



MM/A/53/3
ORIGINAL : ANGLAIS
DATE : 13 DÉCEMBRE 2019

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

Assemblée

**Cinquante-troisième session (23^e session ordinaire)
Genève, 30 septembre – 9 octobre 2019**

RAPPORT

adopté par l'assemblée

1. L'assemblée avait à examiner les points suivants de l'ordre du jour unifié (document A/59/1 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11.ii), 13, 14, 24, 32 et 33.
2. Les rapports sur ces points, à l'exception du point 24, figurent dans le rapport général (document A/59/14).
3. Le rapport sur le point 24 figure dans le présent document.
4. M. Denis Bohoussou (Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)) a été élu président de l'assemblée; M. Isaack Hassan (Kenya) et M. Philippe Cadre (France) ont été élus vice-présidents.

POINT 24 DE L'ORDRE DU JOUR UNIFIÉ

SYSTÈME DE MADRID

5. Le président a souhaité la bienvenue à cinq nouvelles parties contractantes qui avaient adhéré au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole de Madrid") depuis la dernière session de l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "assemblée") en octobre 2018, à savoir le Brésil, le Canada, la Malaisie, le Malawi et le Samoa.

Propositions de modification du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

6. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/A/53/1.

7. Le Secrétariat a indiqué que le document MM/A/53/1 portait sur les modifications qu'il était proposé d'apporter au règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "règlement d'exécution"). L'adoption des modifications avait été recommandée par le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") à sa dix-septième session. Ces modifications contribueraient aux efforts déployés afin de simplifier le règlement d'exécution et de rendre le système de Madrid plus convivial, à la fois pour les titulaires de marques et pour les offices des parties contractantes. Plus précisément, ces modifications de nature assez technique concernaient le remplacement, le changement de titulaire, la division, la fusion et le renouvellement. Il avait été proposé que toutes les modifications entrent en vigueur le 1^{er} février 2020, à l'exception des modifications apportées à la règle 21, dont l'entrée en vigueur était fixée au 1^{er} février 2021.

8. La délégation du Brésil a annoncé que, à la suite du décret présidentiel n° 10.033, le Protocole de Madrid était entré en vigueur à l'échelle nationale et internationale à l'égard du Brésil, qui était devenu membre à part entière du système de Madrid. La délégation a également fait savoir qu'Arezzo, une grande entreprise brésilienne de l'industrie de la mode et de la chaussure, avait déposé la première demande internationale selon le système de Madrid au Brésil. La délégation a souligné que l'appui reçu de la part du Bureau de l'OMPI au Brésil avait été essentiel tout au long du processus d'adhésion au Protocole de Madrid, qu'il s'agisse de l'assistance technique pour adapter les systèmes internes de l'office de propriété intellectuelle ou encore de l'organisation de séminaires pour sensibiliser les entreprises, les avocats et les universitaires aux avantages du système. Elle a dit espérer que l'entrée du Brésil dans le système de Madrid jouerait un rôle essentiel pour la région Amérique latine. Le principal avantage de cette adhésion était la garantie d'un accès au système de Madrid depuis le territoire brésilien, qui profiterait aux PME nationales, en particulier aux innovateurs et créateurs, ainsi qu'aux grandes entreprises exportatrices, notamment dans le secteur agroalimentaire. Le Protocole de Madrid serait un outil stratégique permettant de promouvoir la compétitivité et de protéger les entreprises brésiennes ainsi que leurs marques lorsque lesdites entreprises souhaiteraient adopter un modèle pour internationaliser leurs activités, en plus de profiter aux entreprises qui décideraient d'investir au Brésil.

9. La délégation de la Chine a déclaré que les modifications apportées au règlement d'exécution donnaient des indications sur la procédure de remplacement, tant aux titulaires de marques qu'aux offices; précisaient les conditions à remplir pour une demande d'inscription de changement de titulaire d'un enregistrement international en cas de pluralité de titulaires; et permettaient aux titulaires de renouveler leurs enregistrements internationaux plus facilement. La délégation a déclaré souscrire aux modifications proposées du fait qu'elles offraient davantage de facilité aux utilisateurs. Elle a rappelé que, durant la session du groupe de travail

de cette année, les délégations avaient tenu des discussions approfondies sur les options concernant l'ajout de nouvelles langues dans le système de Madrid et qu'un accord préliminaire avait été trouvé sur cette question. La délégation a dit espérer que des progrès seraient réalisés sur ce sujet à la prochaine session du groupe de travail.

