

OMPI



MM/LD/WG/4/6

ORIGINAL: anglais

DATE: 1^{er} juin 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

RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

1. Le Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid (ci-après dénommé "groupe de travail") s'est réuni à Genève du 30 mai au 1^{er} juin 2007.
2. Les parties contractantes ci-après de l'Union de Madrid étaient représentées à la session : Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bhoutan, Chine, Communauté européenne, Croatie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Lituanie, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse (41).
3. Les États ci-après étaient représentés par des observateurs : Brésil, Colombie, Équateur, Guinée, Zimbabwe (5).
4. Des représentants de l'organisation internationale intergouvernementale (OIG) ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) (1).

5. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales (ONG) ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association allemande pour la protection de la propriété industrielle et du droit d'auteur (GRUR), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de marque (AIM), Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP), Association internationale pour les marques (INTA), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI), Confédération des entreprises européennes (BUSINESSEUROPE), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) et MARQUES (Association des propriétaires européens de marques) (10).

6. La liste des participants figure dans le document MM/LD/WG/4/INF/1.

Point 1 de l'ordre du jour : ouverture de la session

7. M. Ernesto Rubio, sous-directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants au nom du directeur général de l'OMPI.

8. M. Grégoire Bisson (OMPI) a assuré le secrétariat du groupe de travail.

Point 2 de l'ordre du jour : élection d'un président et de deux vice-présidents

9. Le groupe de travail a élu à l'unanimité M. António Campinos (Portugal) président et M. Chan Ken Yu Louis (Singapour) et Mme Tatiana Zmeevskaya (Fédération de Russie) vice-présidents.

Point 3 de l'ordre du jour : adoption de l'ordre du jour

10. Le groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour (document MM/LD/WG/4/1 Prov.) après avoir modifié l'intitulé du point 8 de l'ordre du jour, désormais libellé "Adoption du résumé présenté par le président". M. Campinos a présidé les délibérations sur les points 3 à 5 de l'ordre du jour. M. Chan a présidé les délibérations sur les points 6 à 9 de l'ordre du jour.

Point 4 de l'ordre du jour : révision de l'article 9sexies du Protocole de Madrid

11. Les délibérations du groupe de travail ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/4/2, contenant une proposition de modification de l'article 9sexies du Protocole de Madrid établie par le Bureau international à partir de la proposition de solution de compromis adoptée par le groupe de travail à sa troisième session.

12. Compte tenu des vues exprimées par la suite par les groupes d'utilisateurs, les délégations des États ci-après liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole ont appuyé une nouvelle solution de compromis indiquée ci-dessous : Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Hongrie, Italie, Kenya, Lettonie, Moldova, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suisse (21).

13. La nouvelle solution de compromis consisterait en une augmentation des émoluments telle que décrite au paragraphe 16 et en une modification de l'article 9*sexies* du Protocole comme indiqué ci-après :

– L'alinéa 1)a) du projet d'article 9*sexies* modifié sera libellé comme indiqué dans l'annexe du document MM/LD/WG/4/2, sous réserve du remplacement des mots "parties contractantes" par les mots "États parties".

– Il sera fait état à l'alinéa 1)b) de l'article 5.2)b) et de l'article 5.2)c), traitant du délai de refus, et l'ensemble du texte révisé de l'alinéa 1)b) s'établira ainsi :

"b) Nonobstant le sous-alinéa a), une déclaration faite selon l'article 5.2)b), l'article 5.2)c) ou l'article 8.7) du présent Protocole par un État partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) est sans effet sur les relations avec un autre État partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm)."

– Le texte révisé de l'alinéa 2) est le suivant :

"2) L'Assemblée examinera, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 1^{er} septembre 2008, l'application de l'alinéa 1)b) et pourra, à tout moment après cela, l'abroger ou en restreindre la portée, à la majorité des trois quarts. Seuls les États qui sont parties à la fois à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de l'Assemblée."

14. Les délégations de Cuba et de l'Espagne ont exprimé leur préférence pour la solution de compromis initiale adoptée à la troisième session du groupe de travail, indiquée dans le document MM/LD/WG/4/2. Toutefois, la délégation de l'Espagne ne s'opposerait pas à un consensus. La délégation de Cuba a réservé sa position. Les délégations de l'Australie et des États-Unis d'Amérique ont réservé leur position quant à cette nouvelle solution de compromis dans la mesure où elle était liée à l'augmentation des émoluments telle que décrite au paragraphe 16.

15. Le président a constaté que le groupe de travail convenait de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid de modifier l'article 9*sexies* comme indiqué au paragraphe 13.

