

OMPI



MM/A/37/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 14 août 2006

F

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

REVISION DE LA PROCEDURE DE REFUS
EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID

Document établi par le Bureau international

1. L'article 5.2.e) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole") prévoit que, à l'expiration d'une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole, l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "Assemblée") procédera à une vérification de la procédure de refus établie dans cet article, après quoi les dispositions des alinéas 2)a) à 2)d) pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée.
2. En vue de faciliter la vérification en question, 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") a tenu deux sessions au cours de l'exercice biennal 2005-2006, à l'initiative du directeur général.

3. À sa première session, tenue à Genève du 4 au 8 juillet 2005, le groupe de travail a recommandé que seul l'article 5.2)c)ii) soit modifié dans le sens d'une simplification de son texte. Il a également recommandé que soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid une déclaration interprétative selon laquelle l'article 5.2)e) du Protocole doit être entendu comme permettant à l'Assemblée de procéder à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d), tels que modifiés en dernier lieu, et que toute modification ultérieure de ces dispositions nécessite une décision unanime de l'Assemblée (voir les paragraphes 13 à 44 du rapport adopté par le groupe de travail (document MM/LD/WG/1/3)). Toutefois, à sa première session, le groupe de travail n'a pas examiné de textes précis en vue de mettre en application ses recommandations sur ces points.
4. À sa trente-sixième session, tenue en septembre 2005, l'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé que le groupe de travail tiendrait une deuxième session en vue d'examiner, notamment, un projet de modification de l'article 5.2) du Protocole et un projet de déclaration relative à cet article (document MM/A/36/3).
5. À sa deuxième session, tenue à Genève du 12 au 16 juin 2006, le groupe de travail a examiné un projet de modification de l'article 5.2)c)iii) du Protocole et un projet de déclaration interprétative relative à l'article 5.2)e) du Protocole, qui figurent tous deux dans le document MM/LD/WG/2/2.
6. Le groupe de travail a recommandé que le texte de l'article 5.2)c)ii) modifié du Protocole et le texte de la déclaration interprétative relative à l'article 5.2)e) du Protocole, reproduits dans l'annexe II du présent document, soient soumis à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption à sa prochaine session (voir les paragraphes 12 à 26 du rapport adopté par le groupe de travail (document MM/LD/WG/2/11)). Afin de faciliter la consultation des modifications proposées, ces dernières sont d'abord reproduites dans l'annexe I en version avec changements apparents (*track changes*), c'est-à-dire que le texte qu'il est proposé de supprimer est biffé et le texte qu'il est proposé d'ajouter apparaît en caractères gras.

Article 5.2)c)ii) du Protocole

7. Comme l'a recommandé le groupe de travail, la proposition de texte modifié de l'article 5.2)c)ii) ne constitue qu'une simplification du texte actuel de cet article. Il n'est pas nécessaire de prévoir de dispositions transitoires étant donné que ce nouveau texte, s'il était adopté par l'Assemblée, n'aurait aucune conséquence quant au fond ou à la procédure.
8. Le nom complet du Protocole étant actuellement suivi de la mention "adopté à Madrid le 27 juin 1989", il serait nécessaire de compléter cette indication par une mention de la modification, une fois qu'elle aura été adoptée. Il en est tenu compte dans le texte figurant dans l'annexe II du présent document.
9. *L'Assemblée de l'Union de Madrid est invitée à adopter le texte modifié de l'article 5.2)c)ii) du Protocole figurant dans l'annexe II du présent document.*

Article 5.2)e) du Protocole

10. Comme l'a recommandé le groupe de travail, la déclaration interprétative proposée vise à ce que l'article 5.2)e) du Protocole soit entendu comme permettant à l'Assemblée de procéder, à tout moment, à des vérifications supplémentaires du fonctionnement du système établi aux sous-alinéas a) à d) et d'adopter toute modification de ces sous-alinéas, sous réserve des conditions de vote indiquées à l'article 5.2)e).

11. Cette déclaration interprétative, si elle était adoptée par l'Assemblée, serait incorporée dans le texte du Protocole sous la forme d'une note de bas de page à l'article 5.2)e). Cette note non seulement contiendrait la déclaration interprétative proprement dite mais mentionnerait aussi la décision de l'Assemblée d'adopter cette déclaration.

12. L'Assemblée de l'Union de Madrid est invitée à adopter la déclaration interprétative relative aux vérifications supplémentaires du fonctionnement de la procédure de refus établie à l'article 5 du Protocole, figurant dans l'annexe II du présent document.

[Les annexes suivent]

PROTOCOLE
RELATIF A L'ARRANGEMENT DE MADRID
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

adopté à Madrid le 27 juin 1989
et modifié le [...] octobre 2006

Article 5

**Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international
à l'égard de certaines parties contractantes**

1) [...]

2)a) [...]

b) [...]

c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier son refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si

i) [...]

ii) 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.

d) [...]

e) À l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée*.

Mis en forme

Supprimé : dans un délai maximum de

Supprimé : si le délai d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition

[L'annexe II suit]

PROTOCOLE
RELATIF A L'ARRANGEMENT DE MADRID
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

* Déclaration interprétative adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :
"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."

adopté à Madrid le 27 juin 1989
et modifié le [...] octobre 2006

Article 5

**Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international
à l'égard de certaines parties contractantes**

1) [...]

2)a) [...]

b) [...]

c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier son refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si

i) [...]

ii) 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.

d) [...]

e) À l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée*.

[Fin de l'annexe II et du document]

* Déclaration interprétative adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :

“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.”