

OMPI



MM/A/38/1

ORIGINAL : anglais

DATE : 23 juillet 2007

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

ASSEMBLÉE

Trente-huitième session (17^e session ordinaire)
Genève, 24 septembre – 3 octobre 2007

PROPOSITION RELATIVE À UNE NOUVELLE RÈGLE 1BIS

Document établi par le Bureau international

I. INTRODUCTION

1. À sa troisième session tenue à Genève du 29 janvier au 2 février 2007, le 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 approuvé une proposition¹ relative à une nouvelle règle 1bis qui permettrait, dans certaines circonstances, de changer le traité applicable à la désignation enregistrée d'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques². Le groupe de travail a donc prié le Bureau international d'établir, en vue de la quatrième session du groupe de travail, des projets de modifications au règlement d'exécution commun en vue de l'adjonction d'une nouvelle règle 1bis.

¹ Cette proposition figurait dans le document MM/LD/WG/3/4 intitulé "Proposition relative à une nouvelle règle 1bis".

² Ci-après dénommés "Arrangement" et "Protocole", respectivement. De même, le règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement est ci-après dénommé "règlement d'exécution commun".

2. Au nombre des documents établis en vue de cette quatrième session tenue du 30 mai au 1^{er} juin 2007, le Bureau international a publié le document MM/LD/WG/4/3 qui contenait notamment un projet révisé de nouvelle règle *1bis* ainsi qu'un projet de modifications consécutives à apporter aux règles 1.xvii) à xviii), 25.1).c) et 30.4).

3. Au cours de cette session, le groupe de travail est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid de modifier le règlement d'exécution commun "en ajoutant une nouvelle règle *1bis* et, en ce qui concerne les règles 1.xvii) à xviii), 25.1)c) et 30.4), comme indiqué dans le projet faisant l'objet de l'annexe I du document MM/LD/WG/4/3, ces modifications étant assorties d'une proposition de date d'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2008"³.

4. L'objet du présent document est de soumettre les modifications mentionnées dans le paragraphe 3 ci-dessus à l'assemblée, pour adoption. Afin de faciliter la consultation des modifications proposées, celles-ci 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 que celui qu'il est proposé d'ajouter est souligné. À des fins de clarté, la version finale du règlement d'exécution commun, telle qu'elle se présentera une fois les modifications proposées adoptées, est reproduite dans l'annexe II du présent document. Les chapitres II et III ci-dessous contiennent des notes à l'appui de la nouvelle règle *1bis* proposée et des modifications consécutives proposées, respectivement.

II. NOTES SUR LA NOUVELLE RÈGLE *1BIS*

5. Ainsi qu'il était expliqué dans le document MM/LD/WG/3/4, la nouvelle règle *1bis* proposée s'appliquerait dans le cas où une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et le Protocole dénoncerait l'un des deux traités, dans certains cas de changement de titulaire et, en ce qui concerne l'alinéa 1)i) du projet de disposition, en cas d'abrogation de la clause de sauvegarde⁴. Il était également rappelé dans ce document que le changement de traité à la suite de certains types de changement de titulaire était déjà une pratique établie dans le cadre du règlement d'exécution commun.

³ Voir le paragraphe 19.b) du document MM/LD/WG/4/6 intitulé "Résumé présenté par le président". Il est aussi rappelé que, comme principale raison d'être de la nouvelle règle *1bis* proposée, le document MM/LD/WG/3/4, soumis à la troisième session du groupe de travail, posait la question des incidences, pour les titulaires d'enregistrements internationaux, de l'éventualité où une partie contractante liée par les deux traités en dénoncerait un. En concluant que l'adoption de la règle *1bis* proposée renforcerait la sécurité du système, le groupe de travail a souligné que, la dénonciation de l'Arrangement par l'Ouzbékistan devant prendre effet le 1^{er} janvier 2008, il serait souhaitable que la règle *1bis* proposée soit en vigueur à cette date.

