sur les standards nationaux de protection des marques.

Pourquoi maintenir le principe de la dépendance?

- **Cohérence du système**

La dépendance est le corollaire du principe de la marque de base et ces deux principes sont intrinsèquement liés et fondamentaux dans le système de Madrid :

1. **Marque de base** : Pour déposer une marque internationale via le système de Madrid, il faut d'abord avoir une marque de base enregistrée ou déposée dans un des pays membres. Cette marque de base sert de fondement à l'enregistrement international.
2. **Dépendance** : La protection internationale de la marque est initialement dépendante de la validité de la marque de base. Si la marque de base est refusée, annulée ou limitée dans les cinq ans suivant l'enregistrement international, les enregistrements internationaux associés seront affectés de la même manière.

La dépendance lie le sort de l'enregistrement international à celui de la marque de base. L'objectif est de garantir que la marque internationale repose sur une base nationale solide et légitime.

Sans la marque de base, il n'y a pas de fondement juridique pour l'enregistrement international, et sans la dépendance, le lien essentiel entre la marque de base et l'enregistrement international ferait défaut, rendant le système incohérent et vulnérable à des abus. En effet, pourquoi demander à l'office d'origine de certifier que la demande internationale est identique à la demande ou marque de base si cette demande internationale n'est plus dépendante de cette marque de base? Quel est l'intérêt d'un tel système?

Ainsi, le maintien du principe de la dépendance assure une cohérence dans le système de protection internationale des marques.

- **Fiabilité du système**

En garantissant que les marques sont évaluées et enregistrées dans leur pays d'origine, seules les marques qui répondent aux critères nationaux stricts peuvent bénéficier d'une protection internationale. Cela renforce la fiabilité du système et réduit les risques de litiges potentiels.

Dès lors, la suppression de la dépendance et de l'exigence de la marque de base compromettraient gravement la qualité et la fiabilité des enregistrements internationaux. Le principe de la dépendance, avec une période de cinq ans, et de la marque de base permettent de garantir que la marque a subi un examen approfondi dans son pays d'origine. Cet examen initial constitue une première barrière contre les enregistrements de marques qui pourraient être contraires à l'ordre public ou trompeuses selon la législation du pays d'origine.

- **Simplicité et clarté pour les utilisateurs et risques de conflits internationaux**

Actuellement, les utilisateurs du système de Madrid bénéficient d'une procédure relativement simplifiée. La suppression du principe de la dépendance et la création d'options différenciées pour certains pays, compliquerait considérablement le système (voir la proposition (document MM/LD/WG/21/8) mentionnée ci-dessous).

La cohérence et l'harmonisation sont des piliers du système de Madrid. Si chaque pays pouvait déterminer des règles différentes concernant la dépendance (voire l'exigence de la marque de base), cela irait à l'encontre de l'objectif même du système, qui est de simplifier et d'unifier la protection des marques à l'échelle internationale. En effet, cela créerait un système fragmenté, où les règles et les procédures varieraient considérablement d'un pays à l'autre.

De plus la suppression de la dépendance (voire la suppression de l'exigence de la marque de base) augmenterait significativement les risques de litiges internationaux. Actuellement, la dépendance de cinq ans permet de résoudre de nombreux conflits potentiels au niveau national avant qu'ils ne prennent une dimension internationale. Sans cette période tampon, les conflits entre des marques se déplaceraient au niveau international, multipliant les procédures entre titulaires de marques dans différents pays.

La proposition des délégations de l'Australie, du Chili, des États-Unis d'Amérique et de la République de Corée lors de la vingt et unième session du groupe de travail (document MM/LD/WG/21/8) qui permettrait à certains pays de supprimer le principe de la dépendance (voire de la marque de base), tout en permettant à d'autres de maintenir ces principes, n'est pas souhaitable pour plusieurs raisons :

1. Complexité accrue : autoriser certains pays à opter pour la suppression du principe de la dépendance rendrait le système beaucoup plus complexe pour les utilisateurs. Les entreprises devraient naviguer à travers un ensemble de règles variées selon les pays, ce qui augmenterait les coûts et le temps nécessaires pour obtenir une protection internationale.
2. Incohérence juridique et compromissions de l'unité du système : un système différencié créerait des incohérences juridiques qui pourraient mener à une augmentation des litiges. L'harmonisation des règles est cruciale pour un fonctionnement efficace du système de Madrid.

3. Compromission de la stabilité du système : la stabilité et la prévisibilité du système de protection des marques seraient compromises. Les utilisateurs perdraient confiance en un système qui varie considérablement d'un pays à l'autre.

Conclusion

En conclusion, notre pays considère que le principe de la dépendance et de la marque de base sont intrinsèquement liés et, partant de là, reste opposé à la suppression du principe de la dépendance dans le système de protection international des marques. Nous estimons que ce principe garantit une cohérence, une fiabilité et une simplicité nécessaires pour les utilisateurs. La proposition de permettre à certains pays de supprimer ce principe introduirait une complexité excessive et des incohérences juridiques qui nuiraient à l'efficacité du système de Madrid. Nous préconisons donc le maintien de la période de dépendance actuelle, tout en restant ouverts à la discussion en vue d'une éventuelle réduction de sa durée, comme nous l'avons signalé par le passé, pour assurer un système de protection des marques stable et prévisible, en ligne avec les attentes de la majorité des utilisateurs.

VIII. CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION BRÉSILIENNE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ABPI)

(Reçue par le Bureau international le 26 juin 2024 – version originale : anglais)

Note d'information de l'ABPI sur la dépendance

L'Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI), qui a été fondée en 1963, est un organisme à but non lucratif chargé de faire évoluer la compréhension de la propriété intellectuelle et de sensibiliser le public à son importance au Brésil et dans le monde. Elle rassemble des acteurs divers tels que des entreprises, des établissements de recherche, des universités, des études d'avocats et des conseils en propriété intellectuelle, ce qui lui a permis de jouer un rôle essentiel dans la dissémination de connaissances visant à promouvoir l'innovation et la croissance économique au cours de ses six décennies d'existence; elle représente la première autorité en matière de propriété intellectuelle dans les sphères universitaire et juridique au Brésil. En tant que représentante nationale de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) et partenaire de la Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) et du Réseau mondial de la propriété intellectuelle, l'ABPI organise des débats sur la propriété intellectuelle dans le monde universitaire et juridique dans le cadre de différentes initiatives, par exemple en réunissant des groupes d'experts, en publiant des recommandations et en offrant des services d'*amicus curiae*.

Compte tenu du fait que le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques tiendra bientôt sa vingt-deuxième session du 7 au 11 octobre 2024 à Genève, et à l'invitation de l'OMPI, l'ABPI souhaite communiquer son avis sur la question de la dépendance.

Pour replacer cette question dans son contexte, rappelons que la clause de la dépendance a été établie dès le début de l'Arrangement de Madrid pour éviter que des demandes ne soient déposées de mauvaise foi ou de manière défensive en profitant du lien entre un enregistrement international et la marque de base dans le pays d'origine. Ce mécanisme permettait de supprimer un enregistrement international de manière simple et peu coûteuse en menant une attaque centrale sur la demande ou l'enregistrement nationaux, ce qui permettait de radier l'enregistrement international dans tous les pays auxquels il avait été étendu.

La période de dépendance, auparavant perpétuelle, a été ramenée à cinq ans en 1957 avec la mise en place de l'obligation de désigner des territoires intéressant le déposant, ce qui avait déjà permis de réduire le nombre de dépôts effectués de mauvaise foi. Une tentative supplémentaire d'atténuer les inconvénients de la dépendance est intervenue en 1989 avec la mise en place de la transformation, qui permettait de conserver un enregistrement international dans un pays désigné en le transformant en demande nationale ou régionale.

L'ABPI reconnaît que le système de dépendance est efficace pour réduire le nombre de demandes déposées de mauvaise foi, ainsi que pour renforcer ses règles et mieux les faire comprendre. Néanmoins, elle note aussi que la dépendance a constamment fait l'objet de débats, d'enquêtes et d'études qui visaient à l'améliorer et à l'adapter aux besoins des utilisateurs du système de Madrid ainsi qu'aux réalités du commerce international moderne.

Bien que la dépendance soit efficace pour lutter contre les demandes effectuées de mauvaise foi, beaucoup d'utilisateurs ont le sentiment que ses conditions actuelles sont trop strictes et peuvent présenter de véritables inconvénients pour les déposants qui agissent de bonne foi. Nous sommes donc favorables à la création d'un équilibre entre la réduction de la période de dépendance et la lutte contre les demandes déposées de mauvaise foi.

En ce sens, la présente proposition tient compte du document de l'OMPI sur le développement futur du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (MM/LD/WG/14/4) ainsi que des propositions récentes sur la dépendance, notamment celle qui a été présentée en 2023 dans le document MM/LD/WG/21/8. Nous convenons que le fait de ramener la période de dépendance de cinq à trois ans est une option réaliste qui préserverait l'efficacité du système actuel en matière de prévention des dépôts effectués de mauvaise foi tout en favorisant l'adoption du Protocole de Madrid par les titulaires hésitant à le faire car il limiterait la période d'insécurité et de vulnérabilité à laquelle les marques de base sont exposées.

