

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

Treizième session
Genève, 2 – 6 novembre 2015

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 novembre 2015.
2. Les parties contractantes ci-après de l'Union de Madrid étaient représentées à la session : Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bélarus, Cambodge, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Maroc, Mexique, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Sao Tomé-et-Principe, Singapour, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie, Ukraine, Union européenne (UE), Viet Nam, Zimbabwe (54).
3. Les États ci-après étaient représentés par des observateurs : Canada, Libye, Népal, République démocratique populaire lao, Saint-Kitts-et-Nevis, Sénégal, Thaïlande, Trinité-et-Tobago (8).
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 mondiale du commerce (OMC) (2).

5. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de marque (AIM), Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES), Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM), 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 la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise pour les marques (JTA), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) (11).

6. La liste des participants figure dans le document MM/LD/WG/13/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 souhaité la bienvenue aux participants.

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR : ÉLECTION D'UN 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 Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) et M. Eliseo Montiel Cuevas (Mexique) ont été élus à l'unanimité 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 groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour (document MM/LD/WG/13/1 Prov.) sans modification.

11. Le groupe de travail a pris note de l'adoption par voie électronique du rapport de la douzième 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/13/2.

13. Le groupe de travail est convenu

i) de recommander que les modifications des règles 12, 25, 26, 27 et 32 du règlement d'exécution commun et du point 7.4 du barème des émoluments et taxes, ainsi que de la traduction française du point 7 du barème des émoluments et taxes, présentées dans l'annexe du présent document soient adoptées par l'Assemblée de l'Union de Madrid, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1^{er} juillet 2017, et

ii) de demander au Bureau international d'établir, pour examen à une future session, une nouvelle proposition de modification de la règle 21 qui tient compte de tous les points de vue exprimés durant la treizième session du groupe de travail; cette nouvelle proposition devrait porter notamment sur les tâches exigées de la part d'un office auquel il est demandé de prendre note de l'enregistrement international, sur la question de savoir si les taxes nationales applicables à cet effet pourraient être perçues et transférées par le Bureau international et sur la question de savoir si la demande pourrait être faite au moment de la présentation de la demande internationale.

* La liste définitive des participants figurera dans une annexe du rapport de la session.

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : INFORMATIONS CONCERNANT L'EXAMEN DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9SEXIES 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/13/3.

15. Le groupe de travail est convenu

i) de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid de ne pas abroger l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies du Protocole de Madrid et de ne pas en restreindre la portée, et

ii) de procéder dorénavant à un nouvel examen de l'application dudit alinéa uniquement si un membre de l'Union de Madrid ou le Bureau international en fait expressément la demande.

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

16. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/13/4.

17. Le groupe de travail

i) a prié le Bureau international d'élaborer, sur la base de la proposition figurant dans le document MM/LD/WG/13/4, pour examen à sa prochaine session, une nouvelle proposition relative à l'introduction de l'inscription de la division et de la fusion d'un enregistrement international traitant toutes les questions soulevées à sa treizième session, et en particulier le point de savoir si une nouvelle règle proposée devrait inclure :

- la possibilité d'exiger le paiement d'une taxe et la réalisation d'autres conditions, conformément à la législation applicable, avant la transmission d'une demande de division par un office;

- la possibilité pour cet office de transmettre les déclarations relatives à la situation de la protection de la marque en même temps que la demande de division;

- une disposition de réserve et une disposition transitoire relative au report de la mise en œuvre, sur le modèle des dispositions existant dans le système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT); et,

- des dispositions similaires en cas de fusion d'enregistrements résultant d'une division; et,

ii) a invité les délégations et les observateurs à adresser d'autres contributions au Bureau international dans un délai de deux mois suivant la clôture de sa treizième session.

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : EXAMEN DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE TRADUCTION DEMANDÉ PAR L'ASSEMBLÉE DE L'UNION DE MADRID

18. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/13/5.

