

Union particulière pour l'enregistrement international des marques (Union de Madrid)

Assemblée

**Quarante-quatrième session (19^e session ordinaire)
Genève, 26 septembre – 5 octobre 2011**

PROPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU SYSTÈME DE MADRID

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Il convient de rappeler qu'à la huitième session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail"), tenue du 5 au 9 juillet 2010, il avait été convenu que la session suivante du groupe de travail porterait notamment sur les moyens de simplifier davantage les procédures internes du Bureau international en vue de rendre le système de Madrid plus simple, plus efficace, fiable, souple, convivial et d'un bon rapport coût-efficacité (document MM/LD/WG/8/6).

2. À sa neuvième session tenue du 4 au 8 juillet 2011, le groupe de travail a examiné le document MM/LD/WG/9/4 établi par le Bureau international. Dans ce document figuraient quatre propositions dont la mise en œuvre nécessitait la 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"), à savoir : 1) la traduction sur demande des déclarations d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, effectuées en vertu de la règle 18^{ter.2}ii); 2) la traduction de la liste des produits et services visés par une limitation dans une demande internationale, une désignation

postérieure ou une demande de limitation; 3) les communications concernant l'état de la protection de la marque adressées de manière positive au Bureau international par les Offices des parties contractantes; et 4) la publication efficace de la *Gazette OMPI des marques internationales* (ci-après dénommée "gazette").

3. À cette session, le groupe de travail est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "assemblée") de prendre note de la pratique du Bureau international concernant la traduction sur demande des déclarations d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, effectuées en vertu de la règle 18~~ter~~.2)ii), ainsi que de la recommandation du groupe de travail tendant à ce que le Bureau international adopte la pratique concernant la traduction de la liste des produits et services visés par une limitation dans une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande de limitation, avec l'option de traduction sur demande.

4. Le groupe de travail est également convenu de recommander que l'assemblée modifie la règle 32.3) du règlement d'exécution commun concernant la publication de la gazette comme indiqué dans le projet figurant dans l'annexe du document MM/LD/WG/9/4. Afin de faciliter sa consultation, la modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 32.3) est reproduite dans l'annexe du présent document. Le texte supprimé est biffé et celui qui est ajouté est souligné.

5. Des notes explicatives sur les recommandations du groupe de travail relatives aux déclarations d'octroi de la protection et aux limitations et à la proposition de modification de la règle 32.3) figurent ci-après.

NOTES SUR LES PRATIQUES RELATIVES A LA TRADUCTION SUR DEMANDE DES DECLARATIONS D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE A UN REFUS PROVISOIRE, EFFECTUEES EN VERTU DE LA REGLE 18~~TER~~.2)II)

6. Conformément à la règle 6.3)a), l'inscription au registre international et la publication dans la gazette des enregistrements internationaux ou de toute autre information inscrite et publiée conformément au règlement d'exécution commun se font dans les trois langues de travail du système de Madrid, à savoir le français, l'anglais et l'espagnol. En outre, la règle 6.4)a) donne expressément pour mandat au Bureau international de traduire ces informations aux fins de leur inscription et publication.

7. À la suite d'une augmentation du volume des opérations relatives au système de Madrid résultant de l'adhésion au Protocole de Madrid de plusieurs parties contractantes et dans le but de surmonter les difficultés engendrées par les restrictions financières imposées au sein du Bureau international et par l'introduction de l'espagnol comme langue de travail du système, le Bureau international a décidé d'adopter la pratique consistant à traduire sur demande les notifications des décisions définitives en vertu de l'ancienne règle 17.4)b) et, ultérieurement, des déclarations d'octroi de la protection à la suite d'un refus provisoire effectuées en vertu de la règle 18~~ter~~.2)ii).

8. Cette pratique consiste à procéder à l'inscription et à la publication des déclarations dans la langue dans laquelle elles sont reçues, ainsi qu'à leur traduction automatique dans la langue de la demande internationale si elle est différente, en vue de préserver l'unité linguistique de toutes les inscriptions figurant dans un enregistrement international concerné par une déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, effectuée en vertu de la règle 18~~ter~~.2)ii). Le titulaire dispose donc dans la langue qu'il a choisie de tous les documents se rapportant à son droit. Toutes les autres traductions sont effectuées sur demande. La

pratique susmentionnée introduit une certaine souplesse quant à la traduction sur demande de documents, une opération qui, comme le montre l'expérience, peut ne pas être très demandée; elle n'empiète pas sur les droits des titulaires des enregistrements internationaux concernés ou des Offices concernés.