Parmi les avantages que présente la réduction de la période de dépendance à trois ans, nous souhaitons souligner les éléments suivants :

- **Harmonisation du risque de radiation pour défaut d'usage.** Il est possible que le pays d'origine du déposant prévoie la possibilité de radier une marque pour défaut d'usage pendant une période de trois ans, ce qui rendrait les enregistrements internationaux effectués dans ces ressorts juridiques plus vulnérables que ceux qui ont été déposés dans des pays ayant adopté un délai de grâce de cinq ans en la matière.
- **Diminution du recours aux procédures de transformation.** Beaucoup d'utilisateurs considèrent que cette pratique, qui avait été établie pour réduire les inconvénients des attaques centrales, est complexe, incertaine et coûteuse.
- **Meilleure prévisibilité.** La période de cinq ans est jugée excessive et crée une longue durée de vulnérabilité pendant laquelle les marques de base peuvent faire l'objet d'une opposition ou être suspendues par tout autre moyen, non seulement par des parties intéressées mais aussi en raison des exigences strictes en matière d'examen prévues par l'office de propriété intellectuelle du pays d'origine. Dès lors, étant donné qu'une décision finale peut prendre plusieurs années dans une procédure d'opposition, et que si elle finit par conduire à une radiation de la demande ou de l'enregistrement nationaux, elle peut également entraîner la radiation de l'enregistrement international dans tous les pays auxquels il avait été étendu, le fait de ramener la période de dépendance de cinq à trois ans limite les risques de litige ou d'objection.
- **Sécurité juridique.** La suppression complète de la dépendance pourrait conduire à une nouvelle vague de dépôts effectués de mauvaise foi, ce qui réduirait la fiabilité du système de Madrid et risquerait même de dissuader les déposants de bonne foi. En revanche, une période de dépendance plus courte préserverait les mesures de protection nécessaires tout en rendant la procédure plus souple.

Dès lors, pour favoriser davantage l'adoption du système de Madrid en le rendant plus équitable et en améliorant la sécurité juridique tout en tenant compte des réalités de l'économie mondiale et en répondant aux besoins des déposants d'enregistrements internationaux mais aussi de ceux qui les contestent, l'ABPI est favorable à la conservation de la marque de base et du système de dépendance mais en réduisant la période de dépendance de cinq à trois ans.

Association brésilienne de la propriété intellectuelle – ABPI

IX. CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DU DROIT DES MARQUES (ECTA)

(Reçue par le Bureau international le 16 mai 2024 – version originale : anglais)

NOTE D'INFORMATION CONCERNANT L'ACTUALISATION EN 2024 DE LA DÉPENDANCE DES MARQUES INTERNATIONALES AUX DEMANDES ET ENREGISTREMENTS DE BASE DÉPOSÉS À L'ÉCHELLE NATIONALE (SYSTÈME DE MADRID)

I. INTRODUCTION

La présente déclaration est une actualisation de la [Note d'information de l'ECTA de 2018](#) concernant les propositions de modification du système de Madrid dans le domaine de la dépendance des marques internationales aux demandes et enregistrements de base déposés à l'échelle nationale.

Une proposition récente visant à moderniser la partie du Protocole de Madrid relative à la dépendance des marques internationales a été formulée par un certain nombre de délégations, notamment l'Australie, le Chili, les États-Unis d'Amérique, le Ghana, les Philippines et la République de Corée (ci-après dénommée "proposition").

Elle présente les options suivantes en matière de dépendance :

- 1) Conserver l'exigence relative à la marque de base mais réduire la période de dépendance de cinq à trois ans.

Tout resterait inchangé par rapport au système actuel, hormis la période de dépendance qui serait réduite de cinq à trois ans.

- 2) Conserver l'exigence relative à 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 son effet, ni l'enregistrement international ni les désignations ne seraient radiés.

- 3) Supprimer l'exigence relative à 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. 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.

- 4) Supprimer l'exigence relative à la marque de base et le principe de dépendance, mais outre la proposition précédente visant à supprimer l'exigence relative à la marque de base, il est suggéré de conserver le mécanisme d'attaque centrale sous une forme différente.

Selon cette suggestion, les tierces parties peuvent, au lieu de formuler une objection ou de demander la radiation d'un enregistrement d'une marque de base auprès de l'office ou du tribunal national compétent, mener une attaque centrale contre les enregistrements internationaux auprès d'un organe central et indépendant de règlement des litiges qui pourrait être créé au sein du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI. En cas de succès de cette attaque centrale, les enregistrements internationaux et toutes les désignations seraient radiés.

Par ailleurs, il est indiqué dans la proposition que les États membres peuvent choisir l'option qu'ils préfèrent en matière de dépendance parmi les trois possibilités précitées :

“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.”

II. ENQUÊTE SUR LA PROPOSITION DE MODERNISER LE PROTOCOLE DE MADRID

Compte tenu de ce qui précède, l'ECTA a décidé de distribuer un questionnaire à ses membres pour recueillir leur avis sur la proposition et de rédiger, au regard des réponses obtenues, une note d'information actualisée sur la dépendance au sein du système de Madrid.

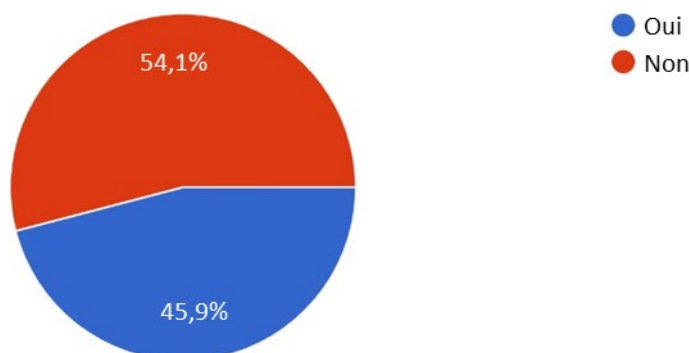
1. Détails de l'enquête

Le questionnaire a été distribué et les réponses ont été analysées entre mars et avril 2024. L'ECTA a reçu une réponse de la part de 74 membres.

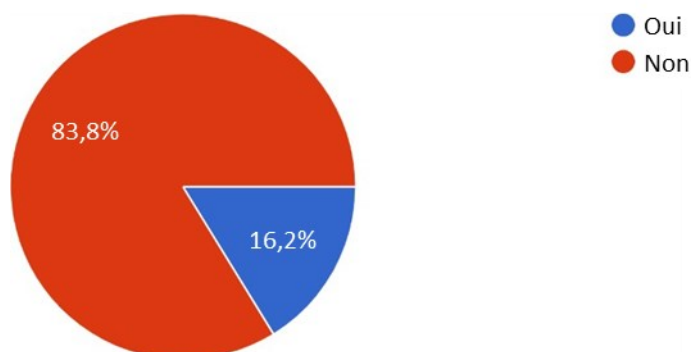
2. Résultats de l'enquête

Les résultats de l'enquête sont résumés ci-après.

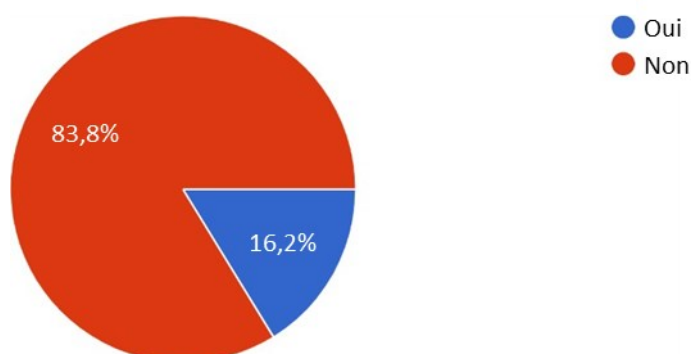
Option 1 : Je consens à conserver l'exigence relative à la marque de base mais en réduisant la période de dépendance de cinq à trois ans.



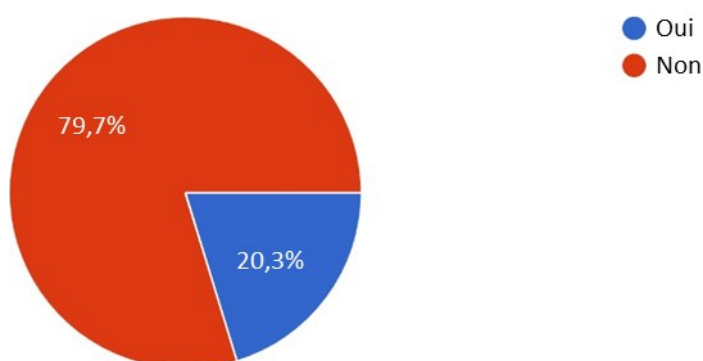
Option 2 : Je consens à conserver l'exigence relative à la marque de base mais en supprimant le principe de dépendance.



