

# OMPI



MM/LD/WG/4/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 18 avril 2007

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

F

## 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

PROPOSITION DE L'AUSTRALIE

*Document établi par le Bureau international*

1. Par une communication datée du 27 mars 2007, le Bureau international a reçu une proposition de l'Australie portant sur la poursuite des travaux relatifs au développement futur du système de Madrid, soumise pour examen par le Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques lors de sa quatrième session qui se tiendra à Genève du 30 mai au 1<sup>er</sup> juin 2007. L'Australie a demandé que sa proposition soit traduite et fasse partie des documents distribués pour la session en question.

2. Ladite proposition est annexée au présent document.

3. *Le groupe de travail ad hoc est invité à prendre note du contenu de la proposition de l'Australie, qui fait l'objet de l'annexe.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

**Proposition de l'Australie  
au Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid  
concernant l'enregistrement international des marques**

sur la poursuite des travaux relatifs au développement futur du système de Madrid

Un document portant le même titre a été distribué à titre informel (en anglais uniquement) à la troisième session du groupe de travail, tenue en janvier 2007. Le document joint en annexe s'écarte du document antérieur uniquement aux paragraphes 9, 12, 16, 19 et 22. Les révisions visent à expliciter la proposition et à tenir compte des observations faites à la session précédente.

Proposition de l'Australie  
au Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid  
concernant la poursuite des travaux relatifs au développement futur du système<sup>1</sup>

### Introduction

1. L'Australie souhaite contribuer à faire avancer les débats sur le développement futur du système de Madrid proposés par le Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid ainsi que ceux de la présente session.
2. À la session de septembre 2006 de l'Assemblée de l'Union de Madrid, l'Australie a appuyé les recommandations du groupe de travail relatives à l'examen suivi de la clause de sauvegarde. Après avoir souligné combien il est important que le système de Madrid continue à répondre aux besoins des utilisateurs, l'Australie a vivement appuyé la recommandation visant à s'assurer que le groupe de travail examinerait à la première occasion la question du développement futur du système de Madrid. Dans cette perspective, l'Australie a proposé de modifier la recommandation du groupe de travail sur la poursuite de ses travaux. L'assemblée a appuyé la proposition visant à consigner que le groupe de travail ferait rapport sur l'état d'avancement de ses travaux à l'assemblée suivante de l'Union de Madrid.
3. L'Australie est convaincue que, lors de l'examen de la question du développement du système de Madrid, la priorité devrait être donnée à l'examen de la question de l'amélioration des possibilités d'accès aux informations sur les enregistrements internationaux. Il s'agit là d'un point souvent soulevé dans le cadre des débats du groupe de travail sur une suppression éventuelle de la clause de sauvegarde.

### Rappel

4. Compte tenu des travaux en cours du groupe de travail et des travaux qu'il est proposé de lui confier, l'Office de l'Australie a consulté des propriétaires de marques et des mandataires australiens pour en savoir davantage sur la façon dont ils utilisent le système de Madrid et sur l'expérience qu'ils ont ainsi acquise. Il est ressorti des premières consultations que les nombreux avantages procurés par le Protocole étaient appréciés et qu'il existait un souhait réel d'utiliser le système de Madrid en vue d'obtenir une meilleure protection internationale des marques. Toutefois, les commentaires ont montré que l'application actuelle du Protocole était à l'origine d'un large éventail de préoccupations, ce qui doit être considéré comme un élément pouvant freiner l'utilisation du système.
5. Les utilisateurs australiens parlent avec enthousiasme du système de Madrid et de son potentiel. Ils sont très désireux de voir le système simplifié grâce à des dispositions s'appliquant en toute logique entre les parties contractantes lorsque cela est possible. Ils sont convaincus que ces modifications permettraient de faire augmenter le nombre

---

<sup>1</sup> Le présent document contient la révision des paragraphes 9, 12, 16, 19 et 22 du document portant le même titre, diffusé à titre informel à la troisième session du groupe de travail.

d'États membres. Ces objectifs en vue, les utilisateurs australiens se sont montrés extrêmement intéressés par la volonté du groupe de travail d'entreprendre un vaste examen de la question du développement futur du système de Madrid, recommandé lors des sessions de juillet 2005 et de juin 2006 du groupe de travail.