16. Avec des réserves de la part des délégations de l'Australie et des États-Unis d'Amérique, le groupe de travail est en outre convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid, parallèlement à la modification de l'article 9*sexies* du Protocole, que le montant de l'émolument supplémentaire et du complément d'émolument prévus dans le barème des émoluments et taxes soit fixé à 100 francs suisses. Le président a constaté que cette augmentation était appuyée par les ONG suivantes : AIM, AROPI, ATRIP, BUSINESSSEUROPE, CEIPI, ECTA, FICPI, GRUR et INTA.

17. Le président a en outre constaté que le groupe de travail convenait que la date d'entrée en vigueur de la modification de l'article 9*sexies* serait le 1^{er} septembre 2008.

Point 5 de l'ordre du jour : modifications à apporter au règlement d'exécution commun

18. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/4/3 et d'un document établi par le Secrétariat et annexé au présent résumé, contenant des modifications supplémentaires ou remplacements à effectuer en conséquence de l'amendement de l'article 9*sexies* du Protocole selon la nouvelle solution de compromis.

19. Le groupe de travail est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid de modifier le règlement d'exécution commun comme suit :

a) par l'adjonction d'une nouvelle règle 1*bis* et, en ce qui concerne les règles 1.xvii) et xviii), 25.1)c) et 30.4, comme indiqué dans le projet faisant l'objet de l'annexe I du document MM/LD/WG/4/3, ces modifications étant assorties d'une proposition de date d'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2008;

b) conjointement avec la modification de l'article 9*sexies* du Protocole, et assorties d'une proposition de date d'entrée en vigueur au 1^{er} septembre 2008,

i) en ce qui concerne les règles 1.viii) à x), 11.b) et c), 24.1)b) et, sous réserve d'une modification mineure, 24.1.c), comme indiqué dans le projet figurant à l'annexe I du document MM/LD/WG/4/3, et

ii) en ce qui concerne les règles 16.1) et 18.2) ainsi que le texte des points 2.4, 3.3, 3.4, 5.2, 5.3 et 6.2 à 6.4 du barème des émoluments et taxes, comme indiqué dans le document visé au paragraphe 18 ci-dessus.

20. Comme cela a déjà été noté dans le paragraphe 16, au titre du point 4 de l'ordre du jour, le groupe de travail a recommandé que, parallèlement à la modification de l'article 9*sexies* du Protocole, l'émolument supplémentaire et le complément d'émolument prévus dans le barème des émoluments et taxes soient fixés à 100 francs suisses.

Point 6 de l'ordre du jour : développement juridique du Protocole de Madrid

21. Le président a noté que le groupe de travail avait à examiner les documents ci-après au titre de ce point de l'ordre du jour : la proposition de la délégation de la Norvège figurant dans le document MM/LD/WG/2/9, la proposition de la délégation de l'Australie figurant dans le document MM/LD/WG/4/4, la contribution de la délégation du Japon figurant dans les documents MM/LD/WG/4/5 et MM/LD/WG/4/5 Corr. et une proposition soumise de manière informelle par la République de Corée.

22. Ayant pris note du contenu de la proposition de la délégation de l'Australie et convenant des avantages qu'il y aurait, pour les déposants de demandes d'enregistrement selon le système de Madrid et pour les utilisateurs des marques au sens large, à améliorer l'accès à l'information concernant le sort des enregistrements internationaux dans les Parties contractantes désignées, les délégations de Cuba, du Danemark, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de la Norvège, de la République de Corée et du Royaume-Uni et les ONG suivantes : AIM, AROPI, ATRIP, CEIPI, ECTA, FICPI, INTA et MARQUES ont appuyé cette proposition.

23. Le groupe de travail est convenu de prier le Secrétariat d'établir un document traitant les différents aspects de la question visée au paragraphe 22 ci-dessus et proposant d'éventuelles modifications du règlement d'exécution commun. En vue d'aider le Secrétariat à établir ce document, le groupe de travail a encouragé les Parties contractantes et les organisations internationales non gouvernementales à soumettre leurs contributions sur cette question particulière au Bureau international d'ici la fin de 2007.

24. Le groupe de travail a recommandé que l'Assemblée de l'Union de Madrid lui confère un mandat permanent d'examen des questions relatives au développement juridique du Protocole de Madrid. À cet égard, le groupe de travail est convenu qu'une première réunion serait convoquée au premier semestre de l'année 2008 pour examiner en particulier la question décrite au paragraphe 22 ci-dessus, alors que les questions soulevées dans les contributions du Japon, de la Norvège et de la République de Corée seraient débattues lors d'une deuxième réunion convoquée plus tard dans l'année.