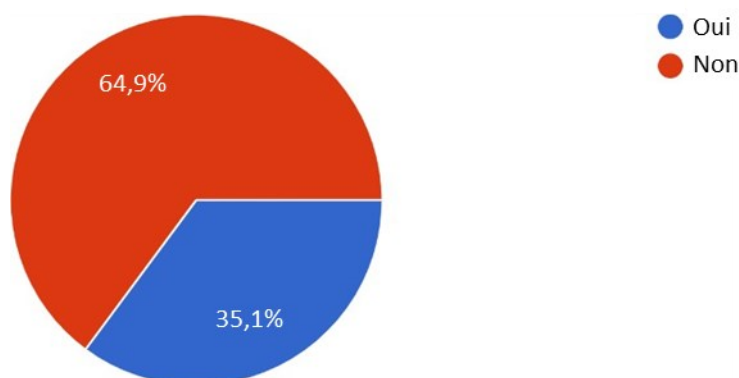
Option 3 : Je consens à supprimer l'exigence relative à la marque de base et le principe de dépendance sans disposer d'un mécanisme d'attaque centrale.



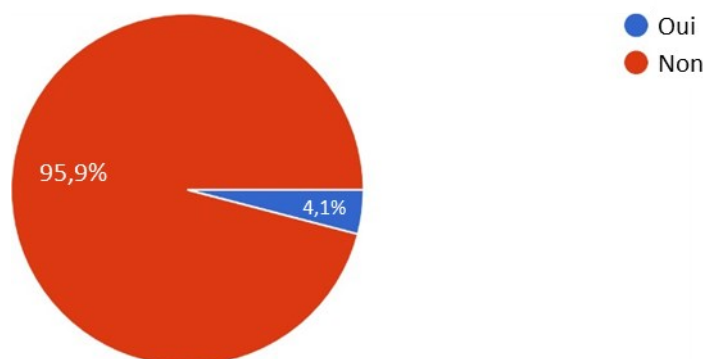
Option 4 : Je consens à supprimer l'exigence relative à la marque de base et le principe de dépendance mais il est possible de conserver un mécanisme d'attaque centrale de l'enregistrement international auprès d'un organe central et indépendant de règlement des litiges.



Option 5 : Je consens à conserver en l'état l'exigence relative à la marque de base et la période de dépendance de cinq ans.



Je consens à l'établissement d'une liste de pays qui pourront choisir l'une des options proposées, ce qui créera 3 ou 4 catégories de pays qui appliqueront des règles différentes en matière de dépendance.



III. ANALYSE DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR LA PROPOSITION DE MODERNISER LE PROTOCOLE DE MADRID

Les résultats de l'enquête montrent que la grande majorité des votants (plus de 83%) sont opposés à la suppression du principe de dépendance (options 2 et 3 de la proposition).

Près de 80% des votants se sont aussi prononcés contre l'option 4, à savoir le fait de disposer d'un organe indépendant de règlement des litiges qui gère le mécanisme d'attaque centrale; cette option a tout particulièrement donné lieu à des réponses diverses, certains considérant qu'elle constituait une mesure de modernisation nécessaire tandis que d'autres s'inquiétaient du fait que les procédures risquaient d'être complexes et estimaient qu'il conviendrait d'éclaircir le cadre juridique connexe.

S'agissant des options 1 et 5, les résultats ont montré que 54% des votants étaient opposés à la réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans; toutefois, parallèlement, près de 65% des personnes interrogées ne souhaitaient pas que l'exigence relative à la marque de base et la période de dépendance de cinq ans soient conservées en l'état. Un certain désaccord semble se manifester entre les votants au regard de la proposition de modification de la période de dépendance.

Compte tenu des divergences d'avis révélées par l'enquête, toute décision concernant la réduction de la période de dépendance ne devra être prise qu'après une analyse approfondie de ses conséquences possibles dans le domaine des marques.

La dernière question, qui concernait la possibilité pour les pays membres de choisir leur option, a obtenu près de 96% de votes défavorables.

IV. CONCLUSIONS

La note d'information rédigée par l'ECTA en 2018 mettait l'accent sur le lien essentiel entre l'exigence d'une demande ou d'un enregistrement de base et la clause de dépendance au sein du système de Madrid. L'association s'était résolument prononcée en faveur du maintien de la période de dépendance de cinq ans car elle la considérait comme un instrument puissant et indispensable dans la stratégie d'instruction de la demande de marque.

L'ECTA confirme son soutien au système actuel de dépendance car celui-ci continue d'assurer sa fonction consistant à équilibrer les intérêts entre d'une part les nouveaux venus, qui souhaitent pouvoir enregistrer une nouvelle marque facilement et rapidement dans le plus grand nombre de pays possible au moyen du système de Madrid, et d'autre part les personnes qui sont déjà titulaires de droits sur une marque et qui veulent pouvoir la défendre facilement contre d'éventuelles nouvelles marques qui seraient identiques ou analogues au point de prêter à confusion.

Cet avis est étayé par les résultats de l'enquête puisqu'une majorité nette s'est prononcée en faveur de la conservation de la clause de dépendance. S'agissant de la réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans, s'il existe une certaine divergence entre les opinions des membres de l'ECTA, l'enquête a montré que cette modification serait globalement acceptée par l'association.

En revanche, il est impératif de noter la position unanime et résolue révélée par l'enquête à l'encontre de l'adoption d'un système hétérogène de dépendance et de sa durée. Les membres de l'ECTA sont unis dans leur opposition à tout scénario permettant à chaque pays de choisir différentes options. Nous prônons au contraire une démarche cohésive et cohérente au sein du système de Madrid pour garantir la clarté et l'efficacité de l'enregistrement et de la protection des marques à l'échelle mondiale.

D'une manière générale, la communauté de la propriété intellectuelle a récemment appelé à simplifier le système de propriété intellectuelle plutôt qu'à le compliquer, car il est déjà perçu comme un système fort complexe et cette perception dissuade en particulier de nombreuses PME d'en tirer pleinement avantage.

L'ECTA espère que ses commentaires seront utiles à la résolution de ces problèmes complexes et qu'ils contribueront à faire évoluer les politiques en matière de marque dans l'intérêt de toutes les parties prenantes.

L'ECTA, qui a été fondée en 1980, est une organisation essentiellement active dans le domaine des marques et des dessins et modèles. Elle compte environ 1300 membres issus de tous les États membres de l'Union européenne, ainsi que des membres associés provenant de plus de 50 autres pays.

L'ECTA rassemble des experts de la propriété intellectuelle, et notamment des marques, des dessins et modèles, des indications géographiques, du droit d'auteur et de domaines connexes. Ces experts sont des avocats, des conseils en marques et en brevets, des juristes d'entreprises spécialisés dans la propriété intellectuelle et d'autres personnes ayant une connaissance approfondie de ces domaines.

Les travaux considérables que l'association a menés selon les lignes directrices précitées, associés au très haut degré de professionnalisme et aux compétences techniques reconnues de ses membres, ont fait de l'ECTA une association respectée au plus haut niveau et lui ont permis d'obtenir le statut de porte-parole spécialisé pour toutes les questions liées à la protection et à l'usage des marques, des dessins et modèles et des noms de domaines dans l'ensemble de l'Union européenne, notamment dans les domaines suivants :

- Harmonisation des législations nationales des pays membres de l'Union européenne;
- Règlement et directive sur la marque de l'Union européenne;
 - Règlement et directive sur les dessins ou modèles communautaires;
 - Organisation et fonctionnement de l'EUIPO.

Outre ses liens étroits avec la Commission européenne et l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), l'ECTA est reconnue par l'OMPI en tant qu'organisation non gouvernementale (ONG).

L'ECTA examine également toutes les questions découlant du nouveau contexte dans lequel les marques sont exploitées, notamment la mondialisation des marchés, l'explosion de l'Internet et l'évolution de l'économie mondiale.

X. CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION ALLEMANDE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (GRUR)

(Reçue par le Bureau international le 10 mai 2024 – version originale : anglais)

Association allemande pour la protection de la propriété intellectuelle (GRUR)

Présentation d'un avis sur la dépendance au sens de l'article 6 du Protocole de Madrid

À sa vingt et unième session (tenue à Genève du 13 au 17 novembre 2023), le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques a invité toutes les parties contractantes et les organisations non gouvernementales accréditées à présenter des propositions en vue de modifier la période de dépendance définie à l'article 6 du Protocole relatif à l'*Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques* (ci-après dénommé "**Protocole**"), ces propositions devant être examinées au cours de l'une de ses sessions ultérieures.

L'Association allemande pour la protection de la propriété intellectuelle ("*Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.*", ci-après dénommée "GRUR") est une association à but non lucratif et à vocation universitaire. Son objectif statutaire est de favoriser l'évolution et le développement théoriques de la propriété industrielle, du droit d'auteur et du droit de la concurrence à l'échelle de l'Allemagne, de l'Europe et du monde entier. À cette fin, la GRUR offre une assistance aux organismes législatifs et aux autorités compétentes sur des questions touchant au droit de la propriété intellectuelle; elle organise aussi des conférences, des ateliers et des formations continues, fournit une aide financière à certains cours universitaires et projets de recherche, et publie quatre revues professionnelles en allemand sur le droit de la propriété intellectuelle (GRUR, GRUR International, GRUR-RR et GRUR-Prax). Avec quelque 5000 membres provenant de 60 pays, la GRUR offre un forum commun à un large éventail de spécialistes de la propriété intellectuelle : avocats, conseils en brevet, juges, universitaires, représentants des pouvoirs publics et organisations internationales, ainsi que des entreprises concernées par des questions de propriété intellectuelle.