⁴ L'alinéa 1)i) s'appliquerait dès lors à toutes les désignations qui, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'abrogation, relevaient de l'Arrangement en vertu de l'article 9*sexies*.1) du Protocole. Il s'appliquerait aussi ultérieurement, à la suite de l'adhésion au Protocole d'un État jusque-là lié uniquement par l'Arrangement, à toutes les désignations pour lesquelles l'autre Partie contractante concernée en rapport avec cet État (que ce soit en tant que Partie contractante désignée ou en tant que Partie contractante du titulaire) est liée par les deux traités.

6. À l'heure actuelle, cette pratique n'a aucun effet sur les taxes dues au titre de la demande internationale ou d'une désignation postérieure, sur la base requise pour déposer une demande internationale ou sur la détermination du droit de déposer, ces questions étant, par définition, déjà réglées en ce qui concerne une désignation inscrite. Elle n'a pas non plus d'effet sur le délai de refus, même lorsque ce délai continue à courir au moment du changement du traité applicable. Les seules incidences possibles de cette pratique se rapportent donc aux taxes payables au titre du renouvellement, à la présentation d'une demande d'inscription d'une radiation ou d'une renonciation et à la possibilité de transformation qui est prévue uniquement par le Protocole.

7. L'alinéa 1) de la règle *1bis* proposée énonce les conditions auxquelles une désignation qui, en principe, relève du traité (Arrangement ou Protocole) en vertu duquel elle a été faite (dans la demande internationale ou postérieurement à l'enregistrement international) peut par la suite relever de l'autre traité. Le point i) prévoit qu'une désignation relevant de l'Arrangement relèverait du Protocole et le point ii), qu'une désignation relevant du Protocole relèverait de l'Arrangement.

8. Dans le projet de nouvelle règle, la première condition pour qu'un changement du traité applicable se produise à l'égard d'une désignation inscrite donnée est que le traité initialement applicable cesse de s'appliquer dans les relations entre la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée.

9. La deuxième condition veut que, à la date à laquelle le traité jusque-là applicable cesse de l'être, les deux parties contractantes soient liées par l'autre traité. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'elles aient déjà toutes deux été liées par l'autre traité à la date à laquelle la désignation concernée a pris effet.

10. Le changement de traité applicable se produit au moment où les conditions ci-dessus sont remplies. L'alinéa 2) proposé permet de s'assurer que le traité régissant la désignation en conséquence de l'application de la règle *1bis* sera indiqué dans les données accessibles aux Offices et aux tiers.

11. Pour la compréhension de la nouvelle règle proposée, on rappellera que, dans le règlement d'exécution commun, le terme "désignation" a deux significations, c'est-à-dire la requête en extension de la protection ("extension territoriale") visée dans l'Arrangement ou le Protocole *ou* une telle extension inscrite au registre international⁵.

12. Dans la nouvelle règle proposée, le terme "désignation" revêt uniquement le second de ces sens. Cela découle des mots "en ce qui concerne un enregistrement international donné" figurant dans les points i) et ii) de l'alinéa 1) de cette règle. Par conséquent, aux points i) et ii) de l'alinéa 1) de cette règle, les expressions "partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement" et "partie contractante dont la désignation relève du Protocole" renvoient au traité qui, à tout moment donné, régit la désignation *inscrite* d'une partie contractante, quel que soit le traité en vertu duquel cette partie contractante a été à l'origine désignée.

⁵ Voir le point xv) de la règle 1. De la même manière, le point xvi) prévoit que "partie contractante désignée" s'entend d'une partie contractante pour laquelle a été demandée l'extension de la protection en vertu de l'Arrangement ou du Protocole ou à l'égard de laquelle une telle extension a été inscrite au registre international.

13. Afin de bien distinguer le traité régissant une désignation donnée à un moment donné du traité en vertu duquel la désignation a été faite à l'origine dans la demande internationale ou postérieurement à l'enregistrement international, il est proposé en outre de modifier la définition des expressions "partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement" et "partie contractante désignée en vertu du Protocole" figurant dans les points xvii) et xviii) de la règle 1.