9. Le maintien de cette pratique a confirmé le fait que la demande en matière de traduction des déclarations effectuées en vertu de la règle 18*ter*.2)ii) était très faible. Concrètement, au cours du premier semestre de 2011, le Bureau international a reçu plus de 18 000 déclarations, mais n'a reçu que 128 demandes de traduction concernant ces déclarations.

10. Le 30 juin 2011, le nombre de déclarations effectuées en vertu de la règle 18*ter*.2)ii) qui attendaient d'être traduites s'élevait à 154 719 (voir le tableau I). Le Bureau international a estimé que la traduction de ce type de déclaration correspondait à 99 mots en moyenne. Par conséquent, le nombre total de mots à traduire pour ces traductions atteignait presque 15,20 millions. À un taux fixe de 0,25 franc suisse par mot traduit, le coût de l'externalisation de ce volume de traduction représenterait plus de 3,8 millions de francs suisses.

Tableau I

Déclarations en vertu de la règle 18*ter*.2)ii) en attente de traduction au 30 juin 2011

Traductions		
du français vers l'anglais	13 942	9%
de l'espagnol vers l'anglais	0	
de l'anglais vers le français	61 095	40%
de l'espagnol vers le français	128	
de l'anglais vers l'espagnol	63 366	51%
du français vers l'espagnol	16 188	
Total	154 719	100%

11. Le Bureau international a soumis au groupe de travail le document intitulé "Propositions relatives à la simplification du système de Madrid" (document MM/LD/WG/9/4). Ce document visait à décrire la pratique en vigueur de traduction sur demande des déclarations effectuées en vertu de la règle 18*ter*.2)ii). Il contenait également une proposition relative à l'introduction officielle, dans le cadre juridique du système de Madrid, de la politique de traduction sur demande de ces déclarations.

12. La légalisation de cette pratique de traduction (décrite au paragraphe 6, ci-dessus) nécessiterait la modification des règles 6 et 40. En ce qui concerne la règle 6.4), un nouveau sous-alinéa c) prévoirait la possibilité d'inscrire et de publier les déclarations effectuées en vertu de la règle 18*ter*.2)ii) dans leur langue d'origine, avec la possibilité d'obtenir la traduction des déclarations sur demande.

13. À l'issue de la session, le groupe de travail n'a pas approuvé la proposition de légalisation de la pratique du Bureau international énoncée dans la proposition, mais il est convenu de recommander à l'assemblée de prendre note de la pratique en vigueur au sein du Bureau international concernant la traduction sur demande des déclarations d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, effectuées en vertu de la règle 18*ter*.2)ii) (paragraphe 5 à 24 du document MM/LD/WG/9/4).

NOTES SUR LES PRATIQUES RELATIVES A LA TRADUCTION DE LA LISTE DES PRODUITS ET SERVICES VISÉS PAR UNE LIMITATION DANS UNE DEMANDE INTERNATIONALE, UNE DÉSIGNATION POSTÉRIEURE OU UNE DEMANDE DE LIMITATION

14. Comme indiqué ci-dessus, en vertu de la règle 6.3)a), l'inscription au registre international et la publication dans la gazette des enregistrements internationaux ou de toute autre information inscrite et publiée conformément au règlement d'exécution commun doivent être faites dans les trois langues de travail du système de Madrid, à savoir le français, l'anglais et l'espagnol. De plus, la règle 6.4)a) prescrit expressément la traduction par le Bureau international de ces informations en vue de leur inscription et de leur publication.

15. Selon les règles 14, 24.8), 27.1) et 32.1)a)i), v) et vii), parmi les informations qui doivent être traduites en vue de leur inscription et de leur publication figure l'indication des produits et services visés par une limitation dans une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande d'inscription.

16. En 2010, le Bureau international a enregistré 3436 enregistrements internationaux contenant une demande d'inscription d'une limitation. Dans 2091 demandes, la langue de la demande internationale était la même que la langue de communication notifiée en vertu de la règle 6.2)iii) par l'Office concerné par la limitation (voir le tableau II).

