

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

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

### **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**

*Document établi par le Bureau international*

1. Comme l'a demandé le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Groupe de travail"), à sa onzième session, le présent document analyse tous les aspects du gel de la dépendance, traite les diverses questions qui avaient été débattues lors des sessions précédentes du Groupe de travail et propose un gel temporaire de l'application de la dépendance.

### **HISTORIQUE DU PRINCIPE DE DÉPENDANCE**

2. Avant l'Acte de Nice<sup>1</sup> de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "l'Arrangement"), un enregistrement international était considéré comme une extension de l'enregistrement de la marque enregistrée dans le pays d'origine. Les changements (changement de titulaire, par exemple) apportés à l'enregistrement de base ou la radiation dudit enregistrement de base avaient un effet correspondant automatique sur l'enregistrement international.

---

<sup>1</sup> L'Acte de Nice a été adopté en 1957 et est entré en vigueur en 1966. Dans la version initiale (1891) de l'Arrangement, le premier alinéa de l'article 9 était formulé comme suit : "L'Administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radiations, renoncements, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété de la marque."

3. Cette dépendance vis-à-vis de l'enregistrement de base persistait tant que l'enregistrement international existait. Suite à l'Acte de Washington (1911), un enregistrement international pouvait être transféré à un nouveau titulaire dans un autre pays contractant, si le nouveau titulaire avait, dans le pays en question, un enregistrement national de la marque, dont l'enregistrement international devenait dépendant. Ledit pays était alors considéré comme le pays d'origine pour l'application des dispositions de l'Arrangement et de son règlement.
4. L'Acte de Londres (1934) de l'Arrangement de Madrid a atténué la dépendance en permettant de procéder à un changement partiel de titulaire de l'enregistrement international. L'article 9.1)<sup>2</sup> a été modifié afin d'indiquer que l'Administration du pays d'origine doit notifier au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements apportés au registre national, non plus dans tous les cas, mais seulement dans la mesure où ces changements affectent l'enregistrement international.
5. La dépendance a été encore atténuée par l'Acte de Nice (1957) de l'Arrangement de Madrid, avec la limitation de la durée de la dépendance à cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international et la restriction des effets de la dépendance au cas où la marque nationale enregistrée dans le pays d'origine a cessé de bénéficier de la protection légale dans ledit pays. Sauf si ces conditions s'appliquent, les changements apportés au registre national n'ont plus d'impact sur l'enregistrement international.
6. Avant l'Acte de Nice susdit, l'expression "pays d'origine" désignait le pays du titulaire inscrit, et ledit pays d'origine changeait donc lorsqu'une transmission à une personne établie dans un autre pays était inscrite. Depuis l'Acte de Nice, l'expression "pays d'origine" désigne simplement le pays où est situé l'Office par le biais duquel la demande internationale a été déposée initialement. Le pays d'origine ne change plus en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international. En particulier, même lorsque l'enregistrement international est transmis à une personne dans un pays autre que le pays d'origine, l'enregistrement continue de dépendre de l'enregistrement de base initial durant le reste de la période de dépendance de cinq ans.
7. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques<sup>3</sup> (ci-après dénommé "le Protocole") a introduit à l'article 9*quinquies* la possibilité de transformation, laquelle a atténué les effets de la dépendance. Lorsqu'un enregistrement international est radié en raison de la cessation des effets de la marque de base, le titulaire peut conserver ses droits intacts en "transformant" ces droits en demandes nationales ou régionales dans les parties contractantes respectives lorsque l'enregistrement international produisait ses effets. Si cette transformation est demandée dans les trois mois à compter de la date de radiation de l'enregistrement international, ses demandes nationales ou régionales bénéficieront de la date de l'enregistrement international et de sa date de priorité, le cas échéant.
8. Avec la récente abrogation de la clause de sauvegarde, la plupart des désignations sont désormais régies par le Protocole et, par conséquent, la plupart des utilisateurs du système de Madrid peuvent tirer avantage de la transformation, si l'enregistrement international est radié en raison de la cessation des effets de la marque de base.

---

<sup>2</sup> L'article 9.1) était formulé comme suit : "L'Administration du pays d'origine notifiera également au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements apportés à l'inscription de la marque dans le Registre national, si ces changements affectent aussi l'enregistrement international".

<sup>3</sup> Adopté en 1989, entré en vigueur en 1995 et mis en œuvre le 1<sup>er</sup> avril 1996.

## **EFFETS DE LA DÉPENDANCE SUR LE SYSTÈME DE MADRID**

### **A. DÉPENDANCE ET MAUVAISE FOI**

9. La dépendance a été conservée comme mécanisme d'équilibrage des intérêts des titulaires de droits et des tiers; elle n'a jamais été conçue comme un mécanisme supranational de lutte contre la recrudescence des pratiques de mauvaise foi. En outre, il n'y a pas d'information sur l'incidence des demandes déposées de mauvaise foi dans le système de Madrid ni de preuves que le système de Madrid facilite la propagation de telles demandes parmi ses parties contractantes. Les parties contractantes du système de Madrid, conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris), doivent avoir adopté, dans leurs législations nationales respectives, des mécanismes de lutte contre la recrudescence des pratiques de mauvaise foi.