14. À la suite de cette modification, ces expressions renverront exclusivement au traité en vertu duquel la désignation a été faite à l'origine⁶. On trouvera des observations sur cette proposition de modification ci-dessous.

III. NOTES SUR LES MODIFICATIONS CONSÉCUTIVES

Règle 1, points xvii) à xviii) (*Expressions abrégées*)

15. Conformément au point xvi) de la règle 1, l'expression "partie contractante désignée" s'entend, aux fins du règlement d'exécution commun, d'une partie contractante pour laquelle a été demandée l'extension territoriale ou d'une partie contractante à l'égard de laquelle une telle extension a été inscrite au registre international. La proposition de modification des points xvii) et xviii) vise à restreindre les définitions de "partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement" et "partie contractante désignée en vertu du Protocole" pour qu'elles renvoient à la première notion uniquement⁷.

16. À la suite des modifications proposées, le délai de refus applicable à une désignation inscrite ne pourra pas être affecté par un changement du traité applicable en vertu de la règle 1*bis*. Cela découlera du fait que l'application de l'alinéa 1) ou de l'alinéa 2) de la règle 18 (qui porte sur les notifications de refus provisoire irrégulières) dépend des expressions "partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement" et "partie contractante désignée en vertu du Protocole". Comme il est indiqué au paragraphe 6, c'est déjà le cas dans la pratique générale en cas de changement du traité applicable après l'inscription d'un changement de titulaire. Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux points xvii) et xviii) de la règle 1 permettraient désormais de consacrer clairement cette pratique.

⁶ La modification qu'il est proposé d'apporter aux points xvii) et xviii) de la règle 1 présenterait l'avantage supplémentaire de réduire à un minimum la nécessité de prévoir des dispositions transitoires ou d'apporter d'autres modifications au règlement d'exécution commun pour donner effet aux "principes de conversion" et aux "principes de transition" approuvés par le groupe de travail dans le cadre de son examen de la clause de sauvegarde (voir le document MM/A/38/3).

⁷ Ces expressions abrégées figurent dans les dispositions ci-dessous du règlement d'exécution commun :

- point 1.xvii) : règles 1.xvii*bis*), 10.3), 14.2)v), 18.1), 24.2)a)ii) et 30.4);
- point 1.xviii) : règles 7.2), 10.3), 14.2)v), 18.2) et 30.4).

17. Mis à part la règle 18, les seules autres dispositions du règlement d'exécution commun dans lesquelles ces expressions sont actuellement utilisées au sens d'une extension territoriale inscrite sont le point *xvii bis*) de la règle 1 et la règle 30.4). Une modification consécutive à la règle 30.4) est proposée dans l'annexe I; on trouvera plus loin des observations y relatives.

18. En ce qui concerne le point *xvii bis*) de la règle 1, la définition de l'expression "partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement" renvoie actuellement au cas où un changement de titulaire a été inscrit au registre international. Elle est donc trop restrictive pour tenir compte de toutes les situations possibles conduisant à un changement du traité applicable conformément à la proposition de nouvelle règle *1 bis*. Toutefois, dans la mesure où cette proposition de disposition précise clairement ce qu'il faut entendre par cette expression, il est proposé de supprimer le point *xvii bis*)⁸.

Règle 25.1)c) (Présentation d'une demande d'inscription d'une radiation ou d'une renonciation)

19. Il est rappelé que, parmi les différents types de modification touchant un enregistrement international qui peuvent être inscrits, la renonciation et la radiation sont les deux seuls pour lesquels ce que prévoit l'Arrangement diffère de ce que prévoit le Protocole.

20. Plus précisément, conformément à la règle 25.1)c), lorsque la renonciation ou la radiation touche une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement, la demande d'inscription doit être soumise au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. Conformément à la règle 26.3), lorsque la condition susmentionnée n'est pas remplie, la demande n'est pas considérée comme telle par le Bureau international. À titre de comparaison, lorsque toutes les désignations concernées relèvent du Protocole, la demande peut, au choix du titulaire, être soumise directement au Bureau international.

