

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

**Neuvième session
Genève, 4 – 8 juillet 2011**

PROPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU SYSTÈME DE MADRID

Document établi par le Bureau international

Introduction

1. Il est rappelé qu'à la huitième session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Groupe de travail"), il a été convenu que la session suivante du Groupe de travail porterait notamment sur les moyens de simplifier davantage les procédures internes du Bureau international en vue de rendre le système de Madrid plus simple, plus efficace, fiable, souple, convivial et d'un bon rapport coût-efficacité. Lors de leurs interventions, plusieurs délégations ont souligné la nécessité de le rendre plus attractif aux yeux des utilisateurs (déposants, titulaires de droits, tiers intéressés et Offices des parties contractantes), grâce à une efficacité accrue. Un consensus a donc été obtenu sur la nécessité de continuer à se concentrer sur la simplification du système de Madrid. Il a aussi été considéré qu'à ce stade cette simplification devrait être réalisée sans toucher aux pierres angulaires du système de Madrid.
2. Dans cet esprit, le Bureau international a procédé à l'analyse de son organisation, de ses procédures et de ses pratiques en vue de les rationaliser. Au terme de ce processus, il est devenu clair que certaines modifications 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 dénommés respectivement "règlement d'exécution commun" et "Protocole") pourraient être nécessaires.

3. Les modifications apportées au système de Madrid depuis l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun ont été prises en considération dans le cadre de cette analyse.
4. Le présent document porte sur les modifications du règlement d'exécution commun qui concernent la traduction sur demande des déclarations d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, effectuées en vertu de la règle 18^{ter}.2)ii), la traduction de la liste des produits et services visés par une limitation dans une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande de limitation, les communications concernant l'état de la protection de la marque adressées de manière positive au Bureau international par les Offices des parties contractantes et la publication efficace de la gazette.

I. TRADUCTION SUR DEMANDE DES DÉCLARATIONS D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UN REFUS PROVISOIRE, EFFECTUÉES EN VERTU DE LA RÈGLE 18^{TER}.2)II)

a. Situation actuelle

5. À partir du 1^{er} avril 1996, après l'introduction de l'anglais comme langue de travail du système de Madrid et compte tenu de la nouvelle obligation de notifier l'issue des décisions définitives en application de l'ancienne règle 17.4)b), le Bureau international a été en mesure de traduire toutes les communications grâce à ses ressources internes.
6. Le 1^{er} janvier 2005, à la suite d'une augmentation du volume des opérations relatives au système de Madrid résultant de l'adhésion au Protocole de Madrid de plusieurs parties contractantes et dans le but de surmonter les difficultés engendrées par les restrictions financières imposées au sein du Bureau international et par l'introduction de l'espagnol comme langue de travail du système, le Bureau international a suspendu la traduction et la publication des indications de produits et de services mentionnés dans les notifications des décisions définitives en vertu de l'ancienne règle 17.4)b), se contentant d'indiquer si ces notifications concernaient l'ensemble des produits et services énumérés dans l'enregistrement international ou certains d'entre eux.
7. Après une nouvelle phase de réflexion, le Bureau international a décidé d'introduire la pratique consistant à traduire sur demande les notifications des décisions définitives. Ces notifications font suite à des procédures engagées après qu'une requête en réexamen ou un recours contre un refus provisoire a été présenté auprès de l'Office de la partie contractante concernée, avec la participation ou, au minimum, l'information du titulaire de l'enregistrement international concerné. Il a donc été considéré que la traduction et la publication de ces notifications satisfaisaient les besoins d'information des tiers intéressés. Il y a lieu de noter que, lorsque cette pratique était en vigueur, le Bureau international recevait très peu de plaintes et de demandes de traduction de ces notifications.
8. Au début de 2007, afin de faire face de manière satisfaisante au développement continu du système de Madrid, le Bureau international a autorisé l'externalisation de la traduction de toutes les communications relatives aux décisions définitives, via des services de traduction extérieurs.

