

OMPI



MM/A/37/1

ORIGINAL : anglais

DATE : 14 août 2006

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

ASSEMBLÉE

Trente septième session (21^e session extraordinaire)
Genève, 25 septembre – 3 octobre 2006

DEVELOPPEMENT JURIDIQUE DU SYSTEME DE MADRID

Document établi par le Bureau international

I. INTRODUCTION

1. Il convient de rappeler qu'un Groupe de travail *ad hoc* 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 4 au 8 juillet 2005, à l'initiative du directeur général, en vue de faciliter la vérification de la procédure de refus établie à l'article 5.2)e) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole") et d'examiner la clause de sauvegarde prévue à l'article 9*sexies*.2) du Protocole¹.

¹ En vertu de la clause de sauvegarde (article 9*sexies*.1) du Protocole), lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l'Office d'origine est l'Office d'un État qui est partie à la fois au Protocole et à l'Arrangement de Madrid, les dispositions du Protocole n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre État qui est également partie à la fois au Protocole et à l'Arrangement. Aux termes de l'article 9*sexies*.2), l'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger ou restreindre la portée de la clause de sauvegarde, après l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole (1^{er} décembre 1995), mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au Protocole. Dans la mesure où cette dernière condition aussi est désormais remplie, l'abrogation de la clause de sauvegarde ou la restriction de sa portée est devenue possible depuis le dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du Protocole, à savoir le 1^{er} décembre 2005.

2. À cette occasion, le groupe de travail a aussi examiné des propositions de modification de plusieurs autres éléments figurant dans le règlement d'exécution commun et a recensé d'autres questions qu'il pouvait être utile d'examiner (voir le rapport adopté par le groupe de travail, document MM/LD/WG/1/3).

3. À sa trente-sixième session (septembre-octobre 2005), l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "Assemblée") a pris note des conclusions du groupe de travail et a décidé que le directeur général devrait convoquer une réunion supplémentaire du groupe de travail en vue²

a) d'examiner, pour faciliter davantage la vérification de la procédure de refus par l'Assemblée en 2006, un projet de modification de l'article 5.2) du Protocole et un projet de déclaration interprétative relative à cet article;

b) de poursuivre le travail préparatoire en ce qui concerne la vérification de l'article 9*sexies*.1) du Protocole par l'Assemblée en 2006, afin de permettre à l'Assemblée de décider si la clause de sauvegarde doit être abrogée ou si sa portée doit être restreinte;

c) d'examiner des projets de modification 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 dénommé "règlement d'exécution commun")

i) dans la mesure où elle concerne certains points précis, et

ii) en ce qui concerne la révision de la clause de sauvegarde, de façon à appliquer le régime trilingue dans les relations mutuelles entre les États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole;

d) d'examiner les autres questions ci-après :

i) l'élaboration de formulaires types ou de modèles normalisés pour différents types de notifications, en particulier la notification de refus provisoires, de déclarations d'octroi de protection et le dépôt tardif d'oppositions;

ii) l'élaboration de dispositions types relatives à la transformation;

iii) l'élaboration de dispositions types relatives au remplacement;

iv) les propositions relatives à l'avenir du système de Madrid; et

e) de formuler des recommandations à l'intention de l'Assemblée sur chacun des points précités.

4. Le groupe de travail a tenu sa deuxième session à Genève, du 12 au 16 juin 2006. Le rapport de cette session (document MM/LD/WG/2/11) fait l'objet de l'annexe du présent document.

² Voir le paragraphe 18 du document MM/A/36/1 et le paragraphe 15 du document MM/A/36/3.

5. Le présent document résume les recommandations du groupe de travail sur les points b), c)ii) et d) du paragraphe 3 ci-dessus. Les recommandations du groupe de travail sur les points a) et c)i), relatifs à la présentation de propositions de modification du Protocole et du règlement d'exécution commun, figurent dans les documents MM/A/37/2 et MM/A/37/3, respectivement.

II. REVISION DE L'ARTICLE 9*SEXIES* DU PROTOCOLE DE MADRID

6. Après avoir examiné cinq options en rapport avec la révision de la clause de sauvegarde³, le groupe de travail a conclu qu'il devrait poursuivre ses travaux préparatoires relatifs à une révision de la clause de sauvegarde afin d'atteindre les objectifs ci-après :

a) 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;

b) garantir une égalité de traitement entre toutes les parties contractantes du Protocole de Madrid;

c) permettre aux utilisateurs des États qui sont aujourd'hui liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole de pouvoir bénéficier des avantages offerts par le Protocole tout en limitant les effets indésirables qui pourraient les pénaliser par suite de l'application du Protocole.

7. Par conséquent, le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée de l'Union de Madrid de prolonger le mandat du groupe de travail de sorte qu'il puisse poursuivre ses travaux en donnant la priorité à l'étude d'une proposition portant sur une abrogation éventuelle de la clause de sauvegarde assortie de mesures visant à :

a) garantir que le niveau des services fournis par les Offices des parties contractantes du Protocole soient en rapport avec les taxes individuelles imposées et la durée du délai de refus applicable, et

b) établir des critères plus précis et des niveaux maximums à appliquer par les parties contractantes du Protocole au moment de fixer le montant des taxes individuelles qu'elles peuvent exiger⁴.

³ Ces options sont les suivantes :

Option 1 : maintien de la clause de sauvegarde actuelle

Option 2 : abrogation de la clause de sauvegarde

Option 3 : abrogation de la clause de sauvegarde accompagnée de certaines mesures destinées à limiter les effets indésirables pouvant en résulter

Option 4 : restriction de la portée de la clause de sauvegarde à seulement certains éléments de la procédure internationale (en particulier, le délai de refus et le système des taxes)

Option 5 : restriction de la clause de sauvegarde aux seuls enregistrements internationaux ou désignations existants ("gel").

⁴ Voir les paragraphes 112 et 114 de l'annexe.

III. LE REGIME LINGUISTIQUE DU SYSTEME DE MADRID

8. Le groupe de travail a examiné la proposition contenue dans le document MM/LD/WG/2/4 établi par le Bureau international et visant à modifier le règlement d'exécution commun en vue d'instaurer un régime trilingue intégral, à savoir un régime dans lequel le français, l'anglais et l'espagnol seraient les langues de travail, même dans des situations où seul l'Arrangement serait applicable. Il a été noté que, compte tenu de ses incidences financières, cette modification n'était proposée qu'aux fins de son examen dans le contexte d'une révision (abrogation ou restriction) de la clause de sauvegarde et qu'elle ne prendrait en aucun cas effet avant le programme et budget pour l'exercice 2008-2009.

9. Le groupe de travail a recommandé que cette proposition soit soumise à l'Assemblée en vue de son adoption dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde⁵.

IV. FORMULAIRES TYPES A L'USAGE DES OFFICES DES PARTIES CONTRACTANTES

10. Le groupe de travail a examiné cinq formulaires types proposés par le Bureau international et figurant dans l'annexe du document MM/LD/WG/2/6. Il a été noté que ces formulaires visaient à prendre en considération des exigences communes de base et que, à ce titre, ils pouvaient nécessiter certaines modifications en vue de répondre aux besoins particuliers de chaque partie contractante.

11. Le groupe de travail a recommandé que l'Assemblée encourage le Bureau international à mettre les formulaires types à la disposition des Offices des parties contractantes et à poursuivre sa collaboration avec les offices souhaitant adapter ces formulaires à leurs propres exigences⁶.

V. PROPOSITIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DE DISPOSITIONS TYPES CONCERNANT LA QUESTION DE LA TRANSFORMATION

12. Le groupe de travail a recommandé que l'Assemblée encourage le Bureau international à mettre à la disposition des Offices des parties contractantes les dispositions types figurant dans l'annexe du document MM/LD/WG/2/7 et à poursuivre ses travaux sur l'amélioration du système de Madrid à des fins de simplification et d'harmonisation⁷.

⁵ Voir le paragraphe 123 de l'annexe.

⁶ Voir le paragraphe 141 de l'annexe.

⁷ Voir les paragraphes 153 et 154 de l'annexe.

VI. PROPOSITIONS CONCERNANT LA QUESTION DU REMPLACEMENT

13. Le groupe de travail a recommandé que l'Assemblée encourage le Bureau international à mettre à la disposition des Offices des parties contractantes les dispositions types figurant dans l'annexe du document MM/LD/WG/2/8.

