

Rapport de synthèse

Par Thierry CALAME, rapporteur général, Sarah MATHSON et Johan OSHA, vices rapporteurs généraux, Sara ULFSDOTTER, Anne Marie VERSCHUUR and Kazuhiko YOSHIDA, assistants du rapporteur général.

Question 239

L'exigence de la marque de base dans le système de Madrid

Cette question se rapporte à l'exigence d'une marque de base dans le système de Madrid. En résumé, l'exigence d'une marque de base implique la nécessité d'un enregistrement ou dépôt de base dans le pays d'origine après quoi, d'autres pays parties au système peuvent être désignés dans un enregistrement international. Le but de cette question est d'étudier l'utilisation actuelle et les questions soulevées dans le cadre du système de Madrid, pour autant qu'elles se rapportent à l'exigence de la marque de base, le souhait (le cas échéant) de changements à cet égard et l'établissement d'une harmonisation si celle-ci est souhaitée.

Les groupes nationaux suivants (par ordre alphabétique) ont présenté des rapports : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Mexique, Les Pays-Bas, Paraguay, Philippines, Portugal, groupe régional pour l'Amérique centrale et les Caraïbes, République de Corée, Roumanie, Russie, Singapour, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis et le Venezuela, au total 35 rapports.

Ce rapport de synthèse résume plusieurs des questions abordées dans les rapports des groupes nationaux mais ne vise pas à décrire complètement le compte rendu des différentes législations nationales établi par les groupes nationaux. Pour un compte rendu détaillé de toute réponse particulière, il convient de se référer aux rapports nationaux respectifs.

I. Le droit et la pratique actuelle

Les groupes ont été invités à répondre aux questions suivantes en vertu de leurs lois nationales :

1) Votre pays est-il partie (i) à l'Arrangement de Madrid Concernant l'Enregistrement International des Marques, (ii) au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'Enregistrement International de Marques et/ou (iii) au Traité sur l'Enregistrement des Marques ?

La plupart des groupes nationaux qui ont répondu sont membres de l'Arrangement et/ou du Protocole, mais n'ont pas signé le Traité sur l'enregistrement des marques.

Les groupes nationaux qui ont répondu qu'ils n'étaient ni partie à l'Accord de Madrid ni au Protocole sont les suivants : Argentine, Brésil, Salvador, Groupe régional d'Amérique centrale et les Caraïbes, le

Paraguay et le Venezuela. En outre, le Canada ne fait pas encore partie du Protocole mais des mesures ont été prises à cet égard.

2) a) Dans la mesure où cela peut être établi, dans combien de décisions de justice publiées une attaque centrale a-t-elle été utilisée durant ces dix dernières années dans votre pays ?

Selon les réponses des groupes nationaux des pays où l'attaque centrale est possible, les chiffres exacts ne sont généralement pas connus mais il semble que l'attaque centrale soit utilisée parfois mais pas très souvent. Certains groupes soulignent son importance dans la conduite de négociations.

b) Si ces décisions contiennent des considérations importantes au regard du raisonnement, de l'effet ou de l'efficacité d'une attaque centrale, veuillez les énoncer.

Il semble que de telles considérations ne peuvent être obtenues à partir du nombre limité de cas disponibles. Le rapport du groupe français contient une analyse des cas pertinents et en particulier, il met en évidence trois décisions dans lesquelles la marque de base a été invalidée mais la Cour a jugé qu'elle ne pouvait annuler la marque internationale, ceci étant de la compétence du bureau international de l'OMPI ; dans la pratique le greffe de la Cour semble le plus souvent transmettre la décision à l'office français, qui procède ensuite alors aux formalités nécessaires auprès de l'OMPI (mais il est recommandé que les parties intéressées fassent un suivi avec l'office français et/ou l'OMPI).

3) a) Selon votre expérience, le système d'enregistrement international des marques est-il souvent utilisé (plutôt que d'autres possibilités, comme la demande d'enregistrements nationaux séparés) ?

La plupart des groupes nationaux confirment que le système de l'enregistrement international est souvent utilisé. Plusieurs groupes nationaux remarquent que les enregistrements nationaux (et/ou, dans l'Union européenne, les marques communautaires) peuvent être plus adaptés selon le territoire où le déposant souhaite être actif.

