

OMPI



MM/LD/WG/6/6

ORIGINAL : anglais

DATE : 26 novembre 2008

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Sixième session
Genève, 24 – 26 novembre 2008

RÉSUMÉ DU PRÉSIDENT

approuvé par le Groupe de travail

1. Le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") s'est réuni à Genève du 24 au 26 novembre 2008.
2. Les parties contractantes ci-après de l'Union de Madrid étaient représentées à la session : Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chine, Communauté européenne, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Hongrie, Iran (République islamique d'), Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie, Ukraine (44).
3. Les États ci-après étaient représentés par des observateurs : Argentine, Brésil, Canada, Équateur, Jamaïque, Jordanie, Mexique, Qatar, Thaïlande (9).
4. Un représentant de l'organisation internationale intergouvernementale (OIG) ci-après a participé à la session en qualité d'observateur : Organisation 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 propriété industrielle et le 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), Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Association japonaise des conseils en brevet (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA), MARQUES (Association des propriétaires européens de marques de commerce) (11).

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

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

7. M. Francis Gurry, directeur général de l'OMPI, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.

8. M. Ernesto Rubio, sous-directeur général, a présenté le projet d'ordre du jour.

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

9. M. António Campinos (Portugal) a été élu à l'unanimité président du groupe de travail, et M. Chan Ken Yu Louis (Singapour) et M. Vladimir Oplachko (Fédération de Russie) ont été élus vice-présidents.

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

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

11. Le groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour (document MM/LD/WG/6/1 Prov. 2) sans modification.

Point 4 de l'ordre du jour : contribution du Japon et proposition révisée de la Norvège

12. Le groupe de travail a pris note de la proposition de la délégation de la Norvège et de la contribution de la délégation du Japon relative au développement juridique futur du système de Madrid, contenues respectivement dans les documents MM/LD/WG/6/2 et MM/LD/WG/6/3, et a remercié ces délégations pour leurs contributions. Les délibérations ont eu lieu sur la base de ces deux documents et du document MM/LD/WG/6/5, établi par le Secrétariat et intitulé "Considérations relatives à la proposition de la Norvège".

13. À l'issue des délibérations, le groupe de travail a demandé au Secrétariat d'établir deux documents pour la session du groupe de travail qui aura lieu au second semestre de 2009, comme suit :

– un premier document examinant comment, en l'absence de l'exigence d'une marque de base, un mécanisme d'"attaque centrale" de l'enregistrement international pourrait être envisagé de manière à ménager un juste équilibre entre les intérêts des titulaires d'enregistrements internationaux, d'une part et des tiers, d'autre part. Ce document contiendrait aussi, dans la mesure du possible, des données statistiques pertinentes sur le système de l'attaque centrale;

– un second document déterminant quelles tâches il serait exigé d'accomplir, en l'absence de l'exigence d'une marque de base, dans le cadre du dépôt d'une demande internationale, et à qui ces tâches incomberaient. À cette fin, le Secrétariat adresserait, au début de 2009, un questionnaire aux Offices des parties contractantes du système de Madrid afin de recueillir des informations sur l'étendue et le niveau des services et des tâches qu'ils fournissent actuellement et effectuent en leur qualité d'office d'origine, dans le cadre à la fois de la procédure d'enregistrement international et des procédures d'enregistrement national ou régional dans la mesure où ces dernières profitent à une demande internationale. Le questionnaire devrait également chercher à déterminer ce qui pourrait garantir que les utilisateurs continuent à recevoir au moins le niveau d'assistance et de services qu'ils reçoivent actuellement des offices nationaux ou régionaux, et chercher à savoir si ces offices seraient disposés à continuer à fournir cette assistance et ces services si une marque de base n'était plus exigée. Le questionnaire ferait la distinction entre les tâches et services qui sont imposés par les traités de Madrid et ceux qui ne le sont pas. En outre, afin d'établir un cadre pour les discussions, le document contiendrait, dans la mesure du possible, des données statistiques concernant les aspects opérationnels du travail effectué par le Bureau international.