14. Il a également recommandé que l'Assemblée prolonge le mandat du groupe de travail afin qu'il continue ses travaux préparatoires visant à simplifier et à harmoniser les pratiques des Offices des parties contractantes concernant la question du remplacement⁸.

VII. DEVELOPPEMENT FUTUR DU SYSTEME DE MADRID

15. Le groupe de travail a recommandé que l'Assemblée prolonge le mandat du groupe de travail, de sorte que le développement futur du système de Madrid puisse continuer à être examiné par le groupe de travail sous le point intitulé "Questions diverses"⁹.

16. L'Assemblée de l'Union de Madrid est invitée

a) à prendre note des conclusions et recommandations du groupe de travail contenues dans le document MM/LD/WG/2/11 faisant l'objet de l'annexe;

b) à approuver, en particulier, les conclusions du groupe de travail énoncées au paragraphe 6 ci-dessus;

c) à prendre une décision quant à la prolongation du mandat du groupe de travail en vue de lui permettre

i) de poursuivre les travaux préparatoires relatifs à une révision de la clause de sauvegarde par l'Assemblée, conformément à la recommandation figurant aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus; et

⁸ Voir le paragraphe 170 de l'annexe.

⁹ Voir les paragraphes 177 à 179 de l'annexe.

ii) de poursuivre les travaux mentionnés aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus;

d) à prendre une décision en ce qui concerne les recommandations du groupe de travail mentionnées aux paragraphes 11, 12 et 13 ci-dessus.

[L'annexe suit]

OMPI



MM/LD/WG/2/11
ORIGINAL : anglais
DATE : 16 juin 2006

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**GROUPE DE TRAVAIL AD HOC SUR LE DEVELOPPEMENT
JURIDIQUE DU SYSTEME DE MADRID CONCERNANT
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

**Deuxième session
Genève, 12 – 16 juin 2006**

RAPPORT

adopté par le Groupe de travail

I. INTRODUCTION

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 12 au 16 juin 2006.

2. Les parties contractantes suivantes de l’Union de Madrid étaient représentées à la session : Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chine, Communauté européenne, Croatie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Iran (République islamique d’), Irlande, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Lituanie, Mozambique, Norvège, Portugal, République de Corée, République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Viet Nam et Zambie (44).

3. Les États suivants étaient représentés par des observateurs : Arabie saoudite, Canada, Côte d’Ivoire, Équateur, Iraq, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Liban et Mexique (9).

4. Les représentants de l'organisation internationale intergouvernementale ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Bureau Benelux des marques (BBM) (1).
5. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de marque (AIM), Association internationale pour les marques (INTA), Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) et Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) et MARQUES (Association des propriétaires européens de marques de commerce) (6).
6. La liste des participants figure dans l'annexe du présent rapport*.
7. M. Ernesto Rubio, sous-directeur général, a ouvert la session et a souhaité la bienvenue aux participants au nom du directeur général de l'OMPI.
8. Le groupe de travail a élu à l'unanimité M. António Campinos (Portugal) président du groupe de travail et MM. Chan Ken Yu Louis (Singapour) et Vladimir Oplachko (Fédération de Russie) vice-présidents.
9. M. Grégoire Bisson (OMPI) a assuré le secrétariat du groupe de travail.
10. Le groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour figurant dans le document MM/LD/WG/2/1 Prov.2.
11. Le Secrétariat a pris note des interventions. Le présent rapport résume les débats.

II. PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE DE MADRID

12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/2/2 établi par le Bureau international et intitulé "Proposition de modification de l'article 5 du Protocole de Madrid".

Article 5.2)c)ii) du Protocole

13. La délégation de l'Australie a convenu que la modification proposée dans l'annexe du document MM/LD/WG/2/2 précisait le texte de cet article, tout en suggérant que celui-ci pourrait être encore plus clair si le point ii) était scindé en trois.
14. Le représentant du CEIPI a demandé pourquoi le projet de texte arrêté à la première session, qu'il jugeait plus clair, n'avait pas été retenu.

* La liste des participants ne figure pas dans l'annexe.

15. Intervenant sur la version anglaise du texte de la modification proposée, le représentant de l'INTA a suggéré de déplacer la virgule figurant devant le mot "and" après celui-ci.

16. La proposition présentée par la délégation de l'Australie a été distribuée par écrit et le président a invité le Secrétariat à faire part de ses observations à cet égard. Le Secrétariat a répondu que sa propre proposition pourrait peut-être être améliorée moyennant le remplacement, dans la version anglaise de cette proposition, du mot "more" par le mot "later". En conséquence, et compte tenu de la suggestion faite par le représentant de l'INTA, l'article 5.2)c)ii) pourrait être libellé de la manière suivante :

"La notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition et, en tout cas, pas plus tard que sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition."

17. La délégation de l'Australie a indiqué que cette proposition révisée du Secrétariat était acceptable et a retiré sa propre proposition.

18. Le représentant de l'INTA a dit qu'il appuyait la proposition révisée.

19. Le représentant du CEIPI a déclaré que, compte tenu de la proposition révisée, il retirait ses précédentes observations.

20. La délégation de l'Irlande a proposé que la proposition révisée du Secrétariat soit soumise à l'Assemblée.

21. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du groupe de travail était de soumettre à l'Assemblée de l'Union de Madrid, pour adoption à sa prochaine session, la proposition révisée de modification de l'article 5.2)c)ii) du Protocole reproduite au paragraphe 16 ci-dessus.

Article 5.2)e) du Protocole

22. Sur une question de la délégation de Cuba, le président a indiqué qu'une déclaration interprétative telle que celle qui figure dans le document MM/LD/WG/2 avait précisément pour objet de s'assurer que la procédure de refus pourra être révisée à l'avenir.

23. Le représentant de l'INTA a suggéré de libeller de la manière suivante la déclaration interprétative proposée dans le document MM/LD/WG/2/2 :

"L'article 5.2)e) du Protocole est compris comme permettant à l'Assemblée de maintenir à l'examen le fonctionnement du système institué par les sous-alinéas a) à d), étant entendu que toute modification desdites dispositions nécessitera une décision unanime de l'Assemblée."

24. Le président a indiqué que le nouveau texte proposé répondrait aux préoccupations exprimées par la délégation de Cuba.

25. Les délégations de l'Allemagne et du Portugal ont appuyé le texte révisé proposé.
26. Le président a noté qu'il n'y avait pas d'autres observations et a conclu que le groupe de travail recommandait de soumettre à l'Assemblée de l'Union de Madrid, pour adoption à sa prochaine session, la déclaration interprétative révisée reproduite au paragraphe 23 ci-dessus.

III. REVISION DE L'ARTICLE 9SEXIES DU PROTOCOLE DE MADRID

27. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/2/3 établi par le Bureau international et intitulé "Révision de l'article 9sexies du Protocole de Madrid".
28. Le Secrétariat a ouvert les débats sur l'article 9sexies en résumant les cinq options possibles en relation avec la révision de la clause de sauvegarde. Ces options sont les suivantes :
- Option 1 : maintien de la clause de sauvegarde actuelle
 - Option 2 : abrogation de la clause de sauvegarde
 - Option 3 : abrogation de la clause de sauvegarde accompagnée de certaines mesures destinées à limiter les effets indésirables pouvant en résulter
 - Option 4 : restriction de la portée de la clause de sauvegarde à seulement certains éléments de la procédure internationale (en particulier, le délai de refus et le système des taxes)
 - Option 5 : restriction de la clause de sauvegarde aux seuls enregistrements internationaux ou désignations existants ("gel").
29. Le président a ensuite présenté un exposé sur les avantages et les inconvénients des différentes options, tels qu'ils sont énoncés dans un document qui a été distribué.
30. La délégation de l'Espagne s'est déclarée favorable à l'option 2 pour trois raisons, à savoir la simplification du système, l'égalité de traitement entre les États membres et l'avantage évident qui en résulterait pour les utilisateurs. Elle a aussi déclaré que la clause de sauvegarde avait toujours été envisagée comme une mesure transitoire et qu'elle ne devait pas être maintenue de façon définitive. En ce qui concerne l'augmentation des taxes, la délégation a jugé nécessaire d'examiner ce point de façon plus détaillée mais a estimé que cela ne devrait pas, en tant que tel, constituer un obstacle à l'abrogation de la clause de sauvegarde.
31. La délégation du Portugal s'est prononcée en faveur de l'option 2. Elle a aussi souligné le caractère provisoire de la clause de sauvegarde et a relevé le besoin de simplification, de convivialité et d'égalité entre les États membres. Toutefois, en proposant que les États membres soient encouragés à offrir des services plus rapides et de meilleure qualité, elle s'est dite prête à accepter une solution de compromis telle que l'option 5.