Le groupe danois indique que les entreprises danoises déposent aussi au niveau national dans certains pays où il s'avère difficile de faire respecter ses droits, en mentionnant la Chine par exemple.

Les suédois mentionnent une diminution, sûrement à cause du rôle croissant de la marque communautaire.

En Irlande, le système est rarement utilisé. Aux Philippines et au Mexique non plus le système n'est pas encore beaucoup utilisé, en raison de sa récente introduction. Le groupe américain note que la situation est variable, mais que le système n'est pas souvent utilisé.

b) Si la réponse est négative, est-ce du fait qu'il est difficile d'obtenir la demande/l'enregistrement de base ou bien y-a-t-il d'autres raisons ? Dans ce dernier cas, quelles sont ces autres raisons ?

En Irlande, le système n'est pas souvent utilisé car (i) les coûts de dépôts sont élevés, (ii) beaucoup choisissent d'utiliser et d'enregistrer des traductions locales de leur marque pour les marchés étrangers d'intérêt, utilisant les demandes et les enregistrements nationaux, (iii) et car tous les pays d'intérêt ne sont pas membres du Protocole. Au Mexique, une récente introduction du système est encore mentionnée.

Le groupe américain mentionne un certain nombre de raisons, parmi lesquelles : (i) de nombreux titulaires de marques ne sont pas familiers du système qui n'est pas très vieux à savoir dix ans, (ii) le

système est perçu comme une dépense importante, (iii) la règle de la triple identité (marque de base / propriétaire / produits) est considérée comme un problème, (iv) l'intention d'usage est nécessaire aux Etats-Unis et (v) les USA ont un taux d'opposition relativement élevé, une procédure d'examen stricte et un nombre important de marques potentiellement conflictuelles.

c) Si la réponse est positive, est-ce parce-que cela est plus avantageux en terme de coûts ou bien y-a-t-il d'autres raisons ? Dans ce dernier cas, quelles sont ces autres raisons ?

La plupart des groupes nationaux citent les coûts et d'autres avantages. En outre, la facilité d'extension à d'autres pays et le guichet unique dans le pays d'origine sont mentionnés.

4) Si votre pays est partie au Protocole : la transformation est-elle souvent utilisée dans votre pratique juridique ? Pourquoi oui, ou pourquoi non ?

Les données à ce sujet sont souvent indisponibles, mais selon les informations connues et l'expérience des groupes qui ont répondu, la transformation semble être rarement utilisée. Les raisons récurrentes données sont que le système est couteux et que les attaques centrales ne semblent pas être utilisées très souvent. Le groupe allemand note que l'enregistrement de base est souvent important pour le titulaire de la marque et qu'il développera une nouvelle marque s'il ne peut pas avoir l'enregistrement de base pour la marque initialement souhaitée dans son pays d'origine. Le groupe américain mentionne qu'il existe aussi une méconnaissance du fonctionnement du système de conversion de Madrid.

Pourtant, plusieurs groupes nationaux remarquent qu'il s'agit d'un outil utile. Le groupe Tchèque indique un récent regain d'intérêt. Le groupe japonais mentionne qu'entre décembre 2011 et novembre 2012, il y a eu 22 cas de transformation en raison de l'annulation d'enregistrements internationaux.

Le groupe français fait remarquer que ni la transformation, ni l'option de l'attaque centrale ne semblent constituer l'attrait principal du système des enregistrements internationaux.

II Considérations de principe et propositions pour l'amélioration de la loi actuelle

5) a) L'exigence d'une marque de base doit-elle être abolie ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?

La majorité (22) des groupes est contre la suppression de l'exigence de la marque de base. Cependant, un nombre important (7) des groupes est en faveur de son abolition. En outre, deux groupes n'ont pas répondu à cette question alors que quatre groupes ont répondu à la question en faisant valoir différentes considérations sans prendre position, ou sans prendre de position très précise.