14. Sur la base de la contribution du Japon, le groupe de travail a eu un échange de vues utile sur les questions concernant le risque de radiation d'un enregistrement international pour cause de non-usage de la marque de base. Plusieurs délégations ont relaté leur expérience dans la recherche de solutions à ce problème au niveau domestique au moyen d'une définition souple de l'exigence d'usage. D'autres délégations ont fait observer que si l'usage est exigé seulement pendant cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque de base, l'enregistrement international ne courra probablement aucun risque. Le groupe de travail est convenu de garder à l'esprit la question de la diversité linguistique dans ses travaux futurs.

Point 5 de l'ordre du jour : formulaires types

15. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/6/4 "Information concernant le sort des désignations : formulaires types révisés à l'usage des Offices des parties contractantes". Le groupe de travail a approuvé les formulaires types révisés à l'usage des Offices des parties contractantes, après avoir légèrement modifié le formulaire type n° 8, qui fait l'objet de l'annexe.

Point 6 de l'ordre du jour : questions diverses, y compris débats sur les travaux futurs

16. Le Bureau international a présenté une mise à jour des récents développements en matière informatique concernant la procédure d'enregistrement international dans le cadre du système de Madrid.

17. Le président a rappelé que le groupe de travail tiendrait deux sessions en 2009, la première du 2 au 5 juin et la seconde fin novembre ou début décembre.

18. Le groupe de travail est convenu que la session de juin serait centrée sur l'étude relative à l'introduction de langues de dépôt additionnelles dans le système de Madrid, en vue de formuler des recommandations à l'Assemblée de l'Union de Madrid à cet égard.

19. Le groupe de travail est convenu de poursuivre ses discussions sur la question du développement futur du Protocole de Madrid à sa huitième session, au second semestre de 2009, sur la base, entre autres, des deux documents que le Secrétariat a été chargé d'établir, comme indiqué au paragraphe 13 ci-dessus.

20. Répondant à l'invitation du président, des délégations et des représentants ont suggéré d'autres points qui pourraient faire l'objet de travaux futurs, à savoir : la possibilité pour les Parties Contractantes d'émettre des communications concernant l'acquisition d'un caractère distinctif par la marque, la communication aux offices de la date de notification de refus provisoires, l'examen envisagé à l'article 9*sexies*.2) du Protocole de Madrid et l'avenir de l'Arrangement de Madrid, et enfin la question du remplacement. En ce qui concerne cette dernière, le président a invité les représentants des utilisateurs à faire connaître leur point de vue.

Point 7 de l'ordre du jour : résumé du président

21. Le groupe de travail a approuvé le résumé du président tel qu'il figure dans le présent document.

Point 8 de l'ordre du jour : clôture de la session

22. Le président a clôturé la session le 26 novembre 2008.

[L'annexe suit]

ANNEXE

*Formulaire type n° 8***ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID****ACHÈVEMENT DE L'EXAMEN D'OFFICE****– SITUATION PROVISOIRE DE LA MARQUE –****Règle 18bis.1)a) et b)**

Ce formulaire est à utiliser dans la situation suivante : l'Office confirme que l'examen d'office est achevé, mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers.

***NB** : La présente déclaration peut, à titre facultatif, être envoyée par un Office à la suite de l'examen d'office, notamment lorsque l'Office avait notifié un refus provisoire mais que l'examen d'office s'est conclu favorablement pour le titulaire.*

Si, après l'envoi de la présente déclaration, une opposition est formée ou des observations qui entraînent un refus sont formées, un refus provisoire de protection (formulaire type n° 3) devrait être envoyé en temps opportun.

En l'absence d'opposition ou d'observations qui entraînent un refus, la présente déclaration devrait être suivie d'une déclaration d'octroi de la protection (formulaire type n° 4 ou, lorsque la marque a d'abord fait l'objet d'un refus provisoire d'office mais que l'examen d'office s'est conclu favorablement pour le titulaire, formulaire type n° 5).

I.	Office qui envoie la déclaration :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international) :
IV.	Une notification de refus provisoire : <input type="checkbox"/> n'a pas été communiquée par l'Office (règle 18bis.1)a) <input type="checkbox"/> a été communiquée par l'Office (règle 18bis.1)b)
V.	Date jusqu'à laquelle des oppositions ou observations peuvent être formées :

VI. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :

VII. Date :

[Fin de l'annexe et du document]