19. Le groupe de travail

i) a approuvé les mesures proposées aux paragraphes 33 à 37 du document MM/LD/WG/13/5, et

ii) est convenu de procéder dorénavant à un nouvel examen de cette question uniquement si un membre de l'Union de Madrid ou le Bureau international en fait expressément la demande.

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : ENQUÊTE AUPRÈS DES UTILISATEURS SUR LES QUESTIONS RELATIVES AU PRINCIPE DE DÉPENDANCE DANS LE SYSTÈME DE MADRID

20. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/13/6.

21. Le président a indiqué en conclusion qu'il n'existait pas de consensus sur la suspension de l'application des articles 6.2), 3) et 4) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole y relatif et que le groupe de travail était convenu de demander au Bureau international de présenter, pour examen à sa prochaine session, un nouveau document contenant d'autres propositions destinées à faire évoluer le système de Madrid pour qu'il réponde aux besoins de tous ses membres et à renforcer sa souplesse et son efficacité, sans toutefois remettre en cause ses principes fondamentaux, en invitant les délégations et les observateurs à adresser au Bureau international d'autres contributions à cet effet.

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR : 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

22. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/13/7.

23. Le groupe de travail a recommandé que l'Assemblée de l'Union de Madrid prenne, à sa session suivante, les mesures nécessaires pour empêcher les adhésions à l'Arrangement de Madrid uniquement et a demandé que le Bureau international propose la mesure la plus appropriée à l'assemblée.

POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR : RÈGLE 24.5) MODIFIÉE DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT : QUESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

24. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/13/8.

25. Le groupe de travail est convenu

i) de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid que l'entrée en vigueur de la règle 24.5)a) et d) soit suspendue jusqu'à ce que le groupe de travail ait étudié de manière plus approfondie les incidences de sa mise en œuvre,

ii) de demander que le Bureau international analyse, dans un document à examiner à sa prochaine session, les limitations présentées dans les demandes internationales et les désignations postérieures ainsi que sous forme de demande d'inscription d'un changement, en particulier sous l'angle du rôle et des responsabilités de l'office d'origine, du Bureau international et des offices des parties contractantes désignées en matière d'examen de la portée des limitations, et

iii) de demander que le Bureau international propose dans un autre document, compte tenu des conclusions du document précédent, des options pour la mise en œuvre de la règle 24.5)a) et d) modifiée, en indiquant les ressources supplémentaires qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre lesdites options.

POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DIVERSES

26. Le Secrétariat a invité les délégations à communiquer au Bureau international les coordonnées de leur office ou à mettre à jour ces informations, selon le cas.

27. La délégation du Mexique a demandé que le Bureau international établisse, pour la prochaine session du groupe de travail, un document étudiant la possibilité qu'un office puisse transmettre au titulaire, par l'intermédiaire du Bureau international, des communications concernant les actes susceptibles d'influer sur la protection de la marque dans une partie contractante désignée après l'envoi des déclarations d'octroi de la protection.

28. Le représentant du CEIPI a suggéré que, dans la mesure du possible, le Bureau international programme les futures sessions du groupe de travail de manière à faire en sorte que ses recommandations puissent être transmises à l'Assemblée de l'Union de Madrid dans les plus brefs délais.

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR : RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

29. Le groupe de travail a approuvé le Résumé présenté par le président, tel qu'il a été modifié pour tenir compte des interventions d'un certain nombre de délégations.

POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR : CLÔTURE DE LA SESSION

30. Le président a prononcé la clôture de la session le 6 novembre 2015.

[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**

(texte en vigueur le ~~1^{er} janvier 2015~~ 1^{er} juillet 2017)

[...]

**Chapitre 2
Demande internationale**

[...]

*Règle 12
Irrégularités concernant le classement
des produits et des services*

[...]