10. La délégation de la Colombie a rappelé que sept années étaient passées depuis l'adhésion de la Colombie au système de Madrid, qui était un instrument essentiel pour encourager et faciliter l'enregistrement de marques par des ressortissants étrangers. La délégation a souligné que 24% du nombre total de demandes d'enregistrement de signes distinctifs déposées auprès de la Surintendance de l'industrie et du commerce, l'autorité nationale en matière de propriété industrielle en Colombie, étaient des demandes d'extension territoriale de la protection. Au cours des trois dernières années, le nombre de demandes s'était en moyenne élevé à 45 000, dont 10 800 demandes d'extension territoriale. Par ailleurs, les demandes internationales déposées en Colombie en vertu du Protocole de Madrid désignant d'autres parties contractantes ne représentaient que 0,49% du nombre de demandes déposées par des Colombiens à l'étranger, soit pas plus de 40 demandes par an. La délégation a dit être consciente de la nécessité de continuer de promouvoir le système de Madrid et ses avantages, afin que ce système devienne un instrument utile pour les entrepreneurs colombiens souhaitant développer leurs activités à l'étranger, en particulier les PME. Elle a suggéré que des alternatives soient envisagées afin de continuer de travailler en étroite collaboration avec l'OMPI pour diffuser et promouvoir le Protocole de Madrid auprès des chefs d'entreprise et des négociants locaux.

11. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré n'avoir aucune objection à l'égard des propositions contenues dans le document. Elle a salué les activités menées par le groupe de travail concernant l'extension du régime linguistique du système de Madrid, qui était également soutenue par le groupe régional dont était membre la Fédération de Russie et par les milieux professionnels. Cette extension profiterait aux déposants des pays de ce groupe et contribuerait à accroître le nombre d'utilisateurs du système de Madrid en Fédération de Russie ainsi que dans d'autres pays. La délégation a déclaré que la Fédération de Russie était ravie de coopérer avec l'OMPI en contribuant à la terminologie en russe, et a rappelé que la base de données sur les produits et services du système de Madrid disposait d'une interface en russe et que 80% de son contenu était déjà disponible dans cette langue. La délégation s'est dite prête à contribuer à la poursuite de ces travaux, afin que l'intégralité de la base de données soit disponible en russe, un objectif qui pourrait être atteint sans engager de dépenses trop importantes. Elle a rappelé que les utilisateurs du système de Madrid en Fédération de Russie étaient les plus actifs de la région et a déclaré partager la conclusion du Secrétariat, à savoir que l'extension du régime linguistique était essentielle pour accroître l'utilisation du système de Madrid et qu'elle profiterait certainement aux utilisateurs. Le régime de traduction du système de Madrid devait garantir la viabilité du système tout en évitant de nouvelles dépenses. La mise en place d'un régime de traduction plus efficace aiderait à optimiser les dépenses, notamment grâce à l'utilisation d'outils de traduction automatique.

12. La délégation de la Malaisie a rappelé que la Malaisie avait déposé son instrument d'adhésion au Protocole de Madrid le 27 septembre 2019 et a remercié l'OMPI pour son soutien et ses conseils continus, qui avaient permis à la Malaisie d'effectuer les préparatifs nécessaires à son entrée en vigueur. Elle a déclaré que la mise en œuvre du Protocole de Madrid faciliterait la protection internationale des marques de propriétaires malaisiens, et encouragerait les propriétaires de marques étrangers à demander la protection en Malaisie. Les propriétaires de marques malaisiens aussi bien que les propriétaires de marques de toutes les parties contractantes du système de Madrid tireraient parti du système, ce qui faciliterait la tâche des entreprises et stimulerait la croissance économique et la prospérité.

