

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

Vingtième session
Genève, 7 – 11 novembre 2022

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

Document préparé par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Lors de sa dix-neuvième session, qui s'est 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/19/5¹. Ce document explorait plusieurs options éventuelles pour modifier la période de dépendance établie à l'article 6 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole").
2. Suite à l'examen du document précité, le groupe de travail a indiqué sa préférence pour l'option consistant à réduire la période de dépendance de cinq à trois ans. En conséquence, le groupe de travail a demandé au Secrétariat de préparer un document sur la possibilité de convoquer une conférence diplomatique pour modifier l'article 6 du Protocole à cette fin, ainsi que sur d'éventuelles autres options pour la mise en place de ladite réduction, pour discussion lors de sa session suivante.

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

3. Lors de sa dix-neuvième session, le groupe de travail a également demandé au Secrétariat de préparer un autre document explorant d'autres options en matière de dépendance, pour discussion lors de sa session suivante. Le document MM/LD/WG/20/4 répond à cette requête².

4. Certains articles du Protocole peuvent être modifiés par une décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "Assemblée"). Cette possibilité découle de l'article 13 du Protocole, qui stipule spécifiquement que l'Assemblée, selon une procédure précise, a le pouvoir de modifier les articles 10 à 13. Cela signifie également que les autres dispositions ne peuvent être modifiées que sur convocation d'une conférence diplomatique. Dans la mesure où la dépendance est instaurée par l'article 6 du Protocole, il est nécessaire de convoquer une conférence diplomatique pour réduire la période de dépendance de cinq à trois ans.

5. Le présent document décrit la proposition de modification relative à l'article 6 du Protocole, la procédure à suivre pour convoquer une conférence diplomatique chargée de conclure une telle modification, le calendrier éventuel pour la convocation d'une conférence diplomatique, les autres éventuelles modifications que le groupe de travail aurait à examiner et l'entrée en vigueur desdites modifications.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE

6. La dépendance est établie à l'article 6.2) et 3) du Protocole. De nombreux titulaires de marques considèrent la dépendance comme un inconvénient et l'ont souvent citée comme étant l'une des raisons pour lesquelles ils n'utilisent pas le système de Madrid. Par le passé, certaines parties contractantes ont indiqué qu'elles considèrent que la dépendance devrait être abolie, tandis que d'autres parties contractantes ont un point de vue différent, et il n'y a pas eu de consensus dans ce domaine.

7. Toutefois, lors de la dix-neuvième session du groupe de travail, un large accord a vu le jour autour d'une réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans. Une telle réduction peut être considérée comme une solution moins radicale que son abolition, tout en représentant un changement positif pour le système de Madrid. Avec cette réduction, il est possible d'aboutir à un équilibre entre les besoins des titulaires d'enregistrements internationaux en termes de sécurité juridique accrue et, dans le même temps, de donner aux tiers la possibilité de disposer du principe de l'"attaque centrale" comme mécanisme pour radier les effets d'un enregistrement international au moyen d'une seule procédure.

8. Une réduction de la période de dépendance à trois ans réduit notamment le risque de radiation de l'enregistrement international pour défaut d'usage de la marque de base sur le marché national ou régional. Plusieurs parties contractantes autorisent des tiers à entamer une action en radiation contre un enregistrement national ou régional pour lequel le titulaire n'a pas utilisé la marque pendant un certain délai, qui varie en général de trois à cinq ans et peut courir à partir de la date d'enregistrement de la marque de base, ou à toute date ultérieure.

9. Une réduction de la période de dépendance n'éliminera pas le risque mentionné ci-dessus pour les enregistrements internationaux. Toutefois, une telle réduction rassurerait indubitablement le titulaire en réduisant la durée d'incertitude à trois ans. Pour les enregistrements internationaux fondés sur un enregistrement national ou régional, en fonction de la date de l'enregistrement national ou régional, un tiers pourra toujours entamer une action en radiation dans la période de dépendance réduite. Pour les enregistrements internationaux fondés sur une demande nationale ou régionale, cependant, le risque de radiation pour défaut d'usage pourra être moindre avec une période de dépendance réduite.

² Voir le document MM/LG/WG/20/4 "Dépendance".

