

# OMPI



MM/A/37/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 3 octobre 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<sup>e</sup> session extraordinaire)  
Genève, 25 septembre – 3 octobre 2006**

RAPPORT

*adopté par l'Assemblée*

1. L'assemblée avait à examiner les points ci-après de l'ordre du jour unifié (document A/42/1) : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 16, 21, 24 et 25.
2. Le rapport sur ces points, à l'exception du point 16, figure dans le projet de rapport général (A/42/14).
3. Le rapport sur le point 16 figure dans le présent document.

## POINT 16 DE L'ORDRE DU JOUR UNIFIE :

## QUESTIONS CONCERNANT L'UNION DE MADRID

Développement juridique du système de Madrid

4. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/A/37/1.

5. Le président du 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"), M. António Campinos (Portugal), a indiqué que la deuxième session du groupe de travail tenue à Genève en juin 2006 avait visé à poursuivre les travaux entrepris l'année précédente en vue d'élaborer des propositions de révision de certaines dispositions du Protocole de Madrid et du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid. Le président du groupe de travail a ajouté qu'un consensus avait été atteint sur un grand nombre de questions, concernant notamment la procédure de refus prévue à l'article 5 du Protocole de Madrid, le régime linguistique du système de Madrid, la modification de plusieurs dispositions du règlement d'exécution, l'établissement de formulaires types à l'usage des Offices des parties contractantes et les procédures de transformation et de remplacement. Il a également déclaré que le groupe de travail avait conclu qu'il était souhaitable de poursuivre les 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.”

6. Le président du groupe de travail a ajouté que le groupe de travail avait recommandé à l'assemblée de prolonger son mandat 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 soit 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.”

7. La délégation de l'Allemagne a remercié le Bureau international de l'OMPI pour la documentation détaillée établie en vue de cette session de l'Assemblée de l'Union de Madrid. Elle a également exprimé ses remerciements au président du groupe de travail pour son rapport. La délégation a confirmé son appui aux propositions figurant dans le document MM/A/37/1 et, notamment, à celle tendant à prolonger le mandat du groupe de travail afin que les discussions sur la révision de la clause de sauvegarde et le développement futur du système de Madrid puissent se poursuivre.

8. La délégation de la Suisse a indiqué que les conclusions auxquelles était parvenu le groupe de travail à sa dernière session, en juin 2006, et les recommandations proposées constituaient une excellente base de discussion pour la révision de la clause de sauvegarde. Il est rendu compte des objectifs essentiels, tels que la simplification du système de Madrid et la garantie d'une égalité de traitement entre tous les membres de ce système. Cela étant, il convient de prolonger le mandat du groupe de travail afin qu'il poursuive en 2007 ses travaux préparatoires sur la révision de la clause de sauvegarde et les autres questions faisant l'objet de ses recommandations. Le groupe de travail devrait notamment poursuivre l'examen de l'abrogation totale de la clause de sauvegarde, combinée avec la possibilité de réduire le montant maximum autorisées des taxes individuelles afin d'éviter un renchérissement inadéquat du système.

9. La délégation du Kenya s'est félicitée des recommandations du groupe de travail et a appuyé ses recommandations. Elle est par conséquent favorable au prolongement de son mandat pour lui permettre de poursuivre ses travaux, notamment en ce qui concerne la révision de la clause de sauvegarde, en vue de simplifier et d'harmoniser les pratiques dans le cadre du système de Madrid. La délégation a formé le vœu que le groupe de travail s'efforce, dans l'examen des mesures telles que celles évoquées au paragraphe 7 du document MM/A/37/1, visant à "garantir que le niveau des services fournis par les Offices des parties contractantes du Protocole soit en rapport avec les taxes individuelles imposées et la durée du délai de refus applicable", d'éviter l'adoption de mesures pouvant entraîner par la suite des problèmes d'application.

10. La délégation de l'Australie a appuyé toutes les recommandations du groupe de travail figurant dans le document MM/A/37/1 et s'est associée à la proposition de prolongation du mandat du groupe de travail. Elle a indiqué qu'il était important que le système de Madrid continue de répondre aux besoins des États membres et des utilisateurs et a par conséquent fermement appuyé les recommandations visant à s'assurer que le groupe de travail examinerait à la première occasion le développement futur du système de Madrid. À ses yeux, le texte du paragraphe 15 du document MM/A/37/1 ne garantissait pas clairement que les discussions sur le développement futur du système de Madrid se poursuivrait une fois la révision de la clause de sauvegarde achevée. La délégation a par conséquent proposé de libeller le paragraphe 16.c)ii) du document de la manière suivante : "de poursuivre les travaux mentionnés aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus *et de rendre compte à l'assemblée à sa prochaine session des progrès réalisés dans ces deux domaines*".

11. La délégation des États-Unis d'Amérique s'est associée aux sentiments exprimés par les délégations précédentes concernant l'objectif de suppression de la clause de sauvegarde et a appuyé la modification proposée par la délégation de l'Australie concernant le paragraphe 16.c) du document MM/A/37/1.

12. La délégation de la France, appuyant la modification proposée par la délégation de l'Australie, a déclaré qu'elle souscrivait à la prolongation du mandat du groupe de travail en vue de simplifier le système de Madrid tout en évitant un renchérissement qui ne pourrait être supporté par les utilisateurs du système.