Les membres du Comité permanent du GRUR sur les marques ont examiné et discuté les différentes propositions concernant les modifications du principe de dépendance dans le cadre du système de Madrid.

Résumé

La GRUR est favorable à la conservation de la période de dépendance de cinq ans en vigueur. Elle pourrait toutefois considérer qu'une réduction de cette période à trois ans est acceptable. En aucun cas la durée de la période de dépendance ne devrait être différente d'une partie contractante à l'autre. Au demeurant, la GRUR est opposée à subordonner la dépendance aux motifs pour lesquels la marque de base a perdu son effet. Les règles de procédure de base doivent être claires et homogènes et ne donner lieu à aucune interprétation. Si la GRUR voit un effet potentiellement positif au fait de permettre à de tierces parties ayant formulé une objection de déroger à la radiation automatique de l'enregistrement international (ou de la limiter à certaines parties contractantes désignées), la suppression de l'effet automatique dans sa totalité entraînerait une détérioration du système de Madrid. Quant à la suspension temporaire du fonctionnement de la dépendance, ce n'est une option ni viable ni réaliste.

1) INTRODUCTION ET CONTEXTE DE L'EXIGENCE DE DÉPENDANCE

Depuis la mise en œuvre de l'Arrangement de Madrid en 1891, l'exigence de la marque de base et l'exigence de dépendance font toutes deux partie des principes fondamentaux sur lesquels repose le système de Madrid. Dans sa version originale, l'Arrangement de Madrid définissait même l'enregistrement international comme une extension de la marque de base correspondante enregistrée auprès de l'office des marques du pays d'origine du titulaire de la marque. L'Arrangement de Madrid original établissait donc une dépendance permanente entre la marque de base et l'enregistrement international. La période de dépendance de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international n'a été instaurée qu'en 1957.

En raison des besoins et des attentes des acteurs économiques, l'enregistrement international a ensuite évolué vers un droit plus indépendant sur la marque, ce qui a facilité par la suite le changement de titulaire et la cession partielle de titularité. Néanmoins, ces révisions postérieures de l'Arrangement de Madrid n'ont eu aucune incidence sur les principes fondamentaux.

Aujourd'hui, le système de Madrid est régi par le Protocole de Madrid conclu en 1989. Ce protocole repose toujours sur les mêmes principes fondamentaux, à savoir les exigences d'une marque de base et d'une période de dépendance de cinq ans. Il modifie cependant l'exigence de marque de base dans la mesure où l'enregistrement international peut aussi se fonder sur une demande de marque. Cette méthode visait à accélérer la procédure de dépôt dans l'intérêt des acteurs économiques, mais elle ne remettait pas en question et ne modifiait en rien le principe de dépendance en tant que tel – bien au contraire (voir plus loin). En outre, le Protocole permettait de transformer l'enregistrement international en marques nationales dans les pays concernés lorsque la marque de base avait été radiée au cours de la période de dépendance.

Dès lors, bien que le système de Madrid ait été modernisé à plusieurs reprises au cours de ses plus de 130 années d'existence, les exigences concernant la marque de base et la dépendance restent ses principes fondamentaux. Ce n'est pas dû simplement à l'évolution historique du système de Madrid, mais au fait que ces deux principes établissent un équilibre raisonnable entre les intérêts légitimes d'un titulaire d'enregistrements internationaux et ceux du titulaire de demandes ou d'enregistrements antérieurs de la marque.

Le Protocole de Madrid prévoit la possibilité d'étendre à l'échelle internationale la protection d'une marque nationale au moyen d'une demande unique établie en une seule langue et contenant une liste uniformisée de produits et de services; de plus, les taxes sont normalement très inférieures à celles des demandes nationales correspondantes. Au demeurant, un enregistrement international déposé au titre de l'article 4.1)a) du Protocole de Madrid est protégé dans le ou les pays désignés à partir de la date de l'enregistrement. Dès lors, une désignation en Allemagne sera traitée, pour autant que l'enregistrement international n'ait pas été refusé, de la même manière qu'une marque nationale enregistrée à la même date (article 112 de la Loi sur les marques de l'Allemagne), que la marque de base ait ou non été réellement enregistrée.

En échange de ces avantages, le principe de dépendance permet de traiter, pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, les conflits potentiels fondés sur des motifs absolus ou relatifs de refus de la protection par une seule procédure, en l'occurrence celle qui est dirigée contre la marque de base. Les négociateurs avaient d'ailleurs expliqué cette logique lors de la conférence diplomatique qui avait conduit à l'adoption du Protocole de Madrid¹.

Compte tenu du fait que l'exigence relative à la marque (ou à la demande) de base et la dépendance constituent des principes fondamentaux du système de Madrid, il n'est pas surprenant que les organisations spécialisées dans la propriété intellectuelle² aient unanimement déclaré que si certaines modifications pouvaient être envisagées, les principes fondamentaux du système de Madrid (c'est-à-dire les exigences relatives à la marque de base et la dépendance) ne devaient pas être remis en cause en tant que tels.

2) SUPPRESSION DE LA DÉPENDANCE

Le système de Madrid offre un moyen simple et peu coûteux d'obtenir la protection d'une marque dans plusieurs pays en ne déposant qu'une seule demande et en acquittant des taxes considérablement plus faibles.

Ces avantages doivent être compensés pour éviter que des déposants n'obtiennent des marques sans justification adéquate, en particulier lorsque 1) des demandes de marques sont effectuées de mauvaise foi, et 2) de tierces parties obtiennent des droits prioritaires, par exemple une marque antérieure. Dans ces deux scénarios, une évaluation n'a pas nécessairement été effectuée d'office :

Dans le cas d'une demande déposée de mauvaise foi, l'office des marques n'a souvent pas connaissance des faits permettant d'établir la mauvaise foi. De plus, dans de nombreuses parties contractantes, la recherche de droits antérieurs n'est pas effectuée d'office, mais seulement s'il y a opposition d'une tierce partie. Le système de Madrid doit donc trouver un équilibre entre la possibilité, pour le titulaire d'un enregistrement international, d'obtenir la protection d'une marque par une seule demande et à un coût relativement faible, et les intérêts légitimes de tierces parties souhaitant éviter l'enregistrement injustifié d'une marque par une procédure également simple et peu coûteuse.

Le principe de dépendance énoncé aux alinéas 2) et 3) de l'article 6 du Protocole est essentiel pour parvenir à cet équilibre équitable. Dans la première version du système de Madrid, l'exigence d'un enregistrement de base offrait un facteur efficace pour rééquilibrer la situation en cas de conflit d'intérêts : comme toutes les parties contractantes examinaient d'office au moins les motifs absolus de refus avant de concéder l'enregistrement de la marque de base, cette exigence garantissait qu'un organisme indépendant (l'office d'origine) avait établi la légitimité de la demande de protection du titulaire de la marque. Toutefois, étant donné que i) en vertu de

¹ Actes de la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, pages 210 à 222, disponibles ici : https://www.wipo.int/treaties/fr/preparatory-documents.html#accordion_collapse_10_a. Voir également la décision de la Cour suprême fédérale de Suisse (*Bundesgericht*) du 5 août 2020 – 4A_97/2020, publiée dans GRUR Int. 2021, 794.

² AIPPI, Résolution Q 239 adoptée le 17 septembre 2014; Note d'information de l'ECTA du 16 mai 2018; Résolution du Conseil d'administration de l'INTA du 20 mars 2017; MARQUES, Propositions d'amélioration du système de Madrid, 3 juin 2016. Si l'ensemble des organisations précitées sont opposées à la suppression de l'exigence relative à la marque de base, elles sont ouvertes à sa modification, et notamment à la réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans.

l'article 3.1)i) du Protocole, une *demande* de marque pouvait déjà servir de base à l'obtention d'un enregistrement international, et que ii) cette demande allait déjà conférer la pleine protection de la marque dans tous les pays désignés, l'équilibre original s'était nettement déplacé en faveur du titulaire d'un enregistrement international : la marque de base n'était qu'une demande, et l'office d'origine n'avait pas encore achevé l'évaluation requise.

Cette évolution confère encore plus d'importance au principe de dépendance et à la possibilité d'une attaque centrale qui en découle, car il s'agit du second élément permettant d'équilibrer les intérêts en conflit. En effet, une tierce partie ayant un intérêt légitime peut aussi contester l'enregistrement international en tant que tel au moyen d'une procédure unique, c'est-à-dire en contestant la demande ou l'enregistrement de base.

La GRUR tient à souligner que l'évolution récente des pratiques a encore accru l'intérêt légitime de titulaires de marques antérieures vis-à-vis de l'attaque centrale : la numérisation permet aux titulaires de marques d'étendre plus facilement et plus vite leurs activités commerciales aux autres pays de la planète, ce qui fait augmenter le nombre de conflits entre les marques. Comme les titulaires de marques antérieures bénéficient également de cette évolution, ils vont, eux aussi, voir leurs marques créer un nombre croissant de conflits avec les marques de titulaires d'enregistrements internationaux.

