

# OMPI



MM/LD/WG/4/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 18 avril 2007

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

## GRUPE DE TRAVAIL AD HOC SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Quatrième session  
Genève, 30 mai – 1er juin 2007

MODIFICATION DE L'ARTICLE 9SEXIES DU PROTOCOLE DE MADRID

*Document établi par le Bureau international*

### I. RAPPEL

1. Le 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") a été convoqué par le directeur général, à Genève, du 4 au 8 juillet 2005 en vue notamment de faciliter la révision de la clause de sauvegarde prévue dans l'article 9sexies.2) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole")<sup>1)2)</sup>.

---

<sup>1</sup> De même, l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques est dénommé ci-après "Arrangement".

<sup>2</sup> En vertu de la clause de sauvegarde (article 9sexies.1) du Protocole), lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, le pays d'origine est partie à la fois au Protocole et à l'Arrangement, les dispositions du Protocole n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre État qui est également partie à la fois au Protocole et à l'Arrangement.

2. Selon l'alinéa 2) de l'article 9*sexies*, l'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts<sup>3</sup>, abroger la clause de sauvegarde ou en restreindre la portée, après l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole (1<sup>er</sup> décembre 1995), mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des États parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au Protocole. Dans la mesure où cette dernière condition a aussi été remplie<sup>4</sup>, l'abrogation de la clause de sauvegarde ou la restriction de sa portée est devenue possible au dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du Protocole, soit le 1<sup>er</sup> décembre 2005.

3. À sa première session tenue en juillet 2005, le groupe de travail a procédé à une première analyse des incidences d'une abrogation de la clause de sauvegarde en ce qui concerne six éléments de la procédure du système de Madrid. Toutefois, le groupe de travail n'a pas pu parvenir à un consensus sur la question de savoir si la clause de sauvegarde devait être abrogée ou restreinte dans sa portée.

4. À sa trente-sixième session (septembre-octobre 2005), l'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé que le directeur général devrait convoquer une nouvelle réunion du groupe de travail afin de poursuivre les travaux préparatoires relatifs à une révision de l'article 9*sexies*.1) du Protocole. Ces travaux devraient viser en particulier à permettre à l'Assemblée de décider si la clause de sauvegarde doit être abrogée ou sa portée restreinte (voir le paragraphe 15 du document MM/A/36/3 et le paragraphe 18 du document MM/A/36/1).

5. À l'occasion de sa deuxième session, tenue à Genève du 12 au 16 juin 2006, le groupe de travail a examiné cinq options dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde<sup>5</sup>. Malgré les divergences d'opinions exprimées, un consensus s'est dégagé sur les objectifs à atteindre dans le cadre de cette révision, à savoir :

– 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;

---

<sup>3</sup> L'article 9*sexies*.2) prévoit en outre que, pendant le vote de l'Assemblée, seuls les États qui sont parties *à la fois* à l'Arrangement et au Protocole ont le droit de participer. Cela est justifié par le fait que, par définition, la clause de sauvegarde s'applique uniquement dans le cadre des relations mutuelles entre des États liés par les deux traités.

<sup>4</sup> Cette condition est remplie depuis le 1<sup>er</sup> avril 2003, à la suite de l'adhésion (simultanée) au Protocole de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, avec effet le 1<sup>er</sup> avril 1998. À cette date, sur les 39 pays parties à l'Arrangement de Madrid, 21 étaient devenus parties au Protocole.

<sup>5</sup> Ces options étaient les suivantes :

Option 1 : maintien de la clause de sauvegarde

Option 2 : abrogation de la clause de sauvegarde

Option 3 : abrogation de la clause de sauvegarde accompagnée de certaines mesures destinées à limiter les effets indésirables pouvant en résulter

Option 4 : restriction de la portée de la clause de sauvegarde à certains éléments seulement de la procédure internationale (en particulier, le délai de refus et le système des taxes)

Option 5 : restriction de la clause de sauvegarde aux seuls enregistrements internationaux ou désignations existants ("gel").

Le document MM/LD/WG/2/11 contient le rapport intégral sur cette session. On se souviendra aussi que le document MM/LD/WG/2/3, intitulé "Révision de l'article 9*sexies* du Protocole de Madrid", contient une analyse des répercussions et des conséquences sur le plan des opérations de chaque option.

