

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

**Treizième session
Genève, 2 – 6 novembre 2015**

EXAMEN DE LA PROPOSITION RELATIVE AU GEL DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14.1) ET 2)A) DE L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. À sa onzième session, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") a examiné une proposition figurant dans le document MM/LD/WG/11/5, relative au gel de l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Arrangement"). Si aucun consensus n'a été dégagé sur la proposition, le groupe de travail a invité le Bureau international à établir, pour sa treizième session, un document qui, au regard du droit international public, examinerait le cadre juridique régissant le gel, en totalité ou en partie, des traités internationaux et ses éventuelles conséquences. Le groupe de travail a également demandé que le document examine d'autres options susceptibles de permettre d'aboutir à l'objectif visé¹.

2. Le 31 juillet 2015, le Gouvernement algérien a déposé auprès du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) son instrument d'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole"). Depuis cette date, plus aucun pays n'est lié exclusivement par l'Arrangement.

¹ Voir le paragraphe 245 du document MM/LD/WG/11/7 intitulé "Rapport".

3. La dernière adhésion à l'Arrangement remonte au 5 août 2004, lorsque l'Arrangement est entré en vigueur à l'égard de la République arabe syrienne qui, depuis lors, l'a dénoncé². Le nombre de parties à l'Arrangement n'a pas augmenté depuis plus de 10 ans, s'élevant à présent à 55 pays. En revanche, au moment de l'établissement du présent document, plus de 25 ans après l'adoption du Protocole, 95 parties contractantes sont liées par ce traité, y compris l'Union européenne et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), couvrant au total 111 États.

4. Conformément à l'article 9*sexies*.1)a) du Protocole, dès le 31 octobre 2015, date d'entrée en vigueur du Protocole à l'égard de l'Algérie, seul le Protocole s'appliquera dans les relations entre l'ensemble des parties contractantes du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. En outre, en vertu de la règle 1*bis*.1)i) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, toutes les désignations dans l'ensemble des enregistrements internationaux en vigueur relèvent uniquement du Protocole. En conséquence, l'Arrangement devient, de fait, un traité non opérationnel et le système de Madrid n'est plus régi que par un seul traité.

5. Dès 2006, dans le cadre des sessions du Groupe de travail ad hoc sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail ad hoc"), l'idée d'un système unifié sur la base du Protocole a commencé à prendre forme. Cette idée était parfaitement illustrée par la déclaration du président de la deuxième session du groupe de travail ad hoc qui, résumant les conclusions de ladite session concernant les travaux préparatoires du groupe de travail en vue d'une révision de l'article 9*sexies* du Protocole, a indiqué que cette révision devait viser à simplifier, autant que possible, le fonctionnement du système de Madrid en gardant à l'esprit comme objectif final que le système soit régi par un seul traité (voir le document MM/LD/WG/2/11). Ces conclusions ont été approuvées par l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "assemblée") à sa trente-septième session (21^e session extraordinaire) (voir le document MM/A/37/4).

6. La première mesure tendant à l'instauration d'un système fondé sur un seul traité a été prise par l'assemblée en septembre 2007, avec l'approbation d'une modification de l'alinéa 1) de l'article 9*sexies* du Protocole, communément dénommé "clause de sauvegarde", établissant, dans un nouveau sous-alinéa a), le principe selon lequel seules les dispositions du Protocole seraient, à tous égards, applicables dans les relations entre les États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole. L'assemblée a également établi, dans un nouveau sous-alinéa b) que, dans le cadre de ces relations, les déclarations faites au titre des articles 5.2) (prorogation du délai de refus) et 8.7) (taxe individuelle) seraient inopérantes.

7. L'objectif de faire du système de Madrid un système régi par un seul traité, à savoir le Protocole, ayant été atteint, le moment est venu pour le groupe de travail d'envisager de soumettre à l'Assemblée de l'Union de Madrid une recommandation visant à renforcer l'unité du système de Madrid, qui consisterait à ne plus accepter d'adhésions à l'Arrangement uniquement tout en préservant les caractéristiques introduites par l'alinéa 1)b) de l'article 9*sexies* du Protocole.