Point 7 de l'ordre du jour : questions diverses

25. Aucune autre question n'a été soulevée.

Point 8 de l'ordre du jour : adoption du résumé présenté par le président

Point 9 de l'ordre du jour : clôture de la session

[L'annexe suit]

ANNEXE

*Changements supplémentaires ou remplacements à effectuer
en conséquence dans le règlement d'exécution commun*

Chapitre 4
**Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur
les enregistrements internationaux**

Règle 16

Délai pour notifier un refus provisoire en cas d'opposition

1) *[Informations relatives à d'éventuelles oppositions]* a) [Sous réserve de l'article 9sexies.1\)b\) du Protocole](#), ~~L~~orsqu'une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, et qu'il apparaît qu'à l'égard d'un enregistrement international donné désignant cette partie contractante le délai d'opposition expirera trop tard pour qu'un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l'article 5.2)b), l'Office de cette partie contractante informe le Bureau international du numéro, et du nom du titulaire, de cet enregistrement international.

[...]

Règle 18

Notifications de refus provisoire irrégulières

[...]

2) *[Partie contractante désignée en vertu du Protocole]* a) L'alinéa 1) s'applique également dans le cas d'une notification de refus provisoire communiquée par l'Office d'une partie contractante désignée en vertu du Protocole, étant entendu que le délai visé à l'alinéa 1)a)iii) est le délai applicable selon l'article 5.2)a) [ou, sous réserve de l'article 9sexies.1\)b\) du Protocole](#), [selon l'article 5.2\)b\) ou c\)ii\) du Protocole](#).

[...]

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

Francs suisses

1. Demandes internationales régies exclusivement par l'Arrangement

[...]

1.2 Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième (article 8.2)b) de l'Arrangement) [100]~~73~~

1.3 Complément d'émolument pour la désignation de chaque État contractant désigné (article 8.2)c) de l'Arrangement) [100]~~73~~

2. Demandes internationales régies exclusivement par le Protocole

[...]

2.2 Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième (article 8.2)ii) du Protocole), sauf lorsque seules sont désignées des parties contractantes pour lesquelles des taxes individuelles (voir le point 2.4 ci-dessous) doivent être payées (voir l'article 8.7)a)i) du Protocole) [100]~~73~~

2.3 Complément d'émolument pour la désignation de chaque partie contractante désignée (article 8.2)iii) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante désignée est une partie contractante pour laquelle une taxe individuelle doit être payée (voir le point 2.4 ci-dessous) (voir l'article 8.7)a)ii) du Protocole) [100]~~73~~

2.4 Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d'émolument) doit être payée (voir l'article 8.7)a) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante désignée est un État lié (également) par l'Arrangement et que l'Office d'origine est l'Office d'un État lié (également) par l'Arrangement (pour une telle partie contractante, un complément d'émolument doit être payé) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée

3. *Demandes internationales régies à la fois par l'Arrangement et le Protocole*

[...]

3.2 Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième

[100]73

3.3 Complément d'émolument pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune taxe individuelle ne doit être payée [\[voir le point 3.4 ci-dessous\]](#)

[100]73

3.4 Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle doit être payée (voir l'article 8.7)a) du Protocole), sauf lorsque ~~l'État~~ [la partie contractante désignée](#) est un État lié (également) par l'Arrangement et que l'Office d'origine est l'Office d'un État lié (également) par l'Arrangement (pour [une telle État](#) [partie contractante](#), un complément d'émolument doit être payé) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée

[...]

5. *Désignation postérieure à l'enregistrement international*

Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent la période qui s'étend entre la date à laquelle la désignation prend effet et l'expiration de la période pour laquelle l'enregistrement international est en vigueur :

[...]

5.2 Complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée qui est indiquée dans la même demande et pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (~~le complément d'émolument couvre le reste des 10 ans~~ [voir le point 5.3 ci-dessous](#))

[100]73

5.3 Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d'émolument) doit être payée (voir l'article 8.7)a) du Protocole), [sauf lorsque la partie contractante désignée est un État lié \(également\) par l'Arrangement et que l'Office de la partie contractante du titulaire est l'Office d'un État lié \(également\) par l'Arrangement \(pour une telle partie contractante, un complément d'émolument doit être payé\)](#) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée

6. Renouvellement

[...]

6.2 Émolument supplémentaire, sauf si le renouvellement n'est effectué que pour des parties contractantes désignées pour lesquelles des taxes individuelles doivent être payées [\[voir le point 6.4 ci-dessous\]](#) [100]73

6.3 Complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée [\[voir le point 6.4 ci-dessous\]](#) [100]73

6.4 Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d'émolument) doit être payée (voir l'article 8.7)a) du Protocole, sauf lorsque la partie contractante désignée est un État lié (également) par l'Arrangement et que l'Office de la partie contractante du titulaire est l'Office d'un État lié (également) par l'Arrangement (pour une telle partie contractante, un complément d'émolument doit être payé) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée

[...]

[Fin de l'annexe et du document]