6. Compte tenu des propositions de changement soumises à ces sessions, l'Australie reconnaît que les débats sur le développement du système de Madrid peuvent amener des changements sensibles dans son fonctionnement. Selon elle, l'examen de la question du développement futur du système serait plus efficace si une voie d'approche cohésive était adoptée.
7. Cela ne signifie pas que l'examen de certaines questions doive être suspendu. En réalité, en proposant de donner la priorité à la question de la fourniture d'informations aux utilisateurs, l'Australie montre qu'elle est convaincue que des progrès peuvent être accomplis dans ce domaine important tout en veillant à ce que le mécanisme mis au point
  - n'entrave pas des délibérations ultérieures sur le développement futur du système de Madrid,
  - corresponde à un cadre général de référence pour les délibérations proposées sur la question du développement du système de Madrid (voir l'annexe), et
  - soit l'expression d'une volonté d'accroître l'uniformité des traitements dans l'ensemble du système et d'améliorer les niveaux de service.

#### La proposition

8. L'Australie propose un mécanisme mettant en place des critères applicables à la fourniture d'informations sur l'état des enregistrements internationaux dans des parties contractantes désignées. Cela permettrait de créer une norme qui, en fin de compte, devrait être menée à bien par toutes les parties contractantes. Une norme minimale serait appliquée dans l'intervalle, les parties contractantes disposant d'un délai précis pour arriver à remplir les conditions minimales.
9. Le mécanisme serait conçu selon les grandes lignes suivantes :

L'intention d'élaborer des normes sur la fourniture d'informations dans le cadre du système de Madrid serait rendue publique. À cet effet, on pourrait envisager une déclaration lors de l'assemblée. Ces normes – et leur délai d'entrée en vigueur – feraient l'objet de décisions lors des débats sur l'avenir du système<sup>2</sup>.

À titre provisoire, une norme *minimale* serait rédigée aux fins de la fourniture d'informations, et toutes les parties liées par le Protocole seraient tenues de l'appliquer d'ici à une date précise.

---

<sup>2</sup> À sa troisième session, le groupe de travail a adopté la proposition ci-après du président : “[...] que le groupe de travail affirme son intention de voir établir des normes de communication des informations qui s'appliqueraient à toutes les parties contractantes du Protocole” (voir les paragraphes 152 et 153 du document MM/LD/WG/3/5).

- À compter d'une date antérieure, toutes les parties contractantes ayant fait une déclaration en vigueur selon laquelle elles optent pour une taxe individuelle ou pour un délai de refus de 18 mois<sup>3</sup> devront satisfaire à la norme minimale.
- Avant cette date, tout pays partie au Protocole au moment où la clause de sauvegarde est supprimée et qui a fait la déclaration visée à l'article 8.7) ou à l'article 5.2) avec entrée en vigueur après cette suppression, devra satisfaire à la norme minimale au moment où la déclaration prend effet.

Élaboration de normes aux fins de la fourniture d'informations

10. Les normes sur la fourniture d'informations dont l'élaboration demande du temps appelleront des décisions lors des débats plus vastes sur le développement futur du système.
11. Il est suggéré qu'il soit reconnu dans cette norme que toutes les parties intéressées par un enregistrement international doivent être en mesure d'accéder à des informations sur son état dans tous les pays désignés. Il ne sera pas possible d'atteindre cet objectif si les notifications sont envoyées uniquement au titulaire; les informations doivent aussi être publiées. En outre, elles doivent aussi être fournies au titulaire, directement ou par l'intermédiaire du Bureau international. Le titulaire ne doit pas se trouver dans l'obligation de réclamer des informations sur l'état de l'enregistrement international dans les pays désignés.
12. Cette discussion à long terme à l'esprit, il est proposé que ce qui suit constitue la norme minimale requise à titre provisoire.

Les Offices des parties contractantes doivent informer le Bureau international de l'extension de la protection, en tout ou en partie, aux produits et services figurant dans l'enregistrement international.<sup>4</sup>

Le Bureau international publiera ensuite ces informations.

Cela signifie que les titulaires auront toujours confirmation qu'une marque est désormais protégée dans tel ou tel pays désigné. Les autres personnes intéressées par la marque auraient aussi accès à ces informations dans la base de données du Bureau international.

Satisfaire à la norme minimale – répercussions pour les offices et le Bureau international

13. La confirmation d'un refus provisoire partiel, tel que prévu par la règle 17.5), est souvent considérée comme l'équivalent d'une notification d'extension de la protection aux produits et services pour lesquels la protection n'a pas été refusée. Cette approche pourrait être maintenue à titre provisoire. Toutefois, cela ne permettrait pas d'atteindre l'objectif inhérent au changement proposé à moins que la notification et la publication

---

<sup>3</sup> C'est-à-dire les déclarations visées aux articles 8.7) et 5.2).