PREMIÈRE PARTIE : CONSIDÉRATIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL CONCERNANT LA POSSIBILITÉ DE GELER L'APPLICATION D'UN TRAITÉ OU DE L'UNE DE SES DISPOSITIONS

8. À sa précédente session, le groupe de travail a examiné un document relatif à une proposition tendant à geler l'application de certains articles de l'Arrangement et du Protocole ayant trait à la dépendance (paragraphes 24 à 36 du document MM/LD/WG/12/4). Dans ce document, le Bureau international a étudié en détail, au regard du droit international public,

² Le Gouvernement de la République arabe syrienne a dénoncé l'Arrangement avec effet au 29 juin 2013.

la possibilité de geler l'application d'un traité ou de certaines de ses dispositions, en s'appuyant sur certains précédents pertinents à l'OMPI et, plus précisément, dans le cadre du système de Madrid.

9. Compte tenu de la pertinence des arguments formulés dans le document susmentionné sur la question à l'étude, ces arguments sont reproduits ci-après sous réserve de quelques modifications mineures.

SUSPENSION DE L'APPLICATION DES TRAITÉS OU DE DISPOSITIONS DESDITS TRAITÉS

10. 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.

11. 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"*.

DISPOSITIONS EXPRESSES DANS LES TRAITÉS DE L'OMPI

12. 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).

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

EXTINCTION OU SUSPENSION DE L'APPLICATION PAR CONSENTEMENT

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

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

16. Il a été mis fin par consentement de toutes les parties contractantes à l'application de certains traités de l'OMPI dans les cas indiqués ci-après.

PRÉCÉDENTS PERTINENTS À L'OMPI CONCERNANT LA SUSPENSION DE L'APPLICATION D'UN TRAITÉ

17. Le premier précédent concerne le Traité sur l'enregistrement des marques (TRT), 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 de l'Union 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.

18. 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 de l'Union 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.

19. 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 (ci-après dénommé "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^{er} 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.

20. Dans tous les cas susvisés, la décision concernait la suspension de l'application de l'ensemble du traité. Dans tous les cas, l'assemblée compétente des États membres a pris la décision. Bien que la terminologie employée soit différente – dans un cas, il s'agissait d'une décision de "suspendre" l'application du traité, dans l'autre, de "geler" son application – les conséquences juridiques étaient identiques. Enfin, dans tous les cas, la suspension ou le gel pourraient être annulés sur décision ultérieure de l'assemblée ou des États membres.

PRÉCÉDENT PERTINENT DANS LE SYSTÈME DE MADRID

21. Un dernier précédent est à noter, car il concerne l'Arrangement et la suspension de l'application d'une partie de l'une des dispositions du traité. L'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé, en 1995, que le Bureau international devait cesser d'appliquer la dernière phrase de l'article 9*bis*.1)³ de l'Arrangement.

³ La dernière phrase de l'article 9*bis*.1) est ainsi libellée : "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".

22. 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 appliquée⁴. L'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé que la dernière phrase de l'article 9*bis*.1) de l'Arrangement cesserait d'être appliquée par le Bureau international, avec effet immédiat⁵.

DEUXIÈME PARTIE : GEL DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14.1) ET 2)A) DE L'ARRANGEMENT

23. La décision de geler l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement n'aurait qu'une seule conséquence, à savoir qu'un pays ne pourrait plus déposer auprès du Directeur général de l'OMPI un instrument de ratification de l'Arrangement ou d'adhésion à ce dernier uniquement. Un pays ne pourrait plus déposer un tel instrument, en vertu de l'article 14 de l'Arrangement, que conjointement avec un instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion à celui-ci.