Le principe de dépendance assure donc d'une part une fonction importante d'équilibrage entre les intérêts légitimes de *toutes* les parties concernées; et d'autre part, la dépendance, qui est déjà limitée dans le temps, ne représente pas une charge inutile pour le titulaire d'un enregistrement international. Ni l'argument des frais supplémentaires de maintien en vigueur de l'enregistrement de base, ni le risque de radiation pour défaut d'usage ne sont valables. Le titulaire de l'enregistrement international a toute discrétion pour choisir, parmi ses marques nationales, celles qui vont servir d'enregistrement de base. En outre, le système de Madrid permet de transformer un enregistrement international en demande nationale ou régionale, celle-ci bénéficiant alors de la même priorité que l'enregistrement international (article 9*quinquies* du Protocole), ce qui évite toute perte grave de droits, quand bien même une attaque centrale entraîne la radiation de l'enregistrement international.

La GRUR tient à souligner qu'une comparaison avec l'Arrangement de La Haye n'est pas un argument pour supprimer le principe de dépendance du système de Madrid : l'*Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels*, qui remonte à 1925, n'établit pas de principe de dépendance. Cependant, la situation et les intérêts correspondants sont différents du système de Madrid. Dans le contexte des dessins et modèles industriels, la mauvaise foi joue un rôle relativement mineur. De plus, la simple existence de dessins et modèles enregistrés tend à avoir peu d'effets sur les pratiques du marché, ou sur la portée de la protection des droits de propriété intellectuelle antérieurs. Il n'y a notamment pas de préoccupation concernant une éventuelle dilution, alors que cette situation est fréquente lorsque de tierces parties ont enregistré des marques en conflit avec des marques antérieures. La plus grande différence avec les marques tient cependant au fait que le principal motif d'invalidation des dessins et modèles (qui est l'absence de nouveauté ou de caractère individuel) tend à être de nature *globale* et n'est pas lié aux droits antérieurs d'une partie quelconque. Une fois que les faits entraînant l'invalidité ont été établis dans un ressort juridique, ils peuvent être facilement invoqués à l'encontre d'un dessin ou modèle également contesté ailleurs. La situation est très différente en ce qui concerne les marques : leur simple enregistrement peut donner lieu à un litige majeur, et leur radiation est plus complexe

car elle est généralement liée à des motifs qui reposent sur la compréhension de la marque dans différentes langues. L'invalidation est donc souvent appréciée de manière différente selon le ressort juridique, et il faut par conséquent démontrer qu'elle a été prononcée dans chaque ressort juridique concerné.

En résumé, la GRUR est résolument opposée à toute tentative de supprimer le principe d'attaque centrale découlant de la dépendance car il constitue un élément essentiel pour parvenir à un équilibre entre les intérêts des différentes parties prenantes au sein du système de Madrid.

3) RÉDUCTION DE LA PÉRIODE DE DÉPENDANCE

La GRUR est favorable par principe à la conservation de la période de dépendance de cinq ans prévue à l'article 6.2) du Protocole. Cet avis repose essentiellement sur les motifs énoncés plus haut au point 2). Comme les déposants d'un enregistrement international peuvent obtenir assez facilement une protection dans de nombreux ressorts juridiques à un prix relativement bas, les titulaires de marque détenant des droits prioritaires ont un intérêt légitime à pouvoir contester l'ensemble de l'enregistrement international avec toutes ses désignations au moyen d'une procédure unique menée dans un seul pays, et ils doivent pouvoir le faire pendant une période aussi longue que possible.

Si dans la plupart des pays, une procédure en opposition ou en invalidation fondée sur des droits antérieurs est relativement simple à mener et ne nécessite en principe pas d'être préparée pendant cinq ans, il peut en aller différemment lorsque l'enregistrement international (et sa marque de base) ont été déposés de mauvaise foi. Le titulaire d'une marque ne dispose pas toujours d'un service de surveillance à l'échelle mondiale, et beaucoup de temps peut donc s'écouler avant qu'il soit informé du dépôt postérieur. En outre, avant d'entamer une procédure en mauvaise foi, il est nécessaire de recueillir les faits et les preuves et de les examiner avec prudence; souvent, il faut faire appel à de tierces parties (par exemple des enquêteurs commerciaux), et des contacts sont généralement établis au préalable avec le titulaire de l'enregistrement international pour tenter de parvenir à une solution négociée. Une préparation complète peut donc facilement prendre près de cinq ans.

Par ailleurs, le fait de retirer des enregistrements non utilisés des registres de marques est une tâche d'intérêt public. Lorsqu'une marque de base n'est pas utilisée, les désignations nationales effectuées au titre d'un enregistrement international qui repose sur cette marque ne le sont généralement pas non plus. Il est logique de permettre à des tiers, pendant une période aussi longue que possible, de recourir à l'option de l'attaque centrale pour que tous ces enregistrements non utilisés soient supprimés dans le cadre d'une seule procédure homogène. Le fait de réduire la période de dépendance à moins de cinq ans, par exemple à trois ans, réduirait considérablement le nombre d'occasions de soumettre la marque de base à une exigence d'usage pendant cette période. En conséquence, les tierces parties seraient contraintes de demander la radiation pour défaut d'usage dans de nombreux ressorts juridiques, ce qui n'est pas souhaitable pour des raisons de politique publique.

Cela dit, la GRUR comprend qu'il existe des **raisons de ramener la période de dépendance à trois ans**, en particulier :

- La règle fixant la période de dépendance à cinq ans découle de l'Arrangement de Madrid, aux termes duquel il est nécessaire d'obtenir un enregistrement international car une demande ne peut servir de base.

Lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande en cours – et nous avons conscience du fait que c'est actuellement la majorité des cas – il est rarement possible d'obtenir une radiation de la marque de base pour défaut d'usage pendant la période de dépendance. Pour être réaliste, cette radiation n'est possible que si la législation nationale d'une partie contractante prévoit un délai de grâce qui, tout en étant "équitable" au sens de l'article 5.C) 1) de la Convention de Paris, est inférieur à cinq ans (il dure généralement trois ans).

En l'espèce, on pourrait voir un certain inconvénient pour les titulaires d'enregistrements internationaux dont la marque de base est enregistrée dans une telle partie contractante par rapport à ceux dont la marque de base bénéficie d'un délai de grâce de cinq ans avant d'être soumise à l'exigence d'usage. S'il y aura toujours des différences en matière d'exigence d'usage entre les différentes législations et jurisprudences nationales (par exemple quant à la durée des procédures d'opposition), une réduction de la période de dépendance à trois ans permettrait de remédier à ces différences au moins dans une certaine mesure.

- Bien entendu, si tel était le but de la proposition de réduction de la période de dépendance, il serait aussi possible d'envisager son extension, par exemple à six ans; en conséquence, la plupart des marques de base enregistrées dans des pays ayant un délai de grâce de cinq ans seraient alors également soumises aux exigences d'usage pendant la période de dépendance. Cependant, une période de dépendance supérieure à cinq ans n'est pas souhaitable du point de vue des détenteurs d'enregistrements internationaux, car ceux-ci recherchent la certitude juridique (ou une plus grande certitude) quant à la fiabilité et la validité de leurs désignations au titre de l'enregistrement international.
- On peut aussi faire valoir, à l'appui de la réduction à trois ans, que la charge de travail administratif et les difficultés liées aux procédures concernant les marques seraient considérablement réduites dans le monde en comparaison de la situation qui régnait lorsque la période de dépendance de cinq ans a été instituée. Si, encore une fois, les différences entre les diverses parties contractantes restent importantes, d'une manière générale il est devenu beaucoup plus facile d'entamer une procédure n'importe où dans le monde en termes de formalités à accomplir, non seulement du fait que les communications sont désormais électroniques, mais aussi grâce au Traité de Singapour sur le droit des marques (dans la mesure où il a été ratifié), car ce traité établit des normes communes en matière de règles de procédure. Dès lors, si l'on souhaite concilier les intérêts des tierces parties souhaitant faire radier des enregistrements internationaux à large portée au moyen d'une attaque centrale et les intérêts des titulaires d'enregistrements internationaux, une période de dépendance de trois ans pourrait rester un compromis raisonnable.

Dans l'ensemble, si la GRUR est favorable à la règle de dépendance de cinq ans, elle pourrait juger acceptable une réduction à trois ans dans le but de moderniser les communications mondiales et d'établir une certaine équité dans le traitement des marques de base entre les divers ressorts juridiques ayant des délais de grâce différents au regard du défaut d'usage.

4) RESTRICTION DES MOTIFS

La GRUR note qu'une proposition de modifier l'article 6.3) du Protocole a été formulée dans le but de restreindre les motifs de refus ou d'invalidation des marques de base ayant pour conséquence la suppression pure et simple de l'enregistrement international. Elle est résolument opposée à cette proposition.

Elle estime que des règles de procédure, et en particulier des règles aussi fondamentales que la durée de la période de dépendance doivent être uniformes et claires pour toutes les parties concernées. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, elles doivent être identiques pour toutes les parties contractantes et être simples à comprendre.