21. La modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 25.1)c) vise la certitude : elle permet de s'assurer que les demandes qui ne doivent pas être considérées comme telles pour la raison indiquée dans le paragraphe précédent ne risquent pas de devenir soudainement recevables à la suite d'un changement du traité applicable et que, à l'inverse, celles qui sont soumises directement au Bureau international ne seront pas ignorées simplement parce que, durant leur traitement, la désignation (ou l'une des désignations) concernée(s) a été convertie en une désignation relevant de l'Arrangement⁹.

⁸ La seule disposition du règlement d'exécution commun dans laquelle cette expression abrégée est actuellement utilisée est la règle 25.1)c) qui porte sur les demandes d'inscription d'une radiation ou d'une renonciation.

⁹ Il est vrai que cette situation deviendra relativement rare si la clause de sauvegarde est supprimée.

Règle 30.4) (Précisions relatives aux renouvellements – période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement sont payés)

22. Cette proposition de modification découle des modifications qu'il est proposé d'apporter aux points xvii) et xviii) de la règle 1. Elle remplace les expressions "désignée en vertu [de l'Arrangement/du Protocole]" par les expressions "dont la désignation relève [de l'Arrangement/du Protocole]". Cette modification semble ne pas nécessiter d'explications.

23. L'Assemblée de l'Union de Madrid est invitée à adopter la nouvelle règle Ibis et les modifications consécutives des règles 1.xvii) à xviii), 25.1).c) et 30.4) du règlement d'exécution commun, telles que présentées dans l'annexe I ci-après, avec une date d'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2008.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT

(texte en vigueur le 1^{er} ~~avril 2007~~[janvier 2008](#))

LISTE DES RÈGLES

Chapitre premier : Dispositions générales

[...]

[Règle 1bis : Désignations relevant de l'Arrangement et désignations relevant du Protocole](#)

[...]

Chapitre premier
Dispositions générales

Règle 1
Expressions abrégées

Au sens du présent règlement d'exécution,

[...]

xvii) “partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement” s'entend d'une partie contractante ~~désignée~~ pour laquelle l'extension de la protection (“extension territoriale”) [a été](#) demandée en vertu de l'article 3^{ter}.1) ou 2) de l'Arrangement ~~a été inscrite au registre international;~~

~~xviiibis) — “partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement” s'entend d'une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement ou, lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit et que la partie contractante du titulaire est liée par l'Arrangement, d'une partie contractante désignée qui est liée par l'Arrangement;~~

xviii) “partie contractante désignée en vertu du Protocole” s'entend d'une partie contractante ~~désignée~~ pour laquelle l'extension de la protection (“extension territoriale”) [a été](#) demandée en vertu de l'article 3^{ter}.1) ou 2) du Protocole ~~a été inscrite au registre international;~~

[...]

Règle Ibis

Désignations relevant de l'Arrangement et désignations relevant du Protocole

1) [Principe général et exceptions] La désignation d'une partie contractante relève de l'Arrangement ou du Protocole selon que la partie contractante a été désignée en vertu de l'Arrangement ou du Protocole. Toutefois,

i) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, l'Arrangement cesse d'être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement, la désignation de cette dernière relève du Protocole à compter de la date à laquelle l'Arrangement cesse d'être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties au Protocole, et

ii) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, le Protocole cesse d'être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève du Protocole, la désignation de cette dernière relève de l'Arrangement à compter de la date à laquelle le Protocole cesse d'être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties à l'Arrangement.

2) [Inscription] Le Bureau international inscrit au registre international une indication du traité dont relève chaque désignation.

[...]

Chapitre 5
Désignations postérieures; modifications

[...]