Les groupes qui sont contre la suppression mentionnent généralement que le système fonctionne bien, constitue un premier point d'ancrage appréciable dans le territoire d'origine, permet une extension facile à d'autres pays, dispose de l'option également appréciable de l'attaque centrale et facilite la gestion des portefeuilles internationaux. Le groupe allemand souligne que les marques sont différentes des modèles en ce sens que ces derniers requièrent une exigence de nouveauté qui nécessite une action immédiate : ainsi, il est logique que le système international des marques fonctionne différemment du système des modèles (en ce que le premier accorde du temps pour obtenir une protection dans le cadre d'une procédure progressive, qui est adaptée au déposant concerné). Le groupe japonais voit la marque de base comme une exigence fondamentale pour le système, bien qu'il y ait plusieurs raisons en faveur de sa suppression ; ce groupe suggère de créer un système distinct, dans lequel les utilisateurs pourraient choisir. Plusieurs groupes font remarquer que la marque de base fournit un premier contrôle de la « qualité » de la marque évitant la poursuite de « cas désespérés ».

Parmi les groupes en faveur de la suppression, le groupe australien note que cette exigence est de peu d'intérêt, l'option de l'attaque centrale n'étant pas souvent utilisée (et qu'il existe de toute façon la possibilité de convertir), qu'il n'y a souvent aucune intention d'utiliser par exemple une marque en caractères chinois en Australie, et remarque aussi que souvent un dépôt national supplémentaire est nécessaire pour répondre aux conditions propres à certains pays, relatives par exemple à la désignation des produits, tout ceci engendrant des coûts et des retards. Le groupe français note que la question a été fortement discutée, mais que le système actuel présente trop de contraintes et de défaillances (comme la nécessité d'identité des produits désignés). Le groupe italien trouve l'attaque centrale trop risquée pour le déposant. Le groupe coréen est favorable à la poursuite de la simplification de la procédure et mentionne également qu'être obligé de déposer une demande de marque nationale en caractères latins peut être une contrainte. Le groupe suédois cite comme arguments : raisons de simplicité, d'économie et gain de temps.

Le groupe danois indique qu'il n'a pas pu s'entendre sur une conclusion générale et énumère un nombre important d'avantages et d'inconvénients.

b) Si la réponse à (a) est oui, comment doit fonctionner le nouveau système ?

(i) Est-ce que tout enregistrement ou demande nationale devrait être considéré comme un enregistrement de base ?

Ou

(ii) devrait-il y avoir un nouveau dépôt centralisé à l'OMPI avec un fonctionnement de boîte aux lettres pour recevoir les demandes et les transmettre aux offices désignés pour l'examen ?

Ou

(iii) l'OMPI doit-il faire plus comme s'engager dans l'harmonisation (voir ci-dessous III) ?

Les groupes sont divisés quant à la question de savoir si n'importe quel enregistrement ou demande nationale devrait être considéré comme un enregistrement de base. Les groupes chinois et russe pensent que cela doit être le cas, le groupe Néerlandais considère que cela peut être une possibilité. Le groupe suédois estime que cela pourrait constituer la deuxième meilleure option, après le dépôt central auprès de l'OMPI. Les groupes argentin, bulgare, hongrois et UK soulignent que cette proposition comporte un risque de forum shopping. Le groupe australien ne voit pas du tout la nécessité d'une marque de base. Le groupe danois n'a pas pu parvenir à un consensus sur la question

Un certain nombre de groupes envisage un rôle pour l'OMPI. Le groupe australien est en faveur d'un système centralisé, système basé sur l'OMPI, sans qu'une marque de base soit nécessaire. Le groupe chinois y voit pour l'OMPI un rôle de responsable de l'examen de base, transmettant ensuite la demande aux offices désignés pour un examen plus approfondi, sachant que toute marque pourrait fonctionner comme une marque de base. Les groupes danois, irlandais, israélien, italien, coréen, roumain, suédois et des Etats-Unis voient dans le futur l'OMPI comme une unité centrale de dépôt.

Le groupe danois propose un nouveau système, similaire au système de la Haye pour les dessins et modèles, ce dernier apparaissant comme meilleur.