Premièrement, le fait de limiter la dépendance à des "motifs communs" et d'accorder une exemption lorsque le motif est propre à un pays particulier ne semble pas avoir beaucoup d'effets pratiques : la plupart des radiations ou des refus de marque ou de demande de marque reposent sur l'absence de caractère distinctif ou descriptif ou sur l'emploi de termes génériques. Ces motifs, de même que l'ordre public et la morale, le caractère trompeur et bien entendu l'atteinte aux droits d'une tierce partie (ou le conflit avec ces droits) constituent indiscutablement des "motifs communs" (voir l'article 6*quinquies*.B) de la Convention de Paris); il en va de même pour les signes indiqués dans l'article 6*ter* de cette convention. Il existe donc très peu de motifs qui soient limités à des parties contractantes particulières et qui justifieraient une exemption de la règle de dépendance.

Au demeurant, il est souvent difficile d'avoir accès aux décisions nationales et celles-ci sont souvent peu claires quant au(x) motif(s) précis ayant conduit au refus ou à la radiation de la demande de marque de base ou d'enregistrement. Il peut donc être difficile de connaître les motifs invoqués, ou de déterminer si ces motifs font partie de ceux qui donnent droit à une exemption des conséquences de la dépendance au titre de l'article 6.3) du Protocole, les deux problèmes pouvant aller de pair.

En conséquence, le fait de lier la dépendance aux motifs ayant conduit au refus ou à la radiation de la demande ou de l'enregistrement de base conduirait invariablement à créer une insécurité considérable au regard de la validité des enregistrements internationaux en tant que tels. De fait, dès la procédure elle-même (d'opposition ou de radiation), pour autant qu'elle ait été entamée pendant la période de dépendance, les tierces parties auraient des difficultés à déterminer si la validité de l'enregistrement international en tant que tel est en cause.

Enfin, le principe de respect de la législation nationale des parties contractantes nous invite à la prudence si l'on envisage d'accorder des exemptions pour certains motifs d'invalidation nationaux du fait qu'ils ne constituent pas des "motifs communs" : si une partie contractante décide qu'un certain motif d'invalidation d'une marque nationale est important, ses titulaires de marques nationales devront subir les conséquences de cette législation.

Pour toutes ces raisons, la GRUR est strictement opposée à une modification de l'article 6.3) du Protocole visant à faire en sorte que la dépendance de l'enregistrement international à la base de marque soit subordonnée aux motifs ayant conduit au refus ou à la perte de validité de la marque de base.

5) SUPPRESSION DE L'EFFET AUTOMATIQUE DE LA DÉPENDANCE

Il a été proposé de mettre fin à l'effet automatique de la radiation d'un enregistrement de base sur l'enregistrement international. En outre, l'article 6.4) du Protocole pourrait être modifié de telle sorte que la radiation de l'enregistrement international n'intervienne que si la tierce partie ayant entamé la procédure de radiation de l'enregistrement de base en fait la demande.

La GRUR considère que le système de Madrid établi un mécanisme équilibré qui i) d'une part permet à un titulaire de marque d'obtenir la protection de sa marque de manière rapide, simple et peu coûteuse dans la plupart des pays, et ii) d'autre part compense cette possibilité en offrant aux tierces parties un moyen tout aussi simple de contester une demande de marque injustifiée en attaquant l'enregistrement de base, cette attaque ayant un effet sur l'ensemble de l'enregistrement international.

a) La GRUR ne voit pas actuellement en quoi ce système équilibré serait concrètement remis en cause si la possibilité d'étendre l'effet de l'attaque à l'enregistrement de base était réservée aux tierces parties qui forment opposition, puisque ces parties conservent la possibilité de mener une attaque unique. On pourrait même envisager l'option de trouver un règlement à l'amiable avec le titulaire de la marque lorsque l'intérêt économique de la tierce partie est limité au pays de l'enregistrement de base ou à un certain nombre de parties contractantes désignées. Toutefois, dans la pratique cette option n'aura d'effet que si :

- la tierce partie peut exercer son option jusqu'à la fin de la procédure contre l'enregistrement de base (étant donné que dans la plupart des cas, un règlement à l'amiable n'intervient que pendant la procédure de radiation, le tiers doit conserver la possibilité de renoncer à son option ou de la limiter); si la tierce partie a exercé son option au début de sa procédure en radiation, elle va très probablement l'exercer aussi largement que possible pour protéger ses droits;
- l'option de la tierce partie peut être limitée à certaines parties contractantes désignées.

Néanmoins, la GRUR voit aussi certains risques à l'exercice de cette option car une telle modification contraindrait toutes les parties contractantes à ajouter, dans leurs procédures nationales concernant les marques, la possibilité et l'obligation pour les opposants de communiquer leur décision concernant l'effet de la radiation de l'enregistrement de base sur l'enregistrement international. La GRUR tient à souligner que :

- l'expérience a montré que les parties contractantes avaient souvent hésité à mettre en œuvre une telle législation nationale, ou l'avaient fait très lentement, et qu'elles n'avaient pas laissé aux tierces parties ou au Bureau international la possibilité réelle de faire appliquer les droits qui leur auraient été concédés au titre de l'article 6.4) tel que révisé. Ce risque peut toutefois être atténué dans une certaine mesure en accordant suffisamment de temps aux parties contractantes pour mettre la modification en œuvre;

- si la tierce partie n'a aucune connaissance de l'enregistrement international en cours, elle ne demandera peut-être pas activement la radiation de l'enregistrement international dans le cadre de la procédure nationale, alors même qu'elle a un intérêt légitime à faire radier l'ensemble de l'enregistrement international. La GRUR estime que ce risque est acceptable car selon un principe globalement accepté, tout titulaire de droits est seul responsable de vérifier et de faire respecter ses droits.

b) La GRUR ne voit pas actuellement de raison impérieuse de mettre fin à l'effet automatique dans son ensemble. Toutes les parties contractantes ont un intérêt légitime à demander un traitement égal de leurs titulaires de marques nationales. Si dans le cas d'une radiation d'office, une partie contractante pouvait décider unilatéralement de ne pas demander la radiation de l'enregistrement international, elle pourrait préserver la protection de la marque à son échelle nationale tandis que la marque bénéficierait de la protection de l'enregistrement international dans les parties contractantes désignées. Il est facile de prévoir que cette méthode va conduire tôt ou tard les parties contractantes à réduire progressivement leurs demandes de dépendance, étant donné que d'autres parties contractantes font de même, et que cela entraînera une détérioration progressive de l'ensemble du système de Madrid.

Si la GRUR voit un effet potentiellement positif au fait de permettre à de tiers opposants de déroger à la radiation automatique de l'enregistrement international (ou de le limiter à certaines parties contractantes désignées), la suppression de l'ensemble de l'effet automatique va progressivement conduire à la détérioration du système de Madrid.

6) SUSPENSION (GEL) DE L'APPLICATION DU PRINCIPE DE DÉPENDANCE

La GRUR note qu'il a été proposé de geler temporairement l'application des alinéas 2), 3) et 4) de l'article 6 du Protocole, éventuellement en menant en parallèle un examen périodique pour mesurer les conséquences de cette décision.

Cependant, ces mesures temporaires entraîneraient une confusion inacceptable quant à la validité et aux effets juridiques des marques enregistrées selon le système de Madrid : les parties contractantes devraient négocier pour s'entendre notamment sur les points suivants :

- les conséquences pour les enregistrements internationaux concédés pendant la période de gel si la dépendance est rétablie ultérieurement;
- l'éventuelle nécessité d'entamer une procédure d'invalidation nationale à l'encontre d'une demande de base pendant la période de gel pour qu'une tierce partie puisse conserver le droit d'invoquer la dépendance ultérieurement; et
- dans quelle mesure l'office d'origine devrait continuer, pendant la période de gel, à informer le Bureau international des faits concernant l'enregistrement de base.

Par ailleurs, en l'absence de mesures de protection détaillées, le titulaire d'une marque pourrait laisser son enregistrement de base national parvenir à expiration pendant la période de gel tout en conservant l'enregistrement international, ce qui priverait les tierces parties de la possibilité de lancer une attaque centrale puisque la marque de base nationale n'existerait plus.

La GRUR considère donc que la suspension temporaire de l'application du principe de dépendance n'est une option ni viable ni réaliste.

Stephan Freischem
Secrétaire général

Gert Würtemberger
Président

XI. CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LES MARQUES (INTA)

(Reçue par le Bureau international le 30 mai 2024 – version originale : anglais)

PROPOSITION DE L'INTA SUR LA DÉPENDANCE

L'Association internationale pour les marques (INTA) continue de favoriser l'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole de Madrid") tout en encourageant les travaux visant à moderniser, rationaliser et harmoniser le système de Madrid afin de renforcer la sécurité juridique et l'équité envers ses utilisateurs.

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a invité les parties contractantes du système de Madrid, d'autres États membres de l'OMPI et des observateurs à soumettre des propositions ou des observations concernant la dépendance en vue de les examiner à la vingt-deuxième 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"), qui se tiendra à Genève du 7 au 11 octobre 2024.

