

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

**Dixième session
Genève, 2 – 6 juillet 2012**

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 2 au 6 juillet 2012.
2. Les parties contractantes ci-après de l'Union de Madrid étaient représentées lors de la session : Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Chypre, Colombie¹, Cuba, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Hongrie, Iran (République islamique d'), Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Maroc, Monaco, Norvège, Philippines², Pologne, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Union européenne, Zambie (49).
3. Les États ci-après étaient représentés par des observateurs : Arabie saoudite, Inde, Iraq, Jordanie, Mexique, Nigéria, République dominicaine et Trinité-et-Tobago (8).

¹ Le 29 mai 2012, le Gouvernement de la Colombie a déposé son instrument d'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Le Protocole de Madrid entrera en vigueur à l'égard de la Colombie le 29 août 2012.

² Le 25 avril 2012, le Gouvernement des Philippines a déposé son instrument d'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Le Protocole de Madrid entrera en vigueur à l'égard des Philippines le 25 juillet 2012.

4. Les représentants de l'organisation internationale intergouvernementale ci-après ont pris part à la session en qualité d'observateurs : Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) (1).

5. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association allemande pour la protection de la propriété intellectuelle (GRUR), Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), 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 (AROP), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) et Union des praticiens européens en propriété industrielle (UNION) (11).

6. La liste des participants figure dans le document MM/LD/WG/10/INF/1 Prov. 2³.

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.

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR : ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DE DEUX VICE-PRÉSIDENTS

8. M. Mikael Francke Ravn (Danemark) a été élu à l'unanimité président du groupe de travail, et Mme Krisztina Kovács (Hongrie) et M. Xu Zhisong (Chine) ont été élus vice-présidents.

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 projet d'ordre du jour (document MM/LD/WG/10/1 Prov. 3) a été présenté par le président. Le groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour sans modification. L'ordre du jour tel qu'adopté figure dans l'annexe du présent document.

11. Le président a rappelé aux délégués que le rapport de la neuvième session du groupe de travail avait été adopté par voie électronique et que la même procédure serait suivie en ce qui concerne le rapport de la dixième session.

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/10/2.

³ La liste finale des participants sera publiée dans une annexe du rapport de la session.

13. Un certain nombre de délégations ont appuyé les propositions de modification, et le groupe de travail est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid les propositions de modification des règles 7, 24 et 40 du règlement d'exécution commun présentées dans l'annexe du document MM/LD/WG/10/2.

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : INFORMATIONS CONCERNANT L'EXAMEN DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9SEXIES.1)B) DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

14. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/10/3.

15. Un consensus s'est dégagé parmi les délégations à propos du maintien dans sa teneur actuelle de l'article 9sexies.1)b) du Protocole de Madrid, en attendant un examen ultérieur.

16. À l'issue des délibérations, il a été convenu que l'article 9sexies.1)b) du Protocole de Madrid serait réexaminé par le groupe de travail au terme d'une période de trois ans. Toutefois, il a également été convenu que tout membre de l'Union de Madrid, ou le Bureau international, pourrait, dans l'intervalle, proposer que la question de l'examen de l'article 9sexies.1)b) soit remise à l'ordre du jour avant l'expiration de ce délai de trois ans.

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITION RELATIVE À L'INTRODUCTION DE L'INSCRIPTION DE LA DIVISION OU DE LA FUSION CONCERNANT UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL AUPRÈS DE L'OFFICE D'UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE

17. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents MM/LD/WG/10/4 (établi par le Bureau international) et MM/LD/WG/10/6 (Proposition de la Suisse).

18. Un certain nombre de délégations ont appuyé le principe de l'introduction d'une procédure permettant la division des enregistrements internationaux, étant cependant entendu que l'introduction d'une telle procédure n'obligerait pas les Offices des parties contractantes ne prévoyant pas la division des enregistrements à mettre en œuvre une telle procédure dans le cadre du système de Madrid. Un certain nombre de délégations ont fait part de leurs préoccupations selon lesquelles l'introduction d'une procédure permettant la division des enregistrements internationaux ne devrait pas avoir de conséquences néfastes concrètes sur le fonctionnement du système de Madrid dans son ensemble et que toute procédure de ce type devrait éviter d'introduire un mécanisme qui augmente la complexité du système.