De plus, le groupe français propose un nouveau système, similaire au système adopté pour les brevets et les dessins et modèles internationaux : le demandeur pourrait déposer une marque internationale, sans nécessité d'une marque de base et aurait alors un certain laps de temps (par exemple six mois) pour payer les taxes dans les pays ou territoires d'intérêt pour lui (priorité maintenue). De plus, le demandeur pourrait toujours faire une désignation postérieure. Un examen harmonisé pourrait être

effectué par l'OMPI : au moins pour couvrir les exigences formelles – harmoniser les exigences de fond (motifs relatifs et absolus) serait opportun mais difficile.

Le groupe chinois souhaiterait que l'OMPI fournisse un « avertissement » s'il y a conflit avec une marque identique dans la base de données de Madrid.

c) Entrevoyez-vous des problèmes dans la mise en œuvre de ce nouveau système ?

Comme souligné ci-dessus, plusieurs groupes voient des problèmes éventuels de forum shopping.

Plusieurs difficultés sont mentionnées. Le groupe français mentionne que les Etats et organisations intergouvernementales ne sont surement pas prêts à renoncer à leurs tâches en faveur de l'OMPI. D'autres groupes anticipent également des difficultés politiques ; par exemple le groupe américain remarque que la renégociation diplomatique de l'Arrangement de Madrid et du Protocole pourrait alors être nécessaire, ce qui pourrait être long et difficile. En outre, plusieurs groupes remarquent que la charge de travail de l'OMPI augmenterait de manière significative. Toutefois, le groupe français fait remarquer qu'il devrait être possible pour l'OMPI de jouer le rôle suggéré, étant donné que le système similaire fonctionne bien pour les brevets, les dessins et modèles. Le groupe bulgare pense que le dépôt central avec l'OMPI pourrait ralentir les choses.

Le groupe finlandais remarque qu'un nouveau système serait probablement coûteux et porterait avec lui des problèmes administratifs.

6) a) La dépendance à l'égard de la marque de base doit-elle être abolie ? Pourquoi ?

La majorité (19) des groupes ayant répondu est contre la suppression de la dépendance. Cependant, un nombre important (11) au sein des groupes est en faveur de l'abolition. En outre, deux groupes n'ont pas répondu à la question et trois autres groupes n'ont pas pris nettement position.

Plusieurs groupes ont par ailleurs fait remarquer que le système actuel prévoit un juste équilibre, en particulier avec l'option de la conversion. L'attaque centrale est considérée comme un outil précieux.

Le groupe britannique fait remarquer que la suppression pure et simple de la dépendance à la marque de base est une option plus plausible que la suppression de l'exigence de la marque de base ; cependant, ce groupe note également qu'il y a de bons arguments pour retenir une période de dépendance car elle aide à régler les différends au niveau mondial de façon rapide et efficace.

Le groupe australien estime quant à lui que la dépendance est inutile et ne sert pas en pratique, ne faisant que compliquer le système international. Le groupe irlandais estime également que la dépendance ne remplit pas de réelle fonction autre qu'administrative. Le groupe chinois fait remarquer qu'une fois les taxes payées, les procédures d'examen passées dans les différents pays désignés, la marque internationale devrait être séparée de la marque de base. Le groupe coréen juge l'effet de l'attaque centrale excessif. Le groupe russe indique que les raisons de l'annulation de l'enregistrement de base peuvent être spécifiques à ce pays et ne pas s'appliquer ailleurs.

b) Dans la négative, la dépendance devrait-elle être modifiée ? Si oui, comment (ex. Une durée différente, devrait-elle s'appliquer uniquement à certains cas de nullité ou uniquement sur les territoires où le demandeur a des droits antérieurs) ? Pourquoi ?

Un certain nombre de groupes sont en faveur d'une réduction de la période de dépendance. Le groupe autrichien propose que la dépendance prenne fin au moment où la demande de base a évolué pour

devenir un enregistrement et a survécu à une action immédiate après l'enregistrement (ou si une telle action n'est pas intervenue). Le groupe chinois estime également qu'il ne devrait y avoir de dépendance que pendant la période d'examen.

Les groupes canadien et portugais estiment qu'une période de dépendance de trois ans serait plus raisonnable. Si la dépendance est conservée, le groupe coréen trouve également que cette période de trois ans est suffisante. Le groupe suédois est également en accord avec cet aspect, puisque selon lui, cette période ne doit pas dépasser trois ans. Le groupe britannique estime qu'une période de trois années est assez longue et permet d'offrir une sécurité plus tôt. Le groupe tchèque mentionne quant à lui deux ans.