Tableau II

Demandes d'inscription d'une limitation dans une demande internationale en 2010

	Langue de la DI = langue de l'Office concerné par la limitation			Langue de la DI ≠ de la langue de l'Office concerné	Nombre total de limitations dans une DI
	Anglais	Français	Espagnol		
Limitations dans une demande internationale (DI)	2 044	36	11	1 345	3 436
Nombre de mots figurant dans les indications de produits et de services visés par la limitation	206 411	5 948	647	163 901	376 907

17. En vertu de la règle 24.3)a)iv), une désignation postérieure peut n'indiquer qu'une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ce qui offre la possibilité de faire une désignation postérieure partielle entraînant une limitation de la portée initiale de la protection de l'enregistrement international considéré. Il convient de noter qu'en 2010, le Bureau international a enregistré 1592 désignations postérieures partielles. Dans 751 d'entre elles, la langue utilisée pour déposer la désignation postérieure était la même que la langue de communication notifiée en vertu de la règle 6.2)iii) par l'Office concerné par la limitation (voir le tableau III).

Tableau III

Désignations postérieures partielles en 2010

	Langue de la désignation postérieure = langue de l'Office concerné par la désignation partielle			Langue de la désignation ≠ de la langue de l'Office concerné	Nombre total de désignations postérieures partielles
	Anglais	Français	Espagnol		
Désignations postérieures partielles	620	125	6	841	1 592
Nombre de mots figurant dans les indications de produits et de services visés par la désignation partielle	33 038	6 121	67	46 919	86 145

18. Enfin, en 2010, le Bureau international a enregistré 2771 limitations. Dans 1608 d'entre elles, la langue utilisée pour déposer la demande d'inscription était la même que la langue de communication notifiée en vertu de la règle 6.2)iii) par l'Office concerné par la limitation (voir le tableau IV).

Tableau IV

Demandes d'inscription d'une limitation en 2010

	Langue de la demande d'inscription d'une limitation = langue de l'Office concerné par la limitation			Langue de la demande ≠ de la langue de l'Office concerné	Nombre total de demandes d'inscription d'une limitation
	Anglais	Français	Espagnol		
Demandes d'inscription d'une limitation	1 472	132	4	1 163	2 771
Nombre de mots figurant dans les indications de produits et de services visés par la limitation	185 785	13 154	284	82 667	281 890

19. En résumé, en 2010, aux fins de l'inscription au registre international et de la publication dans la gazette, le Bureau international devait traduire 451 455 mots en rapport avec l'indication des produits et services visés par une limitation avant de pouvoir adresser une notification à l'Office concerné, même si la langue dans laquelle la demande était adressée au Bureau international était la langue de communication de l'Office en question.

20. Le Bureau international a proposé d'ajouter à la règle 6.4) les nouveaux sous-alinéas d), e) et f) qui permettraient d'adopter une démarche plus rationnelle concernant la traduction des indications de produits et services visés par une limitation. Lorsque la langue utilisée dans la demande d'inscription d'une limitation est la même que la langue de communication choisie par l'Office concerné par ladite limitation, les nouveaux sous-alinéas proposés prévoient l'inscription et la publication des indications visées par la limitation dans cette langue.

21. Afin de préserver l'unité linguistique de toutes les inscriptions relatives à un enregistrement international visées par une limitation, lorsque la langue utilisée dans la demande d'inscription d'une limitation ou dans une désignation postérieure partielle n'est pas celle de la demande internationale, le nouveau sous-alinéa g) qu'il est proposé d'ajouter à la règle 6.4) prévoit une inscription et une publication supplémentaires dans cette autre langue.

22. Le groupe de travail n'a pas approuvé les modifications proposées, mais il a recommandé que le Bureau international adopte, pour la traduction de la liste des produits et services visés par une limitation dans une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande de limitation, la pratique décrite aux paragraphes 25 à 44 du document MM/LD/WG/9/4, avec la possibilité d'obtenir la traduction sur demande, et il est convenu de recommander à l'assemblée d'en prendre note.

NOTES SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA REGLE 32 DU REGLEMENT D'EXECUTION COMMUN

23. Conformément à la règle 32, le Bureau international publie sur la page Web consacrée au système de Madrid la gazette, qui contient toutes les données pertinentes relatives aux nouveaux enregistrements internationaux, aux renouvellements, aux désignations postérieures et aux autres indications concernant les enregistrements internationaux. La gazette contient également des informations d'ordre général telles que des déclarations et notifications faites par les parties contractantes concernant des exigences particulières, le montant des taxes individuelles visées à l'article 8.7) du Protocole de Madrid et des informations relatives aux journaux du Bureau international.