13. La délégation du Samoa a remercié l'OMPI pour son appui, avant et après l'adhésion du Samoa en 2018. La délégation a indiqué que, six mois après l'entrée en vigueur du Protocole

de Madrid, l'enregistrement des marques avait augmenté de plus de 300%. Elle s'est dite convaincue que le soutien de l'OMPI se poursuivrait et a dit attendre avec intérêt de travailler avec tous les membres dans l'intérêt mutuel de tous.

14. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que le Royaume-Uni continuait de participer de manière positive à l'Union de Madrid, un système apprécié de ses parties prenantes, et qu'elle avait veillé à ce que les titulaires de droits dont les enregistrements internationaux désignaient l'Union européenne ne perdraient aucun droit lorsque le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne à la fin du mois d'octobre. La délégation a rappelé que le Royaume-Uni avait clairement défini les changements qu'il souhaitait voir dans le système de Madrid, dans un document d'orientation présenté à la session de 2017 du groupe de travail, et elle a dit attendre avec intérêt de travailler avec l'OMPI et avec les autres membres du système de Madrid pour faire avancer ces priorités.

15. La délégation du Tadjikistan, parlant au nom du groupe des pays d'Asie centrale, du Caucase et d'Europe orientale, a dit espérer qu'une étude exhaustive soit menée sur l'éventuelle extension de la couverture linguistique du système de Madrid. Elle a également émis le souhait d'inclure le russe dans les langues officielles de ce système, afin d'élargir l'accès des déposants du groupe aux services de l'OMPI.

16. L'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté les modifications des règles 21, 25, 27 *bis*, 30 et 40 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, telles qu'elles figurent dans les annexes du document MM/A/53/1.

Proposition relative à la répartition de l'excédent de l'Union de Madrid pour l'exercice biennal 2020-2021

17. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/A/53/2.

18. La délégation des États-Unis d'Amérique a présenté le document et a déclaré qu'il avait été soumis pour que les membres de l'Union de Madrid puissent décider de la manière dont ils souhaitaient utiliser tout éventuel excédent réalisé durant l'exercice biennal 2020-2021. Elle a rappelé qu'en vertu de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, tout excédent pouvait être réparti entre les membres à parts égales. Malgré la méthode de la capacité de paiement en place, qui prévoyait que l'Union de Madrid paie une part plus élevée des dépenses communes, en raison des recettes insuffisantes générées par certains autres systèmes d'enregistrement, l'Union de Madrid s'attendait à réaliser un excédent significatif. Compte tenu des réserves que comptabilisait l'Union de Madrid, supérieures à l'objectif fixé, la délégation a estimé qu'il serait approprié, pour l'Union de Madrid, de décider que l'excédent soit réparti entre ses membres à parts égales, ainsi qu'il est proposé au paragraphe 8 du document. La délégation a fait observer que la délégation de la Suisse avait fait une proposition très différente dans le document A/59/11, en faveur d'un budget unique qui, notamment, empêcherait les membres de l'Union de Madrid de prendre une décision concernant la répartition d'un futur excédent. La délégation a demandé au Secrétariat d'expliquer à l'assemblée à quel moment il lui faudrait prendre une décision concernant la répartition de l'excédent pour un exercice biennal donné. Elle a déclaré qu'elle avait reçu des informations divergentes sur ce point et que, puisque cela faisait quelques années que l'Union de Madrid n'avait pas généré d'excédent, il serait utile d'avoir un rappel quant au délai à respecter pour prendre cette décision.

19. La délégation de la France a remercié la délégation des États-Unis d'Amérique pour sa proposition, mais a indiqué que celle-ci semblait prématurée. Elle a ajouté que, en raison de la publication tardive de la proposition, elle n'avait pas été en mesure de l'analyser en détail, ni d'examiner son incidence sur le fonctionnement à long terme du système ou sur la politique générale de l'Organisation en matière de réserves. La délégation a rappelé que, pour attirer de