10. En fait, il a été argué que le système de Madrid, en tant que mécanisme fournissant une date d'effet uniforme et moins tardive dans les parties contractantes désignées, pourrait servir à empêcher le squattage de marques.

### **B. EFFET SUR LA CHARGE DE TRAVAIL DES OFFICES**

11. Conformément aux traités du système de Madrid, les Offices d'origine ont l'obligation de surveiller le devenir des demandes et des enregistrements de base et des enregistrements issus des demandes de base, afin de déterminer si ceux-ci ont cessé de produire leurs effets et, dans ce cas, d'en notifier le Bureau international et de demander que l'enregistrement international soit radié en conséquence. Cette obligation s'étend au-delà de la période de dépendance, sachant que l'issue des actions intentées au cours de la période de dépendance et aboutissant à une cessation des effets de la marque de base pourrait être communiquée à l'Office d'origine plusieurs années plus tard.

12. La dépendance a augmenté la charge de travail des Offices des parties contractantes du système de Madrid, comme en témoigne le nombre de notifications envoyées en vertu de la règle 22 du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole y relatif (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun"), par rapport au nombre d'enregistrements internationaux au titre desquels ces Offices ont agi en qualité d'Offices d'origine. En 2013, le Bureau international a inscrit des radiations à l'égard de 4440 enregistrements internationaux, en raison de la cessation des effets de la marque de base, à la demande de 42 Offices. La même année, ces Offices ont agi en qualité d'Offices d'origine à l'égard de 43 495 enregistrements internationaux<sup>4</sup>. En règle générale, en 2013, une radiation pour cause de cessation des effets de la marque de base a été inscrite pour 10 enregistrements internationaux effectués cette année-là; en 2001, on en dénombrait une pour 133 enregistrements internationaux (voir l'annexe II, tableaux I et II.)

### **C. EFFETS SUR LA POSSIBILITÉ DE DÉPOSER UNE DEMANDE INTERNATIONALE AVEC UNE DEMANDE DE BASE**

13. Le taux de croissance des radiations inscrites pour cause de cessation des effets est nettement supérieur à celui des enregistrements internationaux. Comme le montre l'annexe II du présent document, entre 2001 et 2013, le nombre de radiations inscrites pour cause de

---

<sup>4</sup> 44 414 enregistrements internationaux ont été effectués en 2013.

cessation des effets a augmenté de 4353%, tandis que le nombre d'enregistrements internationaux a augmenté de 85% (voir l'annexe II, tableau II et graphique I). L'accélération de l'augmentation du nombre de radiations inscrites pour cause de cessation des effets peut être attribuée au comportement adopté par les utilisateurs en matière de dépôt, à savoir de plus en plus de dépôts de demandes internationales fondées sur une demande de base.

14. En tout cas, la possibilité de déposer une demande internationale avec une demande de base, introduite par le Protocole, peut être compromise par la dépendance, car, comme il a été signalé au groupe de travail<sup>5</sup>, la plupart des notifications visées à la règle 22 du règlement d'exécution commun ne sont pas envoyées par les Offices par suite d'une action intentée par un tiers. En cas de notification visée à la règle 22 envoyée d'office, il s'agit probablement d'une demande de base et non d'un enregistrement de base. La dépendance peut affecter de manière disproportionnée les enregistrements internationaux obtenus avec une demande de base, ce qui rend le système de Madrid plus rigide.

#### D. EFFET SUR LA SÉCURITÉ JURIDIQUE

15. La dépendance est perçue comme un facteur d'affaiblissement injustifié en ce qui concerne les enregistrements internationaux, ce qui les placerait en position d'infériorité par rapport aux marques nationales, sachant que les décisions judiciaires ou administratives prises dans la juridiction de l'Office d'origine pourraient avoir un effet négatif sur l'enregistrement international et la protection acquise dans toutes les parties contractantes désignées.

16. Par ailleurs, des décisions finales de nature judiciaire ou autre entraînant la cessation des effets de la marque de base peuvent être prises et communiquées aux Offices d'origine bien après l'expiration de la période de dépendance de cinq ans, car il suffit que l'action menant à la cessation des effets soit intentée durant ce délai. La dépendance a donc encore un autre effet négatif sur la sécurité juridique.

#### E. EFFET SUR L'UTILISATION ACCRUE

17. La dépendance est perçue comme un élément qui dissuade d'utiliser le système de Madrid, sachant qu'il se peut que les déposants potentiels s'abstiennent de déposer des demandes internationales en raison de la vulnérabilité des enregistrements internationaux.