19. En ce qui concerne la proposition figurant dans le document MM/LD/WG/10/4 établi par le Bureau international, de nombreuses délégations ont noté que dans la plupart des Offices des parties contractantes l'absence de registre parallèle au niveau national pourrait engendrer des difficultés pour les Offices dans le cas d'un enregistrement international devant être divisé au niveau d'une partie contractante désignée.

20. De nombreuses délégations ont remercié la délégation de la Suisse pour l'établissement du document MM/LD/WG/10/6 (Proposition de la Suisse) présenté au groupe de travail pour examen. Toutefois, certaines délégations ont fait part de leurs préoccupations concernant les incidences de la proposition figurant dans ce document en cas de renouvellement d'un enregistrement international divisé et l'éventuelle suppression de l'un des principaux avantages du système de Madrid, à savoir le renouvellement de l'intégralité de l'enregistrement international au moyen d'une procédure unique.

21. Un certain nombre de délégations ont souhaité que des précisions complémentaires soient fournies sur les différences concrètes entre les propositions figurant dans les deux documents examinés, afin de pouvoir déterminer plus précisément les incidences ainsi que les avantages et inconvénients de l'une et de l'autre. Ces délégations ont également indiqué qu'un complément d'information devrait être fourni au groupe de travail afin de favoriser une plus large participation aux délibérations sur cette question et une meilleure compréhension de l'incidence potentielle de l'introduction d'une procédure permettant la division des enregistrements internationaux.

22. Les délégations sont convenues que si une procédure permettant la division des enregistrements internationaux devait être introduite, des informations complètes sur cette division devraient être mises à disposition sous une forme centralisée dans la base de données ROMARIN.

23. Des préoccupations ont également été exprimées par certaines délégations sur la question des taxes susceptibles d'être exigées pour la division et la fusion ultérieure des enregistrements internationaux. Une délégation a en particulier soulevé la question des incidences de la division d'un enregistrement international sur le versement de la deuxième partie d'une taxe payable en deux parties.

24. Une autre délégation a indiqué que, jusqu'ici, les incidences en cas de non-paiement des taxes concernant la division et la fusion étaient peu claires.

25. D'autres délégations ont soulevé la question de l'incidence éventuelle de l'introduction d'une procédure concernant la division sur le respect des délais.

26. Une délégation a mentionné en outre l'incidence potentielle de cette introduction sur les procédures d'opposition.

27. Le président a pris note du fait que tous les représentants des organisations d'utilisateurs qui ont pris la parole ont unanimement exprimé leur appui à l'introduction de la division dans le système de Madrid et que la majorité d'entre eux ont accueilli avec satisfaction et appuyé la proposition de la Suisse.

28. À l'issue des débats, le président a conclu ce qui suit :

a) Le groupe de travail est convenu que le Bureau international établirait, pour examen par le groupe de travail à sa prochaine session, un document supplémentaire contenant une nouvelle proposition sur la façon d'introduire un mécanisme permettant la division et la fusion des enregistrements internationaux ou des désignations dans le cadre du système de Madrid. Ce document tiendrait compte de toutes les observations et préoccupations exprimées lors de la session en cours et de la précédente session du groupe de travail.

b) En temps utile, le Bureau international inviterait les Offices des parties contractantes et les organisations d'utilisateurs à communiquer leurs observations avant l'établissement du document. Les observations communiquées en réponse à cette invitation devraient être envoyées avant la fin de 2012.

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : EXAMEN DE LA PROPOSITION RELATIVE AUX TRADUCTIONS DEMANDÉ PAR L'ASSEMBLÉE DE L'UNION DE MADRID

29. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/10/5.

