

# OMPI



**MM/LD/WG/1/2**  
**ORIGINAL** : anglais  
**DATE** : 6 avril 2005

**F**

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

## **GROUPE DE TRAVAIL AD HOC SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

**Genève, 4 – 8 juillet 2005**

RÉVISION DE LA PROCÉDURE DE REFUS ET DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE  
DU PROTOCOLE DE MADRID ET POSSIBLES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT  
D'EXÉCUTION COMMUN

*Document établi par le Bureau international*

### **I. INTRODUCTION**

1. L'article 5.2)e) et l'article 9*sexies*.2) du Protocole de Madrid envisagent la révision par l'Assemblée de l'Union de Madrid de, respectivement, la procédure de refus et la clause dite "de sauvegarde", à l'expiration d'une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole, à savoir à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2005.

2. En tout temps, l'Assemblée de l'Union de Madrid peut modifier le règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid, en vue notamment d'améliorer les procédures applicables en vertu du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

3. Le Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (dénommé ci-après "le Groupe de travail") a été convoqué par le directeur général afin de l'assister dans la préparation :

i) des révisions envisagées par les dispositions susmentionnées du Protocole de Madrid, que l'Assemblée peut décider d'entreprendre en 2006; et

ii) de propositions de modifications du règlement d'exécution commun, pour être soumises à l'Assemblée en 2006 pour adoption.

4. Le présent document contient des notes explicatives et invite le Groupe de travail à commenter les diverses questions relatives à la révision de la procédure de refus (chapitre II), à la révision de la clause de sauvegarde (chapitre III) et à la préparation de modifications du règlement d'exécution commun (chapitre IV). Aucune proposition spécifique de disposition modifiée du Protocole ou du règlement d'exécution commun n'a été préparée à ce stade, dans la mesure où il apparaît tout d'abord nécessaire d'obtenir le point de vue du Groupe de travail sur les diverses questions exposées dans le présent document.

5. Les conclusions du Groupe de travail feront l'objet d'un rapport à l'Assemblée de l'Union de Madrid en septembre 2005 et serviront de base au Bureau international pour préparer des propositions spécifiques de dispositions modifiées du Protocole et/ou du règlement d'exécution commun, pour être soumises à l'Assemblée en septembre 2006 pour adoption. Si cela s'avérait nécessaire, le Groupe de travail serait convoqué pour se réunir à nouveau lors du premier semestre 2006 afin de discuter les projets de dispositions modifiées préparées par le Bureau international, avant que celles-ci ne soient finalisées et soumises à l'Assemblée.

## II. RÉVISION DE LA PROCÉDURE DE REFUS EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID

6. L'article 5.2)e) du Protocole de Madrid prévoit que, à l'expiration d'une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole (à savoir à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2005), l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d) de cet article, et que ces dispositions pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée.

7. Les principales caractéristiques de la procédure de refus établie par l'article 5.2)a) à d) du Protocole sont exposées ci-dessous. Elles sont mises en œuvre par les règles 16 à 18 du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid.

### *Sous-alinéa a)*

8. Le sous-alinéa a) prévoit en particulier que, sous réserve des exceptions visées aux sous-alinéas b) et c) (voir les paragraphes 12 à 37 ci-dessous), *le délai maximum* dans lequel un refus de protection peut être notifié au Bureau international par l'Office d'une partie contractante désignée est *d'une année* à compter de la date à laquelle la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas, a été envoyée à cet Office par le Bureau international.

9. S'agissant des conséquences du délai de refus, il est rappelé que si aucun refus de protection n'a été notifié par l'Office d'une partie contractante désignée dans le délai applicable, il s'ensuit automatiquement, conformément à l'article 4.1)a) du Protocole, que la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international jouit de la même protection que si elle avait été enregistrée par l'Office de cette partie contractante.

10. Le délai de refus d'une année prévue par l'article 5.2)a) a été choisi dans le Protocole afin, principalement, de correspondre à celui prévu par l'article 5.2) de l'Arrangement. En outre, il a été considéré par la Conférence Diplomatique qui a adopté le Protocole de Madrid qu'un délai d'une année permettait de concilier les besoins des Offices (qui doivent disposer d'un délai suffisant pour effectuer l'examen de fond prévu par leur législation) et ceux des titulaires d'enregistrements internationaux (qui doivent savoir dans un laps de temps raisonnable si une objection sera soulevée à l'encontre de la protection de leurs marques).

11. Étant donné que ces considérations apparaissent toujours pertinentes à l'heure actuelle, cette disposition ne semble pas devoir être modifiée.

*Sous-alinéa b)*

12. Le sous-alinéa b) prévoit la possibilité pour une partie contractante de déclarer que le délai d'une année pour notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois.

13. À la date d'impression du présent document, les 31 parties contractantes suivantes ont requis une extension à 18 mois du délai de refus selon l'article 5.2)b) du Protocole : Arménie, Australie, Bélarus, Bulgarie, Chine, Chypre, Communauté européenne, Danemark, Estonie, États-Unis d'Amérique, Finlande, Géorgie, Grèce, Iran (République islamique d'), Irlande, Islande, Italie, Japon, Kenya, Lituanie, Norvège, Pologne, République de Corée, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Turkménistan, Turquie et Ukraine.