18. Au cours des discussions précédentes, les délégations de certaines parties contractantes dotées d'économies à croissance rapide orientées vers l'exportation ont déclaré que les entreprises de leurs pays respectifs pouvaient être réticentes à utiliser le système de Madrid et pouvaient avoir plutôt recours à la voie de Paris en raison des inquiétudes suscitées par la dépendance. Ces inquiétudes se traduisent par une sous-utilisation du système, avec toutes les conséquences qui en découlent, à savoir la perte d'efficacité et la réduction des économies d'échelle, par exemple.

19. Cela pourrait se révéler particulièrement juste dans les parties contractantes utilisant des caractères non latins, où les titulaires déposent une nouvelle marque de base en caractères latins pour une meilleure reconnaissance de la marque sur les marchés d'exportation. Cette "nouvelle" marque de base ne peut pas être utilisée sur le marché intérieur, notamment si les titulaires y ont déjà une protection pour une marque en caractères non latins. En fonction de la loi applicable dans la juridiction de l'Office d'origine, ces marques peuvent être exposées au risque de radiation pour cause de défaut d'usage, ce qui dissuade également d'utiliser le système de Madrid.

---

<sup>5</sup> Voir le document MM/LD/WG/11/4, page 3.

20. Le groupe de travail devrait évaluer les avantages du maintien de l'application de la dépendance par rapport à son effet modérateur sur le développement du système de Madrid, sachant qu'elle n'incite pas les entreprises des parties contractantes à utiliser le système de Madrid.

#### F. EFFETS SUR LE COÛT DU MAINTIEN DE LA PROTECTION; TRANSFORMATION

21. La transformation a été introduite dans le Protocole comme un moyen de compenser la vulnérabilité des enregistrements internationaux fondés sur des demandes. Pourtant, la transformation, comme le montrent les exercices de recueil de données sur la dépendance dont il a été fait état au groupe de travail<sup>6</sup>, ne semble pas fonctionner comme prévu.

22. Les Offices participant aux exercices susvisés ont indiqué qu'au cours des 18 mois couverts par ces exercices, ils avaient reçu seulement 223 demandes de transformation. À titre indicatif, 37 826 désignations ont été affectées par l'inscription d'une radiation pour cause de cessation des effets pour la seule année 2013 (voir l'annexe II, tableau I).

23. Le système de Madrid offre des gains de rentabilité qui réduisent les obstacles à l'adhésion des petites et moyennes entreprises (PME) à une protection globale des marques. La dépendance, lorsqu'elle aboutit à la radiation de l'enregistrement international, supprime la quasi-totalité de ces gains. Le recours relativement faible à la transformation tient sans doute, entre autres, aux frais supplémentaires engagés lors du dépôt de nouvelles demandes dans les parties contractantes désignées concernées.

### **CONSIDÉRATIONS CONSTITUTIONNELLES EN CE QUI CONCERNE LA POSSIBILITÉ DE GEL DE L'APPLICATION D'UN TRAITÉ OU DE L'UNE DE SES DISPOSITIONS**

#### A. SUSPENSION DE L'APPLICATION DE TRAITÉS OU DE DISPOSITIONS DESDITS TRAITÉS

24. L'application de traités ou de dispositions desdits traités peut être suspendue pendant une certaine période ou jusqu'à ce que la décision de reprendre l'application soit prise.

25. La Convention de Vienne sur le droit des traités (ci-après dénommée "Convention de Vienne") énonce les règles et la procédure applicables à l'extinction et à la suspension de l'application des traités. Pour être efficaces, la dénonciation, l'extinction ou la suspension de l'application d'un traité ne peuvent avoir lieu qu'en application des dispositions du traité ou de la Convention de Vienne (article 42.2) de la Convention de Vienne). L'article 57 de la Convention de Vienne prévoit que "l'application d'un traité au regard de toutes les parties ou d'une partie déterminée peut être suspendue : a) conformément aux dispositions du traité; ou b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres États contractants".

---

<sup>6</sup> *Ibid.* et document MM/LD/WG/9/3, page 4.

## B. DISPOSITIONS EXPRESSES DES TRAITÉS DE L'OMPI

26. La plupart des traités de l'OMPI ont une durée illimitée. Ainsi, ils restent en vigueur sans limitation de durée (voir par exemple, l'article 15 de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, par exemple).

27. Les seules dispositions relatives à leur extinction évoquent la possibilité, pour les parties contractantes, de les dénoncer. La plupart des traités de l'OMPI, y compris l'Arrangement et le Protocole de Madrid, comprennent des dispositions sur la dénonciation, laquelle constitue un acte unilatéral d'une partie par lequel cette dernière se retire d'un traité.

## C. EXTINCTION OU SUSPENSION DE L'APPLICATION PAR CONSENTEMENT

28. L'extinction d'un traité ou la suspension de son application peuvent avoir lieu à tout moment, par consentement de toutes les parties, et les parties sont libres de choisir la forme que prendra leur consentement. Le consentement ne doit pas être exprimé sous une forme particulière. Bien que les dispositions de la Convention de Vienne semblent envisager la possibilité d'extinction ou de suspension de l'ensemble du traité, les parties sont libres de procéder à l'extinction ou à la suspension de certaines dispositions seulement du traité.