Pour limiter les effets néfastes du mécanisme d'attaque centrale et encourager un emploi plus fréquent du système de Madrid, l'Association internationale pour les marques est favorable à la réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans, comme nous l'avons indiqué dans la [résolution de 2017 de notre Conseil d'administration concernant la période de dépendance dans le cadre du Protocole de Madrid \(en anglais\)](#).

Contexte

Dans sa version initiale, l'Arrangement de Madrid prévoyait l'extension automatique de tout enregistrement international à l'ensemble des parties contractantes. La simplicité du mécanisme et son coût particulièrement faible ont conduit à un certain nombre de dépôts effectués de mauvaise foi ou dans une stratégie défensive. Pour parvenir à un équilibre entre la prévention de ce type de dépôts et les intérêts des honnêtes titulaires de marques, le mécanisme de dépendance a été mis en place de sorte à lier de manière permanente l'enregistrement international au destin de la marque de base dans le pays d'origine. Ce mécanisme permettait de supprimer un enregistrement international à peu de frais au moyen d'une procédure unique.

L'exigence de désignation de territoires d'intérêt a été instaurée en 1957 pour réduire le risque de dépôts de mauvaise foi. Pour tenir compte de cette évolution, la période de dépendance a été ramenée à cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international.

Pour tenter d'atténuer encore davantage les effets de la dépendance, la procédure de transformation a été établie en 1989 : elle permettait de transformer l'enregistrement international en demandes nationales ou régionales lorsque l'effet d'une marque de base prenait fin. Cette mesure avait stimulé les adhésions au Protocole.

Depuis 1957, la période de dépendance a fait l'objet de débats constants. Globalement, les discussions ont porté sur les options suivantes : la suppression complète de la période de dépendance, le gel de cette période pendant une durée indéterminée, la réduction de sa durée, le maintien du statu quo et une combinaison de ces options au choix des États membres.

Une enquête menée en 2015 par le Bureau international auprès des utilisateurs sur les questions relatives au principe de dépendance dans le système de Madrid (document MM/LD/WG/13/6 en date du 5 octobre 2015) a montré que 58% des utilisateurs considéraient la dépendance comme un inconvénient, cette perception négative se retrouvant dans toutes les régions. Les utilisateurs se sont prononcés à 62% en faveur de la suppression, la suspension ou la limitation de la dépendance, et là encore cet avis était réparti de manière égale dans le monde. Ils ont déclaré à 86% qu'ils étaient disposés à employer le système dans la même mesure ou davantage si la dépendance n'existait pas, contre 5% d'entre eux qui seraient moins susceptibles d'utiliser le système en l'absence de ce mécanisme. Il convient de noter que l'enquête avait été adressée à un nombre comparable de titulaires d'enregistrements internationaux et de représentants juridiques de titulaires qui détenaient ou dont les clients détenaient de petits, de moyens ou de grands portefeuilles.

L'enquête a aussi montré que les radiations d'enregistrements internationaux consécutives à la fin de l'effet de la marque de base n'avaient, pour la plupart, aucun lien avec des attaques centrales. Celles-ci étaient rares et elles étaient parfois employées uniquement à titre de menace dans des négociations. Par ailleurs, seuls 20% des utilisateurs avaient employé la procédure de transformation, et 7% avaient rencontré des difficultés à chaque étape de la procédure. Dans le document MM/LD/WG/11/4 intitulé "Informations concernant la cessation des effets, l'attaque centrale et la transformation" en date du 22 août 2013, le Bureau international avait montré qu'entre le 1^{er} décembre 2011 et le 30 novembre 2012, 29 770 demandes internationales avaient été déposées dans des parties contractantes participantes alors que seuls 618 avis de cessation de l'effet découlant apparemment d'une attaque centrale avaient été reçus, ce nombre représentant à peine 24% de tous les avis de cessation d'effet.

Selon des données récemment publiées par le Bureau international, entre 2017 et 2024, environ la moitié de toutes les notifications de cessation d'effet d'une marque de base avaient été adressées au Bureau par les États-Unis d'Amérique, et elles découlaient pour la plupart d'un processus de gestion et non d'une attaque centrale.

L'enquête de 2015 sur les questions relatives au principe de dépendance dans le système de Madrid a montré en outre que 20% des utilisateurs avaient déposé une demande nationale concernant une marque composée de caractères autres que les caractères utilisés dans le pays d'origine uniquement dans le but d'utiliser cette demande nationale comme base pour déposer une demande internationale. L'exigence d'usage avait joué un rôle essentiel pour les utilisateurs ayant envisagé de recourir à cette méthode. Lorsqu'une partie contractante avait instauré des exigences plus strictes ou un délai de grâce plus court pour le défaut d'usage et ne considérait pas les activités d'exportation comme un véritable usage, les utilisateurs n'avaient pas jugé que l'enregistrement international était une option viable en raison des risques perçus, de l'insécurité juridique et des augmentations de frais potentielles.

Avantages de la proposition de réduction

La réduction de la période de dépendance à trois ans présenterait les avantages suivants :

- **Une plus grande sécurité juridique.** Si la période de dépendance dure cinq ans, l'attaque centrale de quelque forme que ce soit (notamment l'opposition, la procédure en radiation ou la demande de radiation pour défaut d'usage) peut être lancée à tout moment pendant ce délai. Une décision finale à l'échelle nationale peut prendre encore plusieurs années de plus, ce qui prolonge l'insécurité. Ce mécanisme a un effet dissuasif considérable sur l'emploi du système de Madrid, comme les statistiques précitées l'ont montré.

Renforcer la sécurité juridique aurait sans doute pour effet de stimuler le recours à ce système.

- **Plus d'équité.** Des droits antérieurs dans un territoire peuvent entraîner la radiation, même potentiellement involontaire, de l'ensemble d'un enregistrement international. Il est rare que les titulaires de droits aient des intérêts territoriaux identiques, et les droits antérieurs ne s'étendent en principe pas à toutes les désignations effectuées, ni même à la majorité de celles-ci. En outre, les législations nationales varient considérablement et les utilisateurs situés dans des États membres ayant des exigences d'examen plus strictes peuvent être désavantagés par des objections formées à l'échelle nationale. Des coopérations à grande échelle peuvent permettre de surmonter ce problème en déposant des demandes de marque de base par le biais de filiales dans des territoires où des objections (ou le succès d'une attaque centrale) sont peu probables. Cependant, les PME sont rarement en mesure de contourner la dépendance de la même manière. Une période de dépendance plus courte laisse moins de latitude pour mener une attaque ou former une objection.
- **Diminution de la nécessité de la procédure de transformation.** Dans certaines parties contractantes, la procédure de transformation est à la fois lourde et complexe pour les utilisateurs, ce qui peut conduire à une perte de droits irréversible sur un territoire dans lequel la tierce partie ayant lancé l'attaque centrale n'avait pas de droits antérieurs.
- **Harmonisation du risque de défaut d'usage.** Si le pays d'origine du déposant a institué un délai de grâce de cinq ans pour le défaut d'usage, un recours pour ce motif a peu de chance de déboucher sur la cessation de l'effet de l'enregistrement international car la plupart des demandes d'enregistrement international sont déposées peu de temps après la demande de marque de base. Comme la période de dépendance de cinq ans commence à courir à partir de la date de l'enregistrement international, qui est généralement plus rapide qu'un enregistrement national, la période de dépendance de cinq ans est souvent parvenue à expiration au moment où l'enregistrement national devient vulnérable au défaut d'usage. D'un autre côté, lorsque le délai de grâce d'une partie contractante n'est que de trois ans, les procédures en radiation pour défaut d'usage peuvent déboucher plus souvent sur la perte de l'enregistrement international. Dans le cas d'un déposant qui demande la protection d'une marque dans des ressorts juridiques distincts du sien, par exemple dans des pays d'exportation pour une marque composée de caractères qui ne seront pas employés dans le pays d'origine et dont le délai de grâce du défaut d'usage n'est que de trois ans, le fait de ramener la période de dépendance à trois ans pour l'harmoniser avec le délai de grâce du défaut d'usage permettrait d'éviter la perte de droits et favoriserait le recours au système de Madrid.
- **Réduction de la charge de travail.** Une période de dépendance plus courte réduirait la charge de travail du Bureau international, des offices des parties contractantes et des utilisateurs ainsi que de leurs représentants car le nombre de transactions concernées par le principe de dépendance diminuerait.

- **Prise en compte des réalités du commerce international.** L'Arrangement de Madrid a été instauré à une époque où le commerce international était limité par des différences linguistiques. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et les échanges commerciaux sont beaucoup plus rapides. La durée actuelle de la période de dépendance ne prend pas en compte cette évolution. Il serait préférable pour les utilisateurs du système de Madrid de disposer d'une plus grande sécurité juridique au regard du statut d'un enregistrement international car elle favoriserait leur préparation et leur participation au commerce international.
- **Souveraineté des parties contractantes.** En cas de succès, une attaque de la marque de base conduirait à la radiation de celle-ci dans des territoires ayant institué des règles différentes et où cette attaque n'aurait peut-être pas abouti; en d'autres termes, c'est un système étranger qui détermine la validité d'un enregistrement.
- **Meilleure harmonisation des systèmes d'enregistrement international.** Le système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels ne prévoit pas d'exigence équivalente à celle de la marque de base ou de la dépendance et a néanmoins rencontré un grand succès.