32. La délégation de la Chine s'est déclarée favorable au maintien de la clause de sauvegarde en ce qui concerne les taxes, dans l'intérêt des utilisateurs. Pour ce qui est du délai de refus, elle préférerait que la clause de sauvegarde ne soit pas maintenue. Toutefois, si ces deux questions étaient considérées comme liées, la délégation serait prête à envisager l'option 2 ou l'option 5.

33. La délégation de la France a confirmé qu'elle était favorable à l'option 4. En ce qui concerne le délai de refus, elle a estimé que le fait de ne pas maintenir plus longtemps la clause de sauvegarde ne serait pas dans l'intérêt des utilisateurs qui devraient attendre plus longtemps pour connaître l'état de la protection de leurs marques. De plus, une telle décision pourrait être perçue comme encourageant les États membres à allonger le délai de refus.

34. En ce qui concerne les taxes, la délégation de la France a considéré qu'une abrogation de la clause de sauvegarde conduirait à une augmentation substantielle du coût de l'enregistrement international, ainsi qu'il ressort des statistiques figurant dans le document MM/LD/WG/2/3. Déclarant que le système de Madrid devrait rester accessible à un coût raisonnable, la délégation s'est inquiétée du fait que l'abrogation de la clause de sauvegarde puisse inciter des parties contractantes qui s'en sont jusqu'à présent abstenues à faire des déclarations en faveur des taxes individuelles.

35. La délégation de la France ne serait toutefois pas opposée à l'idée d'examiner d'autres options et notamment l'option 5 qui n'a encore jamais été discutée et qui, même si elle lui semble présenter des inconvénients, mérite un débat.

36. La délégation de la Suisse a jugé important de garder quatre éléments essentiels à l'esprit, à savoir le caractère provisoire de la clause de sauvegarde, la nécessité d'une égalité de traitement entre les États membres, le besoin de simplification et l'importance de ne pas sous-estimer le risque que les parties contractantes qui sont pour l'instant favorables à une abrogation de la clause de sauvegarde dénoncent l'Arrangement de Madrid.

37. La délégation de la Fédération de Russie, tout en indiquant qu'elle était favorable à l'option 4, a demandé des précisions sur la possibilité de la combiner avec l'option 5.

38. En réponse à cette déclaration, le Secrétariat s'est référé au paragraphe 151 du document MM/LD/WG/2/3 qui illustre une possibilité de combiner les options 4 et 5.

39. La délégation du Kenya s'est prononcée en faveur de l'option 2. Elle a réaffirmé le caractère temporaire de la clause de sauvegarde et a déclaré que le Protocole de Madrid avait désormais atteint son plein développement. De plus, elle a estimé que l'application de la clause de sauvegarde supprimait les avantages et la souplesse du Protocole de Madrid.

40. La délégation de la Communauté européenne, reconnaissant qu'elle n'était pas directement concernée par cette question, a exprimé l'avis qu'une combinaison d'options pourrait constituer une bonne solution et que, en ce qui concerne les taxes et le délai de refus, le système de Madrid devrait conserver sa simplicité et son caractère convivial.

41. La délégation de l'Allemagne a déclaré que le secteur privé allemand n'était pas favorable à une abrogation de la clause de sauvegarde en ce qui concerne les taxes et le délai de refus. Il lui semble donc naturel de rejoindre les délégations de la Fédération de Russie et de la France. Cependant, elle a estimé que l'inconvénient d'une "désignation hybride" ne constituait pas une perspective encourageante. Par conséquent, elle est prête à entamer l'examen d'autres options, comme l'option 5, en combinaison avec d'autres possibilités, en particulier en ce qui concerne les taxes et le délai de refus.
42. La représentante de MARQUES s'est prononcée en faveur de l'option 3 et a affirmé que les utilisateurs souhaitaient prendre le risque d'une augmentation des taxes en contrepartie d'un service de meilleure qualité et de plus amples informations.
43. Le président a fait observer qu'il ressortait, à ce stade des délibérations, que l'ensemble des délégations étaient prêtes à aller de l'avant dans le but de parvenir à une solution de compromis.
44. La délégation de la Slovénie a déclaré que, bien que n'étant pas favorable à une abrogation de la clause de sauvegarde en ce qui concerne les taxes et le délai de refus, elle souhaitait parvenir à une solution de compromis. Selon elle, l'option 3 devrait être examinée de façon plus approfondie.
45. La délégation de l'Autriche s'est déclarée favorable à l'option 4 tout en se disant prête à entamer des discussions concernant une combinaison d'options, par exemple les options 4 et 5.
46. La délégation de la Serbie a fait siennes les vues des délégations de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Fédération de Russie, de la France et de la Slovénie.
47. La délégation de Cuba a déclaré partager l'avis des délégations de l'Espagne et du Portugal et soutenir l'option 2. Elle a considéré que la clause de sauvegarde avait déjà rempli son rôle et que son abrogation serait bénéfique aux utilisateurs puisque les avantages du Protocole deviendraient applicables à presque tous les enregistrements internationaux. Selon elle, la plupart des parties contractantes avaient déjà fixé des délais au titre de leur législation et il était peu probable que ces délais soient prolongés simplement en raison d'une abrogation de la clause de sauvegarde.
48. La délégation de l'Italie a fait observer que, tout en comprenant l'importance de la simplification du système de Madrid, elle souhaitait insister sur les conséquences d'une abrogation totale de la clause de sauvegarde. Par conséquent, elle a appuyé l'option 5 à l'égard des désignations existantes.
49. Le président a noté qu'aucune délégation n'avait exclu d'approfondir l'option 5 et qu'il pourrait être utile d'envisager la possibilité de combiner cette option avec des éléments d'autres options.
50. À la demande du président, le Secrétariat a développé deux sous-options possibles dans l'option 5, qui prévoyaient toutes deux une forme de "gel" de la clause de sauvegarde.

51. Une première sous-option 5.A impliquerait le maintien de la clause de sauvegarde uniquement pour les enregistrements internationaux existant à la date d'entrée en vigueur du gel. Toutes les désignations de pays liés par les deux traités et faites dans ces enregistrements internationaux seraient régies par l'Arrangement de Madrid, qu'elles aient été faites avant ou après la date du gel. La conséquence pratique de cette sous-option serait que, au moment du renouvellement, les taxes standard devraient être payées uniquement à l'égard de ces désignations.

52. Selon la sous-option 5.B, la clause de sauvegarde s'appliquerait uniquement aux désignations faites avant la date d'entrée en vigueur du gel et non aux désignations faites après cette date.

53. Ces deux sous-options pourraient être combinées avec d'autres options. Par exemple, la sous-option 5.B et l'option 3 pourraient être combinées de façon que les désignations qui sont faites après le gel et qui sont par conséquent régies par le Protocole puissent bénéficier des mesures envisagées selon l'option 3 dans le but d'assurer, par exemple, la prestation de services additionnels aux utilisateurs.

54. Il serait également possible de combiner la sous-option 5.B avec l'option 4 à condition que la clause de sauvegarde soit maintenue uniquement pour les désignations existantes (sous-option 5.B) et, en outre, limitée au système de taxes. De ce fait, ces désignations seraient soumises au paiement des taxes standard au moment du renouvellement, tout en étant régies par le Protocole, bénéficiant ainsi des autres avantages offerts par le Protocole, tels que la possibilité de transformation. Toutefois, la mise en œuvre de ce type de combinaison pourrait entraîner certaines complexités administratives.

55. En réponse à une question du représentant de l'INTA, le Secrétariat a confirmé que dans le cas d'un changement de titulaire, le gel de la clause de sauvegarde selon l'option 5 n'empêcherait pas, dans les circonstances appropriées, un changement du traité régissant une désignation.