24. Afin de satisfaire aux besoins en matière d'information des utilisateurs du système de Madrid et dans un souci de diffusion des informations figurant dans le registre international de manière fiable, rationnelle et efficace, le Bureau international a, au cours des années, publié la gazette sous diverses formes correspondant aux moyens technologiques disponibles.

25. Auparavant sur papier, la gazette a ensuite été publiée sur microfiche et pouvait être obtenue sur abonnement payant. L'édition sur microfiche de la gazette a été supprimée à la fin de 1998 après l'introduction d'une édition mensuelle cumulative de la gazette publiée sur CD-ROM. À partir de septembre 2005, une réplique exacte, en format PDF, de l'édition sur papier de la gazette a été mise gratuitement à disposition sur la page Web dédiée au système de Madrid. La version sur papier de la gazette a été supprimée à la fin de 2008.

26. De janvier 2008 à décembre 2010, la gazette a été publiée en deux versions. Elle pouvait être obtenue à la fois sur CD-ROM par abonnement payant, et en ligne, gratuitement en format PDF.

27. Au début de 2010, le Bureau international a lancé une version électronique de la gazette, qui peut être consultée par chapitre, tout en se prêtant à une recherche par marque. Depuis janvier 2011, à la suite de la suppression des versions sur CD-ROM et en PDF, la version électronique gratuite est devenue la seule version de la gazette actuellement disponible.

28. Il est manifeste que le lancement de la gazette sous forme électronique, facilité par les nouvelles technologies en matière de publication, a rendu la règle 32.3) obsolète.

29. Il est proposé de modifier la règle 32.3) de manière à indiquer que la gazette est publiée sur le site Web de l'OMPI. La nouvelle règle 32.3) serait ainsi libellée :

“3) La gazette est publiée sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.”

30. Par ailleurs, le nouvel alinéa 3) proposé permettrait d'harmoniser le mode de publication de la gazette avec la pratique établie au sein du Bureau international concernant les autres traités administrés par l'OMPI. Il convient de noter que la règle 26.3) du règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels indique notamment : “Le bulletin est publié sur le site Internet de l'Organisation.”

31. Le groupe de travail est convenu de recommander à l'assemblée l'adoption de la modification de la règle 32.3), relative à la publication efficace de la gazette, telle qu'elle était proposée.

32. La date proposée pour l'entrée en vigueur de la modification du règlement d'exécution commun, si elle est adoptée, est le 1^{er} janvier 2012.

33. *L'assemblée est invitée à :*

i) prendre note de la pratique en vigueur au sein du Bureau international en ce qui concerne la traduction sur demande des déclarations d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii), comme indiqué au paragraphe 3;

ii) prendre note de la recommandation du groupe de travail tendant à ce que le Bureau international adopte la pratique concernant la traduction de la liste des produits et services visés par une limitation dans une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande de limitation, avec l'option de traduction sur demande, comme indiqué au paragraphe 3; et

iii) adopter la proposition de modification de la règle 32.3) du règlement d'exécution commun avec une date d'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2012, indiquée dans l'annexe ci-jointe.

[L'annexe suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU CADRE JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID

PROPOSITIONS RELATIVES AU REGLEMENT D'EXECUTION COMMUN A L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF A CET ARRANGEMENT

Règle 32 Gazette

[...]

3) La gazette est publiée sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. ~~[Nombre d'exemplaires pour les Offices des parties contractantes] a) Le Bureau international envoie à l'Office de chaque partie contractante des exemplaires de la gazette. Chaque Office a droit, à titre gratuit, à deux exemplaires et lorsque, pour une année civile donnée, le nombre des désignations inscrites à l'égard de la partie contractante concernée est supérieur à 2000, à un exemplaire supplémentaire l'année suivante, plus un exemplaire supplémentaire pour chaque millier de désignations au-delà de 2000. Chaque partie contractante peut acheter chaque année, pour la moitié du prix d'abonnement, un nombre d'exemplaires égal à celui auquel elle a droit gratuitement.~~

~~b) Si la gazette est disponible sous plus d'une forme, chaque Office peut choisir la forme sous laquelle il souhaite recevoir tout exemplaire auquel il a droit~~

[Fin de l'annexe et du document]