29. Dans le cas de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, étant donné que les parties contractantes sont membres de l'Assemblée de l'Union de Madrid, le consentement en ce qui concerne la suspension de l'application de la disposition considérée peut être obtenu à l'Assemblée par consensus. En outre, l'article 10.3)c) prévoit une procédure d'obtention du consentement des membres qui n'étaient pas présents lorsque la décision a été prise par l'Assemblée.

30. L'application de certains traités de l'OMPI a été abandonnée par consentement de toutes les parties contractantes dans les cas suivants.

## D. PRÉCÉDENTS PERTINENTS À L'OMPI SUR LA SUSPENSION DE L'APPLICATION D'UN TRAITÉ

31. Le premier précédent concerne le Traité sur l'enregistrement des marques (TRT), qui a été conclu à Vienne en 1973. Le TRT est entré en vigueur en 1980 entre cinq pays, mais aucun autre pays n'y a adhéré. Seules deux marques ont été enregistrées en vertu de ce traité. Bien que le TRT soit encore officiellement en vigueur, son application a été "gelée" en vertu d'une décision de l'Assemblée du TRT prise en octobre 1991. Cela signifie que le système a cessé de fonctionner : aucune nouvelle adhésion ne peut être acceptée, aucun nouvel enregistrement ne peut être effectué, et l'Assemblée de l'Union du TRT ne peut plus se réunir en sessions ordinaires. Le TRT pourrait, cependant, être "dégelé" sur décision de l'Assemblée de l'Union du TRT réunie en session extraordinaire (voir les documents TRT/A/VII/1 et 2). Cela ne s'est jamais produit, et tous les enregistrements effectués en vertu du traité ont cessé par défaut de renouvellement.

32. Le Traité sur l'enregistrement international des œuvres audiovisuelles (FRT) a connu le même sort. Le traité a été conclu en 1989, créant un registre international des œuvres audiovisuelles. Il est entré en vigueur en février 1991. Quelque 400 œuvres audiovisuelles ont été enregistrées. Depuis la décision de l'Assemblée du FRT, en mai 1993, de déplacer le registre international d'Autriche à Genève, aucune nouvelle activité n'a été enregistrée en ce qui concerne le registre international, qui, en pratique, est obsolète. À la réunion de l'Assemblée de l'Union du FRT de 1993, il a été décidé que jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée de l'Union du FRT, l'application du traité était suspendue. Lors des réunions

des Assemblées de l'année 2000, l'Assemblée de l'Union du FRT a décidé qu'elle ne serait pas convoquée de nouveau à moins d'une demande spécifique de convocation de l'Assemblée. Cette demande n'a jamais été formulée.

33. Plus récemment, afin de réduire la complexité du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, les États contractants de l'Acte de Londres de 1934 de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Acte de Londres (1934)) ont décidé, lors d'une réunion extraordinaire tenue à Genève, le 24 septembre 2009, de geler l'application de l'Acte de Londres (1934) à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010. Par ailleurs, ils ont convenu d'aboutir progressivement à l'extinction de l'Acte de Londres (1934) dans un deuxième temps, grâce à la réception du consentement à l'extinction (signé par une autorité compétente) des 15 États contractants.

34. Dans tous les cas susvisés, la décision concerne la suspension de l'application de l'ensemble du traité. Dans tous les cas, l'Assemblée compétente des États membres prend la décision. Bien que la terminologie employée soit différente – dans un cas, il s'agit d'une décision de "suspendre" l'application du traité, dans l'autre, de "geler" son application – les conséquences juridiques sont identiques. Enfin, dans tous les cas, la suspension ou le gel sont réversibles sur décision ultérieure de l'Assemblée ou des États membres.

#### E. PRÉCÉDENT PERTINENT DANS LE SYSTÈME DE MADRID

35. Un dernier précédent est à noter, car il concerne l'Arrangement de Madrid et la suspension de l'application d'une partie de l'une des dispositions du traité. L'Assemblée de Madrid a décidé, en 1995, que le Bureau international devait cesser d'appliquer la dernière phrase de l'article 9*bis*.1)<sup>7</sup> de l'Arrangement.

36. La dernière phrase de l'article 9*bis*.1) de l'Arrangement exige l'assentiment de l'Administration de la partie contractante du cessionnaire avant l'inscription dans le registre international d'un changement de titulaire avant l'expiration de la période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international. Le Bureau international a indiqué que, dans la plupart des cas, l'administration de la partie contractante du cessionnaire donnait son assentiment. Indiquant que les procédures décrites dans la dernière phrase de l'article 9*bis*.1) n'étaient plus justifiées sur le plan juridique, le Bureau international a proposé que cette phrase cesse d'être appliquée<sup>8</sup>. L'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé que la dernière phrase de l'article 9*bis*.1) de l'Arrangement de Madrid cesserait d'être appliquée par le Bureau international, avec effet immédiat<sup>9</sup>.

