

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

Vingt-troisième session
Genève, 22 – 26 septembre 2025

PROPOSITION DES DÉLÉGATIONS DE L'AUSTRALIE, DU CHILI, DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DU GHANA, DU MEXIQUE, DES PHILIPPINES ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Document établi par le Secrétariat

1. Dans une communication datée du 16 septembre 2025, le Bureau international a reçu des délégations de l'Australie, du Chili, des États-Unis d'Amérique, du Ghana, du Mexique, des Philippines et de la République de Corée une proposition concernant le principe de dépendance, pour examen par le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques à sa vingt-troisième session, qui se tiendra à Genève du 22 au 26 septembre 2025.
2. Cette proposition est une version actualisée de celle figurant dans le document [MM/LD/WG/21/8 Rev.2](#).
3. Cette proposition fait l'objet de l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

PROPOSITION DES DÉLÉGATIONS DE L'AUSTRALIE, DU CHILI, DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DU GHANA, DU MEXIQUE, DES PHILIPPINES ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE VISANT LA MODERNISATION DU PROTOCOLE DE MADRID

INTRODUCTION

1. Après plus d'une décennie de discussions au sein du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid (ci-après dénommé "groupe de travail") en vue de parvenir à un consensus sur **une** option **unique** pour répondre aux difficultés posées par le principe de dépendance du Protocole de Madrid, l'Australie, le Chili, les États-Unis d'Amérique, le Ghana, le Mexique, les Philippines et la République de Corée ont coparrainé une proposition visant à permettre aux parties contractantes du système de Madrid (ci-après dénommées "membres") de choisir, dans une **liste** d'options, celle qui répondrait le mieux aux besoins de leurs parties prenantes. Voir le document [MM/LD/WG/21/8 Rev.2](#).

2. Le présent document met à jour cette proposition en incluant deux options supplémentaires examinées par le groupe de travail, à savoir : la limitation des motifs d'attaque centrale et le gel du principe de dépendance. Le présent document dissipe également certaines idées fausses sur la proposition, révélées lors des délibérations de la vingt-deuxième session du groupe de travail.

CONTEXTE

3. Le Protocole de Madrid subordonne le dépôt d'une demande internationale tendant à demander l'extension de la protection auprès d'un ou plusieurs membres à l'existence d'une demande ou d'un enregistrement national ou régional de base (la "marque de base"). Il prévoit également que l'enregistrement international qui en est issu, ainsi que toutes les désignations, soient tributaires de cette marque de base pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international. Ces dispositions prises ensemble posent des difficultés à certaines parties prenantes.

4. En 2006, la Norvège a proposé un objectif à long terme pour le Protocole de Madrid et a demandé au groupe de travail d'examiner les futurs aspects du système de Madrid en faveur des déposants et des titulaires, des offices nationaux et du Bureau international. Cette proposition portait également sur la suppression de la marque de base et sur la possibilité, pour un déposant, de désigner le territoire de l'office d'origine dans la demande internationale. Le groupe de travail a examiné plusieurs propositions, y compris celles indiquées ci-après, sans atteindre de consensus.

5. La présente proposition reconnaît les difficultés rencontrées par les titulaires de marques et tient compte des réalités du monde des affaires dans l'économie mondiale du XXI^e siècle. Elle réduit les contraintes et les complications de l'actuel Protocole de Madrid, qui empêchent de généraliser l'utilisation du système de Madrid. Elle répond également au souhait d'éviter que le Protocole de Madrid devienne obsolète. Avec les progrès des technologies de l'information, notamment l'intelligence artificielle et la traduction automatique, les avantages de l'utilisation du système de Madrid peuvent diminuer avec le temps. Un nombre accru de déposants pourraient décider de déposer directement leur demande pour éviter les difficultés que présente actuellement le Protocole de Madrid.

6. Mais s'il est modernisé, le Protocole de Madrid peut continuer de prospérer en tant que mécanisme unique permettant le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque dans plusieurs pays au moyen d'une seule demande internationale, avec des gains d'efficacité supplémentaires découlant de la gestion centralisée des enregistrements dans le monde entier. La présente proposition offre une manière de procéder qui tient compte des positions et des

besoins divers des membres et de leurs parties prenantes et qui aligne le Protocole de Madrid sur certains des éléments de flexibilité du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, un système analogue de dépôt et d'enregistrement de l'OMPI conçu et perfectionné à partir des concepts et des attributs du Protocole de Madrid.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES UTILISATEURS DU SYSTÈME DE MADRID

7. Les utilisateurs du système de Madrid rencontrent des difficultés dans la gestion de leurs enregistrements de marques en raison des exigences strictes en matière de dépendance par rapport à la marque de base. Les difficultés d'utilisation illustrées ci-dessous, ainsi que d'autres, seraient résolues par la mise en œuvre de la présente proposition de mise à jour du Protocole de Madrid.