9. Au début de 2009, le Bureau international s'est vu dans l'obligation, en raison de difficultés financières, de rétablir la pratique de la traduction sur demande des déclarations d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, désormais notifiées en vertu de la règle 18ter.2)ii). Quelques-unes de ces déclarations ont toutefois été traduites à l'extérieur et d'autres en interne au sein du Bureau international grâce à la disponibilité occasionnelle de quelques traducteurs. Pendant cette période, le Bureau international a observé qu'il recevait en moyenne 50 demandes de traduction des déclarations effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii) par mois. À titre de comparaison, les déclarations enregistrées en vertu de la règle 18ter.2)ii) s'élèvent à 2047 par mois environ.
10. Conformément à la règle 6.3)a), l'inscription au registre international et la publication dans la *Gazette OMPI des marques internationales* (ci-après dénommée "gazette") des enregistrements internationaux ou de toute autre information inscrite et publiée conformément au règlement d'exécution commun se font dans les trois langues de travail du système de Madrid, à savoir le français, l'anglais et l'espagnol. En outre, la règle 6.4)a) donne expressément pour mandat au Bureau international de traduire ces informations aux fins de leur inscription et publication.
11. Selon les règles 18ter.5) et 32.1)a)iii), parmi les informations nécessitant une traduction pour pouvoir être inscrites et publiées figure le contenu de la notification des déclarations d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire, effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii), à savoir l'indication des produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée.
12. Le Programme et budget pour l'exercice biennal 2010-2011, approuvé par les assemblées des États membres de l'OMPI le 1^{er} octobre 2009, ne contient aucune provision de ressources pour financer le recours à des services extérieurs pour la traduction des déclarations effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii). Le Bureau international a maintenu sa pratique consistant à traduire les déclarations sur demande, tout en autorisant parallèlement la traduction de ces déclarations lorsque des ressources internes étaient disponibles.
13. Le maintien de cette pratique a confirmé le fait que la demande en matière de traduction des déclarations effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii) était très faible. Dans les faits, pendant le premier trimestre de 2011, le Bureau international n'a reçu que 47 demandes de traduction de déclarations effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii).
14. Le 10 février 2011, le nombre de déclarations effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii) qui attendaient d'être traduites s'élevait à 133 794 (voir le tableau I). Le Bureau international a estimé que la traduction de ce type de déclaration correspondait à 99 mots en moyenne. Par conséquent, le nombre total de mots à traduire pour ces traductions atteignait presque 13,25 millions. À un taux fixe de 0,25 francs suisses par mot traduit, le coût de l'externalisation de ce volume de traduction représenterait plus de 3,31 millions de francs suisses.
15. Par ailleurs, le Bureau international estime qu'un traducteur interne est capable de traiter 24 000 mots par mois en moyenne. Cinq cent cinquante-deux mois ou 46 ans de travail d'un traducteur interne seraient nécessaires simplement pour terminer les opérations en cours en matière de traduction des notifications effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii).

Tableau I

Déclarations en vertu de la règle 18ter.2)ii)
Traductions en instance au 10 février 2011

Traductions	
Du français vers l'anglais	11 482
De l'espagnol vers l'anglais	0
De l'anglais vers le français	53 105
De l'espagnol vers le français	97
De l'anglais vers l'espagnol	55 410
Du français vers l'espagnol	13 700
Total	133 794

16. Pour la seule année 2010, 24 567 nouvelles déclarations effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii), représentant 49 134 traductions, ont été ajoutées au nombre de déclarations attendant d'être traduites. Si l'on part de l'hypothèse d'une croissance nulle du nombre de déclarations reçues en vertu de la règle 18ter.2)ii), le Bureau international devrait chaque année faire des provisions pour la traduction de 4,86 millions de mots. Cela signifie que, chaque année, le Bureau international devrait allouer 1,22 million de francs suisses à l'externalisation de cette activité ou recruter 17 traducteurs internes travaillant à temps complet pour réaliser ce travail au cours d'une seule année.

b. Modifications proposées

17. Compte tenu de la faible demande en ce qui concerne les traductions des déclarations d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii), l'introduction officielle, dans le cadre juridique du système de Madrid, de la politique de traduction sur demande de ces déclarations devrait être envisagée.
18. La mise en œuvre de la politique décrite ci-dessus nécessiterait d'apporter des modifications aux règles 6 et 40. En ce qui concerne la règle 6.4), un nouveau sous-alinéa c) prévoirait la possibilité d'inscrire et de publier les déclarations effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii) dans leur langue d'origine tout en introduisant la possibilité de les traduire uniquement sur demande.
19. Afin de préserver l'unité linguistique de toutes les inscriptions figurant dans un enregistrement international concerné par une déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, effectuée en vertu de la règle 18ter.2)ii), lorsque la langue dans laquelle la déclaration a été reçue n'est pas celle de la demande internationale, la proposition de sous-alinéa c) de la règle 6.4) prévoit une inscription et une publication supplémentaires dans cette autre langue. Ainsi, par exemple, lorsque la demande internationale est rédigée en anglais et qu'une déclaration effectuée en vertu de la règle 18ter.2)ii) est reçue en français, la déclaration sera aussi traduite, inscrite et publiée en anglais – la langue de la demande internationale – afin de préserver l'unité linguistique de l'enregistrement international en question.

20. La nouvelle règle 6.4)c) proposée serait ainsi libellée :

c) L'inscription au registre international et la publication dans la gazette des déclarations d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire effectuées en vertu de la règle 18*ter*.2)ii) sont faites dans la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la déclaration correspondante. Lorsque la langue d'inscription et de publication de la déclaration effectuée en vertu de la règle 18*ter*.2)ii) n'est pas celle dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante, cette inscription et cette publication doivent aussi être faites dans la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante. Les autres traductions relatives à ces déclarations seront établies et fournies sur demande par le Bureau international.

21. Parallèlement, une adjonction mineure (expliquée au paragraphe 39) devra être apportée à la règle 6.3)a) afin de mettre celle-ci en conformité avec le nouveau sous-alinéa c) qu'il est proposé d'ajouter à la règle 6.4) (voir le paragraphe 39).