56. Le président a proposé l'ajout d'une sixième option combinant l'option 5 et les solutions préconisées dans l'option 3.

57. Le représentant de l'INTA a déclaré que, dès lors qu'il était favorable à une simplification du système de Madrid et à une offre de services supplémentaires pour les utilisateurs, il était également favorable à poursuivre plus avant l'étude de l'option 3, malgré sa préférence initiale pour l'option 4. À ce titre, il a fait remarquer que le fait de combiner diverses options impliquant l'option 5 n'allait pas dans le sens d'une simplification.

58. Le président a déclaré que, sans vouloir limiter les débats, il souhaiterait que l'option 3 soit étudiée de manière plus approfondie, afin notamment de déterminer quelles mesures pourraient être prévues dans l'intérêt des utilisateurs.

59. La représentante de l'ECTA, tout en appuyant les points de vue de l'INTA et de MARQUES, s'est déclarée favorable à l'option 4. Cependant, elle a annoncé qu'elle serait prête à passer à l'option 3 à condition que l'on puisse déterminer les mesures qui seraient mises en place dans l'intérêt des utilisateurs.

60. La représentante de MARQUES s'est prononcée en faveur d'une abrogation totale et a déclaré que les utilisateurs seraient disposés à payer des taxes supplémentaires en échange de services additionnels. Cependant, elle a déclaré qu'elle appuierait l'option 5 si l'on ne parvenait pas à un autre compromis.

61. Le président, faisant observer qu'il y avait une volonté générale manifeste de la part des délégations de parvenir à un compromis, a suggéré que l'on se concentre sur l'option 3, en particulier en ce qui concerne le lien à établir entre les déclarations portant sur le délai de refus ou les taxes individuelles et la prestation de services supplémentaires. À ce titre, il faudrait traiter trois questions : le type de mesures à offrir aux utilisateurs, le mécanisme juridique nécessaire à la mise en œuvre de telles mesures et la situation des parties contractantes ayant déjà fait une déclaration.

62. La délégation de l'Espagne a indiqué que les représentants des utilisateurs avaient exprimé un intérêt à l'égard d'une simplification et qu'ils ne semblaient pas excessivement préoccupés par la question des taxes. Elle a déclaré qu'elle préférait l'option 2, mais qu'elle pouvait envisager certains éléments de l'option 3. Dans ce contexte, parmi les mesures qu'elle serait prête à prendre en compte, elle a mentionné la possibilité de faire des déclarations d'octroi de la protection et un engagement provisoire au maintien des taxes standard.

63. La représentante de MARQUES a déclaré que ce qu'elle souhaitait avant tout, c'était que les utilisateurs obtiennent le même niveau de service selon le système de Madrid que celui obtenu en vertu des procédures nationales.

64. En ce qui concerne les déclarations d'octroi de la protection, la délégation de l'Allemagne a indiqué que l'Office allemand ne serait pas en mesure de faire de telles déclarations, même si les taxes individuelles viennent à s'appliquer. Cependant, elle a fait savoir que les informations relatives à l'état de la protection d'une marque étaient mises à la disposition des utilisateurs sur demande auprès de l'Office allemand.

65. La délégation de la Slovaquie a déclaré qu'elle partageait les préoccupations exprimées par la délégation de l'Allemagne.

66. La délégation de la Croatie a fait observer que la fourniture de services supplémentaires pourrait donner lieu à une augmentation du travail administratif pour le Bureau international, d'où un risque d'augmentation de la taxe de base.

67. Le président a souligné que les services supplémentaires envisagés dans l'option 3 ne seraient obligatoires que pour les Offices des parties contractantes ayant fait les déclarations relatives aux taxes individuelles et au délai de refus.

68. La délégation de la France a déclaré que, compte tenu des chiffres figurant dans le document MM/LD/WG/2/3 et des augmentations de taxes à prévoir en cas d'abrogation de la clause de sauvegarde, elle doutait que les utilisateurs français puissent se satisfaire des services et mesures proposés jusqu'à présent dans le cadre de l'option 3, en contrepartie de la charge financière supplémentaire qu'ils devraient supporter.

69. La délégation du Japon a suggéré qu'il pourrait être rendu obligatoire d'émettre des déclarations d'octroi de la protection.
70. La délégation de la Chine a déclaré que, conformément au règlement d'exécution commun, les services supplémentaires envisagés dans l'option 3 n'étant pas obligatoires, pour le moment, l'Office de la Chine ne les fournissait pas.
71. La représentante de MARQUES a déclaré qu'elle ne serait pas mécontente si les taxes standard étaient maintenues par une partie contractante. Toutefois, si une partie contractante optait pour des taxes individuelles, elle devrait offrir le même niveau de services que pour les demandes nationales.
72. Le président a suggéré qu'une réponse aux préoccupations exprimées par de nombreuses délégations consisterait à concilier une abrogation de la clause de sauvegarde avec, d'une part, un niveau satisfaisant des services fournis aux utilisateurs et, d'autre part, un risque limité d'augmentation des coûts. À cet égard, et sur la base de l'option 3, il a formulé une nouvelle proposition qui consisterait à soumettre l'abrogation de la clause de sauvegarde à deux conditions cumulatives précises : premièrement, la fourniture de services supplémentaires utiles lorsqu'une partie contractante a fait une déclaration établissant des taxes individuelles ou prolongeant le délai de refus, et, deuxièmement, l'établissement de montants maximaux pour les taxes individuelles.
73. En ce qui concerne les services supplémentaires, le président a ajouté qu'ils pourraient comprendre la notification des déclarations d'octroi de la protection ou la mise en place d'un accès en ligne gratuit aux bases de données ou la fourniture, sur demande, d'informations relatives à l'état des enregistrements internationaux.
74. La limitation du montant des taxes individuelles, quant à elle, pourrait être obtenue par l'établissement de plafonds dont le montant varierait selon que l'Office de la partie contractante concernée procède à un examen sur la base de motifs absolus seulement, ou également sur la base de motifs relatifs à la suite d'une opposition, ou, d'office, sur la base de tous les motifs.
75. Le président a attiré l'attention sur le fait qu'une solution de ce type supposait le consensus de toutes les parties contractantes au Protocole. Il a poursuivi en examinant comment cette solution éventuelle pourrait être mise en œuvre et a suggéré, à cette fin, de recourir à une déclaration officielle de l'Assemblée de l'Union de Madrid ou à une modification du règlement d'exécution.
76. Le président a aussi fait observer que la solution éventuelle actuellement à l'examen n'excluait pas la possibilité de soumettre d'autres propositions mais qu'elle avait le mérite d'orienter les débats dans une direction qui semblait convenir à de nombreuses délégations.
77. La délégation de la Slovénie a demandé des explications sur l'interprétation, dans l'article 8.7) du Protocole de Madrid, de l'expression "économies résultant de la procédure internationale". Elle s'est demandé si ces économies seraient considérées comme étant les mêmes pour chaque partie contractante faisant une déclaration en faveur de la taxe individuelle.

78. Répondant à la délégation de la Slovénie, le Secrétariat a dit qu'il n'existait pas d'interprétation consacrée de l'expression en question.

79. La délégation de la Suisse a déclaré qu'elle favorisait en principe une abrogation totale de la clause de sauvegarde, nécessaire pour simplifier le système et conduire à la seule application du Protocole à moyen terme, mais qu'elle était soucieuse des conséquences qu'une telle abrogation pourrait avoir pour les utilisateurs, en particulier en ce qui concerne le renchérissement de la procédure d'enregistrement international. En plus des services additionnels discutés par le groupe de travail, des moyens de contrôle du renchérissement devraient surtout être envisagés, et plus précisément le plafonnement de la taxe individuelle à un pourcentage maximal du montant de la taxe nationale. Tout en spécifiant qu'il lui faudrait entreprendre des consultations avec les milieux intéressés, cette délégation a donc déclaré pouvoir donner son accord de principe à cette nouvelle approche qui prend en compte les inquiétudes évoquées précédemment. Elle a encore souligné que cette approche visant à fixer un plafonnement de la taxe individuelle reprenait la proposition faite par la Suisse lors de la première session du groupe de travail, et tendait vers les objectifs d'égalité de traitement entre les parties contractantes, du contrôle du renchérissement et de la simplification du système.