8. **Marques d'exportation (langue ou écriture étrangère)** : les marques destinées à être utilisées sur les marchés étrangers (marques d'exportation) sont généralement rédigées dans les langues ou l'écriture des marchés étrangers et non dans la langue ou l'écriture locale. Ces marques d'exportation présentent des difficultés pour les titulaires car, pour utiliser le système de Madrid, les titulaires sont contraints de les protéger auprès des offices d'origine (en tant que marques de base), même s'ils n'ont pas l'intention de les utiliser dans les territoires couverts par ces offices. Les titulaires peuvent également être obligés de fournir des preuves d'utilisation des marques de base auprès des offices d'origine au cours de la période de dépendance. L'absence d'utilisation de la marque peut entraîner des procédures en radiation pour défaut d'usage, et entraîner la radiation des enregistrements internationaux et de toutes les désignations. Ces exigences d'utilisation sur un marché pour préserver les droits sur les marques sur d'autres marchés ne correspondent plus aux pratiques commerciales modernes, selon lesquelles les entreprises créent des stratégies de commercialisation uniques pour certains marchés.

9. **Motifs de refus** : des préoccupations ont été exprimées quant à la question de savoir si le refus ou la radiation de la marque de base dans un office d'origine devait entraîner la radiation de l'enregistrement international et de tous les membres désignés. Par exemple, une marque de base refusée parce qu'elle est descriptive en vertu de la législation nationale d'un office d'origine peut ne pas être refusée au même motif en vertu de la législation d'un membre désigné si elle est déposée en dehors du Protocole de Madrid dans le ressort juridique de ce membre. En outre, le refus d'une marque de base pour risque de confusion dans l'office d'origine entraîne la radiation de la protection auprès de tous les membres désignés. Cela se produit même lorsque la marque antérieure dans l'office d'origine n'est protégée auprès d'aucun des membres désignés et que, même si la marque antérieure est protégée, son titulaire n'a aucun intérêt à ce que la marque du déposant obtienne la protection dans les territoires désignés. Certains se sont demandé si les motifs de refus applicables dans les offices d'origine étaient contraires au principe de territorialité et de souveraineté des membres désignés.

10. **Identification des produits et services** : certains membres exigent une identification très précise des produits et services (par exemple, "tee-shirts, pantalons et gilets" et non "vêtements"). Cette identification précise pour les marques de base limite la portée des produits et services dans les enregistrements internationaux et toutes les désignations. Cela désavantage particulièrement certains titulaires par rapport à leurs concurrents étrangers. Les titulaires sont obligés de choisir entre : 1) utiliser le système de Madrid pour déposer des demandes sur de multiples territoires et renoncer à la protection plus large disponible sur les territoires qui l'autorisent, ou 2) déposer des demandes séparément dans chaque territoire afin d'obtenir la protection la plus large possible, mais renoncer aux gains d'efficacité et aux économies proposés par le système de Madrid.

11. **Dépendance** : l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a partagé des informations tirées d'études et d'enquêtes sur les expériences relatives à l'adhésion, la cessation des effets, le mécanisme d'attaque centrale, la transformation et la dépendance, ainsi que des contributions fournies par les utilisateurs dans le cadre d'enquêtes, de séminaires, de webinaires et de réunions. Il ressort clairement de ces études et enquêtes que, pour certains titulaires, la dépendance constitue un obstacle important à l'utilisation du système de Madrid et est considérée comme un problème plutôt qu'une protection, notamment en relation avec les éléments énoncés ci-après.