22. Enfin, en ce qui concerne la règle 40.4), une nouvelle disposition transitoire (expliquée au paragraphe 40) serait nécessaire pour permettre la traduction, sur demande, de toutes les déclarations existantes d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, effectuées en vertu de la règle 18*ter*.2)ii), qui sont en attente de traduction à la date d'entrée en vigueur du nouveau sous-alinéa c) qu'il est proposé d'ajouter à la règle 6.4) (voir le paragraphe 40).

c. Résultats escomptés

23. L'introduction des modifications proposées permettrait d'allouer les ressources existantes de manière plus rationnelle tout en satisfaisant les besoins des utilisateurs du système. De plus, la répartition judicieuse des ressources existantes placerait ensuite le Bureau international dans une meilleure position pour étendre encore le système de Madrid à de nouvelles zones géographiques et absorber la croissance future, lui permettant ainsi de remplir son obligation de rendre le système de Madrid plus attractif.

24. Les déclarations d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, effectuées en vertu de la règle 18*ter*.2)ii), seront inscrites au registre international et publiées dans la gazette dans la langue de travail dans laquelle elles auront été communiquées au Bureau international et dans la langue de la demande internationale. Une copie des déclarations éventuellement reçues continuerait d'être adressée aux titulaires de droits concernés. En outre, le Bureau international traduirait le contenu des déclarations en question, sur demande.

II. TRADUCTION DE LA LISTE DES PRODUITS ET SERVICES VISÉS PAR UNE LIMITATION DANS UNE DEMANDE INTERNATIONALE, UNE DÉSIGNATION POSTÉRIEURE OU UNE DEMANDE DE LIMITATION

a. Situation actuelle

25. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, selon la règle 6.3)a), l'inscription au registre international et la publication dans la gazette des enregistrements internationaux ou de toute autre information inscrite et publiée conformément au règlement d'exécution

commun doivent être faites dans les trois langues de travail du système de Madrid, à savoir le français, l'anglais et l'espagnol. De plus, la règle 6.4)a) prescrit expressément la traduction par le Bureau international de ces informations en vue de leur inscription et de leur publication.

26. En vertu des règles 14, 24.8), 27.1) et 32.1)a)i), v) et vii), parmi les informations qui doivent être traduites en vue de leur inscription et de leur publication figure l'indication des produits et services visés par une limitation dans une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande d'inscription.
27. Une demande d'inscription d'une limitation relative à la portée de la protection de la marque dans une partie contractante désignée peut être accélérée pour diverses raisons (par exemple, pour respecter l'application plus stricte du principe de spécialité par un Office dans une partie contractante désignée ou pour exécuter une obligation privée dans un ressort juridique particulier). En tout état de cause, l'indication des produits et services visés par la limitation est souvent présentée d'une manière de plus en plus complexe par rapport aux indications utilisées pour établir la portée initiale de la protection. Cette complexité linguistique augmente alors la charge de travail du Bureau international en matière de traduction.
28. Souvent, les titulaires d'enregistrements internationaux présentent une demande d'inscription d'une limitation pour défendre leurs droits dans une partie contractante désignée, à la suite de la notification d'un refus provisoire prononcé par l'Office concerné indiquant que la protection pourrait être conférée si la portée était limitée à la partie contractante en question. En outre, il arrive aussi que l'application de la limitation indiquée par l'Office concerné soit limitée dans le temps.
29. Dans ce cas particulier, les titulaires d'enregistrements internationaux ayant déposé une demande d'inscription d'une limitation, accélérée sur décision d'un Office, doivent attendre que la demande soit traduite pour qu'elle puisse être inscrite au registre international, publiée dans la gazette et enfin notifiée aux Offices des parties contractantes concernées par la limitation. Par conséquent, la situation actuelle est susceptible de porter atteinte aux titulaires d'enregistrements internationaux qui cherchent à exercer des droits dans une partie contractante donnée en les empêchant d'acquérir ces droits. Dans une telle situation, le système de Madrid ne répond pas de manière satisfaisante aux besoins de ces principaux utilisateurs.
30. Le Bureau international a déployé des efforts constants pour réduire le délai de traitement des traductions. Dans les faits, entre 2007 et 2010, le nombre moyen de jours pendant lesquels un document a attendu d'être traduit par le Bureau international est passé de 7,48 à 2,11 pour les traductions vers l'anglais, de 33,46 à 18,87 pour les traductions vers le français et de 51,07 à 37,01 pour les traductions vers l'espagnol. Malgré ces efforts, la probabilité accrue que la demande d'inscription d'une limitation ne puisse pas être notifiée à l'Office de la partie contractante concernée avant l'expiration du délai applicable pour remédier à un refus provisoire demeure, rendant inutiles tous les efforts déployés par le titulaire de l'enregistrement international en question.
31. Par ailleurs, le Bureau international a noté que, dans de nombreux cas, la langue utilisée pour présenter la demande d'inscription d'une limitation au Bureau international était la même que la langue de communication notifiée en vertu de la règle 6.2)iii) par l'Office concerné par la limitation.

32. En 2010, le Bureau international a enregistré 3436 enregistrements internationaux contenant une demande d'inscription d'une limitation. Dans 2091 demandes, la langue de la demande internationale était la même que la langue de communication notifiée en vertu de la règle 6.2)iii) par l'Office concerné par la limitation (voir le tableau II).