Conclusion

Comme nous l'avons montré dans la [résolution de 2017 de notre Conseil d'administration concernant la période de dépendance dans le cadre du Protocole de Madrid](#), le fait de ramener la période de dépendance de cinq à trois ans présente de nombreux avantages. Cette réduction permettrait de trouver un meilleur équilibre entre les parties qui demandent un enregistrement international et celles qui souhaitent contester un tel enregistrement. Il permettrait en outre de prendre en compte les pratiques modernes en matière de commerce international. Nous espérons que nos commentaires seront utiles. Si vous souhaitez analyser plus en détail les arguments que nous avons présentés ou des questions supplémentaires, veuillez contacter M. Tat-Tienne Louembe, qui est responsable de la représentation de l'INTA pour l'Europe et les organisations intergouvernementales (TLouembe@inta.org).

XII. CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION JAPONAISE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (JIPA)

(Reçue par le Bureau international le 14 mai 2024 – version originale : anglais)

Objet : Invitation des parties contractantes du système de Madrid, d'autres États membres de l'OMPI et des organisations ayant le statut d'observateur à soumettre des propositions ou des observations concernant la dépendance

Madame,

L'Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui compte 990 membres (au 10 avril 2024). Elle représente divers secteurs économiques et des utilisateurs du système de propriété intellectuelle, et elle propose aux institutions spécialisées dans ce domaine, dans le monde entier, des avis pertinents et opportuns sur l'amélioration et l'emploi de leur système de propriété intellectuelle. De plus amples informations sur cette association sont disponibles ici : <http://www.jipa.or.jp/> (en anglais et en japonais).

En réponse à l'invitation mentionnée dans l'objet ci-dessus, qui a été formulée dans un courrier en date du 12 février 2024, permettez-nous de présenter les déclarations suivantes.

Propositions sur la dépendance

1) Évaluation des conséquences d'un assouplissement de la dépendance

Nous sommes favorables à un assouplissement de la dépendance sous la forme d'une réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans, mais nous estimons qu'il est nécessaire d'en évaluer les conséquences.

Dans le cadre de cette évaluation, nous proposons que l'OMPI dirige une enquête, pendant un certain temps, pour déterminer s'il y a une augmentation du nombre d'oppositions à des enregistrements internationaux dans chaque pays désigné, et qu'elle présente ses conclusions à un groupe de travail ou tout autre forum.

Nous proposons aussi que l'OMPI mette à disposition une boîte à idées en ligne sur certains de ses sites Web, par exemple son portail de propriété intellectuelle, pour recueillir directement des exemples des conséquences de cet assouplissement auprès des utilisateurs et d'autres personnes, et qu'elle communique ces exemples au groupe de travail ou au forum concerné.

2) Mesures de protection pour les utilisateurs

Pour conserver un mécanisme de dissuasion contre les déposants de mauvaise foi lorsque la dépendance aura été assouplie, nous proposons d'établir de nouvelles mesures de protection en cas de radiation de l'enregistrement international.

La première mesure pourrait consister à créer une procédure permettant de conserver un enregistrement international après une attaque centrale.

Selon cette procédure, le titulaire de droits paierait une taxe supplémentaire dans un délai défini pour conserver son enregistrement international. (Cette procédure est analogue à une désignation postérieure mais il s'agit d'une procédure distincte.)

La création de cette procédure offrirait une chance aux titulaires de droits de bonne foi de conserver leurs droits en déposant un formulaire de transformation. Elle serait moins coûteuse qu'une demande de transformation classique ou qu'une demande directement déposée auprès de chaque office, tout en créant une pression économique et psychologique sur les déposants de mauvaise foi qui tenteraient de conserver leurs enregistrements internationaux en raison du coût supplémentaire de la nouvelle procédure. Simultanément, elle permettrait au Bureau international ou à l'office de chaque pays désigné d'offrir tous les avantages de l'enregistrement international au titulaire de droits sans compromettre ses revenus ni entraîner de frais d'exploitation majeurs. Ce système simple permettrait en outre aux conseils en marque d'expliquer la mesure de protection plus facilement à leurs clients.

Une seconde mesure pourrait consister, pour l'OMPI, à mettre en place un système de radiation des enregistrements internationaux.

Ce système permettrait aux titulaires de droits de bonne foi qui ont été lésés par des enregistrements internationaux déposés de mauvaise foi de demander leur radiation à l'OMPI; celle-ci déterminerait alors si l'enregistrement international doit être conservé dans chaque pays désigné.

Grâce à ce système, l'assouplissement de la dépendance constituerait un mécanisme de dissuasion des titulaires de droits de mauvaise foi et permettrait aux titulaires de droits de bonne foi d'être jugés selon un système homogène au lieu d'être soumis à des lois et des règlements différents dans chaque pays désigné. L'établissement de ce système contribuerait donc à préserver l'ordre de l'économie mondiale au XXI^e siècle.

Pour éviter toute confusion liée à la modification du système de dépendance, il nous semble préférable d'assouplir la dépendance et de renforcer les mesures de protection des utilisateurs de manière simultanée, puis de mener une enquête pour évaluer les conséquences de ces changements. Néanmoins, nous appuierons l'OMPI si elle décide tout de même de commencer par assouplir la dépendance, puis d'en évaluer les conséquences avant de renforcer les mesures de protection des utilisateurs.

3) Suspension ou suppression de la dépendance

Étant donné que la réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans et l'ajout de nouvelles langues risquent de faire augmenter le nombre de demandes de marque déposées de mauvaise foi, nous proposons de ne pas envisager de suspendre ou de supprimer la dépendance tant que nous ne connaissons pas les résultats de l'évaluation des conséquences mentionnée au point 1) ni mis en place les mesures de protection et le plan d'introduction des nouvelles langues proposés au point 2).

Nous estimons que toutes les règles et les systèmes instaurés au titre du Protocole de Madrid doivent être simples et équilibrés, et qu'il n'est pas souhaitable d'assouplir la dépendance de manière isolée et précipitée.

L'Association japonaise pour la propriété intellectuelle se réjouit de participer à la réunion du groupe de travail du système de Madrid.

Veuillez agréer, Madame, l'assurance de ma haute considération.

Koji Saito
Directeur général de la JIPA

XIII. CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION JAPONAISE DES CONSEILS EN BREVET (JPAA)

(Reçue par le Bureau international le 30 mai 2024 – version originale : anglais)

Objet : Propositions sur la dépendance

Madame,

L'Association japonaise des conseils en brevet (JPAA) se réjouit de cette occasion d'exprimer son avis sur la question de la dépendance. Notre association regroupe tous les conseils en brevets et en marques, ceux-ci ayant l'obligation d'adhérer à la JPAA avant de pouvoir exercer dans tout domaine de la propriété intellectuelle, notamment les brevets, les dessins ou modèles industriels, les marques et le droit d'auteur. À la date du 1^{er} avril 2024, elle comptait 11 745 conseils en brevets et en marques.

Il est prématuré de supprimer les exigences de base et la dépendance, car peu de débats ont été menés pour déterminer le type de système qui serait mis en place pour les remplacer. De plus, si de nouvelles langues sont introduites, il est possible que cela fasse augmenter le nombre de demandes déposées de mauvaise foi; il faut donc examiner la question minutieusement. En tant qu'organisation représentant des utilisateurs, nous ne pouvons appuyer la mise en place d'un système qui manque de clarté.

Les points suivants devraient notamment faire l'objet d'un débat approfondi :

- le système permettant de déposer des demandes internationales pour les utilisateurs qui ne peuvent employer le système de dépôt électronique de Madrid et qui doivent déposer des demandes internationales directement auprès du Bureau international;
- le fait de limiter la possibilité de déposer une demande internationale au déposant ou à un avocat ou un conseil en brevets de chaque partie contractante pour préserver l'ordre international et éviter des retards de traitement au sein du Bureau international, si l'utilisateur doit déposer des demandes internationales directement auprès du Bureau international (et non par le biais de l'office d'origine) (cette règle serait analogue aux articles 10 et 49 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et à l'article 83.1) et 2) du règlement d'exécution du PCT);
- la possibilité de continuer à déposer des demandes auprès de l'office d'origine, notamment pour les jeunes entreprises et les PME qui souhaitent pouvoir déposer une demande et effectuer des consultations dans leur propre langue;
- la possibilité de mettre en place un système d'autodésignation analogue à celui du système de La Haye;
- un autre mécanisme possible d'attaque centrale (permettant notamment de préciser si l'enregistrement international doit être radié lorsque l'enregistrement autodésigné a été radié au cours d'un certain délai);
- si un organisme de règlement des litiges centralisé et indépendant doit être créé au sein du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI à titre d'alternative au système actuel d'attaque centrale, détailler son mécanisme;
- la possibilité de mettre en place un service d'accès numérique.

Merci beaucoup de l'attention que vous accordez à ces questions. L'Association japonaise des conseils en brevet se réjouit de contribuer à ces débats productifs.

Veillez agréer, Madame, l'assurance de ma haute considération.

SUZUKI Kazunori
Président de la JPAA

[Fin de l'annexe et du document]