- **Cessation des effets** : la cessation des effets de la marque de base en raison de l'attaque centrale par un tiers ne semble pas être largement utilisée. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un refus d'office, de l'inaction du titulaire ou d'une action intentée par des tiers lorsqu'il n'y a aucun intérêt à annuler les désignations. Les motifs de refus de la marque de base sont pertinents uniquement dans l'office d'origine et non auprès des membres désignés.
- **Coûts non couverts** : les coûts de dépôt d'une demande internationale et de désignation des membres ne sont pas couverts lorsque la marque de base, l'enregistrement international et toutes les désignations sont radiés.
- **Transformation** : la possibilité de transformer les désignations radiées en demandes nationales des offices désignés annule les avantages perçus de l'attaque centrale. En outre, la transformation est compliquée, entraîne des coûts supplémentaires pour le titulaire qui doit déposer les demandes de transformation et son résultat est incertain quant à la protection ou au refus de la marque dans chaque pays désigné.
- **Coûts supplémentaires** : le titulaire encourt des coûts supplémentaires pour maintenir la marque de base auprès de l'office d'origine pendant la période de dépendance lorsque le titulaire n'y a aucun intérêt.
- **Incertitude juridique** : les droits du titulaire sont menacés pendant la période de dépendance car il existe un risque de radiation de la marque de base qui mettrait fin à l'enregistrement international et à toutes les désignations.
- **Déséquilibre des intérêts** : les droits et intérêts des tiers sont privilégiés par rapport à ceux des titulaires et à l'investissement qu'ils ont consenti en faveur de leurs marques.

RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION

12. Pour remédier à ces difficultés, il est demandé au groupe de travail d'envisager d'inclure les éléments de flexibilité ci-après dans le système de Madrid, afin qu'il puisse être utilisé plus efficacement. Le tableau ci-dessous, intitulé "Proposition de modernisation du Protocole de Madrid – Comparaison des options", apporte des informations supplémentaires résumant les caractéristiques des options que les États membres pourraient choisir pour mettre en œuvre le Protocole.

1) Supprimer la marque de base et le principe de dépendance

Aucune exigence en matière de marque de base n'existerait, de sorte que le processus commencerait par le dépôt, par le propriétaire de la marque, d'une demande internationale désignant un ou plusieurs membres à des fins de protection. L'OMPI procéderait à un examen quant à la forme, traiterait les éventuelles irrégularités, délivrerait un enregistrement international et le transmettrait aux membres désignés. Chaque membre désigné examinerait alors la situation au regard de sa législation nationale et accorderait ou refuserait la protection conformément à la pratique existante. Il n'y a plus ni dépendance ni incertitude juridique. L'office d'origine n'émettrait aucune cessation d'effet qui entraîne la radiation de l'enregistrement international et des extensions de la protection. *Cette méthode suit celle adoptée dans le cadre du système de La Haye.*

- 2) Conserver la marque de base, mais supprimer le principe de dépendance et la transformation**
L'exigence relative à la marque de base serait maintenue, et l'office d'origine et l'OMPI s'acquitteraient des tâches qui leur incombent. Il n'y a plus ni dépendance ni incertitude juridique. L'office d'origine n'émettrait aucune cessation d'effet qui entraîne la radiation de l'enregistrement international et de toutes les extensions de la protection. Le titulaire de la marque n'aurait plus besoin d'engager des ressources supplémentaires pour transformer l'extension de la protection annulée.
- 3) Conserver la marque de base, mais suspendre temporairement (geler) le principe de dépendance (ajout)**
L'exigence relative à la marque de base serait maintenue, et l'office d'origine et l'OMPI s'acquitteraient des tâches qui leur incombent. Néanmoins, le principe de dépendance serait temporairement suspendu et ne s'appliquerait pas. L'office d'origine n'émettrait aucune cessation d'effet qui entraîne la radiation de l'enregistrement international et de toutes les extensions de la protection.
- 4) Conserver la marque de base, mais réduire la période de dépendance de cinq à trois ans**
Comme dans la pratique existante, la marque de base et le principe de dépendance seraient maintenus, et l'office d'origine et l'OMPI s'acquitteraient des tâches qui leur incombent. Le principe de dépendance subsisterait, mais la période de dépendance serait réduite et passerait de cinq à trois ans.
- 5) Conserver la marque de base, mais limiter les motifs de radiation de l'enregistrement international (ajout)**
L'exigence relative à la marque de base serait maintenue, et l'office d'origine et l'OMPI s'acquitteraient des tâches qui leur incombent. Le principe de dépendance subsisterait, mais les motifs de radiation de la marque de base, de l'enregistrement international et de toutes les extensions de protection seraient limités. Le refus d'office de la marque de base pour des motifs qui ne s'appliquent qu'à l'office d'origine n'entraînerait aucune radiation de l'enregistrement international et de toutes les extensions de la protection.
- 6) Conserver la marque de base, mais supprimer l'effet automatique de la dépendance**
L'exigence relative à la marque de base serait maintenue, et l'office d'origine et l'OMPI s'acquitteraient des tâches qui leur incombent. Le principe de dépendance subsisterait pendant la période de dépendance de cinq ans. Néanmoins, si la marque de base était refusée ou radiée dans l'office d'origine en raison de l'action de tiers, cela n'entraînerait pas automatiquement la cessation des effets de l'enregistrement international et de toutes les extensions de la protection. L'office d'origine n'émettrait une cessation d'effet que si les tiers demandaient la radiation de l'enregistrement international et de toutes les extensions de la protection.