Tableau II

Demandes d'inscription d'une limitation dans une demande internationale en 2010

	Langue de la DI = langue de l'Office concerné par la limitation			Langue de la DI ≠ de la langue de l'Office concerné	Nombre total de limitations dans une DI
	Anglais	Français	Espagnol		
Limitations dans une demande internationale (DI)	2 044	36	11	1 345	3 436
Nombre de mots figurant dans les indications de produits et de services visés par la limitation	206 411	5 948	647	163 901	376 907

33. En vertu de la règle 24.3)a)iv), une désignation postérieure peut n'indiquer qu'une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, offrant ainsi la possibilité de faire une désignation postérieure partielle entraînant une limitation de la portée initiale de protection de l'enregistrement international considéré. Il y a lieu de noter qu'en 2010, le Bureau international a enregistré 1592 désignations postérieures partielles. Dans 751 d'entre elles, la langue utilisée pour déposer la désignation postérieure était la même que la langue de communication notifiée en vertu de la règle 6.2)iii) par l'Office concerné par la limitation (voir le tableau III).

Tableau III

Désignations postérieures partielles en 2010

	Langue de la désignation postérieure = langue de l'Office concerné par la désignation partielle			Langue de la désignation ≠ de la langue de l'Office concerné	Nombre total de désignations postérieures partielles
	Anglais	Français	Espagnol		
Désignations postérieures partielles	620	125	6	841	1 592
Nombre de mots figurant dans les indications de produits et de services visés par la désignation partielle	33 038	6 121	67	46 919	86 145

34. Enfin, en 2010, le Bureau international a enregistré 2771 limitations. Dans 1608 d'entre elles, la langue utilisée pour déposer la demande d'inscription était la même que la langue de communication notifiée en vertu de la règle 6.2)iii) par l'Office concerné par la limitation (voir le tableau IV).

Tableau IV

Demandes d'inscription d'une limitation en 2010

	Langue de la demande d'inscription d'une limitation = langue de l'Office concerné par la limitation			Langue de la demande ≠ de la langue de l'Office concerné	Nombre total de demandes d'inscription d'une limitation
	Anglais	Français	Espagnol		
Demandes d'inscription d'une limitation	1 472	132	4	1 163	2 771
Nombre de mots figurant dans les indications de produits et de services visés par la limitation	185 785	13 154	284	82 667	281 890

35. En résumé, en 2010, aux fins de l'inscription au registre international et de la publication dans la gazette, le Bureau international devait traduire 451 455 mots en rapport avec l'indication des produits et services visés par une limitation avant de pouvoir adresser une notification à l'Office concerné, même si la langue dans laquelle la demande était adressée au Bureau international était la langue de communication de l'Office en question.

b) Modifications proposées

36. Les nouveaux sous-alinéas d), e) et f) qu'il est proposé d'ajouter à la règle 6.4) permettraient d'adopter une démarche plus logique concernant la traduction des indications de produits et services visés par une limitation. Lorsque la langue utilisée dans la demande d'inscription d'une limitation est la même que la langue de communication choisie par l'Office concerné par ladite limitation, le nouvel alinéa proposé prévoit l'inscription et la publication des indications visées par la limitation dans cette langue.
37. Afin de préserver l'unité linguistique de toutes les inscriptions relatives à un enregistrement international visées par une limitation, lorsque la langue utilisée dans la demande d'inscription d'une limitation ou dans une désignation postérieure partielle n'est pas celle de la demande internationale, le nouveau sous-alinéa g) qu'il est proposé d'ajouter à la règle 6.4) prévoit une inscription et une publication supplémentaires dans cette autre langue. Ainsi, par exemple, lorsque la demande internationale a été établie

en français et qu'une demande d'inscription d'une limitation est présentée directement au Bureau international en anglais, même si la demande concerne un Office qui communique avec le Bureau international dans cette langue, en vue de préserver l'unité linguistique de l'enregistrement international en question, la demande serait aussi traduite, inscrite au registre international et publiée en français, langue de la demande internationale.

38. Les nouveaux sous-alinéas d), e), f) et g) de la règle 6.4) seraient ainsi libellés :

d) L'inscription au registre international et la publication dans la gazette de la liste des produits et services visés par une limitation relative à un enregistrement international faisant l'objet d'une inscription en vertu de la règle 14 sont faites dans la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante et dans la langue notifiée en vertu de l'alinéa 2)iii) au Bureau international par l'Office désigné concerné;

e) L'inscription au registre international et la publication dans la gazette de la partie des produits et services énumérés dans un enregistrement international concerné par une désignation postérieure faisant l'objet d'une inscription en vertu de la règle 24.8) sont faites dans la langue de la désignation postérieure et dans la langue notifiée en vertu de l'alinéa 2)iii) au Bureau international par l'Office désigné concerné;

f) L'inscription au registre international et la publication dans la gazette de la liste des produits et services visés par une limitation faisant l'objet d'une inscription en vertu de la règle 27.1) sont faites dans la langue de la limitation et dans la langue notifiée en vertu de l'alinéa 2)iii) au Bureau international par l'Office désigné concerné.

g) Lorsque la langue d'inscription et de publication de la liste des produits et services visée aux alinéas e) ou f) n'est pas celle dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante, cette inscription et cette publication doivent aussi être faites dans cette langue.