10. Si, par exemple, le titulaire dépose les demandes internationale et nationale ou régionale en même temps, les tiers pourraient ne pas être en mesure d'entamer une action en radiation dans la période de dépendance réduite. Même si l'Office d'origine peut toujours refuser la demande de base pendant la période de dépendance, ce qui entraîne la radiation de l'enregistrement international, le risque global de radiation de l'enregistrement international en raison de la cessation des effets de sa marque de base sera moindre avec une période de dépendance plus courte.

11. Une éventuelle réduction de la période de dépendance ne dispense pas les titulaires de la responsabilité qui est la leur de débiter leur parcours dans le système de Madrid sur des bases solides, que ce soit sous la forme d'une demande ou d'un enregistrement national ou régional fiable, et en faisant preuve de vigilance lorsqu'ils font usage de leur marque sur leur marché national ou régional. Toutefois, une décision des parties contractantes favorable à l'adoption des mesures nécessaires pour réduire la période de dépendance représenterait un signal important et une modernisation du Protocole.

12. Une réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans nécessite d'apporter une modification d'ordre rédactionnel à l'article 6 du Protocole, en remplaçant la durée de "cinq" ans qui y est spécifiée par celle de "trois" ans, comme indiqué à l'annexe I du présent document.

PROCÉDURE POUR LA CONVOCATION D'UNE CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE

RÉVISION DU PROTOCOLE

13. L'article 10.2) du Protocole énumère les fonctions de l'Assemblée. L'une de ces fonctions porte sur la décision de convoquer et de préparer les conférences diplomatiques. L'article 10.2)ii) stipule spécifiquement que "l'Assemblée [...] donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du présent Protocole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas parties au présent Protocole [...]".

14. La procédure à suivre pour convoquer une conférence diplomatique nécessite des décisions de la part du groupe de travail, de l'Assemblée et du comité préparatoire de la conférence diplomatique (ci-après dénommé "comité préparatoire").

15. Le groupe de travail doit se mettre d'accord sur les articles qui feront l'objet d'une révision du Protocole, élabore une proposition de Protocole révisé qui sera discutée lors de la conférence diplomatique (ci-après dénommée "proposition de base") et recommande le titre que portera la conférence diplomatique. Le groupe de travail doit également étudier qui peut participer à la conférence diplomatique. Pour plus de détails sur ce dernier point, se reporter au paragraphe 19 ci-après.

16. Suite aux recommandations formulées par le groupe de travail, il revient à l'Assemblée de prendre la décision de convoquer une conférence diplomatique. Une fois cette décision entérinée, le Bureau international organise une réunion du comité préparatoire et prépare le projet d'ordre du jour ainsi que les documents pour ladite réunion.

17. Lors de sa réunion, le comité préparatoire décide des dates et du lieu précis de la conférence diplomatique. Il examine le projet de règlement intérieur qui sera présenté à la conférence diplomatique pour adoption, approuve la liste des personnes qui y seront invitées, les textes des projets de lettres d'invitation et le projet d'ordre du jour de la conférence diplomatique. En outre, le comité préparatoire adopte les dispositions administratives et clauses finales. Conformément à la pratique établie, une conférence diplomatique peut avoir lieu au plus tôt six mois après la réunion du comité préparatoire.

18. À la suite de l'adoption par le comité préparatoire des documents mentionnés ci-dessus, le Bureau international, conformément aux tâches qui lui sont attribuées en vertu de l'article 11.2)a) du Protocole, finalise et transmet les invitations et tout autre document pertinent aux invités, consacre une page Web à la conférence diplomatique et prend les mesures nécessaires pour fournir un appui en termes organisationnel, administratif et procédural tout au long de la conférence diplomatique.

PARTICIPATION À UNE CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE

19. Il y a trois options possibles concernant la composition d'une conférence diplomatique convoquée pour réviser le Protocole, qui portent notamment sur la catégorie "délégations membres" ayant le droit de participer et de voter aux séances de la conférence et des commissions principales. Les "délégations membres" à la conférence peuvent être les délégations des :

- i) Parties contractantes de l'Union de Madrid; ou
- ii) États membres de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle; ou
- iii) États membres de l'OMPI.

20. Tous les autres participants pourraient tomber sous les catégories "délégations spéciales", "délégations observatrices" ou "observateurs".