PRÉCISIONS CONCERNANT LES IDÉES FAUSSES RELATIVES À LA PROPOSITION

13. Les interventions des membres au cours des réunions du groupe de travail ont mis au jour plusieurs malentendus concernant la proposition. Vous trouverez ci-dessous des précisions sur ces malentendus.

- Les options présentées n'impliquent pas les offices désignés, elles ne concernent que les demandes internationales transmises par l'office d'origine au Bureau international.

- Les offices de propriété intellectuelle et leurs parties prenantes n'ont pas besoin de savoir quelle option un office d'origine étranger ou un office désigné a choisie, car les options n'ont d'incidence que sur les demandes internationales et non sur les désignations ; toutefois, cette information peut être fournie sur les pages du site de l'OMPI consacrées aux déclarations et notifications ainsi qu'aux profils des membres du système de Madrid.
- Dans certains cas, les lois nationales peuvent être modifiées de façon minimale pour l'adoption d'une option.
- Si un membre choisit de conserver la marque de base mais de supprimer l'exigence relative au principe de dépendance, la marque de base sera utilisée pour certifier la demande internationale et résoudre toute irrégularité.
- Les offices désignés continueront d'examiner les demandes en vertu de leur législation nationale – rien ne change.
- Le maintien de l'exigence relative à la marque de base peut s'avérer inutile pour les marchés d'exportation. Sa suppression pourrait résoudre le problème posé par la diversité linguistique lorsque d'autres langues doivent être utilisées pour les marchés d'exportation.
- L'exigence relative à la marque de base n'empêche pas le dépôt de mauvaise foi. En réalité, lorsque la marque de base est déposée de mauvaise foi, il est considéré que toutes les désignations sont déposées de mauvaise foi.
- Cette proposition envisage que le groupe de travail détermine la liste finale des options qui seront proposées aux États membres pour qu'ils fassent leur choix et les mettent en œuvre.
- Le groupe de travail n'a qu'à accepter que les membres soient habilités à choisir à partir d'une liste d'options proposées.
- Les membres ne doivent pas décider maintenant de l'option qu'ils choisiraient, le cas échéant.

Même si la proposition est adoptée, les membres peuvent décider de conserver le Protocole de Madrid en l'état actuel.

ÉVOLUTION POSSIBLE

14. Les utilisateurs du système de Madrid ont exprimé leur frustration face aux dispositions héritées du système, dispositions qui n'ont pas été incluses dans l'établissement des systèmes de dépôt et d'enregistrement internationaux ultérieurs, et qui continuent à entraver l'utilisation élargie, les avantages et les résultats que le Protocole de Madrid pourrait fournir. De ce fait, et puisque de nombreux ressorts juridiques souhaitent tenir compte des préoccupations des utilisateurs, le moment est venu de s'entendre activement sur une ou plusieurs solutions.

15. Pour les offices qui préfèrent que le système reste en l'état, du moins en ce qui concerne leur ressort juridique, il est important de noter que la proposition actuelle permet aux membres satisfaits de conserver leurs pratiques, tout en donnant à d'autres ressorts la possibilité d'actualiser les leurs. En conséquence, les délégations citées demandent au groupe de travail d'examiner la présente proposition contenant plusieurs options concernant le principe de dépendance, et d'envisager de la faire progresser dans le cadre du système de Madrid.