39. Il conviendrait d'apporter une adjonction mineure à la règle 6.3)a) en vue de l'harmoniser avec les nouveaux sous-alinéas c), d), e), f) et g) qu'il est proposé d'ajouter à la règle 6.4). La règle 6.3), avec le nouveau libellé proposé pour le sous-alinéa a), serait donc ainsi libellée :

3) [*Inscription et publication*] a) Sous réserve des alinéas 4.c) à g), l'inscription au registre international et la publication dans la gazette de l'enregistrement international et de toutes données devant faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication, en vertu du présent règlement d'exécution, à l'égard de l'enregistrement international sont faites en français, en anglais et en espagnol. L'inscription et la publication de l'enregistrement international comportent l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.

40. Concernant la règle 40.4), une nouvelle disposition transitoire serait nécessaire en vue de favoriser une mise en œuvre dans les meilleurs délais de la nouvelle politique relative à la traduction des indications de produits et services visés par une limitation et compte tenu de la politique précédemment décrite, relative à la traduction sur demande des déclarations effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii). Le nouveau sous-alinéa c) qu'il est proposé d'ajouter à la règle 40.4) serait ainsi libellé :

c) La règle 6.4)c) à g) telle qu'elle est en vigueur à compter de [...] est applicable à toute déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18ter.2)ii), toute limitation relative à un enregistrement international faisant l'objet d'une inscription en vertu de la règle 14, la partie des produits et services énumérés dans un enregistrement international concerné par une désignation postérieure faisant l'objet d'une inscription en vertu de la règle 24.8), ou la liste des produits et services visés par une limitation faisant l'objet d'une inscription en vertu de la règle 27.1), en attente de traduction au [...].

41. Enfin, il conviendrait d'adjoindre une formule à la règle 40.4)a) en vue de la mettre en conformité avec le nouveau sous-alinéa c) proposé. Après adjonction de ladite formule, la règle 40.4)a) serait ainsi libellée :

4) [*Dispositions transitoires relatives aux langues*] a) Sous réserve de l'alinéa c), la règle 6 telle qu'elle était en vigueur avant le 1^{er} avril 2004 continue de s'appliquer à l'égard de toute demande internationale déposée avant cette date et de toute demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement déposée entre cette date et le 31 août 2008 inclus, ainsi qu'à l'égard de toute communication s'y rapportant et de toute communication, inscription au registre international ou publication dans la gazette relative à l'enregistrement international qui en est issu, sauf si [...].

c. Résultats escomptés

42. Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux sous-alinéas a) de la règle 6.3) et a) de la règle 40.4), ainsi que les nouveaux sous-alinéas d) dans la règle 6.4) et c) dans la règle 40.4) visent à permettre d'accélérer l'inscription, la publication et la notification des limitations, et de laisser ainsi aux titulaires d'enregistrements internationaux la possibilité d'acquérir des droits dans une partie contractante désignée en se conformant à l'éventuel délai prévu pour inscrire la limitation susmentionnée.
43. Si la demande d'inscription d'une limitation est présentée dans la langue de communication de l'Office concerné, le Bureau international sera en mesure d'inscrire, de publier et de notifier la demande sans tarder. L'unité linguistique de l'enregistrement international sera préservée, la demande étant, si nécessaire, traduite dans la langue de la demande internationale.
44. Par ailleurs, comme il ressort de la proposition précédente, l'adjonction du nouveau sous-alinéa d) à la règle 6.4) donnera lieu à une affectation plus rationnelle des ressources linguistiques avec une réduction globale du temps de travail qui, à son tour, permettra au Bureau international de faire face à l'expansion géographique prévue du système de Madrid découlant de l'adhésion de nouvelles parties contractantes et à une utilisation accrue, à savoir davantage de demandes internationales provenant des parties contractantes du système de Madrid.

III. COMMUNICATIONS CONCERNANT L'ÉTAT DE LA PROTECTION DE LA MARQUE ADRESSÉES DE MANIÈRE POSITIVE AU BUREAU INTERNATIONAL PAR LES OFFICES DES PARTIES CONTRACTANTES

b. Situation actuelle

45. Il convient de noter que, en vertu du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid (Stockholm), entré en vigueur le 1^{er} avril 1994, les notifications de refus de la protection et d'invalidation, lorsqu'elles ne concernaient pas l'ensemble des produits et services, devaient indiquer les produits et services pour lesquels la protection était refusée (règle 16.2v)) ou l'invalidation avait été prononcée (règle 18.2iv)). En d'autres termes, les communications concernant l'état de la protection de la marque devaient être adressées de manière négative, à savoir en indiquant les produits et services pour lesquels la protection n'avait pas été accordée.
46. Le règlement d'exécution commun a introduit la possibilité de notifier l'étendue de la protection de la marque de manière positive ou négative. À la sixième session du Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989, il a été proposé que "[E]n cas de refus partiel, [...] l'Office qui communique le refus ait le choix entre l'indication des produits et services visés par le refus et l'indication de ceux qui ne le sont pas [...]"¹, la même règle étant applicable aux invalidations.
47. Le règlement d'exécution commun actuellement en vigueur a élargi la possibilité de notifier l'étendue de la protection de la marque de manière positive ou négative à trois communications portant sur des questions autres que les refus ou les invalidations envoyées par les Offices concernés, à savoir les déclarations selon lesquelles l'inscription d'une licence donnée est sans effet, les notifications relatives à la cessation des effets de la marque de base, et les déclarations selon lesquelles une limitation est sans effet. Par conséquent, en ce qui concerne ces communications, les Offices peuvent indiquer les produits et services qui, eu égard à la communication, sont protégés ou, à l'inverse, ceux qui ne sont pas protégés.
48. La communication d'informations de manière soit positive, soit négative, donne lieu à des inscriptions disparates au registre international. Par ailleurs, dans certaines conditions, les titulaires d'enregistrements internationaux et les autres utilisateurs des données inscrites au registre international peuvent avoir beaucoup de difficultés à déterminer l'étendue exacte de la protection accordée à la marque dans une partie contractante donnée. La clarté et la précision du registre international pourraient être directement remises en cause, ce qui porterait atteinte au principe de sécurité juridique inhérent au registre international.
49. Il convient de rappeler que les anciennes règles 17.5a)iii) et 17.5b), entrées en vigueur le 1^{er} avril 2007, prévoyaient l'envoi, de manière positive, de déclarations relatives à l'état de protection de la marque, lesdites déclarations indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée.