8bis) [Examen des limitations] Le Bureau international examine les limitations contenues dans une demande internationale, en appliquant les alinéas 1)a) et 2) à 6) *mutatis mutandis*. Lorsqu'il n'est pas en mesure de grouper les produits et services énumérés dans la limitation selon les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans la demande internationale concernée, modifiée le cas échéant en vertu des alinéas 1) à 6), le Bureau international soulève une irrégularité. Lorsque l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité, la limitation est réputée ne pas contenir les produits et services concernés.

[...]

Chapitre 5 Désignations postérieures; modifications

[...]

Règle 25

*Demande d'inscription ~~d'une modification;~~
~~demande d'inscription d'une radiation~~*

1) *[Présentation de la demande]* a) Une demande d'inscription doit être présentée au Bureau international, en un seul exemplaire, sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à

[...]

iv) une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, l'introduction ou une modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire 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;

[...]

2) *[Contenu de la demande]* a) ~~La Une~~ demande ~~d'inscription d'une modification ou la demande d'inscription d'une radiation~~ en vertu de l'alinéa 1)a) doit contenir ou indiquer, en sus de ~~la modification ou de la radiation~~ l'inscription demandée,

[...]

d) La demande d'inscription d'une limitation doit grouper uniquement les produits et services limités selon les numéros correspondants des classes de la classification internationale des produits et des services figurant dans l'enregistrement international ou, lorsque la limitation vise tous les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, indiquer les classes à supprimer.

[...]

Règle 26

*Irrégularités dans les demandes d'inscription en vertu de la règle 25 ~~d'une modification~~
~~ou d'inscription d'une radiation~~*

1) *[Demande irrégulière]* Lorsqu'~~e la demande d'inscription d'une modification, ou la demande d'inscription d'une radiation, visée à~~ une demande en vertu de la règle 25.1)a) ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 3), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office. Aux fins de la présente règle, lorsque la demande porte sur l'inscription d'une limitation, le Bureau international examine uniquement si les numéros des classes indiqués dans la limitation figurent dans l'enregistrement international concerné.

2) *[Délai pour corriger l'irrégularité]* L'irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande ~~d'inscription d'une modification ou la demande d'inscription d'une radiation~~ en vertu de la règle 25.1)a) a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement de ces taxes, après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

[...]

Règle 27

Inscription et notification ~~d'une modification ou d'une radiation~~ relatives à la règle 25; fusion d'enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet

- 1) [*Inscription et notification ~~d'une modification ou d'une radiation~~*] a) Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai [les indications](#), la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles ~~la modification~~ [l'inscription](#) a effet ou, dans le cas d'une radiation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l'inscription a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi informer l'ancien titulaire, s'il s'agit d'un changement global de titulaire, et le titulaire de la partie de l'enregistrement international qui a été cédée ou transmise, s'il s'agit d'un changement partiel de titulaire. Lorsque la demande d'inscription d'une radiation a été présentée par le titulaire ou par un Office autre que l'Office d'origine au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) de l'Arrangement et à l'article 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l'Office d'origine.
- b) [Les indications, la](#) modification ou la radiation sont inscrites à la date de réception par le Bureau international de la demande d'inscription remplissant les conditions requises; toutefois, lorsqu'une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.

Chapitre 7 Gazette et base de données

Règle 32 Gazette

- 1) [*Informations concernant les enregistrements internationaux*] a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives
- [...]
- vii) aux ~~changements de titulaire, limitations, renoncations et modifications du nom ou de l'adresse du titulaire inscrits~~ [inscriptions effectuées](#) en vertu de la règle 27;
- [...]
- [...]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(texte en vigueur le ~~1^{er} janvier 2015~~ 1^{er} juillet 2017)

francs suisses

[...]

7. ~~Modification~~ Inscriptions diverses

[...]

- 7.4 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, introduction ou modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire 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, d'un concernant un ou de plusieurs enregistrements internationaux pour lesquels l'inscription d'une la même inscription ou modification est demandée dans la le même demande formulaire

150

[...]

[Fin de l'annexe et du document]