Proposition de modernisation du Protocole de Madrid – comparaison des options

N°	OPTION	AVANTAGES POUR L'OFFICE D'ORIGINE	AVANTAGES POUR L'OFFICE DÉSIGNÉ	AVANTAGES POUR LE PROPRIÉTAIRE DE LA MARQUE	RECOURS POUR TOUTE PARTIE INTÉRESSÉE
1	Pas de marque de base/Pas de dépendance	<ul style="list-style-type: none"> - Aucune certification - Aucune cessation des effets - Aucune correction - Aucune irrégularité - Simplification de la législation nationale *Aide/redevance pour l'IA *Exiger l'autodésignation 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas de radiation en raison d'une cessation des effets - Aucune transformation à effectuer - Aucune correction à effectuer 	<ul style="list-style-type: none"> - Désignations non radiées en raison de la radiation de la marque de base/aucune transformation - Liberté d'utilisation d'une autre langue pour les marchés d'exportation - Aucune restriction sur l'identification et le classement des produits ou services 	<ul style="list-style-type: none"> - L'option de règlement extrajudiciaire des litiges de l'OMPI pour la radiation de l'enregistrement international et ses désignations, y compris en cas de mauvaise foi
2	Marque de base mais pas de dépendance	<ul style="list-style-type: none"> - Taxes pour la marque de base - Aucune cessation des effets 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas de radiation en raison d'une cessation des effets - Aucune transformation à effectuer 	<ul style="list-style-type: none"> - Désignations non radiées en raison de la radiation de la marque de base/aucune transformation - Aucune restriction sur l'identification et le classement des produits ou services 	<ul style="list-style-type: none"> - L'option de règlement extrajudiciaire des litiges de l'OMPI pour la radiation de l'enregistrement international et ses désignations, y compris en cas de mauvaise foi
3	Marque de base, mais suspension temporaire (gel) de la dépendance	<ul style="list-style-type: none"> - Aucune cessation des effets 	<ul style="list-style-type: none"> - Moins de radiations en raison d'une cessation des effets 	<ul style="list-style-type: none"> - Désignations non radiées en raison de la radiation de la marque de base/aucune transformation - Aucune restriction sur l'identification et le classement des produits ou services 	<ul style="list-style-type: none"> - L'option de règlement extrajudiciaire des litiges de l'OMPI pour la radiation de l'enregistrement international et ses désignations, y compris en cas de mauvaise foi

N°	OPTION	AVANTAGES POUR L'OFFICE D'ORIGINE	AVANTAGES POUR L'OFFICE DÉSIGNÉ	AVANTAGES POUR LE PROPRIÉTAIRE DE LA MARQUE	RECOURS POUR TOUTE PARTIE INTÉRESSÉE
4	Marque de base, mais dépendance limitée à trois ans	<ul style="list-style-type: none"> - Taxes pour la marque de base - Possiblement moins de cessations des effets 	<ul style="list-style-type: none"> - Possiblement moins de radiations en raison d'une cessation des effets 	<ul style="list-style-type: none"> - Réduction du délai de radiation de la marque de base 	<ul style="list-style-type: none"> - Attaque centrale ou option de règlement extrajudiciaire des litiges de l'OMPI pour la radiation de l'enregistrement international et ses désignations
5	Marque de base, mais limitation des motifs relatifs à l'attaque centrale	<ul style="list-style-type: none"> - Moins de cas de cessation des effets, mais l'office devra peut-être mettre au point un système de suivi des motifs 	<ul style="list-style-type: none"> - Moins de radiations en raison d'une cessation des effets 	<ul style="list-style-type: none"> - Moins de désignations radiées en raison de la radiation de la marque de base 	<ul style="list-style-type: none"> - Attaque centrale ou option de règlement extrajudiciaire des litiges de l'OMPI sur demande de l'auteur d'une objection
6	Marque de base, mais pas d'effet automatique de la dépendance	<ul style="list-style-type: none"> - Moins de cas de cessation des effets ; uniquement à la demande d'un tiers 	<ul style="list-style-type: none"> - Moins de radiations en raison d'une cessation des effets 	<ul style="list-style-type: none"> - Désignations non radiées en raison de la radiation de la marque de base 	<ul style="list-style-type: none"> - Attaque centrale ou option de règlement extrajudiciaire des litiges de l'OMPI, mais doit demander de radier l'enregistrement international

* – considérations supplémentaires qui pourraient profiter à l'office de l'origine

[Fin de l'annexe et du document]