¹ Veuillez vous reporter au document GT/PM/VI/3 intitulé "Commentaires relatifs à certaines règles du projet de règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid", pp. 16 et 18.

50. Des dispositions analogues ont été maintenues avec l'établissement des nouvelles règles 18^{ter}.2)ii) et 18^{ter}.4), entrées en vigueur le 1^{er} septembre 2009, qui traitent des déclarations d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire et des nouvelles décisions. Concernant ces deux déclarations, les Offices sont tenus d'indiquer les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée.

c. Modifications proposées

51. Le Bureau international considère que l'envoi d'informations d'une manière positive pourrait être élargie à toutes les déclarations en rapport avec l'étendue de la protection de la marque. Par conséquent, il est proposé que les dispositions traitant des notifications de refus provisoire (règle 17.2)vi)), des notifications d'invalidation (règle 19.1)v)), des déclarations selon lesquelles l'inscription d'une licence donnée est sans effet (règle 20^{bis}.5)b)ii)), des notifications relatives à la cessation des effets de la marque de base (règle 22.1)a)iv)) et des déclarations selon lesquelles une limitation est sans effet (règle 27.5)b)ii)) soient modifiées de manière à permettre l'envoi de déclarations indiquant, de fait, les produits et services pour lesquels la protection n'est pas concernée ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration ou la décision en question.
52. Concernant la règle 17.2)vi), les termes "*qui sont concernés, ou*" devraient être supprimés, de sorte que la notification envoyée indique les produits et services qui ne sont pas concernés par la notification de refus provisoire. La règle 17.2)vi) serait donc ainsi libellée :
- vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui ne sont pas concernés par le refus provisoire, [...].
53. Dans ce sens, en ce qui concerne la règle 19.1)v), les termes "*ceux pour lesquels elle a été prononcée ou*" devraient être supprimés, de sorte que la notification d'invalidation envoyée indique les produits et services pour lesquels l'invalidation n'a pas été prononcée. La règle 19.1)v) serait donc ainsi libellée :
- v) si l'invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle n'a pas été prononcée, et [...].
54. En outre, s'agissant de la règle 20^{bis}.5)b)ii), la suppression des termes "*les produits et services qui sont concernés, ou*" permettrait de faire, de manière positive, une déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet. La règle 20^{bis}.5)b)ii) serait donc ainsi libellée :
- ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration, [...].
55. En ce qui concerne la règle 22.1)a)iv), la suppression des termes "*les produits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une incidence ou*" permettrait d'envoyer des notifications relatives à la cessation des effets de la marque de base en indiquant les produits et services sur lesquels les faits et décisions précédemment mentionnés n'ont pas d'incidence. La règle 22.1)a)iv) serait donc ainsi libellée :

iv) lorsque lesdits faits et décisions n'ont d'incidence sur l'enregistrement international qu'à l'égard de certains des produits et services, ceux sur lesquels ces faits et décisions n'ont pas d'incidence.

56. Enfin, s'agissant de la déclaration selon laquelle une limitation est sans effet, la modification de la règle 27.5)b)ii) moyennant la suppression des termes "*les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou*" permettrait de faire ladite déclaration en indiquant, de manière positive, les produits et services qui ne sont pas concernés par la déclaration. La règle 27.5)b)ii) serait donc ainsi libellée :

ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration, [...].

57. Les formulaires normalisés à l'usage des Offices des parties contractantes seront modifiés de manière à correspondre aux modifications qu'il est proposé d'apporter aux règles susmentionnées.