– garantir une égalité de traitement entre toutes les parties contractantes du Protocole de Madrid;

– permettre aux utilisateurs des États qui sont aujourd’hui liés à la fois par l’Arrangement et par le Protocole de pouvoir bénéficier des avantages offerts par le Protocole tout en limitant les effets indésirables qui pourraient les pénaliser par suite de l’application du Protocole.

6. Le groupe de travail a conclu qu’il devait poursuivre ses travaux préparatoires sur la révision de la clause de sauvegarde afin d’atteindre les objectifs susmentionnés. À cet effet, il a aussi été conclu de donner la priorité à l’étude d’une proposition portant sur une abrogation éventuelle de la clause de sauvegarde, assortie de certaines mesures relatives au niveau des services fournis par les offices des parties contractantes désignées et à la fixation du montant des taxes individuelles.

7. À sa trente-septième session (septembre-octobre 2006), l’Assemblée de l’Union de Madrid a pris note des conclusions et recommandations du groupe de travail et, en particulier, a fait siennes les conclusions du groupe de travail concernant les objectifs de la révision. Il a donc été demandé au directeur général de convoquer une nouvelle réunion du groupe de travail afin, notamment, de poursuivre les travaux préparatoires en vue d’une révision de la clause de sauvegarde à entreprendre par l’assemblée (voir le paragraphe 13.c)i) du document MM/A/37/4).

8. Le groupe de travail a tenu sa troisième session à Genève du 29 janvier au 2 février 2007. Lors de ses délibérations initiales, il a estimé que les types de mesures visés au paragraphe 6 devaient faire l’objet de délibérations distinctes relatives au développement juridique du système de Madrid et devaient donc être écartés de la révision de la clause de sauvegarde. Le groupe de travail a donc consacré la suite de ses délibérations à d’autres éléments de révision de la clause de sauvegarde, puis adopté un document contenant sa conclusion, qui est libellée ainsi<sup>6</sup> :

“La proposition

“Après avoir examiné plusieurs options, le groupe de travail a conclu que la proposition ci-après pourrait être le meilleur compromis possible :

“1. La clause de sauvegarde devrait être modifiée de manière à établir clairement que, dans la relation entre les pays liés à la fois par le Protocole et l’Arrangement, seules les dispositions du Protocole seront applicables.

“2. La modification devrait préciser aussi que, nonobstant ce qui précède, une déclaration sur les taxes individuelles émanant d’un État partie à la fois au Protocole et à l’Arrangement ne sera pas applicable au renouvellement d’un enregistrement international à l’égard de cet État si l’extension territoriale à l’égard de cet État a pris effet à une date antérieure à la modification et la partie contractante du titulaire en ce qui concerne cet enregistrement international est partie aux deux traités.

---

<sup>6</sup> Le document MM/LD/WG/3/5 contient le rapport intégral sur cette session.

“3. L’Assemblée ne pourrait abroger la disposition indiquée au paragraphe 2 ci-dessus qu’après l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification, et à la majorité qualifiée des trois quarts (les États liés par les deux traités ayant seuls le droit de voter).”

“La proposition considérée en fonction des objectifs convenus

“La proposition permettrait d’atteindre les objectifs approuvés par l’Assemblée de la façon suivante :

“1. Il s’ensuivrait une simplification du système de Madrid, compte tenu de l’objectif final selon lequel le système doit être régi par un seul traité (le Protocole).

“2. Elle permettrait de garantir une égalité de traitement entre les nationaux de toutes les parties contractantes du Protocole pour toute nouvelle désignation.

“3. Elle permettrait aux utilisateurs de bénéficier des avantages offerts par le Protocole tout en limitant les effets indésirables.

(...)”

9. Le document susmentionné contient aussi des principes relatifs à la conversion des désignations existantes régies par l’Arrangement en désignations régies par le Protocole, et indique des moyens d’action concernant les dispositions transitoires. Enfin, conformément à ce document, le groupe de travail a demandé au Bureau international d’élaborer un projet de modification de l’article 9*sexies* et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé “règlement d’exécution commun”) compte tenu des dispositions énoncées dans ledit document.