#### F. DÉCISION DE SUSPENDRE L'APPLICATION DE LA DÉPENDANCE

37. Par conséquent, la décision de geler l'application de la dépendance doit être adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid, comme s'il s'agissait d'une situation très similaire à celle susvisée.

---

<sup>7</sup> La dernière phrase de l'article 9*bis*.1) est formulée comme suit : "Si la transmission a été effectuée avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international, le Bureau international demandera l'assentiment de l'Administration du pays du nouveau titulaire et publiera, si possible, la date et le numéro d'enregistrement de la marque dans le pays du nouveau titulaire".

<sup>8</sup> Voir le document MM/A/XXVI/1.

<sup>9</sup> Voir le document MM/A/XXVI/3.

38. Comme il s'agirait d'une simple suspension de l'application des dispositions concernées, le gel serait réversible, c'est-à-dire que l'Assemblée pourrait décider que le gel s'applique pendant une durée déterminée ou qu'il puisse être annulé par l'Assemblée à tout moment. L'Assemblée se prononcerait sur les conséquences de la suspension; le gel prendrait effet à compter de la date à laquelle il est convenu, sans effet rétroactif. En conséquence, une suspension de l'application des dispositions des traités de Madrid concernées ne porterait pas atteinte aux droits et obligations des parties avant la date de prise d'effet de ladite suspension.

## CONSÉQUENCES D'UN GEL POSSIBLE DE LA DÉPENDANCE

### A. EFFETS SUR LE CADRE JURIDIQUE

39. Le gel de l'application de la dépendance signifierait essentiellement que les articles 6.2), 3) et 4) de l'Arrangement et du Protocole cessent de s'appliquer; ces dispositions stipulent que la protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée si les effets de la marque de base ont cessé au cours de la période de dépendance de cinq ans.

40. Il ne serait pas nécessaire de geler l'application de l'article 9*quinquies* du Protocole, car l'application dudit article dépend de la radiation d'un enregistrement international pour cause de cessation des effets de la marque de base. Si l'article 6 devait être gelé, il n'y aurait aucune possibilité de radiation d'un enregistrement international pour cause de cessation des effets de la marque de base, et donc, plus besoin de faire une demande de transformation. Cependant, la transformation serait toujours possible s'agissant des enregistrements internationaux qui demeurent assujettis à la dépendance.

41. Quelques dispositions spécifiques du règlement d'exécution commun seraient également touchées par le gel proposé des dispositions correspondantes de l'article 6. Les Offices d'origine ne seraient plus tenus de notifier au Bureau international la cessation des effets des marques de base conformément à la règle 22 du règlement d'exécution commun en ce qui concerne les enregistrements internationaux pour lesquels l'application de la dépendance est suspendue. En cas de division de la marque de base ou de fusion des marques de base, l'Office d'origine ne serait plus tenu de notifier ce fait au Bureau international conformément à la règle 23. Enfin, la règle 32.1)a)viii) et xi) cesserait également de s'appliquer lorsque les publications dans la *Gazette OMPI des marques internationales* des données pertinentes relatives aux règles 22 et 23 sont concernées.

### B. AUTRES IMPLICATIONS

#### Maintien de l'exigence d'une marque de base

42. La marque de base continuerait d'être exigée; la nécessité d'une correspondance entre la marque qui fait l'objet de la demande internationale et la marque de base ne serait pas remise en cause. La première devrait encore refléter la marque de base par rapport à une série d'éléments, tels que les déposants ou titulaires, la nature de la marque et ses diverses revendications et la liste des produits et services. Cette correspondance devrait encore être certifiée par l'Office d'origine, lors de la présentation d'une demande internationale.



### Modernisation du système de Madrid

43. Il est rappelé que l'exigence d'une marque de base est une caractéristique du système de Madrid qui n'est pas reflétée par les systèmes nationaux ou régionaux de marques. Même si cette exigence est maintenue, le gel de l'application de la dépendance pourrait moderniser le système de Madrid, en le rendant plus souple et conforme aux cadres habituels pour les marques, dans les parties contractantes et dans le reste du monde.

### Renforcement de la sécurité juridique

44. Selon le scénario actuel, la perte de la protection résultant d'un enregistrement international est une conséquence mécanique de la cessation des effets de la marque de base. Les enregistrements internationaux seraient renforcés, étant donné que leur sort ne dépendrait plus de la marque de base, et la sécurité juridique serait accrue. Dans un contexte de développement du commerce mondial, le renforcement de la protection juridique des enregistrements internationaux est d'une importance capitale pour les entreprises à vocation internationale.

### Préservation de l'équilibre entre les intérêts des titulaires et ceux des tiers

45. L'équilibre juridique entre les titulaires et les tiers ne serait pas sensiblement affecté sachant que les mécanismes d'attaque de l'enregistrement international dans les parties contractantes désignées continuent d'exister. Certes, ces "attaques locales" impliqueraient une augmentation des coûts, mais ces coûts seraient compensés par les avantages stratégiques pour le système de Madrid dans son ensemble. En outre, l'expérience acquise en ce qui concerne l'utilisation des voies de recours déclenchant des refus provisoires et l'existence de mécanismes d'attaque intégrés tels que l'invalidation laissent à penser que le gel de l'application de la dépendance ne devrait pas porter atteinte aux intérêts des tiers. Les tiers disposeraient encore de voies de recours permettant de préserver leurs droits, le cas échéant, et conformément au cadre juridique des parties contractantes désignées.