21. Le groupe de travail est invité à s'exprimer sur la catégorie à retenir pour "délégations membres", en fonction des éléments indiqués au paragraphe 19 ci-dessus.

CALENDRIER ÉVENTUEL POUR LA TENUE D'UNE CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE

22. Si le groupe de travail, lors de sa vingtième session, en novembre 2022, décide de recommander à l'Assemblée la convocation d'une conférence diplomatique, l'Assemblée pourrait adopter cette décision au plus tôt lors de sa cinquante-septième session, en juillet 2023.

23. Lors de l'examen d'une date pour une éventuelle réunion du comité préparatoire et pour la conférence diplomatique, il convient de tenir dûment compte du fait que l'Assemblée générale de l'OMPI, lors de sa cinquante-cinquième session (30^e session extraordinaire) qui s'est tenue en juillet 2022, a décidé de convoquer deux conférences diplomatiques aux fins de la conclusion d'un i) instrument juridique international sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, ainsi que d'un ii) traité sur le droit des dessins et modèles. Ces deux conférences diplomatiques devraient se tenir au plus tard en 2024.

24. En conséquence, la réunion du comité préparatoire pourrait avoir lieu à la fin de 2024 ou au début de 2025. Dans ce cas, la conférence diplomatique pourrait se tenir au plus tôt dans la deuxième moitié de 2025, ce qui permettrait de disposer d'un minimum de six mois entre la réunion du comité préparatoire et la conférence diplomatique, afin que le Bureau international ait suffisamment de temps pour finaliser les dispositions nécessaires et fournir l'appui logistique pour la conférence diplomatique.

BUDGET

25. Le coût de la convocation d'une conférence diplomatique de révision du Protocole sera inclus dans le programme de travail et budget pour 2024-2025, sur une ligne budgétaire distincte.

MODIFICATIONS DU PROTOCOLE : ENTRÉE EN VIGUEUR

26. Conformément à l'article 14.4)a) du Protocole, la version modifiée du traité entrera en vigueur trois mois après le dépôt, par quatre parties contractantes du Protocole, de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La version modifiée, ou nouvel acte, s'appliquera automatiquement aux nouvelles parties contractantes qui adhéreront au Protocole après l'entrée en vigueur de celle-ci.

27. Toutefois, toutes les parties contractantes actuelles du Protocole devront déposer un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'OMPI avant que la version modifiée prenne effet dans leurs territoires respectifs. Jusqu'au dépôt par l'ensemble des parties contractantes de l'instrument mentionné ci-dessus, les titulaires de marques devront prendre soin de déterminer quelle version de l'article 6 s'applique dans la partie contractante de leur Office d'origine.

AUTRES MODIFICATIONS ÉVENTUELLES DU PROTOCOLE

28. Un accord du groupe de travail allant dans le sens de proposer la convocation d'une conférence diplomatique offrirait également l'occasion d'inclure d'autres modifications éventuelles du Protocole. Ces modifications éventuelles portent sur des questions de gestion courante, de nature non controversée, et concernent la modernisation de certaines dispositions du Protocole.

29. Les articles suivants ont été identifiés comme étant ceux susceptibles de tirer profit d'une mise à jour, ou pour lesquels une certaine modernisation serait opportune : articles 3.2), 3.3)ii), 3.5), 4bis.1), 5.2)c)ii), 5.3) et 5ter.2). Les modifications proposées pour ces articles sont présentées en mode "changements apparents" à l'annexe II du présent document.

Article 3.2)

30. Il est proposé de modifier l'article 3.2) pour demander au déposant de grouper la liste des produits et services dans la classe correspondante de la *classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques* (classification de Nice). À des fins pratiques, toutes les demandes d'enregistrement remplissent cette condition.

Article 3.3)ii)

31. Il est également proposé de supprimer la condition figurant à l'alinéa ii) selon laquelle le déposant doit joindre à sa demande, le cas échéant, des exemplaires en couleur de la marque, dans la mesure où cette condition n'est plus applicable.