80. La délégation de l'Espagne a déclaré que bien que les détails devraient en être discutés, cette nouvelle approche était très positive et représentait un pas dans la bonne direction. Il lui sera toutefois nécessaire de procéder à d'autres échanges de vues et consultations.

81. La délégation du Portugal a dit être aussi convaincue que la nouvelle proposition était utile et permettait de tenir compte de bon nombre des préoccupations exprimées auparavant.

82. La délégation de la Bulgarie a déclaré être favorable à la nouvelle proposition.

83. La délégation de l'Italie s'est demandée si les mesures envisagées dans la nouvelle proposition à propos du niveau des taxes individuelles pourraient être mises en œuvre sans modification de l'article 8.7) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid par une conférence diplomatique.

84. Le président a dit être d'avis que les parties contractantes pourraient s'entendre sur la définition de critères plus précis ou la fixation de montants maximaux pour les taxes individuelles sans nécessairement aller à l'encontre de l'article 8.7). Il est toutefois manifeste qu'elles ne pourront pas fixer un maximum allant au-delà de ce qui est prévu dans cet article, mais elles pourront définir un maximum "inférieur" en s'appuyant sur l'expression "après déduction des économies résultant de la procédure internationale".

85. La délégation d'Antigua-et-Barbuda, bien qu'approuvant le principe à la base de la proposition, a estimé que certains Offices n'étaient pas en mesure de fournir ces services supplémentaires, et a demandé qu'il soit précisé si ces services seraient obligatoires uniquement en cas de déclaration en faveur de la taxe individuelle. Cette délégation a en outre indiqué que les petits offices étaient disposés à traiter les demandes internationales comme des demandes nationales, ce qui serait conforme à la proposition soumise par MARQUES.

86. Le président a confirmé que les Offices ayant fait une déclaration en faveur de la taxe individuelle devraient assurer au moins l'un de ces services.
87. Les représentants d'AIM et de MARQUES ont déclaré que, si la proposition reflétait une grande partie de ce qu'ils souhaitaient, il n'en restait pas moins que certains services mentionnés feraient porter l'initiative d'agir sur les utilisateurs.
88. Le représentant de l'INTA, appuyé par la représentante de l'ECTA, a déclaré que, si sa délégation était sur le principe satisfaite de la proposition, elle était néanmoins d'avis qu'il serait nécessaire d'obtenir des informations en retour des utilisateurs et de mener d'autres discussions.
89. Le représentant du CEIPI a demandé si les parties contractantes ayant déjà fait une déclaration en matière de taxe individuelle pourraient être tenues de réduire le montant de celle-ci et si le Bureau international vérifierait que les montants déclarés correspondaient aux maximums prescrits.
90. Le président a répondu qu'il faudrait se pencher sur la question des dispositions transitoires et, à propos de la seconde question, qu'il serait difficile pour le Bureau international de procéder à ce type de vérification.
91. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit estimer que la proposition était intéressante et créative. Elle a rappelé que l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique traitait toutes les demandes de la même manière, même si le traitement des demandes déposées selon le système de Madrid exigeait davantage de ressources. Selon elle, si l'Office était tenu de réduire le montant des taxes pour les demandes déposées selon le système de Madrid, certains pourraient considérer que ces demandes sont subventionnées par les demandes nationales. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à des consultations ultérieures avec les utilisateurs et le Congrès des États Unis d'Amérique.
92. Répondant à une question de la délégation de la Communauté européenne, le président a précisé que la proposition était conçue pour s'appliquer à toutes les parties contractantes et à toutes les déclarations en faveur de la taxe individuelle, existantes ou futures.
93. Les délégations de l'Autriche, de la Chine, de la Finlande, de la France, de la Norvège, de la Turquie et de la Zambie ont déclaré être convaincues que la proposition était constructive et intéressante. Toutefois, elles devront l'examiner et procéder à des délibérations ultérieures avec les utilisateurs et les administrations compétentes.
94. La délégation de la Communauté européenne a déclaré qu'elle réservait sa position concernant cette proposition, car il lui fallait également procéder à des consultations ultérieures.
95. Répondant à des préoccupations exprimées par certaines délégations à propos des moyens juridiques permettant de donner effet aux mesures pouvant être mises en place à la suite de la proposition, le Secrétariat a proposé, à titre d'exemple, que des modifications soient apportées aux règles 17 et 37 du règlement d'exécution.

96. Les délégations du Royaume-Uni et de Singapour ont déclaré que la question des services ne leur posait pas de difficulté. Toutefois, elles se sont déclarées préoccupées par la question des taxes et ont ajouté que des consultations ultérieures seraient nécessaires.
97. La délégation de la Suède, après avoir reconnu l'intérêt que présente la proposition, a souligné que, lorsqu'une partie contractante a déjà mis en place une taxe nationale d'un montant inférieur, le fait d'appliquer une taxe individuelle plafonnée entraînerait – ce qui serait injustifié – un abaissement supplémentaire du montant des taxes.
98. À ce propos, le président a dit que, à ce stade, l'essentiel consistait à définir une orientation claire et non à nécessairement recenser des services spécifiques ou énumérer des pourcentages précis de réduction du montant des taxes individuelles.
99. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'elle était prête à examiner de façon plus approfondie la dernière proposition tout en n'excluant pas la possibilité de revenir à d'autres options. Elle s'est dite ouverte à la proposition, estimant qu'elle pourrait permettre d'aboutir à un consensus.
100. La délégation du Danemark a fait part de son intérêt pour la proposition bien qu'elle partage la préoccupation exprimée par la délégation de la Suède en ce qui concerne la question de la réduction des taxes. Il lui sera nécessaire de poursuivre la discussion.
101. La délégation du Japon, exprimant des réserves analogues à celles formulées par les délégations des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni, a noté qu'elle avait toujours considéré que les parties contractantes du Protocole de Madrid avaient le droit de déterminer les critères à prendre en compte au moment de fixer le montant de leurs taxes individuelles.
102. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré que la nouvelle proposition offrait la possibilité de trouver une solution acceptable pour toutes les parties contractantes du système de Madrid mais qu'elle exigeait une poursuite des consultations. Elle a aussi mentionné la possibilité de combiner la nouvelle proposition et la cinquième option.
103. La délégation de l'Australie a déclaré que l'Australie était un pays offrant un service complet et pratiquant un examen complet, et a exprimé des réserves au sujet d'une réduction des taxes de l'étendue proposée; elle a en outre souligné que, en tout état de cause, une modification des taxes exigerait l'approbation de son gouvernement. Elle n'était donc pas en mesure de donner une réponse définitive à ce stade.
104. La délégation de Cuba a déclaré qu'en principe la proposition présentée est très intéressante et novatrice. On entre toutefois dans une analyse controversée dès lors que les solutions proposées vont bien au-delà du simple cadre juridique du système de Madrid. En particulier, la question de la possibilité de réduire les taxes requiert une analyse de faisabilité et la réalisation de consultations, ce qui nécessite du temps. De même, toute décision sur les notifications aux utilisateurs exige une analyse économique.

105. La délégation de Cuba a indiqué que les membres de l'Union de Madrid qui sont favorables à l'abrogation totale de la clause de sauvegarde et qui appliquent des délais d'examen et des niveaux de taxes situés dans la moyenne applicable dans le monde sont préoccupés à l'idée que la discussion aboutisse à une remise en question substantielle des bases du système accepté récemment. Tout en comprenant les revendications des utilisateurs du système quant à une gestion plus efficace, plus économique et plus rapide, la délégation considère que l'Office cubain a besoin de temps pour déterminer la viabilité de la proposition.

106. La délégation du Kenya, reconnaissant que son pays n'a pas fait la déclaration visée à l'article 8.7), a dit qu'elle considérerait que la taxe individuelle ne devrait être ni limitée ni abaissée.

107. À ce stade, notant qu'un grand nombre de délégations considéraient la nouvelle proposition comme positive et qu'il existait un désir d'arriver à un compromis, le président a soumis au groupe de travail, pour son examen, un projet de recommandation destiné à être soumis à l'Assemblée de l'Union de Madrid.