30. Un certain nombre de délégations ont appuyé la proposition figurant dans le document, d'autres non.

31. Certaines délégations ont évoqué le risque qu'il y avait à traiter la question du seul point de vue économique et ont fait valoir que la non-discrimination ne saurait être assimilée au traitement sur un pied d'égalité. Dans le contexte de la politique linguistique du système des Nations Unies, il était par ailleurs mentionné que les contraintes budgétaires ne devaient pas être invoquées pour justifier une inégalité de traitement. En outre, on pouvait se demander si des efforts suffisants avaient été accomplis pour permettre une prise de décision éclairée, et des préoccupations ont été exprimées selon lesquelles la proposition pouvait être considérée comme un moyen de donner une caution juridique à une pratique qui était en contradiction avec le règlement d'exécution commun et la sécurité juridique que cela impliquerait.

32. D'autres délégations ont souligné la nécessité de préserver la simplicité et le bon fonctionnement du système et indiqué que le moment était venu d'adopter une approche souple qui permettrait une affectation plus rationnelle des ressources tout en répondant aux besoins des utilisateurs du système. Elles ont également estimé que la proposition ne faisait aucune discrimination à l'encontre d'une langue particulière et n'impliquait pas d'inégalité de traitement entre les langues de travail du système de Madrid et ont appuyé la proposition du Bureau international. La différence entre la politique de multilinguisme à l'ONU et les langues de travail utilisées dans le système de Madrid a aussi été soulignée.

33. En outre, certaines délégations ont fait valoir la nécessité de poursuivre les consultations et l'analyse et ont fait référence, à cet égard, à l'intervention antérieure du Secrétariat concernant les progrès réalisés notamment dans le domaine de la traduction automatique.

34. De nombreuses délégations ont indiqué que, compte tenu de la situation actuelle au sein du groupe de travail, elles étaient favorables à une solution qui donne au Bureau international davantage de temps pour évaluer la question des traductions, en prenant en considération les vues et préoccupations exprimées par les délégations.

35. À l'issue des débats, le président a conclu ce qui suit :

a) Le groupe de travail est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid de continuer à prendre note des pratiques en vigueur concernant la traduction.

b) Le groupe de travail est également convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid de charger le Bureau international d'entreprendre, à l'issue d'une période de trois ans, ou avant si le groupe de travail en faisait la demande, un examen desdites pratiques compte tenu des vues exprimées par les délégations et les organisations d'utilisateurs au sein du groupe de travail et des progrès en cours, notamment dans le domaine de l'informatique et de la traduction automatique.

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DIVERSES

36. Le président a pris note du fait que le représentant d'une organisation d'utilisateurs a évoqué le changement de pratique résultant de la jurisprudence à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), concernant les intitulés des classes dans la classification de Nice, et les incidences que cela aurait pour les déposants de demandes d'enregistrement dans le cadre du système de Madrid en vue de l'enregistrement international de marques désignant l'Union européenne ou tel ou tel de ses États membres. En réponse, le Secrétariat a confirmé qu'un débat aurait lieu entre les parties concernées en temps utile.

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

37. Le groupe de travail a approuvé le résumé présenté par le président tel que modifié pour tenir compte des interventions d'un certain nombre de délégations.

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

38. Le président a prononcé la clôture de la session le 6 juillet 2012.

[L'annexe suit]



MM/LD/WG/10/1
ORIGINAL : ANGLAIS
DATE : 2 JUILLET 2012

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

Dixième session
Genève, 2 – 6 juillet 2012

ORDRE DU JOUR

adopté par le groupe de travail

1. Ouverture de la session
2. Élection du président et de deux vice-présidents
3. Adoption de l'ordre du jour
Voir le présent document.
4. 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
Voir le document MM/LD/WG/10/2.
5. Informations concernant l'examen de l'application de l'article 9sexies.1)b) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
Voir le document MM/LD/WG/10/3.
6. Proposition relative à l'introduction de l'inscription de la division ou de la fusion concernant un enregistrement international auprès de l'Office d'une partie contractante désignée
Voir les documents MM/LD/WG/10/4 et MM/LD/WG/10/6.

7. Examen de la proposition relative aux traductions demandé par l'Assemblée de l'Union de Madrid
Voir le document MM/LD/WG/10/5.
8. Questions diverses
9. Résumé présenté par le président
10. Clôture de la session

[Fin de l'annexe et du document]