c. Résultats escomptés

58. Grâce à l'adoption des changements proposés, les informations figurant dans le registre international indiqueraient clairement l'étendue de la protection concernant un enregistrement international dans une partie contractante désignée.
59. Comme il ressort des conclusions de la huitième session du Groupe de travail, des efforts doivent être déployés afin de rendre le système de Madrid simple et fiable. Ces deux principes sont subordonnés à la clarté et à la précision des informations inscrites au registre international et tenues à jour par le Bureau international qui, à leur tour, dépendent de la cohérence des informations fournies à ce dernier.
60. Le Bureau international inscrit scrupuleusement et tient à jour les informations fournies par les utilisateurs du registre international, à savoir les titulaires de droits et les Offices des parties contractantes, sans procéder à une quelconque interprétation des informations reçues.
61. En vue de satisfaire aux critères de simplicité et de fiabilité des informations figurant dans le registre international, le système de Madrid doit faire en sorte que ces informations soient communiquées au Bureau international de façon claire, directe et cohérente. Des progrès significatifs ont été accomplis avec la diffusion de formulaires types, qui ont été mis à la disposition des Offices des parties contractantes du système de Madrid aux fins de leurs communications avec le Bureau international, en sus des formulaires officiels à la disposition des déposants, des titulaires de droits et de leurs mandataires.
62. Néanmoins, des efforts supplémentaires peuvent être déployés eu égard aux informations relatives à l'état de la protection de la marque dans les parties contractantes désignées dans un enregistrement international. Procéder aux inscriptions de manière positive permettrait de faire en sorte que les informations figurant dans le registre international soient tenues à jour de manière cohérente, claire et précise, et d'accroître la sécurité juridique pour les titulaires d'enregistrements internationaux et les autres utilisateurs de ces informations.

IV. PUBLICATION EFFICACE DE LA GAZETTE

a. Situation actuelle

63. Conformément à la règle 32, le Bureau international publie sur la page Web consacrée au système de Madrid la gazette, qui contient toutes les données pertinentes relatives aux nouveaux enregistrements internationaux, aux renouvellements, aux désignations postérieures et aux autres indications concernant les enregistrements internationaux. La gazette contient également des informations d'ordre général telles que des déclarations et notifications faites par les parties contractantes concernant des exigences particulières, le montant des taxes individuelles visées à l'article 8.7) du Protocole de Madrid et des informations relatives aux jours ouvrables du Bureau international.
64. Afin de satisfaire aux besoins en matière d'information des utilisateurs du système de Madrid et dans un souci de diffusion des informations figurant dans le registre international de manière fiable, rationnelle et efficace, le Bureau international a, au cours des années, publié la gazette sous diverses formes correspondant aux moyens technologiques disponibles.
65. Auparavant sur papier, la gazette a ensuite été publiée sur microfiche et pouvait être obtenue par abonnement payant. L'édition sur microfiche de la gazette a été supprimée à la fin de 1998 après l'introduction d'une édition mensuelle cumulative de la gazette publiée sur CD-ROM. À partir de septembre 2005, une réplique exacte, en format PDF, de l'édition sur papier de la gazette a été mise gratuitement à disposition sur la page Web dédiée au système de Madrid. La version sur papier de la gazette a été supprimée à la fin de 2008.
66. De janvier 2008 à décembre 2010, la gazette a été publiée en deux versions. Elle était à la fois disponible sur CD-ROM par abonnement payant, et en ligne, gratuitement en format PDF.
67. Au début de 2010, le Bureau international a lancé une version électronique de la gazette, qui peut être consultée par chapitre, tout en se prêtant à une recherche par marque. Depuis janvier 2011, à la suite de la suppression des versions sur CD-ROM et en PDF, la version électronique gratuite est devenue la seule version de la gazette actuellement disponible.

b. Modifications proposées

68. Il est manifeste que le lancement de la gazette sous forme électronique, facilité par les nouvelles technologies en matière de publication, a rendu la règle 32.3) obsolète.
69. Il est proposé de modifier la règle 32.3) de manière à indiquer que la gazette est publiée sur le site Web de l'OMPI. La nouvelle règle 32.3) serait ainsi libellée :

3) La gazette est publiée sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

c. Résultats escomptés

70. Un cadre juridique plus flexible est nécessaire pour rendre possibles les améliorations apportées à la publication de la gazette. Par ailleurs, le nouvel alinéa a) proposé permettrait d'harmoniser le mode de publication de la gazette avec la pratique établie au sein du Bureau international concernant les autres traités administrés par l'OMPI. Il convient de noter que la règle 26.3) du règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels dispose que : "*Le bulletin est publié sur le site Internet de l'Organisation.*"

71. *Le Groupe de travail est invité à :*

- i) examiner les propositions formulées dans le présent document aux fins de l'éventuelle simplification du système de Madrid;*
- ii) indiquer tout autre moyen d'action préconisé, notamment s'il recommandera à l'Assemblée de l'Union de Madrid une partie ou l'intégralité des modifications qu'il est proposé d'apporter aux règles 6, 17, 19, 20bis, 22, 27, 32 et 40 du règlement d'exécution commun, telles qu'elles figurent dans l'annexe du présent document ou sous une forme modifiée.*

[L'annexe suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU CADRE JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID

Propositions relatives au règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement

Règle 6 Langues

[...]

3) [*Inscription et publication*] a) Sous réserve des alinéas 4.c) à g), l'inscription au registre international et la publication dans la gazette de l'enregistrement international et de toutes données devant faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication, en vertu du présent règlement d'exécution, à l'égard de l'enregistrement international sont faites en français, en anglais et en espagnol. L'inscription et la publication de l'enregistrement international comportent l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.

[...]

4) [*Traduction*] a) [...]