46. Le document MM/LD/WG/11/4 comprend peu d'éléments qui tendraient à prouver que l'attaque centrale est un mécanisme largement utilisé en tant que tel par les tiers. Si les statistiques montrent qu'une cessation des effets a eu lieu par suite d'une action intentée par un tiers, il est plus probable que ce soit en vue de préserver ou de défendre un droit dans le pays d'origine, et non nécessairement dans le but évident d'éliminer la marque de base et ainsi l'enregistrement international en tant que tel.

### Préservation de l'équilibre entre les intérêts des titulaires et ceux des Offices

47. La position des Offices d'origine dans le système de Madrid ne serait pas non plus affectée. L'exigence d'une marque de base restera la même, mais le devenir de cette marque de base n'aurait plus d'incidence sur l'enregistrement international. La fonction de certification de l'Office d'origine ne serait pas affectée; la qualité de la demande internationale serait maintenue par la certification accordée par le personnel de l'Office, et les recettes de l'Office provenant des émoluments et taxes ne seraient pas non plus affectées.

48. Le gel de l'application de la dépendance aurait également un impact positif sur la charge de travail des Offices des parties contractantes, car il permettrait de réduire le nombre de transactions que ces dernières auraient à effectuer.

### Alignement accru avec le principe de territorialité

49. L'invalidation de la protection résultant d'un enregistrement international dans les parties contractantes désignées ne dépendrait plus d'une décision prise sur la marque de base dans la juridiction de l'Office d'origine sur la base de motifs qui peuvent ne pas être applicables dans les parties contractantes désignées concernées.

### Recours accru au système de Madrid

50. Le gel de l'application de la dépendance pourrait conduire à un recours accru au système de Madrid. Ainsi, ce pourrait être le cas dans les parties contractantes où, comme indiqué précédemment, une marque de base enregistrée dans le pays d'origine dans des caractères autres que ceux habituellement utilisés est perçue comme plus exposée au risque d'actions aboutissant à une radiation pour cause de défaut d'utilisation.

## **PROPOSITION DE GEL DE L'APPLICATION DE LA DÉPENDANCE**

51. Pour les raisons exposées ci-dessus, il est proposé que l'application de la dépendance soit suspendue pour tous les enregistrements internationaux effectués entre le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et le 31 décembre 2021. Cette proposition donnerait lieu à une approche flexible permettant à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'évaluer les effets positifs et négatifs d'une nouveauté dans le système.

52. Par conséquent, il est proposé en outre qu'en 2021, l'Assemblée de l'Union de Madrid procède à un examen des effets de la suspension proposée et prenne une décision quant au maintien de la suspension. Sauf décision contraire de l'Assemblée, la dépendance serait entièrement restaurée pour les enregistrements internationaux portant une date postérieure au 31 décembre 2021.

53. La sécurité juridique des enregistrements internationaux devant faire l'objet de la présente proposition ne serait pas compromise. Une décision finale tardive de nature judiciaire ou autre entraînant la cessation des effets de la marque de base, suite à une action intentée avant l'expiration du délai de dépendance, ne donnerait pas lieu à l'inscription d'une radiation, étant donné que l'application de la dépendance resterait suspendue pour lesdits enregistrements internationaux.

54. Il est donc proposé que le groupe de travail recommande que l'Assemblée de l'Union de Madrid gèle ou suspende l'application des articles 6.2), 3) et 4) de l'Arrangement et du Protocole, par l'adoption de la déclaration suivante : "Les articles 6.2), 3) et 4) de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif cesseront de s'appliquer aux enregistrements internationaux dont la date d'enregistrement international est comprise entre le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et le 31 décembre 2021".

55. *Le groupe de travail est invité*

*j) à examiner le présent document et à formuler des observations à ce sujet; et*

*ii) à fournir des orientations au Bureau international sur d'éventuelles actions à entreprendre, y compris une recommandation à l'Assemblée de l'Union de Madrid de suspendre l'application des articles 6.2), 3) et 4) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole y relatif, tel que proposé dans le présent document ou sous une forme modifiée.*

[Les annexes suivent]

**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**

ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL  
DES MARQUES

**Arrangement de Madrid concernant  
l'enregistrement international des marques**

du 14 avril 1891,  
révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900,  
à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925,  
à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et  
à Stockholm le 14 juillet 1967  
et modifié le 28 septembre 1979

[...]

**Article 6**

[Durée de validité de l'enregistrement international – Indépendance  
de l'enregistrement international – Cessation de la protection  
au pays d'origine]<sup>\*</sup>

1) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour 20 ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.

2) À l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la marque nationale préalablement enregistrée au pays d'origine, sous réserve des dispositions suivantes.