10. À la suite de cette décision, le groupe de travail a prié le Bureau international d’organiser une quatrième session du groupe de travail afin d’examiner, notamment, ce projet de modification. Il a aussi rappelé que, à sa deuxième session, il avait déjà approuvé des projets de modifications à apporter au règlement d’exécution commun en vue de la mise en œuvre d’un régime trilingue intégral, à soumettre à l’assemblée à l’occasion de la révision de la clause de sauvegarde<sup>7</sup>.

11. L’annexe du présent document contient un projet de modification de l’article 9*sexies* du Protocole inspiré de la proposition de compromis figurant au paragraphe 8. Les notes relatives au projet de modification figurent dans le chapitre II du document. Le document MM/LD/WG/4/3 contient les dispositions d’application des modifications à apporter au règlement d’exécution commun, nécessaires pour mettre en œuvre, notamment, les principes de conversion et les dispositions transitoires visés au paragraphe 9.

---

<sup>7</sup> Voir le paragraphe 123 du rapport sur cette session (document MM/LD/WG/2/11). La proposition tendant à modifier le règlement d’exécution commun pour instaurer un régime trilingue intégral est énoncée dans le document MM/LD/WG/2/4. Elle figure aussi dans le document MM/LD/WG/4/3 présenté pour examen au groupe de travail à l’occasion de cette quatrième session.

12. Les conclusions du groupe de travail feront l'objet d'un rapport à l'Assemblée de l'Union de Madrid en septembre 2007. Si le groupe de travail y consent, le Bureau international préparera alors un projet de modification du Protocole aux fins de son adoption par l'assemblée. Comme indiqué ci-dessus, cette modification sera assortie de projets de modifications au règlement d'exécution commun que le groupe de travail souhaitera peut-être recommander, dans le cadre de son examen du document MM/LD/WG/4/3, et d'une série de modifications relatives à la mise en œuvre du régime trilingue intégral que le groupe de travail a déjà approuvée.

## II. COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET DE MODIFICATION DE L'ARTICLE 9SEXIES

### Alinéa 1)a)

13. Cette disposition remplacera l'alinéa 1) actuel de l'article 9*sexies*. Ainsi qu'il est proposé, il énonce le principe selon lequel le Protocole, et le Protocole seulement, s'appliquera, à tous égards, entre les parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et le Protocole. Cela implique donc une abrogation de ce que l'on appelle communément la "clause de sauvegarde". Le libellé proposé est conforme aux dispositions de l'article 16.1) de l'Arrangement, qui porte sur l'application des Actes antérieurs, ainsi qu'au texte de dispositions similaires figurant dans d'autres traités de l'OMPI<sup>8</sup>.

### Alinéa 1)b)

14. Le nouvel alinéa 1)b) proposé vise à appliquer le point 2) de la "proposition" adoptée par le groupe de travail à l'occasion de sa troisième session (voir le paragraphe 8). Cette disposition rendrait inopérante une déclaration en vertu de l'article 8.7) dans les relations entre des parties contractantes liées par les deux traités au moment du renouvellement d'un enregistrement international, en ce qui concerne les désignations existantes à la date d'entrée en vigueur de la modification. Par conséquent, et sous réserve de la modification consécutive du barème des taxes, seul le complément d'émolument serait dû pour le renouvellement de l'enregistrement international en ce qui concerne ces désignations. Étant donné que cet émolument est aussi un élément standard du Protocole, on peut donc dire que ce nouveau sous-alinéa b) de l'alinéa 1) ne dérogerait pas au principe général établi par le nouveau sous-alinéa a) de l'alinéa 1), et que seules les dispositions du Protocole s'appliquent entre les parties contractantes liées par les deux traités.

15. Cette solution de compromis s'applique aux désignations en vigueur, dans le but de limiter les effets indésirables d'une abrogation de la clause de sauvegarde. Gardant à l'esprit l'objectif d'une égalité de traitement entre toutes les parties contractantes du Protocole, c'est-à-dire indépendamment du fait qu'elles soient aussi liées par l'Arrangement, la modification n'étend pas l'absence d'effet d'une déclaration selon l'article 8.7) aux désignations futures.

---

<sup>8</sup> Voir en particulier l'article 31.1) de l'Acte de 1999 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et l'article 27.1) du Traité de Singapour sur le droit des marques.