Le groupe néerlandais propose une période de dépendance plus longue, de six ans, en faisant valoir que cela permettrait la contestation d'enregistrements qui ne peuvent l'être en principe pour non utilisation au cours des cinq premières années. Il note que ce serait approprié au regard des différences avec les systèmes de first-to-use et permettrait de faire en sorte que le titulaire fasse plus attention s'agissant d'effectuer de larges désignation de produits/ services dans les pays first-to-file où il n'a pas de déclaration d'intention d'utiliser la marque.

Le groupe belge ne voit pas vraiment l'intérêt de changer la durée de la période (même s'il mentionne qu'une période de trois ans pourrait être un bon compromis), mais il considère qu'il convient de limiter l'effet de la dépendance aux juridictions où l'attaquant a des droits antérieurs. Dans le même temps, il fait remarquer que le fait d'avoir à analyser la validité des droits antérieurs (en particulier les marques non enregistrées) pourrait être inconvenient. Le groupe danois estime que cette période de cinq ans est une bonne durée, car elle correspond à la période d'utilisation requise mais le groupe note qu'il pourrait être envisagé de limiter l'effet de l'annulation des droits antérieurs uniquement au (x) pays où l'attaquant a des droits antérieurs. Les groupes finlandais, coréen et suédois sont également d'accord avec une restriction semblable.

Plusieurs groupes à l'inverse ne souhaitent pas de changements (le Brésil, Allemagne, Hongrie, Turquie, Suisse). Le groupe suisse souligne que la période de cinq ans était venue remplacer l'ancienne dépendance qui était alors illimité. Le groupe fait également valoir qu'en cas de changements, la sécurité juridique doit être garantie, que des données statistiques devraient être disponibles, et des interrogations des utilisateurs possibles. Le groupe turc est contre tout changement.

7) Etes-vous favorable à un gel de l'application de la clause de dépendance de 5 ans et quelles sont vos remarques à cet égard ?

La majorité (20) des groupes de réponses sont contre le gel. Cependant, encore une fois, un nombre important de groupes (8) sont en faveur de ce gel. En outre, le groupe australien indique même qu'il soutient la suppression rétroactive de la dépendance. Le groupe danois n'accepte pas le gel en tant que tel et ne l'acceptera qu'en tant que compromis. Le groupe japonais fait remarquer que le gel doit uniquement être utilisé pour maintenir un statu quo alors qu'il existe déjà une décision d'action et que le gel ne doit pas être utilisé comme une phase d'essai. D'autres groupes ont fait quelques remarques mais n'ont pas pris position de façon claire dans un sens ou dans un autre.

Les opposants au gel mentionnent que la dépendance est un facteur d'équilibre et que si elle était abolie, une révision du traité serait nécessaire. Le respect de la sécurité juridique est également une question problématique. Le groupe français fait remarquer qu'il n'est pas favorable à une solution provisoire mais à une abrogation définitive de la dépendance. Le système de marque de base et la dépendance sont indivisibles et devraient le rester jusqu'à leur abrogation. Le groupe allemand estime entre autres que ce qu'il adviendrait de la conversion une fois le gel mis en place n'est pas clair.

Les partisans du gel indiquent que ce serait un bon test et cela permettrait aux états membres d'évaluer les effets.

8) a) Pensez-vous que l'exigence de la marque de base fonctionne mal dans le cadre de traductions, translittérations, et transcriptions dans des pays utilisant différents systèmes d'écritures/langues ? Dans un tel cas, soutenez-vous une modification du système de Madrid selon laquelle il serait considéré que, lors d'une requête d'un usage réel et sérieux, l'usage d'une marque traduite, translittérée, transcrite, vaudrait exploitation de la marque ? Merci de lister les conditions exigées pour un tel usage (eg prononciation identique et/ou signification)

Plusieurs groupes n'y voient pas de difficultés. Le groupe suisse note que l'utilisation pour l'export est aussi valable en tant qu'usage de la marque, ce qui résout le problème.