<sup>4</sup> Le fait d'omettre de notifier le Bureau international n'aurait aucune incidence sur l'état de l'enregistrement international dans une partie contractante désignée.

visées à la règle 17.5) aient lieu dès que possible une fois les procédures devant l'office achevées (autoriser une notification au sens de la règle 17.5) en vue de satisfaire aux exigences à titre provisoire n'empêcherait pas d'opter pour une approche différente lors des débats ultérieurs sur l'avenir du système de Madrid).

14. L'extension de la protection à l'ensemble des produits et services peut se faire de différentes manières. L'une d'entre elles peut être le retrait du refus provisoire. Là encore, la règle 17.5) exige que ce fait soit notifié par l'office et publié par le Bureau international.
15. La protection de l'ensemble des produits et services constituera aussi l'un des résultats de la non-publication, par la partie contractante désignée, d'un refus provisoire fondé sur un examen ou une opposition.
16. Si cela survient durant le délai de refus applicable, la possibilité de notifier la protection est prévue à la règle 17.6) : les offices peuvent envoyer une déclaration d'octroi de la protection au Bureau international qui doit publier l'information et transmettre une copie de la déclaration au titulaire.

La proposition exige des offices que ceux-ci notifient systématiquement au Bureau international toute marque désormais protégée, sans notification antérieure d'un refus provisoire. Dans certaines parties contractantes, cela peut se produire lorsqu'une décision, rendue dans le délai de refus, précise qu'il n'existe aucun motif de refus, conformément aux conditions décrites à la règle 17.6). Dans d'autres cas, la marque est protégée à compter du moment où le délai de refus est expiré.

17. Actuellement, lorsqu'il n'y a eu aucun refus provisoire fondé sur l'examen et qu'un office a notifié, conformément à la règle 16, qu'une opposition pouvait intervenir après le délai de 18 mois, il peut n'y avoir aucune correspondance ultérieure s'il n'y a pas eu d'opposition. La proposition permettrait de faire en sorte que, lorsque cette situation survient et qu'aucun refus provisoire n'est signifié puisqu'il n'y a pas eu d'opposition, l'Office de la partie contractante concernée doit notifier au Bureau international que la protection a été étendue.
18. Cet aspect de la proposition permettrait de régler un problème dû aux textes actuels. Conformément à la règle 16, le Bureau international doit être avisé qu'une opposition peut être formée après le délai de 18 mois mais la date à laquelle le délai d'opposition prend fin peut ne pas être connue au moment où la notification est faite. Conformément à cette règle, la date ne doit pas être indiquée s'il n'y a pas d'opposition au sens de la règle 16.1)b) puisque celle-ci exige que la date à laquelle le délai d'opposition prend fin doit être communiquée "au plus tard en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition". Toutefois, il se peut que ce délai de 18 mois soit largement expiré avant que l'office sache de manière définitive qu'il n'y aura pas de refus provisoire fondé sur une opposition. En l'absence d'informations à ce propos, les utilisateurs peuvent ne pas savoir si le délai pour former une opposition est expiré ou non.

19. La proposition figurant dans le paragraphe 16 permettrait à certains offices d'envoyer des notifications supplémentaires au Bureau international à publier ultérieurement.

Il sera nécessaire de préciser les informations qu'un office doit fournir dans ces notifications et la date à laquelle celles-ci doivent être envoyées au Bureau international en vue de respecter la norme minimale.

La proposition ci-dessous peut être jugée acceptable.

La norme minimale sera conforme si, pour chaque marque à laquelle la protection est étendue, le Bureau international est avisé de cette protection au moyen de la déclaration visée à la règle 17.6), de la notification visée à la règle 17.5) ou de l'incorporation de la marque dans une liste de marques protégées. Lorsque la notification figure dans une liste de marques, celle-ci devrait être envoyée le plus vite possible après que la marque est réputée protégée et, en tous cas, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le délai de refus applicable a pris fin.

#### Modification du règlement d'exécution commun

20. Si un mécanisme s'inspirant de ces grandes lignes était jugé approprié, sa mise en œuvre supposerait de modifier le règlement d'exécution commun en vue de tenir compte des propositions figurant dans le paragraphe 16.
21. Il faudrait procéder à une modification pour tenir compte de l'exigence de publication de la notification de protection lorsqu'aucun refus provisoire n'est intervenu. L'article 9bis prévoit les informations que le Bureau international doit inscrire au registre international. L'article 9bis.v) exige l'inscription de "toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international". Le règlement d'exécution commun prévoit la publication de nombreuses informations à compter de leur notification. Ainsi qu'il est dit plus haut, cela comprend les notifications visées aux règles 17.4), 17.5) et 17.6). S'il est admis que la notification de la protection (autre que celle qui est prévue par la règle 17.6)) doit aussi être publiée, il peut être nécessaire de le préciser dans le règlement d'exécution.