nouveaux membres et rendre le système plus attrayant et plus facile à utiliser, l'OMPI devait continuer de le moderniser en investissant dans les technologies de l'information et de la communication, ainsi que dans l'assistance technique, ce qui pouvait être onéreux. Des systèmes informatiques devaient être mis au point pour garantir un niveau de qualité élevé et, en particulier, pour faire en sorte que le système puisse accepter de nouveaux types de marques grâce à de nouvelles technologies et à la modernisation de la communication entre les offices et l'OMPI. L'introduction progressive de nouvelles langues, mentionnée par la délégation de la Fédération de Russie et demandée par plusieurs délégations, si elle se produisait, nécessiterait un investissement considérable en termes de ressources humaines, d'appui technologique et de bases de données. Pour toutes ces raisons, il semblait prématuré de répartir l'excédent de l'Union de Madrid entre ses membres. La délégation a déclaré que, si d'autres discussions devaient se tenir sur la proposition, elle demanderait l'application de l'article 4.7 du Règlement financier de l'OMPI et de son règlement d'exécution, de sorte que l'excédent soit comptabilisé dans les fonds de réserve de l'Union et que celle-ci puisse procéder aux investissements susmentionnés, afin de garantir la prestation de services de qualité aux utilisateurs du système international des marques.

20. La délégation de la Suisse a remercié la délégation des États-Unis d'Amérique pour sa proposition et a indiqué que la Suisse attachait une grande importance au bon fonctionnement du système de Madrid. L'attention du Bureau international devait rester centrée sur les tâches essentielles du système d'enregistrement international des marques. Le premier point qui venait à l'esprit était la modernisation du système de Madrid, par exemple grâce à la mise au point d'une nouvelle plateforme informatique. Le bon fonctionnement de cette plateforme serait un élément clé pour que l'OMPI puisse remplir son rôle de fournisseur mondial de services en matière de marques. L'intérêt des utilisateurs pour le système était étroitement lié à la qualité des enregistrements internationaux, ce qui signifiait des délais de traitement aussi courts que possible, des inscriptions correctes au registre international et des solutions électroniques appropriées. Les membres de l'Union de Madrid devaient également s'assurer que les ressources financières nécessaires étaient disponibles pour perfectionner les outils et systèmes informatiques, afin de répondre aux besoins des utilisateurs et des offices. La délégation a déclaré qu'elle ne jugeait pas appropriée la répartition à parts égales de l'excédent pour l'exercice biennal 2020-2021, proposée par la délégation des États-Unis d'Amérique dans le document MM/A/53/2. Elle a ajouté que la priorité devait être donnée à l'amélioration des services fournis, en procédant aux investissements nécessaires dans les systèmes informatiques et que, conformément à l'article 4.7 du Règlement financier de l'OMPI et de son règlement d'exécution, l'excédent devait être conservé dans les réserves de l'Union de Madrid, afin de pouvoir être utilisé pour les investissements indispensables au bon fonctionnement du système. La délégation a rappelé une observation qu'avait faite la délégation des États-Unis d'Amérique au sujet de sa proposition figurant dans le document A/59/11. Selon la délégation des États-Unis d'Amérique, cette proposition empêcherait les membres de l'Union de Madrid de prendre la décision proposée dans le document à l'examen, mais la délégation de la Suisse a déclaré que cette observation était erronée et a précisé que ce qui était proposé dans le document A/59/11, dans le cadre d'un budget unifié, concernait la présentation du programme et budget et, en particulier, son annexe III. La proposition ne concernait pas les obligations des membres liés par les traités, en l'occurrence l'Union de Madrid. Chaque union continuerait de prendre ses décisions compte tenu de ce qui était décidé par son assemblée, et rien ne changerait dans le mode de fonctionnement des unions. La délégation a indiqué qu'elle pourrait revenir sur le point 13 de l'ordre du jour si cela s'avérait nécessaire.

21. La délégation de l'Italie a déclaré que, nonobstant la proposition faite par la délégation des États-Unis d'Amérique, il serait préférable de transférer l'excédent sur les fonds de réserve, pour les raisons déjà évoquées par les délégations de la France et de la Suisse.