[...]

c) L'inscription au registre international et la publication dans la gazette des déclarations d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii) sont faites dans la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la déclaration correspondante. Lorsque la langue d'inscription et de publication de la déclaration effectuée en vertu de la règle 18ter.2)ii) n'est pas celle dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante, cette inscription et cette publication doivent aussi être faites dans la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante. Les autres traductions relatives à ces déclarations seront établies et fournies sur demande par le Bureau international.

d) L'inscription au registre international et la publication dans la gazette de la liste des produits et services visés par une limitation relative à un enregistrement international faisant l'objet d'une inscription en vertu de la règle 14 sont faites dans la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante et dans la langue notifiée en vertu de l'alinéa 2)iii) au Bureau international par l'Office désigné concerné.

e) L'inscription au registre international et la publication dans la gazette de la partie des produits et services énumérés dans un enregistrement international concerné par une désignation postérieure faisant l'objet d'une inscription en vertu de la règle 24.8) sont faites dans la langue de la désignation postérieure et dans la langue notifiée en vertu de l'alinéa 2)iii) au Bureau international par l'Office désigné concerné.

f) L'inscription au registre international et la publication dans la gazette de la liste des produits et services visés par une limitation faisant l'objet d'une inscription en vertu de la règle 27.1) sont faites dans la langue de la limitation et dans la langue notifiée en vertu de l'alinéa 2)iii) au Bureau international par l'Office désigné concerné.

g) Lorsque la langue d'inscription et de publication de la liste des produits et services visée aux alinéas e) ou f) n'est pas celle dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante, cette inscription et cette publication doivent aussi être faites dans cette langue.

Règle 17
Refus provisoire

[...]

2) [*Contenu de la notification*] Une notification de refus provisoire contient ou indique

[...]

vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services ~~qui sont concernés,~~ ~~ou~~ qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire,

[...]

Règle 19
Invalidations dans des parties contractantes désignées

1) [*Contenu de la notification d'invalidation*] Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés dans une partie contractante désignée, en vertu de l'article 5.6) de l'Arrangement ou de l'article 5.6) du Protocole, et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, l'Office de la partie contractante dont l'autorité compétente a prononcé l'invalidation notifie ce fait au Bureau international. La notification contient ou indique

[...]

v) si l'invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des services, ~~ceux pour lesquels elle a été prononcée ou~~ ceux pour lesquels elle n'a pas été prononcée, et

[...]

Règle 20bis
Licences

[...]

5) [Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet] a) [...]

b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer

[...]

ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, ~~les produits et services qui sont concernés, ou~~ ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration,

[...]

Règle 22

*Cessation des effets de la demande de base,
de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base*

1) [Notification relative à la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base] a) Lorsque l'article 6.3) et 4) de l'Arrangement ou l'article 6.3) et 4) du Protocole, ou ces deux articles, s'appliquent, l'Office d'origine notifie ce fait au Bureau international et indique

[...]

iv) lorsque lesdits faits et décisions n'ont d'incidence sur l'enregistrement international qu'à l'égard de certains des produits et services, ~~les produits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une incidence ou~~ ceux sur lesquels ces faits et décisions n'ont pas d'incidence.

Règle 27

*Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation; fusion
d'enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle
un changement de titulaire ou une limitation est sans effet*

[...]

5) [Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet] a) [...]

b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer

[...]

ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, ~~les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou~~ ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration,

[...]

Règle 32
Gazette

[...]

3) La gazette est publiée sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. ~~[Nombre d'exemplaires pour les Offices des parties contractantes] a) Le Bureau international envoie à l'Office de chaque partie contractante des exemplaires de la gazette. Chaque Office a droit, à titre gratuit, à deux exemplaires et lorsque, pour une année civile donnée, le nombre des désignations inscrites à l'égard de la partie contractante concernée est supérieur à 2000, à un exemplaire supplémentaire l'année suivante, plus un exemplaire supplémentaire pour chaque millier de désignations au-delà de 2000. Chaque partie contractante peut acheter chaque année, pour la moitié du prix d'abonnement, un nombre d'exemplaires égal à celui auquel elle a droit gratuitement.~~

~~b) Si la gazette est disponible sous plus d'une forme, chaque Office peut choisir la forme sous laquelle il souhaite recevoir tout exemplaire auquel il a droit.~~

Règle 40
Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

4) *[Dispositions transitoires relatives aux langues]* a) Sous réserve de l'alinéa c), la règle 6 telle qu'elle était en vigueur avant le 1^{er} avril 2004 continue de s'appliquer à l'égard de toute demande internationale déposée avant cette date et de toute demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement déposée entre cette date et le 31 août 2008 inclus, ainsi qu'à l'égard de toute communication s'y rapportant et de toute communication, inscription au registre international ou publication dans la gazette relative à l'enregistrement international qui en est issu, sauf si

[...]

c) La règle 6.4)c) à g) telle qu'elle est en vigueur à compter de [...] est applicable à toute déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18ter.2)ii), toute limitation relative à un enregistrement international faisant l'objet d'une inscription en vertu de la règle 14, la partie des produits et services énumérés dans un enregistrement international concerné par une désignation postérieure faisant l'objet d'une inscription en vertu de la règle 24.8), ou la liste des produits et services visés par une limitation faisant l'objet d'une inscription en vertu de la règle 27.1), en attente de traduction au [...].

[...]

[Fin de l'annexe et du document]