Un nombre important de groupes constate que l'exigence d'une marque de base ne fonctionne pas dans ce contexte, mais cela ne signifie pas qu'ils sont tous favorables à un changement tel que mentionné ci-dessus.

Le groupe brésilien est en faveur d'un changement et trouve que l'utilisation de bonne foi de traduction, transcription devrait être suffisante pour prouver l'usage de la marque. Le groupe canadien adopte une position similaire, en notant que, dans un système véritablement international, les pays ayant différents systèmes d'écriture et différentes langues doivent être pris en compte. Le groupe turc pense que la translittération doit être qualifiée d'usage sérieux mais pas la traduction. Le groupe britannique estime que l'utilisation « dans une forme équivalente » devrait suffire. Mais il note cependant qu'une version différente est seulement nécessaire dans un nombre limité de pays de sorte que cela pourrait être pris en compte par le biais des enregistrements nationaux.

Le groupe irlandais identifie un problème dans le cas où il y a une condition d'intention d'usage : l'exigence d'une marque de base peut conduire à des enregistrements irlandais qui ne sont pas destinés à être utilisés en Irlande.

Le groupe bulgare note que la marque de base est en général déposée dans l'alphabet cyrillique, avec une translittération en caractère latins. L'usage avec la même prononciation est considéré comme un usage sérieux mais le groupe note que les lois nationales doivent être examinées.

Certains groupes ne trouvent pas qu'un changement soit souhaitable et cela pour un certain nombre de raisons. Par exemple, le système de Madrid n'est pas considéré comme le système adapté pour gérer la question de l'usage qui doit être laissée entre les mains des autorités locales. Le Groupe australien note que, dans sa proposition, des enregistrements distincts peuvent être effectués dans les pays concernés. Le groupe autrichien ne voit pas d'alternative viable.

Certains groupes notent qu'il s'agit d'un problème qui exigerait une étude séparée.

b) Y a-t-il d'autres aspects relatifs à l'exigence de la marque de base qui ne fonctionnent pas bien et en ce cas, quels changements devraient être envisagés ?

Un certain nombre de groupes n'ont pas répondu à cette question, ou répondent par «non». Mais certains groupes offrent des suggestions.

Le groupe chinois note que si les produits / services désignés par la marque de base sont des descriptions standard de la classification de Nice, ceux-ci devraient être acceptés en cas d'extension. De

plus, le groupe danois met l'accent sur la rédaction des produits et des services, exprimant la frustration qui peut se produire si les offices de marque de base et l'OMPI ne sont pas d'accord à ce sujet. Le groupe français exprime des problèmes similaires. Plusieurs groupes préconisent une harmonisation de la liste des produits / services.

Le Groupe américain met en évidence un problème avec la sous-classification: certains bureaux locaux ventilent les enregistrements internationaux de leur propre initiative, causant des pertes dans des droits de marque de valeur.

Le groupe irlandais note qu'en vertu de la législation irlandaise, les produits et services peuvent être transférés dans une classe différente s'ils ne sont pas classés correctement, mais que ce n'est pas autorisé par l'OMPI. Cela pose un problème si la demande de base est modifiée. Le groupe irlandais propose de permettre de conserver ces produits et services. Le groupe suédois fait également remarquer qu'il existe des différences dans les possibilités de modification d'une marque.

Le groupe roumain constate que les demandeurs issus de pays n'ayant pas un système multi-classe doivent déposer plusieurs marques nationales distinctes afin de postuler pour une demande internationale couvrant des produits / services dans plusieurs classes.

Le groupe français propose en outre de donner au demandeur la possibilité de s'adresser à l'OMPI plutôt qu'à l'office national s'agissant du sujet de l'élimination de la marque de base.

Le groupe allemand précise que le travail du Bureau international devrait devenir plus efficace et transparent; dans tous les cas, le titulaire d'un enregistrement international devrait être en mesure de suivre chaque étape de l'enregistrement (par exemple, par l'inspection de fichiers en ligne).

Le groupe coréen note que, dans les pays utilisant d'autres caractères que les caractères latins, l'examen est parfois plus restrictif pour les marques en caractères latins que pour les autres marques de commerce; ils peuvent donc ne pas obtenir une marque de base, alors qu'ils pourraient acquérir l'enregistrement dans d'autres pays.