108. À propos du projet de texte, la délégation de l'Allemagne, soutenue par la délégation de la France, a estimé que le texte semblait exclure toutes les options à l'exception de la dernière proposition. Tout en souscrivant aux objectifs stratégiques de cette proposition, elle ne souhaitait pas que d'autres possibilités soient exclues à ce stade.

109. Les délégations de l'Espagne et du Portugal ont approuvé le texte du projet de recommandation.

110. Les délégations d'Antigua-et-Barbuda, de la Communauté européenne de Cuba ont exprimé des réserves sur le texte du projet de recommandation.

111. Le représentant de l'INTA a déclaré qu'il convenait de se rappeler que le groupe de travail a déjà été chargé de réaliser un travail préparatoire en vue d'une révision de la clause de sauvegarde et a suggéré que la recommandation devrait simplement demander une prolongation de ce mandat, compte tenu en particulier des mesures énoncées dans la deuxième partie du projet de texte.

112. Le président a soumis pour examen au groupe de travail le texte révisé des conclusions et recommandations ci-après :

“Après avoir examiné différentes options possibles en ce qui concerne l'abrogation ou la restriction de la portée de la clause de sauvegarde, le groupe de travail a conclu qu'il devrait poursuivre ses travaux préparatoires relatifs à une révision de la clause de sauvegarde afin d'atteindre les objectifs ci-après :

“a) 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;

“b) garantir une égalité de traitement entre toutes les parties contractantes du Protocole de Madrid;

“c) permettre aux utilisateurs des États qui sont aujourd’hui liés à la fois par l’Arrangement et par le Protocole de pouvoir bénéficier des avantages offerts par le Protocole tout en limitant les effets indésirables qui pourraient les pénaliser par suite de l’application du Protocole.

“Par conséquent, le groupe de travail recommande à l’Assemblée de l’Union de Madrid de prolonger le mandat du groupe de travail de sorte qu’il puisse poursuivre ses travaux en donnant la priorité à l’étude d’une proposition portant sur une abrogation éventuelle de la clause de sauvegarde assortie de mesures visant à :

“a) garantir que le niveau des services fournis par les Offices des parties contractantes du Protocole soient en rapport avec les taxes individuelles imposées et la durée du délai de refus applicable, et

“b) établir des critères plus précis et des niveaux maximums à appliquer par les parties contractantes du Protocole au moment de fixer le montant des taxes individuelles qu’elles peuvent exiger.”

113. Les délégations de l’Allemagne, de l’Australie, de la Communauté européenne, de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, du Portugal, de Singapour et de la Slovénie, conjointement avec les représentants de l’INTA et de MARQUES, se sont toutes déclarées favorables au texte révisé.

114. En l’absence d’observations supplémentaires, le président a conclu que le texte révisé figurant au paragraphe 112 ci-dessus devait être soumis à l’Assemblée de l’Union de Madrid avec des recommandations invitant cette dernière à approuver les conclusions du groupe de travail et à prolonger son mandat en conséquence.

IV. MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’EXECUTION COMMUN

Le régime linguistique du système de Madrid

115. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/2/4 établi par le Bureau international et intitulé “Le régime linguistique du système de Madrid”.

116. La délégation de la France, indiquant qu’elle était favorable à l’extension de l’application du régime trilingue, a demandé une clarification quant aux raisons pour lesquelles l’incidence sur l’utilisation des langues dans le cas d’une simple restriction de la portée de la clause de sauvegarde serait la même que dans le cas d’une abrogation de cette clause.

117. Le Secrétariat a répondu en donnant des détails sur les parties pertinentes du document.

118. La délégation de l’Allemagne a déclaré soutenir la proposition tendant à évoluer vers un régime trilingue unique pour le système de Madrid, comme indiqué à l’annexe du document MM/LD/WG/2/4 dans le cadre d’une révision de la clause de sauvegarde.

119. La délégation des États-Unis d'Amérique a demandé s'il serait possible de disposer de données relatives aux incidences financières d'une extension du régime trilingue.

120. Le Secrétariat a indiqué que le document MM/LD/WG/2/4 identifiait les ressources qui seraient nécessaires pour prendre en charge le travail de traduction supplémentaire résultant d'une abrogation ou d'une restriction de la clause de sauvegarde. On pouvait compter toutefois que, si l'on décidait d'aller dans le sens d'une abrogation de la clause de sauvegarde, les procédures seraient davantage simplifiées, ce qui permettrait au Bureau international de réaliser des économies. Ces économies pourraient compenser les coûts de traduction supplémentaires résultant de cette abrogation. Quoiqu'il en soit, toute mesure ayant des incidences financières pour le Bureau international serait soumise à l'examen des organes compétents de l'OMPI et ne prendrait en aucun cas effet avant le programme et budget pour l'exercice 2008-2009.

121. Les délégations de l'Espagne et de la Slovaquie, de même que le représentant de l'INTA, ont appuyé la proposition figurant dans l'annexe du document MM/LD/WG/2/4.

122. La délégation du Japon, soulignant l'importance de la qualité des traductions et espérant qu'une augmentation du volume du travail de traduction ne compromettrait pas cette qualité, s'est déclarée favorable à cette proposition.

123. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite, et a conclu que la recommandation du groupe de travail était que de la proposition d'instaurer un régime trilingue intégral en vertu du système de Madrid, telle qu'elle figure dans l'annexe du document MM/LD/WG/2/4, soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid en vue de son adoption dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde.

Autres éléments du règlement d'exécution commun

124. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/2/5 établi par le Bureau international et intitulé "Modification du règlement d'exécution commun".

Règle 3.1) : représentation devant le Bureau international

125. Il a été noté par la délégation de Singapour que, bien qu'elle ait manifesté son appui pour la révision de cette disposition pendant la première session du groupe de travail, elle avait depuis lors approfondi sa réflexion sur cette question et ne considérait plus qu'il était nécessaire d'étendre la portée de la règle 3.1). Toutefois, compte tenu de la recommandation positive du groupe de travail, elle insistait pour qu'il soit pris note de sa position actuelle.

126. Le président a noté qu'il n'y avait pas d'autres observations et a conclu que le groupe de travail recommandait que la proposition de modification de la règle 3.1) du règlement d'exécution commun figurant dans l'annexe du document MM/LD/WG/2/5 soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption à sa prochaine session.

Règle 32.3) : index annuel sur support papier

127. Le président a noté qu'il n'y avait pas d'autres observations et a conclu que le groupe de travail recommandait que la proposition de modification de la règle 32.3) du règlement d'exécution commun figurant dans l'annexe du document MM/LD/WG/2/5 soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption à sa prochaine session.

Règles 19 à 21 : date d'inscription de certaines communications

Règle 20.3) : communication à l'Office de la partie contractante du titulaire de l'inscription d'une restriction

128. La délégation de la Chine a indiqué qu'elle appuyait la proposition de modification des règles en question, tout en soulignant que l'inscription de licences à l'égard d'enregistrements internationaux était dépourvue d'effet en Chine.

129. La délégation de l'Allemagne a demandé des précisions au sujet de la proposition de suppression d'une partie du texte du sous-alinéa a) de l'alinéa 3 de la règle 20, cette suppression n'étant pas prévue dans la proposition initiale de modification de cette règle.

130. En réponse, le Secrétariat a expliqué que le nouveau texte proposé couvrirait toutes les éventualités dont il faudrait tenir compte dans le cadre de cette règle et que le texte supprimé n'aurait plus d'utilité. Le Secrétariat a également appelé l'attention sur une révision mineure de la version française de la proposition de modification de la règle 20.3).

131. Le président a noté qu'il n'y avait pas d'autres observations et a conclu que le groupe de travail recommandait que la proposition de modification des règles 19 à 21 du règlement d'exécution commun figurant dans l'annexe du document MM/LD/WG/2/5 soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption à sa prochaine session.

Règle 28 : rectifications

132. Le représentant de l'INTA a proposé, dans un souci de clarté, de préciser au début de la deuxième phrase de l'alinéa 2) qu'il est question de "l'Office qui a demandé la rectification". Il a également suggéré de modifier en conséquence la fin de cette même phrase.