Règle 25
Demande d'inscription d'une modification;
demande d'inscription d'une radiation

1) *[Présentation de la demande]* [...]

c) La demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation ne peut pas être présentée directement par le titulaire lorsque la renonciation ou la radiation concerne une partie contractante dont la désignation relève, à la date de réception de la demande par le Bureau international, de l'Arrangement.

[...]

Chapitre 6 Renouvellements

[...]

Règle 30 Précisions relatives au renouvellement

[...]

4) *[Période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement sont payés]*

Les émoluments et taxes requis pour chaque renouvellement sont payés pour une période de dix ans, que l'enregistrement international contienne, dans la liste des parties contractantes désignées, uniquement des parties contractantes dont la désignation relève de ~~désignées en vertu de~~ l'Arrangement, uniquement des parties contractantes dont la désignation relève ~~désignées en vertu de~~ du Protocole, ou à la fois des parties contractantes dont la désignation relève de ~~désignées en vertu de~~ l'Arrangement et des parties contractantes dont la désignation relève ~~désignées en vertu de~~ du Protocole. En ce qui concerne les paiements effectués en vertu de l'Arrangement, le paiement pour dix ans sera considéré comme constituant un versement pour une période de dix ans.

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT

(entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2008)

LISTE DES RÈGLES

Chapitre premier : Dispositions générales

[...]

Règle 1*bis* : Désignations relevant de l'Arrangement et désignations relevant du Protocole

[...]

Chapitre premier
Dispositions générales

Règle 1
Expressions abrégées

Au sens du présent règlement d'exécution,

[...]

xvii) “partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement” s'entend d'une partie contractante pour laquelle l'extension de la protection (“extension territoriale”) a été demandée en vertu de l'article 3*ter*.1) ou 2) de l'Arrangement;

xviii) “partie contractante désignée en vertu du Protocole” s'entend d'une partie contractante pour laquelle l'extension de la protection (“extension territoriale”) a été demandée en vertu de l'article 3*ter*.1) ou 2) du Protocole;

[...]

Règle Ibis

Désignations relevant de l'Arrangement et désignations relevant du Protocole

1) [*Principe général et exceptions*] La désignation d'une partie contractante relève de l'Arrangement ou du Protocole selon que la partie contractante a été désignée en vertu de l'Arrangement ou du Protocole. Toutefois,

i) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, l'Arrangement cesse d'être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement, la désignation de cette dernière relève du Protocole à compter de la date à laquelle l'Arrangement cesse d'être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties au Protocole, et

ii) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, le Protocole cesse d'être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève du Protocole, la désignation de cette dernière relève de l'Arrangement à compter de la date à laquelle le Protocole cesse d'être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties à l'Arrangement.

2) [*Inscription*] Le Bureau international inscrit au registre international une indication du traité dont relève chaque désignation.

[...]

Chapitre 5

Désignations postérieures; modifications

[...]

Règle 25

*Demande d'inscription d'une modification;
demande d'inscription d'une radiation*

1) [*Présentation de la demande*] [...]

c) La demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation ne peut pas être présentée directement par le titulaire lorsque la renonciation ou la radiation concerne une partie contractante dont la désignation relève, à la date de réception de la demande par le Bureau international, de l'Arrangement.

[...]

Chapitre 6 **Renouvellements**

[...]

Règle 30
Précisions relatives au renouvellement

[...]

4) *[Période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement sont payés]*
Les émoluments et taxes requis pour chaque renouvellement sont payés pour une période de dix ans, que l'enregistrement international contienne, dans la liste des parties contractantes désignées, uniquement des parties contractantes dont la désignation relève de l'Arrangement, uniquement des parties contractantes dont la désignation relève du Protocole, ou à la fois des parties contractantes dont la désignation relève de l'Arrangement et des parties contractantes dont la désignation relève du Protocole. En ce qui concerne les paiements effectués en vertu de l'Arrangement, le paiement pour dix ans sera considéré comme constituant un versement pour une période de dix ans.

[Fin de l'annexe II et du document]