Article 3.5)

32. En outre, il est proposé de supprimer le texte renvoyant à la fourniture, par le Bureau international, d'exemplaires de la *Gazette OMPI des marques internationales* (ci-après dénommée "Gazette") gratuitement, ainsi qu'une série d'autres exemplaires à prix réduit. Une telle modification refléterait le fait que la Gazette n'est maintenant disponible que sous format électronique sur le site Web de l'OMPI, accessible à tous.

Article 4bis.1)

33. Il est proposé de modifier l'article 4bis.1) pour préciser que le remplacement partiel³ est possible.

Article 5.2)c)ii)

34. Il est proposé de supprimer la condition selon laquelle la notification d'un refus fondé sur une opposition est faite dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition. Le délai de sept mois au plus à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition demeure valable. Cette modification facilitera la compréhension de la condition selon laquelle il faut envoyer la notification du refus provisoire fondé sur l'opposition.

Article 5.3)

35. Il est proposé de procéder à une modification d'ordre rédactionnel à l'article 5.3) en remplaçant la condition "un des exemplaires" par "un exemplaire".

Article 5ter.2)

36. Il est proposé de supprimer l'article 5ter.2) dans la mesure où le Bureau international ne fournit plus le service consistant à "faire des recherches d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux". La Base de données mondiale sur les marques est disponible en ligne pour ces recherches ouvertes à tous, gratuitement.

Dispositions administratives et clauses finales

37. Enfin, il serait également nécessaire de modifier une série de dispositions administratives et clauses finales concernant, par exemple, l'Assemblée ou le Bureau international, ainsi qu'une nouvelle disposition réglementant les relations entre les parties contractantes liées à la fois par le Protocole et par son nouvel Acte. Les détails de ces modifications seront fournis à un stade plus avancé du processus.

38. *Le groupe de travail est invité à*

i) examiner le présent document et formuler des observations sur les diverses propositions contenues dans ses annexes,

ii) exprimer son opinion sur l'opportunité de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid la convocation d'une conférence diplomatique et se prononcer sur la composition de la conférence diplomatique, notamment concernant la catégorie "délégations membres", et

³ Voir le document MM/LD/WG/18/4 "Remplacement partiel".

iii) demander au Secrétariat, en cas de décision favorable à la recommandation mentionnée au point ii) ci-dessus, de préparer une version révisée du Protocole, y compris des dispositions administratives et clauses finales, à examiner par le groupe de travail à sa session suivante.

[Les annexes suivent]

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
[et le \[...\]](#)

[...]

Article 6

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

[...]

- 2) À l'expiration d'un délai de ~~cinq~~-trois 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~~-trois 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~~-trois 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'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~~-trois 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.

[...]

[L'annexe II suit]

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~~
[et le \[...\]](#)

[...]

Article 3 Demande internationale

[...]

- 2) Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, ~~si possible,~~ la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. ~~Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification.~~ L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'Office d'origine. En cas de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant.
- 3) Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu
 - i) de le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;
 - ii) ~~de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution.~~ [\[Supprimé\]](#)

[...]

- 5) En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, ~~chaque Office recevra du~~ [le](#) Bureau international ~~un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de~~ [fournira un accès à](#) ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10 (ci-après dénommée "l'Assemblée"). Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international.

[...]

Article 4bis

Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

- 1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux enregistrements sont inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional, dans la mesure applicable, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que
- i) la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante selon l'article 3ter.1) ou 2),
 - ii) ~~tous~~ les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional qui font l'objet du remplacement soient également énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de ladite partie contractante,
 - iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregistrement national ou régional.

[...]

Article 5

Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de certaines parties contractantes

[...]

- 2) [...]
- c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier son refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si
- i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que
 - ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée ~~dans un délai d'un mois à compter de~~ dès que possible après l'expiration du délai d'opposition et, en tout cas, pas plus tard que sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition.

[...]

- 3) Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire de l'enregistrement international un ~~des exemplaires~~ exemplaire de la notification de refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été directement déposée par lui auprès de l'Office qui a notifié son refus. Lorsque le Bureau international aura reçu une information selon l'alinéa 2)c)i), il transmettra sans retard ladite information au titulaire de l'enregistrement international.

[...]

Article 5ter

Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité; extraits du registre international

[...]

- 2) ~~Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux.~~ [Supprimé](#)

[...]

[Fin de l'annexe II et du document]