133. Le Secrétariat a pris note de la suggestion du représentant de l'INTA et a proposé une nouvelle modification du texte de l'alinéa 2). Compte tenu de la proposition du représentant de l'INTA et de la propre proposition du Secrétariat, l'alinéa 2) serait libellé de la manière suivante :

“2) [Notification] Le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification a effet. En outre, lorsque l'Office qui a demandé la rectification n'est pas l'Office d'une partie contractante désignée dans laquelle la rectification a effet, le Bureau international informe de ce fait également cet Office.”

134. Le président a noté qu'il n'y avait pas d'autres observations et a conclu que le groupe de travail recommandait que la proposition de modification de la règle 28 du règlement d'exécution commun figurant au paragraphe 133 ci-dessus soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption à sa prochaine session.

V. FORMULAIRES TYPES A L'USAGE DES OFFICES DES PARTIES CONTRACTANTES

135. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/2/6 établi par le Bureau international et intitulé "Formulaires types à l'usage des Offices des parties contractantes".

136. Se référant à la rubrique III du formulaire A, la délégation de la Suisse a déclaré que l'Office d'une partie contractante désignée n'était pas toujours en mesure de mentionner le nom du titulaire de l'enregistrement international. Par conséquent, elle a proposé d'intituler la rubrique III de ce formulaire "Autres indications permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque", comme il est indiqué dans la règle 17.2)ii).

137. Les délégations de la Chine, de la Fédération de Russie, de la Norvège, de la Slovénie, du Soudan et de la Turquie, ainsi que les représentants de l'INTA et de MARQUES, ont respectivement signalé un certain nombre d'indications susceptibles d'être incluses dans plusieurs des formulaires, afin d'observer certaines exigences prévues par la législation nationale, de satisfaire aux déclarations selon le Protocole de Madrid et le règlement d'exécution commun ou de donner des informations supplémentaires dans l'intérêt des utilisateurs.

138. Le Secrétariat a précisé la nature des formulaires types proposés. Il a déclaré que ces formulaires visaient à refléter un dénominateur commun. À ce titre, ils pouvaient nécessiter certaines modifications pour répondre aux besoins particuliers de chaque partie contractante. Le Bureau international était disposé à aider tout Office d'une partie contractante à adapter un formulaire afin de l'accorder à ses besoins.

139. Le Secrétariat a noté que la proposition faite par la délégation de la Suisse concernant le formulaire A était, par contre, elle, conforme au critère énoncé à la règle 17.2)ii) du règlement d'exécution commun, et que la rubrique III de ce formulaire pouvait, par conséquent, être libellée de la façon suivante :

"Nom du titulaire (ou toute autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international)."

140. La délégation du Portugal a déclaré qu'elle souscrivait à l'esprit des formulaires types tel qu'expliqué par le Secrétariat et a indiqué qu'elle procéderait à une analyse afin de déterminer la façon dont ces formulaires devaient être adaptés en vue de répondre aux besoins de l'Office du Portugal.

141. Le président a noté qu'il n'y avait pas d'autres observations et a conclu que la recommandation du groupe de travail était que l'Assemblée de l'Union de Madrid devait encourager le Bureau international à mettre les formulaires types figurant dans l'annexe du document MM/LD/WG/2/6 à la disposition des Offices des parties contractantes et à poursuivre sa collaboration avec les Offices souhaitant adapter ces formulaires.

VI. PROPOSITIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DE DISPOSITIONS TYPES CONCERNANT LA QUESTION DE LA TRANSFORMATION

142. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/2/7, établi par le Secrétariat et intitulé "Propositions relatives à l'établissement de dispositions types concernant la question de la transformation".

143. En présentant le document, le Secrétariat a souligné que les dispositions types proposées étaient soumises à titre simplement indicatif et qu'un texte législatif ne devait pas nécessairement aller aussi loin que ce qui est envisagé dans la disposition type n°3 pour être conforme à l'article 9quinquies du Protocole.

144. La délégation de MARQUES a appuyé les travaux réalisés par le groupe de travail sur la question de la transformation. Elle a déclaré que ceux-ci constituaient une très bonne initiative pouvant éventuellement contribuer à préciser la façon dont les Offices devraient traiter les requêtes en transformation et, dans une plus large mesure, rendre le système de Madrid plus efficace et plus attrayant. Elle a ajouté que ses observations s'appliquaient aussi à la question du remplacement, traitée dans le document MM/LD/WG/2/8.

145. La délégation de l'Australie, après avoir relevé que les dispositions types proposées étaient analogues aux dispositions en vigueur en Australie, a indiqué que l'Office australien, pour une requête en transformation, n'exigeait ni l'utilisation d'un formulaire particulier, ni le paiement d'une taxe.

146. La délégation de la Communauté européenne a dit partager l'avis de la représentante de MARQUES à propos de l'importance des travaux sur la question de la transformation. Elle a expliqué que le formulaire de demande d'enregistrement d'une marque communautaire contenait une rubrique spécifique sur la transformation et qu'il convenait de payer la taxe de dépôt habituelle. À propos du projet de disposition type n° 3, elle a dit que, lorsqu'un enregistrement international était déjà au bénéfice d'une protection dans l'Union européenne, la demande était enregistrée sans être réexaminée quant aux motifs de refus absolus ou relatifs. À l'inverse, lorsque la marque n'est pas encore protégée, la demande résultant de la conversion doit, en tant que nouvelle demande de marque communautaire, passer par la procédure d'examen normale. La Communauté européenne estimait que cette approche était équilibrée et justifiée et, pour l'instant, ne voudrait pas s'engager à la modifier.

147. La délégation de l'Allemagne a déclaré que l'Office allemand percevait la taxe de dépôt habituelle et que, en ce qui concerne l'alinéa 1) du projet de disposition type n° 3, la procédure correspondait à celle qui avait été décrite par la délégation de la Communauté européenne. Elle a aussi souligné que l'Office allemand exigeait la fourniture d'une traduction en allemand de la liste des produits et services.

148. La délégation de la Chine a dit que, dans son pays, une demande résultant d'une transformation devait respecter les conditions prévues pour une demande nationale, y compris la condition qui veut que soit déposée une demande par classe. Par conséquent, la demande doit faire l'objet d'un nouvel examen qui justifie le paiement de la taxe nationale de dépôt.

149. La délégation de la Norvège, après avoir fait observer que l'Office norvégien n'avait reçu jusqu'à présent qu'une seule requête en transformation et qu'il n'avait exigé ni l'utilisation d'un formulaire spécial, ni le paiement d'une taxe au titre de la transformation, a demandé des précisions sur l'endroit où il était prévu d'insérer les dispositions types.

150. Le Secrétariat a répondu que les dispositions types visaient à aider les parties contractantes à mettre en œuvre l'article 9*quinquies*, et qu'il n'était pas prévu de les insérer dans le règlement d'exécution, ni dans les instructions administratives.

151. La délégation de Singapour a dit que, dans son pays, la taxe nationale de dépôt s'appliquait aux demandes résultant d'une transformation et que la pratique exposée dans le projet de disposition type n° 3 correspondait à celle de Singapour.

152. La délégation de l'INTA a appuyé l'approche décrite par la délégation de Singapour, soulignant qu'elle servait l'objectif de simplification des procédures du système de Madrid. Elle a aussi exprimé le souhait que cette harmonisation et cette simplification soient finalement réalisées.

153. Le président a soumis la recommandation ci-après au groupe de travail :

“Le groupe de travail recommande que l'Assemblée de l'Union de Madrid encourage le Bureau international à mettre à la disposition des Offices des parties contractantes les dispositions types figurant dans l'annexe du document MM/LD/WG/2/7 et à poursuivre ses travaux sur l'amélioration du système de Madrid à des fins de simplification et d'harmonisation.”

154. Le groupe de travail a adopté la recommandation.

VII. PROPOSITIONS CONCERNANT LA QUESTION DU REMPLACEMENT

155. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/2/8 établi par le Bureau international et intitulé “Propositions concernant la question du remplacement”.

156. Comme indiqué au paragraphe 144, la délégation de MARQUES a exprimé son soutien aux travaux réalisés par le groupe de travail concernant la question du remplacement.

157. Le représentant de l'INTA a déclaré que la question du remplacement revêtait une importance particulière pour les utilisateurs. Il a souligné que l'existence de pratiques très différentes révélait une diversité d'interprétations de l'article 4*bis* et que, par conséquent, il était nécessaire d'approfondir la question en vue d'une certaine harmonisation et d'une élimination des incertitudes.