24. La décision susmentionnée ne donnerait pas lieu à la suspension ou à l'extinction de l'Arrangement. Ce traité resterait en vigueur et les pays parties à l'Arrangement resteraient liés par le traité. Dès lors, l'alinéa 1)b) de l'article 9*sexies* du Protocole, qui rend inopérantes les déclarations faites au titre des articles 5.2)b) et c) (prorogation du délai de refus) et 8.7) (taxe individuelle), continuerait à s'appliquer dans les relations entre les États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole.

25. La décision serait conforme à la voie tracée en 2005, à la première session du groupe de travail ad hoc, où il avait été indiqué que l'Arrangement cesserait d'être applicable dans le cadre de la procédure d'enregistrement international si trois conditions étaient cumulativement remplies, à savoir i) que l'assemblée décide d'abroger la clause de sauvegarde; ii) que tous les pays contractants liés exclusivement par l'Arrangement deviennent parties au Protocole; et iii) que l'assemblée décide de "*geler l'application de l'Arrangement de Madrid (comme cela avait été fait en 1991 pour le Traité d'enregistrement des marques "TRT"), afin qu'aucun autre pays ne puisse adhérer seulement à l'Arrangement dans le futur, et que plus aucune demande internationale ne puisse donc être déposée en vertu de ce traité*"⁶.

26. Aux termes de la proposition de geler l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement,

a) les nouveaux pays contractants ne pourraient plus ratifier seulement l'Arrangement ou adhérer uniquement à celui-ci; plus aucune demande internationale ne serait déposée en vertu de ce traité;

b) les nouvelles parties contractantes pourraient simultanément ratifier l'Arrangement et le Protocole ou adhérer aux deux traités;

c) aucune opération relevant de l'Arrangement ne serait plus effectuée, y compris la présentation des désignations postérieures;

⁴ Voir le document MM/A/XXVI/1.

⁵ Voir le document MM/A/XXVI/3.

⁶ Voir le paragraphe 112 du document MM/LD/WG/1/2.

d) l'article 9sexies.1)b) continuerait d'être applicable dans les relations entre les parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et le Protocole;

e) l'assemblée pourrait toujours traiter des questions relatives à la mise en œuvre de l'Arrangement; et

f) la décision de geler l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement, si elle était prise par l'assemblée, entrerait en vigueur à une date déterminée, établie par l'assemblée, et pourrait être réexaminée ou annulée par l'assemblée à tout moment par la suite.

27. Le groupe de travail est invité

i) à examiner la proposition figurant dans le présent document; et

ii) à indiquer s'il envisage de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid le gel de l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement comme il ressort des paragraphes 23 à 26 du présent document, y compris la date à laquelle une telle décision entrerait en vigueur.

[L'annexe suit]

**PROPOSITION DE GEL DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14.1) ET 2)A) DE
L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
DES MARQUES**

Article 14^{*}

[Ratification et adhésion – Entrée en vigueur – Adhésion à des Actes antérieurs –
Renvoi à l'article 24 de la Convention de Paris (Territoires)]

^{*}1) Chacun des pays de l'Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.

^{*}2) a) Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union particulière.

[...]

[Fin de l'annexe et du document]

^{*} L'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé de geler l'application des alinéas 1) et 2)a) de l'article 14 à compter du [date]. Le gel de l'application des alinéas 1) et 2)a) de l'article 14 empêche les nouveaux pays contractants de ratifier seulement l'Arrangement ou d'adhérer uniquement à celui-ci, mais tous les pays auraient la possibilité de déposer un instrument de ratification de l'Arrangement ou d'adhésion à ce traité en déposant simultanément un instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion à ce dernier. Le gel de l'application des alinéas 1) et 2)a) de l'article 14 signifie également que les demandes internationales ne pourront plus être déposées en vertu de l'Arrangement et qu'aucune opération relevant de l'Arrangement ne serait plus effectuée, y compris la présentation de désignations postérieures.