Le groupe turc remarque que certains bureaux ont des infrastructures techniques insuffisantes.

III- Proposition d'harmonisation

9) Est-il nécessaire d'harmoniser les motifs absolus et relatifs, permettant ainsi un examen des marques internationales par l'OMPI, ainsi que possiblement les oppositions et actions en nullité (d'une manière similaire aux enregistrements de marques communautaires gérés par l'OHMI), ou est-il préférable de ne pas harmoniser ces points (parce que ce ne serait pas faisable, ou pour d'autres raisons)? Notez que cette question vise uniquement à demander si cette harmonisation est souhaitée comme résultant du changement de l'exigence de la marque de base; la question de savoir comment un tel système fonctionnerait excède le cadre de cette question de travail.

De nombreux groupes nationaux indiquent que l'harmonisation des motifs serait dans une certaine mesure souhaitable, mais la plupart estiment que ce n'est pas réaliste.

Cela est encore plus vrai pour un examen central, les groupes ont tendance à soutenir l'examen par les autorités locales et non par un organisme central. Le groupe autrichien note que le cas de la marque communautaire montre que l'arbitrage par un organisme central est souvent difficile et pas très satisfaisant. Le groupe britannique adopte un point de vue similaire.

10) Merci de lister brièvement vos remarques concernant la réponse donnée au point 9) (qui peuvent par exemple se rapporter à la faisabilité, l'efficacité, les coûts, le besoin potentiel de nouvelles autorités judiciaires, etc.).

Les groupes évoquent le plus souvent le manque de faisabilité du projet, le mot « utopique » est notamment utilisé. En outre, les autorités locales sont considérées comme mieux adaptées qu'une autorité centrale (à cause de la langue et des questions culturelles). Les coûts sont également pris en compte.

IV- Conclusions

Sur la base des rapports des groupes, il semble que le système de l'enregistrement international est généralement souvent utilisé, même si dans certaines occasions, des enregistrements nationaux distincts semblent plus appropriés. Tant l'attaque centrale que la possibilité de convertir ne semblent pas être utilisées très souvent ; cependant plusieurs groupes estiment que ce sont des outils utiles.

Il ne semble pas y avoir suffisamment de soutien pour favoriser(i) une suppression de l'exigence d'une marque de base, (ii) une suppression de la dépendance et/ou un blocage de l'application de la clause de dépendance. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement pour autant que l'inverse est vrai, car, dans chaque cas, un grand nombre de groupes a adopté une position différente, tout en ne prenant pas pour autant une position franche et nette. Ainsi le comité de travail peut s'attendre à un débat et la résolution peut ainsi être rédigée de manière appropriée sur les bases indiquées plus haut (telles que par exemple, « AIPPI n'est pas en faveur d'une suppression (...) », plutôt que « AIPPI est contre la suppression »).

En ce qui concerne une éventuelle modification s'agissant de la dépendance, les positions des groupes varient. Un certain nombre sont en faveur d'une réduction à trois ans, mais plusieurs points de vue différents ont été mis en avant et il peut être difficile de trouver un terrain d'entente. On retrouve les mêmes préoccupations pour certains pays au sujet de l'attaque centrale qui selon eux ne devrait avoir d'effet que dans les pays où l'attaquant a des droits antérieurs et / ou lorsque les motifs d'annulation s'appliquent.

Un nombre important de groupes constate que l'exigence d'une marque de base ne fonctionne pas bien dans le contexte de traductions, transcriptions et transcriptions. Toutefois, compte tenu de la réponse, il semble peu probable qu'un consensus sera atteint sur une position concernant l'usage sérieux (ou d'autres changements) à cet égard.

En ce qui concerne les autres changements éventuels à l'exigence d'une marque de base, en particulier plusieurs questions concernant les produits et services désignés ont été mentionnées. Parmi celles-ci l'harmonisation des listes de produits et services et l'(a) (im)possibilité de transférer dans une classe différente ressortent. En outre, la mise en place d'une inspection des fichiers en ligne est mentionnée comme étant souhaitable.

L'harmonisation des motifs relatifs et absolus et l'examen central n'est généralement pas jugée réalisable.