158. En ce qui concerne le projet de disposition type n° 1, il a signalé que le sous-alinéa a) devrait être complété par une expression du type “..., et le registraire est tenu de le faire”.

159. Pour ce qui est du projet de disposition type n° 2, le représentant de l'INTA a indiqué qu'il y avait une incertitude en ce qui concerne les “droits” auxquels se réfère l'article 4*bis* et il a estimé qu'il devrait y avoir un débat sur la question avant que les parties contractantes ne s'engagent à mettre en œuvre les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 21.

160. La délégation de l'Australie a déclaré qu'un enregistrement international et l'enregistrement national correspondant pouvaient coexister en Australie et que son Office conseillait aux titulaires de maintenir cette coexistence durant le délai de dépendance.

161. La délégation de la Fédération de Russie a estimé que les débats sur cette question revêtaient une grande importance pour les utilisateurs et que des dispositions types destinées à la mise en œuvre de l'Arrangement et du Protocole de Madrid en général étaient souhaitables.

162. En réponse à la demande d'éclaircissement formulée par la délégation des États-Unis d'Amérique concernant le renvoi aux instructions administratives dans le nouveau point iv) de la règle 21.1) tel qu'il est proposé, le Secrétariat a indiqué qu'il était prévu que le Bureau international engagerait des discussions avec les parties contractantes qui pourraient souhaiter apporter des informations sur les autres droits en question, ainsi qu'il sera prévu dans les instructions administratives.

163. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que, tout en n'étant pas opposée à la proposition, elle estimait maladroit d'introduire dans la règle une disposition qui ne serait pour l'instant pas applicable.

164. Le Secrétariat a indiqué qu'il serait peut-être préférable, à ce stade, de retirer la proposition et d'approfondir la question.

165. La délégation de l'Allemagne a déclaré que, si une demande était déposée à l'Office allemand en vue de prendre note d'un remplacement, cet Office annulerait l'enregistrement international; toutefois, en l'absence d'une telle demande, les deux enregistrements coexisteraient. Elle a aussi déclaré qu'elle craignait que la modification proposée en ce qui concerne le chapeau de la règle 21.1) pourrait avoir comme effet non désiré d'encourager certains Offices à annuler d'office les enregistrements nationaux ou régionaux.

166. La délégation de la Communauté européenne a demandé si l'absence du nouveau point iv) proposé dans la règle 21.1) empêcherait l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) de communiquer l'information relative à l'ancienneté.

167. Le Secrétariat a répondu par la négative mais a dit que le Bureau international ne disposerait alors pas d'une base claire pour procéder à l'inscription dans le registre international et à la publication de l'information relative à l'ancienneté.

168. La délégation de la Communauté européenne et la représentante de MARQUES ont fait part de leur embarras face à l'impossibilité d'inscrire et de publier les anciennetés.

169. Compte tenu des préoccupations exprimées par diverses délégations, le président a proposé, comme seule modification de la règle 21, d'ajouter une nouvelle phrase qui pourrait être rédigé ainsi :

“Elle peut aussi inclure des informations sur tous autres droits acquis du fait de cet enregistrement national ou régional, sous une forme convenue entre le Bureau international et l'Office concerné.”

170. Après avoir noté l'absence de toute observation supplémentaire, le président a conclu que la recommandation du groupe de travail était la suivante : a) la proposition énoncée au paragraphe 169 ci-dessus devrait être soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption, et b) l'Assemblée devrait encourager le Bureau international à mettre à la disposition des Offices des parties contractantes les dispositions types figurant dans l'annexe du document MM/LD/WG/2/8 et prolonger le mandat du groupe de travail afin qu'il continue ses travaux préparatoires visant à simplifier et harmoniser les pratiques des Offices des parties contractantes en ce qui concerne la question du remplacement.

VIII. QUESTIONS DIVERSES

Proposition de la Norvège

171. La délégation de la Norvège a présenté sa proposition, dont le texte figure dans l'annexe du document MM/LD/WG/2/9.

172. La délégation du Danemark, notant qu'elle n'était pas encore en mesure de faire des observations sur les différentes propositions, a appuyé la proposition de portée générale tendant à recommander à l'Assemblée que le mandat du groupe de travail soit prolongé et qu'au moins deux réunions supplémentaires se tiennent en vue d'examiner les questions soulevées par la Norvège.

173. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'elle était ouverte à l'idée d'organiser une ou deux réunions supplémentaires du groupe de travail et a souligné qu'il semblait y avoir consensus quant à la présentation à l'Assemblée d'une recommandation tendant à prolonger le mandat du groupe de travail.

174. Les délégations de l'Australie, de la Communauté européenne, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Singapour et de la Zambie ont appuyé la proposition de portée générale tendant à prolonger le mandat du groupe de travail afin de procéder à l'examen des questions soulevées par la Norvège.

175. Les délégations de l'Espagne et de la Fédération de Russie ont été d'avis que, bien que les propositions présentées par la Norvège soient intéressantes, il serait préférable de commencer par résoudre la question de l'abrogation ou de la restriction de la clause de sauvegarde.

176. La délégation du Soudan a déclaré que la proposition visant à réduire le délai de refus lui poserait un problème et qu'il était donc nécessaire d'en poursuivre l'examen.

177. Le président a noté qu'il y avait deux options possibles : ou bien demander une poursuite du mandat et une extension de son objet, ou bien demander uniquement une poursuite jusqu'à ce que l'objet du présent mandat soit mené à terme. Dans ce dernier cas, les questions soulevées par la Norvège pourraient continuer d'être examinées lors des prochaines sessions du groupe de travail sous le point "Questions diverses". Il a souligné qu'en tout état de cause, la question dépendait de la dotation budgétaire pour l'exercice biennal 2006-2007.

178. La délégation de la Norvège a déclaré qu'elle pouvait accepter l'option tendant à demander uniquement la poursuite du mandat, dans la mesure où cette option laisserait ouverte une possibilité de poursuivre l'examen des questions qu'elle a soulevées.

179. Le groupe de travail a marqué son accord sur ce point.

Modification du règlement d'exécution commun

180. Le Secrétariat a informé le groupe de travail de son intention de soumettre à l'Assemblée de l'Union de Madrid une proposition de modification de la règle 39, relative à la continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs, pour y faire expressément référence au Protocole.

181. Le groupe de travail a pris note de cette information.

Mesures de préparation aux situations d'urgence

182. Présentant le document MM/LD/WG/2/10, le Secrétariat a déclaré qu'il a pour objet d'informer les parties contractantes de l'état des préparatifs, par l'OMPI, d'un plan à l'échelle de l'Organisation qui tiendra compte des besoins spécifiques des différents secteurs de l'Organisation en cas de situation d'urgence tel qu'une pandémie. La raison immédiate de la préparation d'un tel plan réside dans la menace d'une pandémie de grippe aviaire qui, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), reste grande et pour laquelle le système des Nations Unies a créé un mécanisme de coordination. Alors qu'un document plus complet couvrant tous les secteurs pour lesquels l'OMPI a des responsabilités est en préparation en vue des Assemblées de septembre–octobre 2006, le document MM/LD/WG/2/10 est axé sur les opérations dans le cadre du système de Madrid. Ce document traite, en particulier, de scénarios dans lesquels les activités ne cesseraient pas complètement mais pourraient encore continuer de manière limitée. Il expose les points de vue du Bureau international quant aux mesures à prendre dans de tels scénarios, lorsque ni un fonctionnement normal du système d'enregistrement international dans le cadre de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, ni les services liés au système de Madrid ne pourraient être garantis et il recense un certain nombre de mesures visant à préserver autant que possible les droits des déposants et des titulaires d'enregistrements internationaux dans ces circonstances. Les informations concernant les dispositions juridiques pertinentes et les plans de préparation aux situations d'urgence des Offices des parties contractantes pourraient être mises à disposition de manière centralisée via le site Internet consacré au système de Madrid.

183. Le groupe de travail a pris note de cette information.

184. Le présent rapport a été adopté à l'unanimité par le groupe de travail le 16 juin 2006.

[Fin de l'annexe et du document]