3) La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée en tout ou partie lorsque, dans les cinq ans de la date de l'enregistrement international, la marque nationale, préalablement enregistrée au pays d'origine selon l'article premier, ne jouira plus en tout ou partie de la protection légale dans ce pays. Il en sera de même lorsque cette protection légale aura cessé ultérieurement par suite d'une action introduite avant l'expiration du délai de cinq ans.

4) En cas de radiation volontaire ou d'office, l'Administration du pays d'origine demandera la radiation de la marque au Bureau international, lequel procédera à cette opération. En cas d'action judiciaire, l'Administration susdite communiquera au Bureau international, d'office ou à la requête du demandeur, copie de l'acte d'introduction de l'instance ou de tout autre document justifiant cette introduction, ainsi que du jugement définitif; le Bureau en fera mention au Registre international.

<sup>\*</sup> [L'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé que les alinéas 2\), 3\) et 4\) de l'article 6 cessent de s'appliquer aux enregistrements internationaux dont la date d'enregistrement international est comprise entre le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et le 31 décembre 2021.](#)

PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT  
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

**Protocole  
relatif à  
l'Arrangement de Madrid  
concernant  
l'enregistrement international  
des marques**

adopté à Madrid le 27 juin 1989,  
modifié le 3 octobre 2006  
et le 12 novembre 2007

[...]

**Article 6**

**Durée de validité de l'enregistrement international;  
dépendance et indépendance de l'enregistrement international\***

1) *L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour 10 ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.*

2) *À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.*

3) *La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international. Il en sera de même si*

*i) un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,*

*ii) une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement de base, ou*

*iii) une opposition à la demande de base*

*aboutit, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de*

---

\* [L'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé que les alinéas 2\), 3\) et 4\) de l'article 6 cessent de s'appliquer aux enregistrements internationaux dont la date d'enregistrement international est comprise entre le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et le 31 décembre 2021.](#)

*l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l'action ou l'opposition en question ait commencé avant l'expiration de ladite période. Il en sera aussi de même si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expiration de la période de cinq ans, à condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l'objet d'une procédure visée au point i), ii) ou iii) et que cette procédure ait commencé avant l'expiration de ladite période.*

*4) L'Office d'origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le règlement d'exécution, les faits et les décisions pertinents en vertu de l'alinéa 3), et le Bureau international informera les parties intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme prescrit dans le règlement d'exécution. L'Office d'origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure applicable, l'enregistrement international, et le Bureau international donnera suite à sa demande.*

[L'annexe II suit]