16. L'expression "date de l'extension territoriale" employée au point i) de l'alinéa 1)b) vise la date applicable à laquelle l'enregistrement international produit des effets, c'est-à-dire la date de l'enregistrement international proprement dit ou, lorsque la désignation a été effectuée après l'enregistrement international, la date de l'inscription de la désignation ultérieure. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 15, le nouvel alinéa 1)b) s'appliquerait lors du renouvellement de l'enregistrement international. Donc, si l'État désigné ou la partie contractante du titulaire n'était plus lié par les deux traités à la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international devrait être effectué, le nouvel alinéa 1)b) ne pourrait pas s'appliquer<sup>9</sup> et, par conséquent, une déclaration en vertu de l'article 8.7) ne serait pas rendue inopérante.

#### Alinéa 2)

17. La modification qu'il est proposé d'apporter à cet alinéa mettrait en œuvre le point 3 de la "proposition" adoptée par le groupe de travail à l'occasion de sa troisième session (voir le paragraphe 8). S'il est modifié selon cette proposition, l'alinéa 2) permettrait d'abroger le nouvel alinéa 1)b), mais seulement à l'expiration d'un délai de 10 ans après son entrée en vigueur. Il convient de noter qu'au cours de cette période, toutes les désignations existantes à la date d'entrée en vigueur de la modification auraient dû faire l'objet d'un renouvellement et auraient donc pu bénéficier de la solution de compromis lors de leur renouvellement.

### III. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 9SEXIES TEL QU'IL EST PROPOSE DE LE MODIFIER

18. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 12, si le groupe de travail se prononce, à l'occasion de sa quatrième session, en faveur d'une recommandation visant à modifier l'article 9sexies du Protocole, le Bureau international élaborera une proposition de modification de cet article aux fins de son adoption par l'Assemblée à sa session de septembre-octobre 2007, conformément à cette recommandation. À cette fin, le Bureau international aura aussi besoin que le groupe de travail lui fournisse des indications quant à la date d'entrée en vigueur de l'article 9sexies, tel que modifié, de façon à pouvoir faire figurer dans cette proposition une date précise d'entrée en vigueur<sup>10</sup>.

*19. Le groupe de travail est invité à indiquer s'il recommande qu'une proposition visant à modifier l'article 9sexies du Protocole, dans les termes du projet de texte joint en annexe, soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption ainsi que, dans ce cas, la date qu'il recommanderait pour l'entrée en vigueur de l'article 9sexies tel que modifié.*

[L'annexe suit]

<sup>9</sup> L'article 9sexies lui-même, tel qu'il est proposé de le modifier, ne portant que sur les relations entre États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole.

<sup>10</sup> La date du 3 octobre 2007, qui apparaît entre crochets dans l'annexe du présent document, ne vise pas la date d'entrée en vigueur de l'article 9sexies tel qu'il est proposé de le modifier mais la date de l'éventuelle adoption par l'Assemblée de la modification proposée.

ANNEXE

**Protocole relatif  
à l'Arrangement de Madrid  
concernant l'enregistrement international  
des marques**

adopté à Madrid le 27 juin 1999,  
et modifié le 3 octobre 2006  
[et le 3 octobre 2007]

[...]

**Article 9sexies**

**Sauvegarde de Relations entre les États parties à la fois au présent Protocole  
et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm)**

1) ~~a) Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l'Office d'origine est l'Office d'un État qui est partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les dispositions du présent Protocole produisent des effets sur le territoire de tout autre État qui est également partie. Seul le présent Protocole s'applique aux relations mutuelles des parties contractantes à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).~~

~~b) Nonobstant le sous-alinéa a), une déclaration faite selon l'article 8.7) du présent Protocole par un État partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) ne s'applique pas au renouvellement d'un enregistrement international à l'égard de cet État~~

~~i) si la date de l'extension territoriale à cet État est antérieure à [la date d'entrée en vigueur de la modification] et~~

~~ii) si la partie contractante du titulaire, telle qu'elle est définie dans le règlement d'exécution commun, en ce qui concerne cet enregistrement international est partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).~~

2) L'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger l'alinéa 1) ~~b), ou restreindre la portée de l'alinéa 1)~~, après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de ~~l'entrée en vigueur du présent Protocole, mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au présent Protocole~~ [la date d'entrée en vigueur de la modification]. Seuls les États qui sont parties ~~audit à l'Arrangement de Madrid (Stockholm)~~ et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de l'Assemblée.

[...]

[Fin de l'annexe et du document]