13. L'assemblée

a) a pris note des conclusions et recommandations du groupe de travail figurant dans le document MM/LD/WG/2/11, reproduit dans l'annexe du document MM/A/37/1;

b) a fait siennes, notamment, les conclusions du groupe de travail mentionnées au paragraphe 6 du document MM/A/37/1;

c) a décidé de prolonger le mandat du groupe de travail afin

i) de poursuivre les travaux préparatoires en vue d'une révision de la clause de sauvegarde à entreprendre par l'assemblée, conformément aux recommandations figurant aux paragraphes 6 et 7 du document MM/A/37/1; et

ii) de poursuivre les travaux visés aux paragraphes 14 et 15 du document MM/A/37/1, et de rendre compte à l'assemblée à sa prochaine session des progrès accomplis dans ces deux domaines; et

d) a fait siennes les recommandations du groupe de travail mentionnées aux paragraphes 11, 12 et 13 du document MM/A/37/1.

#### Révision de la procédure de refus en vertu du Protocole de Madrid

14. Les délibérations ont eu lieu sur la base document MM/A/37/2.

15. Le Secrétariat a rappelé que l'article 5.2)e) du Protocole prévoyait que l'assemblée procéderait à une vérification de la procédure de refus à l'expiration d'une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du protocole. Cette période étant venue à expiration, le groupe de travail, pour faciliter cette vérification, a passé en revue les différentes dispositions du Protocole relatives à la procédure de refus. Le groupe de travail a conclu qu'aucune de ces dispositions n'appelait de modification, à l'exception de l'article 5.2)c)ii), pour lequel il a recommandé l'adoption d'un texte simplifié. Le groupe de travail a également recommandé que l'Assemblée de l'Union de Madrid adopte une déclaration interprétative visant 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 de la procédure de refus.

16. Le Secrétariat a indiqué que le texte de la modification et de la déclaration interprétative proposées figurait à l'annexe II du document MM/A/37/2 et que l'assemblée était invitée à les adopter afin de mener à bien la vérification prévue à l'article 5.2)e).

17. Plusieurs délégations ont indiqué qu'elles appuyaient la proposition de modification de l'article 5.2)c)ii) et la déclaration interprétative.

## 18. L'assemblée

i) a adopté, avec effet immédiat, la modification de l'article 5.2)c)ii) du Protocole figurant à l'annexe II du document MM/A/37/2, et

ii) a adopté la déclaration interprétative concernant les vérifications supplémentaires du fonctionnement de la procédure de refus prévue à l'article 5 du Protocole, figurant à l'annexe II du document MM/A/37/2.

Modification du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au Protocole y relatif

19. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/A/37/3 Rev.

20. Le Secrétariat a rappelé que, à l'exception de celles se rapportant aux règles 1.xxvibis) et 39, toutes les propositions de modification ont été examinées en détail par le groupe de travail et que celui-ci a expressément recommandé qu'elles soient adoptées par l'assemblée.

21. Replaçant dans leur contexte les propositions de modification de la règle 39, le Secrétariat a rappelé que cette règle prévoyait une procédure simple pour la continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États qui avaient accédé à l'indépendance et dont le territoire faisait partie, avant cette indépendance, du territoire d'un État contractant de l'Arrangement de Madrid. Cette procédure avait été appliquée à l'égard des États successeurs de l'ex-Tchécoslovaquie et de plusieurs États successeurs de l'ex-Union soviétique et de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. Mais cette règle, telle qu'elle existe aujourd'hui, ne se rapporte qu'à l'Arrangement et non au Protocole, étant donné que, à l'époque où elle a été adoptée, le Protocole n'était pas encore entré en vigueur. La modification proposée préciserait que la procédure établie en vertu de la règle 39 s'applique également à l'égard des désignations faites en vertu du Protocole. La règle 39 modifiée indiquerait en outre clairement qu'elle ne s'appliquerait pas à un État qui a déclaré qu'il continue la personnalité juridique d'une Partie contractante, assumant ainsi tous les droits et obligations de celle-ci.

22. Plusieurs délégations ont indiqué qu'elles appuyaient les propositions de modification figurant dans le document.

23. La délégation de l'Allemagne, appuyée par la délégation de l'Autriche, a suggéré que, à l'exception des propositions de modification de la règle 1.xxvibis) et de la règle 39, la date d'entrée en vigueur des modifications soit fixée au 1<sup>er</sup> avril 2007 en lieu et place du 1<sup>er</sup> janvier 2007. Ce délai supplémentaire est nécessaire compte tenu des procédures juridiques à mettre en œuvre pour modifier la législation en Allemagne.

24. La délégation de la Serbie a appuyé les propositions figurant aux paragraphes 28 et 30 du document MM/A/37/3 Rev., qui visent à rendre également applicable au Protocole de Madrid la procédure établie en vertu de la règle 39 du Règlement d'exécution commun. Elle a indiqué que la proposition de modification de l'alinéa 5) de la règle 39 tiendrait adéquatement compte de la situation de la Serbie, qui continue la personnalité juridique de l'ex-Serbie-et-Monténégro.

25. L'assemblée

i) a adopté les modifications des règles 3, 19, 20, 20*bis*, 21, 28 et 32 du Règlement d'exécution commun indiquées à l'annexe II du document MM/A/37/3 Rev., avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2007; et

ii) a adopté, avec effet immédiat, les modifications des règles 1.xxv*bis*) et 39 du Règlement d'exécution commun indiquées à l'annexe II du document MM/A/37/3 Rev.

[Fin du document]