

# OMPI



MM/A/31/2  
ORIGINAL : anglais  
DATE : 20 août 1999

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

UNION PARTICULIÈRE POUR L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES  
(UNION DE MADRID)

## ASSEMBLÉE

Trentième et unième session (13<sup>e</sup> session ordinaire)  
Genève, 20 - 29 septembre 1999

REVENDEICATION DE PRIORITÉ SELON L'ARRANGEMENT DE MADRID  
ET LE PROTOCOLE DE MADRID :  
PROPOSITION DE MODIFICATION  
DE LA PRATIQUE DU BUREAU INTERNATIONAL

### *Mémoire du Secrétariat*

1. L'article 2.1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) prévoit que les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Cette disposition a été interprétée comme signifiant qu'un membre de l'OMC a l'obligation de reconnaître une revendication de priorité fondée sur une demande de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel ou d'une marque déposée dans ou pour a) un État partie à la Convention de Paris ou b) un membre de l'OMC même si celui-ci n'est pas partie à la Convention de Paris.
2. Il est tenu expressément compte de cette interprétation dans l'article 6.1)a) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté le 2 juillet 1999, qui dispose :

“La demande internationale peut contenir une déclaration revendiquant, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à cette convention ou pour un tel pays, ou dans un membre de l'Organisation mondiale du commerce ou pour un tel membre.”

Il est à noter que, alors que cette disposition évoque la possibilité de revendiquer la priorité d'une demande déposée soit dans un pays partie à la Convention de Paris, soit dans un membre de l'OMC, dans l'un et l'autre cas *la revendication est faite en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris*. En d'autres termes, lorsque la demande antérieure a été déposée dans un membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris, la revendication de priorité est considérée comme faite en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris *appliquée en vertu de l'article 2.1 de l'Accord sur les ADPIC*. Il est à noter aussi que, comme l'indiquent les notes relatives à l'article 6.1)a) soumises à la conférence diplomatique qui a adopté l'Acte de Genève (paragraphe 6.03 du document H/DC/5), cette disposition n'obligerait pas une partie contractante qui n'est pas membre de l'OMC à reconnaître les effets d'une revendication de priorité fondée sur une demande déposée dans un État qui n'est pas partie à la Convention de Paris. L'Acte de Genève n'est évidemment pas encore en vigueur.

3. En revanche, l'article 4.2) de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et l'article 4.2) du Protocole de Madrid relatif à l'Arrangement de Madrid ainsi que la règle 9.4.a) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au Protocole mentionnent seulement la Convention de Paris, étant donné qu'ils ont été adoptés longtemps avec l'Accord sur les ADPIC. Le texte des dispositions pertinentes est donné dans l'annexe.

4. Comme cela est relevé au paragraphe 2 ci-dessus, que la demande antérieure ait été déposée dans un pays partie à la Convention de Paris ou dans un membre de l'OMC, la revendication de priorité est toujours faite en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris : il en découle que l'article 4.2) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, prévoyant qu'un enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris, et la règle 9.4.a)iv), relative au cas où un déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, ne sont pas contraires au principe selon lequel, lorsqu'un pays contractant est aussi membre de l'OMC, il est tenu de reconnaître une revendication de priorité même lorsque la demande antérieure a été déposée dans un membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris.

5. Le Bureau international estime donc que rien dans les dispositions de l'Arrangement de Madrid, du Protocole de Madrid ou du règlement d'exécution commun n'interdit d'inscrire une date de priorité résultant d'un premier dépôt effectué dans un membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris.

6. À l'heure actuelle, la pratique du Bureau international est de vérifier que le premier dépôt dont la priorité est revendiquée a été effectué dans ou pour un État partie à la Convention de Paris<sup>1</sup>. Toutefois, en dépit du fait que le Bureau international n'a pas connaissance jusqu'à présent de cas dans lequel une demande internationale ait contenu une revendication de priorité fondée sur une demande déposée dans un membre de l'OMC (autre

---

<sup>1</sup> Conformément à l'article 4A.2) de la Convention de Paris, donne aussi naissance au droit de priorité tout dépôt qui, en vertu de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les pays de l'Union de Paris, a la valeur d'un dépôt national régulier. Le Bureau international inscrit donc les revendications de priorité découlant de demandes déposées auprès de l'Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur (article 32 du règlement sur la marque communautaire).

que les Communautés européennes – voir la note 1) qui n'est pas partie à la Convention de Paris, si le Bureau international devait, conformément à sa pratique actuelle, refuser d'inscrire une telle revendication, un État dans lequel le dépôt international produit ses effets et qui est membre de l'OMC serait mis dans l'impossibilité de respecter son obligation de reconnaître la revendication de priorité.

7. Il est donc proposé que le Bureau international inscrive une revendication de priorité non seulement lorsque le dépôt antérieur a été effectué dans un pays partie à la Convention de Paris mais aussi lorsqu'il a été effectué dans un membre de l'OMC. Étant donné que la plupart des membres de l'OMC qui ne sont pas encore liés par l'article 2.1 de l'Accord sur les ADPIC le seront le 1<sup>er</sup> janvier 2000, il est proposé que cette modification de la pratique entre en vigueur à la même date.

8. Il est à noter que cette modification de la pratique du Bureau international n'obligera pas un membre de l'Union de Madrid qui n'est pas membre de l'OMC à reconnaître les effets d'une revendication de priorité fondée sur une demande déposée dans un membre de l'OMC qui n'est partie à la Convention de Paris.

*9. L'Assemblée de l'Union de Madrid est invitée à approuver la proposition faite au paragraphe 7 ci-dessus.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

DISPOSITIONS DE L'ARRANGEMENT DE MADRID, DU PROTOCOLE DE MADRID  
ET DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN CONCERNANT LA PRIORITÉ

*Article 4.2) de l'Arrangement de Madrid*

Toute marque qui a été l'objet d'un enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues dans la lettre D de cet article.

*Article 4.2) du Protocole de Madrid*

Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues à la lettre D dudit article.

*Règle 9.4)a)*

Sous réserve des alinéas 5), 6) et 7), la demande internationale doit contenir ou indiquer

[...]

iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque la revendication de priorité ne s'applique pas à l'ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l'indication des produits et services auxquels la revendication de priorité s'applique,

[...]

[Fin de l'annexe et du document]