

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

**Vingtième session**  
**Genève, 7 – 11 novembre 2022**

### DÉPENDANCE

*Document établi par le Bureau international*

### INTRODUCTION

1. À sa dix-neuvième session tenue à Genève du 15 au 17 novembre 2021, 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 le document MM/LD/WG/19/5<sup>1</sup>. Le document avait pour but d'analyser la réduction éventuelle de la période de dépendance de cinq à trois ans et des motifs de cessation des effets de la marque de base entraînant la radiation de l'enregistrement international, ainsi que l'élimination éventuelle de l'effet automatique de la dépendance.

2. Au terme de l'examen fondé sur le document MM/LD/WG/19/5, le groupe de travail a indiqué qu'il était favorable à une réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans et a prié le Secrétariat d'établir un document sur la possibilité de convoquer une conférence diplomatique afin de modifier le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole") à cet effet, et sur les autres options possibles pour mettre en œuvre cette réduction<sup>2</sup>. Le groupe de travail a également prié le Secrétariat d'établir un autre document passant en revue des options supplémentaires concernant la dépendance, pour examen à sa session suivante. Le présent document vise à répondre à cette dernière demande.

---

<sup>1</sup> Voir le document MM/LD/WG/19/5 "Dépendance".

<sup>2</sup> Voir le document MM/LD/WG/20/5 "Convocation éventuelle d'une conférence diplomatique pour modifier l'article 6 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques".

3. Le principe de la dépendance est inscrit à l'article 6.2) et 3) du Protocole. Le groupe de travail a examiné en détail les différentes options concernant la modification éventuelle du principe de la dépendance lors de ses précédentes sessions, sans parvenir à un consensus<sup>3</sup>. Pour donner suite à la demande que le groupe de travail a exprimée à sa dix-neuvième session, le présent document présente un résumé de cinq options concernant la dépendance qui ont été examinées par le groupe de travail par le passé.

## **AUTRES OPTIONS CONCERNANT LA DÉPENDANCE**

### **ABOLITION DU PRINCIPE DE LA DÉPENDANCE**

4. Dans le cadre des précédents examens du groupe de travail, certaines délégations se sont exprimées en faveur de l'abolition du principe de la dépendance en vue de renforcer la sécurité juridique des titulaires de marques et de supprimer un principe considéré comme étant un inconvénient du système de Madrid. Le principe de la dépendance reste généralement une raison de ne pas utiliser le système de Madrid et est perçu comme un obstacle par les titulaires de marques. En outre, l'abolition du principe de la dépendance simplifierait le système de Madrid et diminuerait la charge de travail des offices et du Bureau international.

5. Pour abolir le principe de la dépendance, il serait nécessaire de supprimer les alinéas 3) et 4) de l'article 6 du Protocole et de modifier l'alinéa 2) dudit article pour établir que l'enregistrement international est indépendant de la marque de base. Ces modifications exigeraient la convocation d'une conférence diplomatique, conformément à l'article 11.2)a) du Protocole.

### **RÉDUCTION DE LA PÉRIODE DE DÉPENDANCE**

6. Les délibérations tenues à la dix-neuvième session du groupe de travail ont montré que l'option de réduire la période de dépendance de cinq à trois ans était largement soutenue par les délégations. Il est fait référence au document MM/WG/20/5<sup>2</sup>, qui décrit cette option en détail, tel que demandé par le groupe de travail.

### **LIMITATION DES MOTIFS**

7. Exclure certains motifs particuliers, par exemple, les motifs invoqués d'office et applicables uniquement dans la partie contractante de l'office d'origine, permettrait de renforcer la sécurité juridique des titulaires de marques dans le cadre du système de Madrid. Une telle limitation préserverait un juste équilibre des intérêts des titulaires et des tiers, étant donné que les offices d'origine conserveraient la possibilité de notifier le Bureau international de la cessation des effets de la marque de base résultant de l'action d'un tiers, fondée sur une opposition ou sur la mauvaise foi.