**INFORMATIONS STATISTIQUES SUR LES RADIATIONS INSCRITES POUR CAUSE DE CESSATION DES EFFETS DE LA MARQUE DE BASE**

TABLEAU I : NOTIFICATIONS DE CESSATION DES EFFETS INSCRITES EN 2013\*

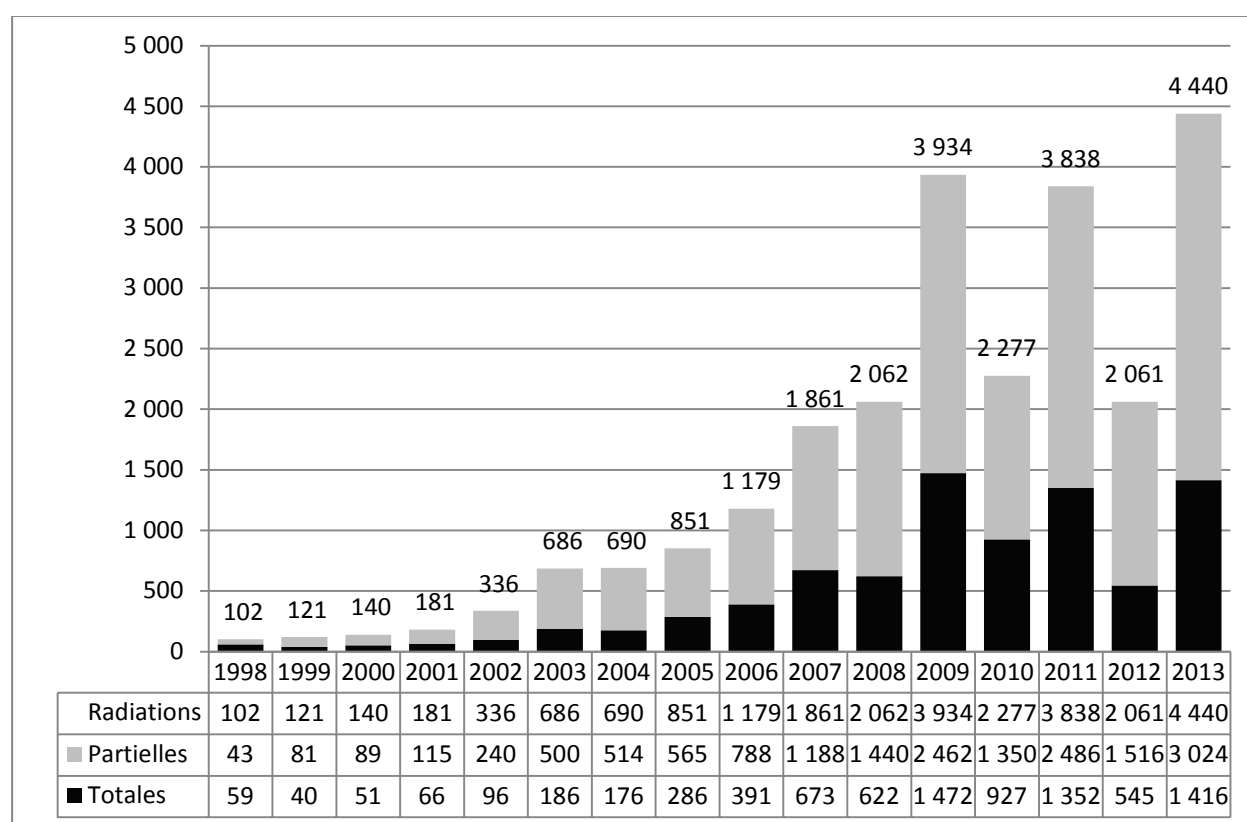
Partie contractante	Enregistrements internationaux	Notifications de cessation des effets	Cessation totale des effets	Cessation partielle des effets	Protocole seulement	Arrangement et Protocole	Désignations affectées
Allemagne (DE)	4 357	560	94	466	512	48	5 197
Australie (AU)	1 195	198	63	135	198		1 092
Autriche (AT)	808	113	39	74	94	19	1 410
Bélarus (BY)	329	13	4	9	12	1	123
Benelux (BX)	1 784	53	26	27	44	9	567
Bosnie-Herzégovine (BA)	12	1	1			1	8
Bulgarie (BG)	200	11	8	3	7	4	199
Chine (CN)	2 455	2	1	1	1	1	142
Croatie (HR)	119	3	1	2	3		12
Danemark (DK)	372	36	10	26	36		330
Espagne (ES)	655	5	2	3	4	1	27
Estonie (EE)	35	13	3	10	13		88
États-Unis d'Amérique (US)	5 893	1 728	702	1 026	1 728		13 315
Fédération de Russie (RU)	1 211	24	18	6	15	9	292
Finlande (FI)	173	46	8	38	46		383
France (FR)	3 514	58	5	53	48	10	646
Hongrie (HU)	259	2	2		1	1	53
Irlande (IE)	55	4	1	3	4		72
Islande (IS)	125	1	1		1		19
Israël (IL)	142	1		1	1		2
Italie (IT)	2 118	8	8		8		32
Japon (JP)	1 855	189	44	145	189		1 636
Lettonie (LV)	110	6	6		2	4	16
Lituanie (LT)	104	8	2	6	8		69
Maroc (MA)	49	1	1		1		6
Norvège (NO)	340	30	9	21	30		158
Nouvelle-Zélande (NZ)	225	1		1	1		6
Portugal (PT)	208	7	4	3	5	2	66
République de Corée (KR)	430	84	39	45	84		965
République de Moldova (MD)	55	5	3	2	4	1	27
République tchèque (CZ)	375	17	7	10	15	2	270
Roumanie (RO)	92	4	2	2	2	2	21
Royaume-Uni (GB)	1 580	42	14	28	42		426
Serbie (RS)	146	16	8	8	16		88
Singapour (SG)	210	5	1	4	5		50
Slovaquie (SK)	100	2	1	1	1	1	29
Slovénie (SI)	163	2	1	1	2		12
Suède (SE)	210	13	6	7	13		78
Suisse (CH)	2 885	144	47	97	134	10	1 356
Turquie (TR)	1 254	159	78	81	157	2	2 667
Ukraine (UA)	479	1		1	1		7
Union européenne (EM)	6 814	824	146	678	821	3	5 864
TOTAL	43 495	4 440	1 416	3 024	4 309	131	37 826

\* En 2013, aucune notification envoyée conformément à la règle 22 du règlement d'exécution commun n'a été inscrite à l'égard d'un enregistrement international régi uniquement par l'Arrangement.

TABLEAU II : TAUX D'AUGMENTATION DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX (EI)  
ET DES RADIATIONS INSCRITES POUR CAUSE DE CESSATION DES EFFETS (CE)  
(2001-2013)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
EI	23 985	22 236	21 847	23 379	33 169	37 224	38 471	40 985	35 295	37 533	40 711	41 954	44 414
	4%	-7%	-2%	7%	42%	12%	3%	7%	-14%	6%	8%	3%	6%
CE	181	336	686	690	851	1 179	1 861	2 062	3 934	2 277	3 838	2 061	4 440
	29%	86%	104%	1%	23%	39%	58%	11%	91%	-42%	69%	-46%	115%

GRAPHIQUE I : RADIATIONS INSCRITES POUR CAUSE DE CESSATION DES EFFETS  
(2009-2013)



[Fin de l'annexe II et du document]