#### Description générale et avantages du mécanisme proposé

22. L'Australie est d'avis que ce mécanisme comporte plusieurs avantages importants pour le système de Madrid :
- il en résultera, à court ou à moyen terme, une amélioration de l'accès, par les utilisateurs, aux informations;
  - les parties contractantes percevant elles-mêmes une taxe individuelle ou ayant prévu un délai de refus de 18 mois devront satisfaire aux exigences minimales dans un délai spécifié;
    - les pays et les organisations ayant adhéré au Protocole au moment où la clause de sauvegarde est supprimée et qui ont fait la déclaration visée à l'article 5.2) ou 8.7) avec l'entrée en vigueur après cette date devront satisfaire à la norme minimale au moment où la déclaration prendra effet;

- toutes les autres parties contractantes seront avisées qu'elles seront tenues de respecter cette norme minimale à une date ultérieure déterminée. Cela permettra de consolider les objectifs plus vastes à atteindre en vue de l'harmonisation des opérations effectuées dans le cadre du système;
- il sera répondu à l'attente des utilisateurs dans le domaine de l'amélioration des services, notamment à propos de la fourniture d'informations de meilleure qualité relatives aux enregistrements internationaux – aspect dont les représentants des utilisateurs ont fait part lors de réunions précédentes. Ce mécanisme aurait pour avantage non négligeable que les bases de données de l'OMPI constitueraient l'organe d'archivage central de référence des informations accessibles sur toute marque dans les pays désignés. En outre, ces informations seraient à la disposition de tous les utilisateurs du système et non uniquement des titulaires;
- toutes les parties contractantes apprécieront le fait que les exigences applicables à certaines informations destinées à être consultées par tous les utilisateurs du système de Madrid seront fixées dans le cadre de l'examen du développement futur du système;
- le mécanisme n'entravera pas les délibérations sur les taxes ou sur la durée du délai de refus lors de travaux ultérieurs sur l'avenir du système de Madrid;
- la mise en place des différents éléments du mécanisme peut se faire parallèlement à la mise en œuvre d'un plan de travail sur le développement futur du système de Madrid et les premières étapes de ces débats, ou être achevée dans le cadre de ces travaux.



## PIÈCE JOINTE

### DÉVELOPPEMENT FUTUR DU SYSTÈME DE MADRID – EXAMEN DE PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS D'ORDRE LÉGISLATIF

#### INTRODUCTION

Les sessions de 2005 et de 2006 du groupe de travail, en grande partie axées sur l'examen de la clause de sauvegarde, ont permis de conclure que l'un des objectifs de ces travaux était de "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".

Au cours de ces sessions, un certain nombre de délégations ont proposé d'autres modifications portant sur les modalités de fonctionnement du système de Madrid. Ces propositions comprennent des modifications à apporter éventuellement au Protocole ainsi qu'au règlement d'exécution commun. Au nombre des vastes objectifs qui ont été mentionnés figurent les suivants :

- rendre le système plus efficace et plus facile à utiliser;
- augmenter le nombre de parties contractantes, spécialement dans la région Asie-Pacifique;
- simplifier et harmoniser les opérations dans le cadre du système.

#### PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS À APPORTER AU SYSTÈME DE MADRID

Propositions de modifications à apporter aux traités :

1. L'objectif final est que le système soit régi par un seul traité (accepté par le groupe de travail (voir le paragraphe 112 du document MM/LD/WG/2/11)).
2. Suppression de l'exigence d'une demande de base ou d'un enregistrement de base (proposée par la Norvège (voir le paragraphe 154 du document MM/LD/WG/1/3 ainsi que les paragraphes 7 à 21 du document MM/LD/WG/2/9) et par le Japon (voir le paragraphe 156 du document MM/LD/WG/1/3)).

Les répercussions spécifiques de la disposition actuelle sur les marques en caractères non latins ont été recensées.

Parmi les autres répercussions de la proposition figurent les suivantes :

- suppression du rapport de dépendance de l'enregistrement international à la demande de base ou à l'enregistrement de base;
- aucune exigence de transformation;
- possibilité d'incorporer dans les demandes internationales la désignation du pays d'origine du titulaire;
- répercussion sur l'exigence relative au "droit de déposer une demande".

