

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

**Douzième session**  
**Genève, 20 – 24 octobre 2014**

### **RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT**

*adopté par le groupe de travail*

1. Le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") s'est réuni à Genève du 20 au 24 octobre 2014.
2. Les parties contractantes ci-après de l'Union de Madrid étaient représentées à la session : Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bélarus, Chine, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d'), Israël, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Maroc, Mexique, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Union européenne (43).
3. Les États ci-après étaient représentés par des observateurs : Afghanistan, Arabie saoudite, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Cameroun, Canada, Fidji, Honduras, Jordanie, Libye, Malaisie, Panama, Thaïlande et Togo (14).
4. Les représentants des organisations internationales intergouvernementales ci-après ont pris part à la session en qualité d'observateurs : Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et Organisation mondiale du commerce (OMC) (3).
5. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM), Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES), Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA),

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) et Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) (9).

6. La liste des participants figure dans le document MM/LD/WG/12/INF/1 Prov.2\*.

#### **POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR : OUVERTURE DE LA SESSION**

7. M. Francis Gurry, Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), a ouvert la session et a souhaité la bienvenue aux participants.

#### **POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR : ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DE DEUX VICE-PRÉSIDENTES**

8. M. Mikael Francke Ravn (Danemark) a été élu à l'unanimité président du groupe de travail, et Mmes María José Lamus Becerra (Colombie) et Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) ont été élues à l'unanimité vice-présidentes.

9. Mme Debbie Roenning a assuré le secrétariat du groupe de travail.

#### **POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

10. Le groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour (document MM/LD/WG/12/1 Prov.) sans modification.

11. Le groupe de travail a pris note de l'adoption par voie électronique du rapport de la onzième session du groupe de travail.

#### **POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT**

12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/12/2.

13. Le groupe de travail a recommandé que les modifications qu'il était proposé d'apporter aux règles 5, 9, 24 et 36, telles que modifiées par le groupe de travail et présentées à l'annexe du présent document, soient adoptées par l'Assemblée de l'Union de Madrid.

#### **POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITION RELATIVE À L'INTRODUCTION DE L'INSCRIPTION DE LA DIVISION OU DE LA FUSION CONCERNANT UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL**

14. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/12/3.

15. Le président a indiqué en conclusion qu'aucun consensus ne s'était dégagé sur cette proposition. Le groupe de travail a demandé que le Bureau international élabore une nouvelle proposition qui tienne compte des informations fournies par la délégation de la Suisse.

---

\* La liste finale des participants sera publiée en tant qu'annexe du rapport de la session.

**POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITION DE GEL DE L'APPLICATION DES ARTICLES 6.2), 3) ET 4) DE L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET DU PROTOCOLE Y RELATIF**

16. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/12/4.

17. Le président a indiqué en conclusion qu'aucun consensus ne s'était dégagé sur cette proposition, mais que des discussions plus approfondies étaient nécessaires. Le groupe de travail a demandé que le Bureau international réalise une enquête pour connaître le point de vue des utilisateurs sur cette question et mieux comprendre ainsi quels sont concrètement les avantages et les inconvénients que présente la dépendance pour les utilisateurs. Le groupe de travail a également demandé qu'un projet de l'enquête proposée soit diffusé pour observations avant que l'enquête soit réalisée. Enfin, le groupe de travail a demandé que le Bureau international présente un document sur les possibilités de simplification de la transformation et sur la question des marques établies dans des caractères différents.

**POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : REMPLACEMENT**

18. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/12/5.

19. Le groupe de travail a demandé que le Bureau international présente, à sa prochaine session, une nouvelle proposition de modification de la règle 21 qui précise un certain nombre d'aspects liés au remplacement qui avaient été examinés.

**POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DIVERSES**

20. Le groupe de travail n'a examiné aucune autre question.

**POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR : RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT**

21. Le groupe de travail a approuvé le résumé présenté par le président faisant l'objet du présent document.

**POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR : CLÔTURE DE LA SESSION**

22. Le président a prononcé la clôture de la session le 24 octobre 2014.

[L'annexe suit]

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN  
À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL  
DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT**

**Règlement d'exécution commun à l'Arrangement  
de Madrid concernant l'enregistrement  
international des marques et au Protocole relatif  
à cet Arrangement**

**Chapitre premier  
Dispositions générales**

[...]

*Règle 5*

*Perturbations dans le service postal et dans  
les entreprises d'acheminement du courrier  
et l'envoi de communications par voie électronique*

[...]

3) [Communication envoyée par voie électronique] L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n'a pas été respecté en raison de défaillances dans la communication électronique avec le Bureau international, ou concernant la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée, et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique.

~~3)4)~~ [Limites à l'excuse] L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l'alinéa 1), ~~ou 2)~~ ou 3) et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci, sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l'expiration du délai.