22. Le Directeur général a examiné la question de la délégation des États-Unis d'Amérique et a expliqué que l'existence d'un excédent devait être déterminée à la clôture de l'exercice

financier, après l'approbation des comptes de clôture par les vérificateurs. Cette étape intervenait normalement dans le courant du mois d'avril, après la clôture de l'exercice financier en décembre. Le Directeur général a rappelé que l'OMPI sur une base annuelle en ce qui concerne les états financiers mais biennale en ce qui concerne les budgets et les virements au profit des réserves. Les recettes de certaines unions, telles que l'Union de Madrid, provenaient de taxes perçues en échange de services fournis sur les marchés, et étaient donc exposées à tout éventuel ralentissement de l'activité économique. Si un excédent était déclaré à la fin de la première année d'un exercice biennal, l'union concernée serait exposée au risque durant la deuxième année de cet exercice. Un rapide coup d'œil à l'histoire du développement des services de l'OMPI au cours des 10 dernières années, en particulier à l'année 2009, qui avait suivi la crise financière mondiale précipitée par la crise bancaire aux États-Unis d'Amérique, permettait de comprendre quel pouvait être l'impact d'une crise financière sur les systèmes de l'OMPI. Le Directeur général a rappelé que l'OMPI avait connu une baisse spectaculaire des recettes au titre des systèmes du PCT et de Madrid, et a expliqué que le système de Madrid était particulièrement vulnérable puisqu'il concernait de nouveaux produits et services. Les demandes d'enregistrement de marques portaient effectivement sur de nouveaux produits et services et, en cas de récession financière, les investissements dans ces domaines étaient particulièrement exposés au risque. C'est pourquoi l'existence d'un excédent n'était déterminée qu'en avril, après la clôture de l'exercice biennal. Il s'agissait d'une approche prudente en matière de gestion financière, compte tenu des vulnérabilités susmentionnées. Le Directeur général a indiqué qu'il faudrait attendre le mois d'avril 2022 pour déterminer si un excédent avait été dégagé pour l'exercice biennal 2020-2021, ajoutant qu'il fallait espérer que d'ici là, le débat général entre les États membres concernant la gestion financière de l'Organisation aurait abouti à une conclusion.

23. La délégation des États-Unis d'Amérique a remercié le Directeur général pour son explication et a déclaré que, puisque la situation financière de l'Union de Madrid serait clairement établie en avril 2022, la décision devrait être prise lors de l'Assemblée générale de 2021, afin d'éviter que l'excédent soit automatiquement versé aux fonds de réserve. La délégation a déclaré qu'il restait du temps pour prendre une décision et, comme l'avaient reconnu les délégations de la France, de la Suisse et de l'Italie, l'Union de Madrid aurait à investir dans un certain nombre de domaines importants, par exemple les nouveaux projets informatiques. La délégation a déclaré que le principal objectif de la proposition était de souligner que seule l'Union de Madrid pouvait prendre une telle décision, que cette union était responsable de définir ses priorités en matière de financement et que, si elle décidait de ne pas dépenser l'excédent, celui-ci serait versé aux fonds de réserve de l'Union de Madrid.

24. Le Directeur général a précisé que la première fois où l'Assemblée de l'Union de Madrid pourrait prendre une décision concernant la répartition d'un excédent pour l'exercice biennal 2020-2021, si elle le souhaitait, serait le mois de septembre 2022.

25. La délégation de la Chine a remercié la délégation des États-Unis d'Amérique pour sa proposition. Elle a déclaré que, comme l'avait expliqué le Directeur général, des incertitudes demeuraient quant à la mise en œuvre du programme et budget pour l'exercice biennal 2020-2021, et qu'il était prématuré d'examiner la répartition d'un excédent qui n'avait pas encore été généré. La délégation a rappelé que le système de Madrid continuait de se développer et se heurtait à une série de nouveaux défis, notamment celui visant à attirer de nouveaux membres ou à introduire de nouvelles langues. L'excédent de l'Union de Madrid devait être orienté vers la promotion du développement du système de Madrid. La répartition des excédents était un enjeu majeur nécessitant la prudence de tous les membres, qui devaient procéder à une analyse approfondie de la proposition ainsi que de ses conséquences sur le système de Madrid et sur la situation financière de l'Organisation. La délégation a déclaré que, à l'heure actuelle, l'examen de la répartition de l'excédent n'était pas opportun.

26. L'Assemblée de l'Union de Madrid

- i) a pris note de la "Proposition relative à la répartition de l'excédent de l'Union de Madrid pour l'exercice biennal 2020-2021" (document MM/A/53/2); et,
- ii) a décidé d'examiner la proposition à une prochaine session de l'assemblée.

[Fin du document]