8. Cependant, une limitation des motifs entraînerait aussi une modification de l'article 6.3) du Protocole, qui exigerait également la convocation d'une conférence diplomatique.

---

<sup>3</sup> Voir les documents MM/LD/17/6 "Réduction éventuelle de la période de dépendance", MM/LD/WG/18/7 "Dépendance" et MM/LD/19/5 "Dépendance".

## ÉLIMINATION DE L'EFFET AUTOMATIQUE DE LA DÉPENDANCE

9. Un enregistrement international est radié à la demande de l'office d'origine après la cessation des effets de la marque de base. L'enregistrement international peut donc être radié, entraînant une perte des droits dans de nombreux pays, non pas à cause d'une attaque centrale, mais en raison, par exemple, de l'action d'un tiers contre une marque de base, sans que ledit tiers n'ait d'intérêt ni, surtout, le droit de contester la protection de la marque dans l'une quelconque ou certaines des parties contractantes désignées.

10. Pour éviter que cette situation se produise, l'article 6.3) du Protocole pourrait être modifié afin d'éliminer l'effet automatique de la cessation des effets de la marque de base sur l'enregistrement international. En outre, l'alinéa 4) de ce même article pourrait être modifié pour exiger de l'office d'origine qu'il notifie le Bureau international et demande la radiation de l'enregistrement international uniquement à la demande du tiers concerné.

11. Cependant, une élimination de l'effet automatique entraînerait aussi une modification de l'article 6.3) du Protocole, ce qui exigerait également la convocation d'une conférence diplomatique.

## SUSPENSION (GEL) DE L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA DÉPENDANCE

12. Lors de précédentes sessions du groupe de travail, certaines délégations se sont exprimées en faveur d'une suspension temporaire (gel) de l'application des alinéas 2), 3) et 4) de l'article 6 du Protocole. La suspension de l'application du principe de la dépendance peut être considérée comme une solution temporaire, pour une durée raisonnable, qui accordera le temps nécessaire à l'analyse des effets d'une telle suspension sur les titulaires de marques et sur l'utilisation du système de Madrid.

13. La possibilité de geler l'application d'une disposition en vigueur dans un traité a été confirmée par la pratique, à savoir en octobre 2016, lorsque l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "assemblée") a décidé de geler l'application des alinéas 1) et 2) de l'article 14 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques<sup>4</sup>.

14. De la même façon, l'assemblée pourrait décider de geler l'application des alinéas 2), 3) et 4) de l'article 6 du Protocole. Cette décision pourrait être soumise à des examens périodiques de manière à mesurer ses effets. L'assemblée pourrait révoquer sa décision à tout moment, en veillant à préserver les droits des titulaires dont les enregistrements internationaux ont bénéficié de la mesure temporaire.

15. Parmi toutes les options exposées, la seule à entrer dans les attributions de l'assemblée et qui n'exigerait pas la convocation d'une conférence diplomatique est la suspension de l'application des alinéas 2), 3) et 4) de l'article 6 du Protocole.

16. Cette option apporterait davantage de sécurité juridique aux titulaires de marques. Les enregistrements internationaux en seraient renforcés, leurs effets ne dépendant plus d'une marque de base, ce qui augmenterait la sécurité juridique. Dans un contexte d'expansion du commerce au niveau mondial, renforcer la protection juridique des enregistrements internationaux revêt une importance majeure pour les entreprises de portée internationale.

---

<sup>4</sup> Voir les documents MM/A/50/3 "Proposition concernant les adhésions à l'Arrangement de Madrid uniquement" et MM/A/50/5 "Rapport".

17. L'option concernant la suspension éventuelle des alinéas 2), 3) et 4) de l'article 6 du Protocole a été examinée par le groupe de travail à sa douzième session<sup>5</sup> sans qu'un consensus ne soit obtenu.

18. *Le groupe de travail est invité*

*i) à examiner le présent document et à faire part de ses observations y relatives et*

*ii) à indiquer au Bureau international s'il convient de poursuivre les travaux sur cette question.*

[Fin du document]

---

<sup>5</sup> Voir le document MM/LD/WG/12/4 "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".