~~4)5)~~ [Demande internationale et désignation postérieure] Lorsque le Bureau international reçoit une demande internationale ou une désignation postérieure après le délai de deux mois visé à l'article 3.4) de l'Arrangement, à l'article 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l'Office concerné indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l'alinéa 1), ~~ou 2)~~ ou 3), l'alinéa 1), ~~ou 2)~~ ou 3) et l'alinéa ~~3)4)~~ s'appliquent.

## Chapitre 2 Demande internationale

[...]

### Règle 9 Conditions relatives à la demande internationale

[...]

- 4) [Contenu de la demande internationale] a) La demande internationale doit contenir ou indiquer
- i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives,
  - ii) l'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives,
  - iii) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un, indiqués conformément aux instructions administratives,
  - iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l'ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l'indication des produits et services couverts par le dépôt antérieur,
  - v) une reproduction de la marque qui doit s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en noir et blanc ou en couleur,
  - vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet,
  - vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsque la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une reproduction de la marque en couleur,
  - vii**bis**) lorsque la marque qui fait l'objet de la demande de base ou de l'enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait,
  - viii) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l'indication "marque tridimensionnelle",
  - ix) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque sonore, l'indication "marque sonore",
  - x) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait,
  - xi) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et ~~que le déposant souhaite inclure la description ou~~ que l'Office d'origine exige l'inclusion de la description, cette même description; lorsque ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande internationale,

xii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; la translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale,

xiii) les noms des produits et services pour lesquels l'enregistrement international de la marque est demandé, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l'ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs ou de l'ensemble des parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante,

xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions, et

xv) les parties contractantes désignées.

b) La demande internationale peut également contenir,

i) lorsque le déposant est une personne physique, une indication de l'État dont le déposant est ressortissant;

ii) lorsque le déposant est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu'à l'État, et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;

iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots en français, en anglais et en espagnol, ou dans l'une quelconque ou deux de ces trois langues;

iv) lorsque le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur;

v) lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de l'élément ou des éléments dont la protection n'est pas revendiquée;

vi) une description de la marque exprimée par des mots ou, si le déposant le souhaite, la description de la marque exprimée par des mots figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, lorsqu'elle n'a pas été fournie en vertu de l'alinéa 4.a)xi).

5) *[Contenu supplémentaire d'une demande internationale]* a)

[...]

d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l'Office d'origine certifiant

[...]

iii) que toute indication visée à l'alinéa 4)a)vii**bis**) à xi) et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,

[...]

[...]

## Chapitre 5 Désignations postérieures; modifications

### Règle 24

#### Désignation postérieure à l'enregistrement international

[...]

5) *[Irrégularités]* a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office. Lorsque la désignation postérieure ne concerne qu'une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, les règles 12 et 13 s'appliquent, mutatis mutandis, à ceci près que toutes les communications concernant une irrégularité à corriger en vertu de ces règles s'effectuent entre le titulaire et le Bureau international. Lorsque le Bureau international ne peut s'assurer que tous les produits et services énumérés dans la désignation postérieure peuvent être groupés selon les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans l'enregistrement international concerné, le Bureau international constate une irrégularité.

b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes.

c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées ~~à l'~~aux alinéas 1)b) ou c) ou 3)b)i) ne sont pas remplies à l'égard d'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d'émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions des ~~l'~~alinéas 1)b) ou c) ou 3)b)i) ne sont remplies à l'égard d'aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s'applique.

d) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsqu'une irrégularité selon la dernière phrase du sous-alinéa a) n'est pas corrigée, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir les produits et services concernés.

[...]

## Chapitre 8 Émoluments et taxes

[...]

### *Règle 36 Exemption de taxes*

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :

- i) la constitution d'un mandataire, toute modification concernant un mandataire et la radiation de l'inscription d'un mandataire,
- ii) toute modification concernant les numéros de téléphone et de télécopieur ~~du titulaire~~, l'adresse pour la correspondance, l'adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant ou le titulaire, selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives,
- iii) la radiation de l'enregistrement international,
- iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii),
- v) toute limitation effectuée dans la demande internationale elle-même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure selon la règle 24.3)a)iv),
- vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première phrase de l'article 6.4) de l'Arrangement ou en vertu de la première phrase de l'article 6.4) du Protocole,
- vii) l'existence d'une action judiciaire ou d'un jugement définitif ayant une incidence sur la demande de base, sur l'enregistrement qui en est issu ou sur l'enregistrement de base,
- viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon les règles 18*bis* ou 18*ter*, la règle 20*bis*.5) ou la règle 27.4) ou 5),
- ix) l'invalidation de l'enregistrement international,
- x) les informations communiquées en vertu de la règle 20,
- xi) toute notification en vertu de la règle 21 ou de la règle 23.
- xii) toute rectification du registre international.

[Fin de l'annexe et du document]