3. Modification des délais de notification du refus provisoire (proposée par la Norvège (voir le paragraphe 154 du document MM/LD/WG/1/3 ainsi que les paragraphes 22 à 29 du document MM/LD/WG/2/9)).

Les deux possibilités recensées sont les suivantes :

- le même délai (12 mois) s'appliquerait aussi bien selon l'Arrangement que le Protocole, ou
- les membres pourraient choisir de fixer à neuf ou 12 mois le délai de notification.

(On retiendrait la possibilité que les parties contractantes informent, dans ce délai, de l'éventualité d'une notification de refus provisoire fondée sur une opposition formée après ce délai.)

4. Désignation de l'office d'origine du titulaire dans le cadre du système actuel. (proposée par la Norvège (voir les paragraphes 30 et 31 du document MM/LD/WG/2/9)).

Cet aspect peut être considéré comme une proposition distincte si le point 2 ci-dessus n'est pas retenu. Ce type de désignation peut intervenir après la date à laquelle le délai de dépendance prend fin.

5. Suppression du délai de dépendance ou raccourcissement de ce délai (proposée par le Japon (voir le document diffusé à la session de juillet 2005)).

Ce point n'appelle pas d'examen ultérieur s'il est convenu de supprimer l'exigence de demande de base.

6. Taxes individuelles (question débattue à la lumière de l'examen de la clause de sauvegarde (voir les paragraphes 73 à 86 du document MM/LD/WG/1/3, la section III du document MM/LD/WG/2/11 et le document MM/LD/WG/3/2)).

Il peut être nécessaire de réexaminer tout élément d'appréciation antérieur de la question des taxes individuelles à la lumière de débats ultérieurs sur les coûts découlant des procédures relevant du système de Madrid.

En outre, des modifications permettraient peut-être d'améliorer encore l'efficacité du système ou de réduire la charge de travail des offices.

Propositions de modifications à apporter au règlement d'exécution commun :

7. Notification d'octroi de la protection

Possibilité d'exiger une déclaration d'octroi de protection mentionnée en rapport avec l'examen de la clause de sauvegarde (voir la section III du document MM/LD/WG/2/11 et le document MM/LD/WG/3/2); Proposition du Japon (voir le paragraphe 156 du document MM/LD/WG/1/3 et le document diffusé à titre informel à la session de juillet 2005).

8. Réduction du délai de notification de corrections  
(proposée par le Japon (voir le paragraphe 137 du document MM/LD/WG/1/3))

La proposition vise à restreindre l'application de la règle 28.4) afin que le délai prévu pour la demande de corrections soit inférieur à neuf mois et qu'une limitation unique s'applique, y compris en ce qui concerne les erreurs faites par le Bureau international.

Autres propositions à prévoir

Des modifications supplémentaires du règlement d'exécution commun auraient une incidence sur les modifications à apporter au traité.

- Comme de nombreuses délégations souhaiteront consulter leur groupe d'utilisateurs à propos des propositions de modifications, il faut s'attendre à ce que d'autres propositions soient mises au point à la suite de ces délibérations. Il ressort déjà des discussions avec nos propres utilisateurs que l'Australie sera dans ce cas. Si la mise au point de propositions suppose davantage de travail, il n'en reste pas moins que nous appuierons bon nombre de propositions déjà soumises et que nous nous efforcerons, d'une manière générale, d'œuvrer à l'harmonisation et à la simplification des pratiques.

Calendrier

Modifications à apporter aux traités

Passer à un traité unique – ce qui suppose la modification du Protocole – ne pourra se faire sans conférence diplomatique. Celle-ci sera aussi nécessaire pour modifier ou supprimer des dispositions du Protocole sur l'exigence de demande de base, la dépendance ou la durée du délai de dépendance (prévues dans l'article 6).

On pourrait suggérer que les décisions relatives aux modifications à apporter au Protocole déjà proposées (et toutes autres propositions pouvant émaner de délégations dans un délai précis) se présentent sous leur forme définitive dès que possible. Cela permettrait d'arrêter les propositions à soumettre à une conférence diplomatique.

Modifications du règlement d'exécution commun

La suppression de la clause de sauvegarde entraînera des modifications du règlement d'exécution commun.

D'autres modifications seront nécessaires pour passer à un traité unique.

Les modifications du règlement d'exécution commun devant être approuvées par l'assemblée, le calendrier des modifications devrait être plus souple et de nombreuses réalisations pourraient précéder les modifications à apporter au Protocole.