14. La possible extension du délai de refus à 18 mois a été instituée dans le Protocole de Madrid en 1989 car, à cette date, un certain nombre d'Offices ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas être certains d'achever leur examen de fond dans un délai de 12 mois.

15. Les inscriptions au Registre international montrent que, ces dernières années, la plupart de ces Offices ont accéléré leur procédure d'examen et sont désormais en mesure de notifier un refus de protection dans des délais plus courts.

16. Cependant, compte tenu du fait que toute modification de l'article 5.2)b) du Protocole requiert une décision *unanime* de l'Assemblée, et dans la mesure où un délai de refus de 18 mois pourrait encore être nécessaire à de nouvelles parties contractantes pour pouvoir adhérer au Protocole de Madrid, cette disposition ne semble pas devoir être modifiée.

*Sous-alinéa c)*

17. Le sous-alinéa c) concerne exclusivement les *refus fondés sur une opposition*<sup>1</sup>. Il comprend un *chapeau* et les points i) et ii).
18. Le chapeau du sous-alinéa c) prévoit que la déclaration visée au sous-alinéa b) (extension du délai de refus à 18 mois) peut en outre préciser que, s'il résulte d'une opposition, un refus de protection peut être notifié *après* l'expiration du délai de 18 mois.
19. À la date d'impression du présent document, 18 parties contractantes (parmi les 31 qui ont fait la déclaration visée à l'article 5.2)b)) ont également précisé dans leur déclaration que, conformément à l'article 5.2)c), un refus fondé sur une opposition peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois : Australie, Chine, Chypre, Danemark, Estonie, États-Unis d'Amérique, Finlande, Iran (République islamique d'), Irlande, Italie, Kenya, Lituanie, Norvège, République de Corée, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Ukraine.
20. La possibilité de notifier un refus fondé sur une opposition après l'expiration du délai de 18 mois a été prévue dans le Protocole afin de prendre en compte les systèmes nationaux ou régionaux :
- qui prévoient à la fois un examen de fond et une procédure d'opposition, *et*
  - dans lesquels le délai d'examen et le délai d'opposition sont *consécutifs*, en ce sens que le délai d'opposition ne commence à courir que lorsque l'examen de fond a été achevé et, le cas échéant, qu'une décision définitive sur un refus prononcé *ex officio* (c'est-à-dire fondé sur des motifs absolus et/ou relatifs) ait été prise.
21. Pour ces parties contractantes, dans certaines circonstances, un refus fondé sur une opposition ne peut être notifié qu'après l'expiration d'un délai de 18 mois. Ce point peut être illustré par l'exemple suivant :

On suppose que la législation d'une partie contractante dispose d'un système tel que celui visé au paragraphe 20 ci-dessus.

En janvier 2005, le Bureau international notifie à l'Office de cette partie contractante un enregistrement international dans lequel elle est désignée. (Si un délai maximum de 18 mois s'appliquait, il en résulterait que tout refus de protection, y compris un refus fondé sur une opposition, devrait être notifié au Bureau international en juillet 2006 au plus tard.)

---

<sup>1</sup> Il est rappelé que, dans le système de Madrid, lorsqu'un Office notifie un "refus fondé sur une opposition", cet Office déclare simplement qu'une opposition a été formée par un tiers à l'encontre de l'enregistrement international concerné; cela ne signifie donc pas que l'Office a déjà pris une décision quant au point de savoir si l'opposition est fondée ou pas. (Le système de Madrid n'impose aucun délai à un Office pour notifier au Bureau international sa décision sur l'opposition).

À la suite de l'examen de fond effectué par l'Office, un refus de protection, fondé par exemple sur un défaut de distinctivité de la marque, est notifié au Bureau international par cet Office en septembre 2005. Selon la loi de cette partie contractante, un délai de deux mois est imparti au titulaire de l'enregistrement international pour demander un réexamen de ce refus auprès de l'Office.

En novembre 2005, le titulaire demande un tel réexamen. L'Office confirme toutefois son refus dans une décision rendue, par exemple, trois mois après, soit en février 2006. Cette décision, en vertu de la loi de la partie contractante en question, peut faire l'objet d'un nouveau recours devant un tribunal (extérieur à l'Office) dans un délai de deux mois.

En avril 2006, le titulaire forme un tel recours devant le tribunal compétent. À ce stade, compte tenu du temps nécessaire au tribunal pour rendre sa décision, il apparaît clairement que, si le tribunal infirme la décision de l'Office (de sorte que le délai d'opposition commencera à courir), le délai d'opposition commencera trop tard pour qu'un refus *fondé sur une opposition* puisse être notifié par l'Office au Bureau international dans un délai de 18 mois (expirant en juillet 2006).

22. Il était donc nécessaire, dans ces circonstances, de prévoir un mécanisme juridique permettant aux Offices concernés de notifier au Bureau international un refus fondé sur une opposition *après* l'expiration du délai de 18 mois. C'est la raison pour laquelle le sous-alinéa c) a été introduit dans le Protocole de Madrid.

23. Étant donné que les mêmes considérations apparaissent toujours pertinentes à l'heure actuelle, il n'est pas proposé de modifier le principe établi par le chapeau du sous-alinéa c), permettant à une partie contractante de déclarer qu'un refus fondé sur une opposition peut être notifié *après* l'expiration du délai de refus de 18 mois.

24. Cela étant, même si une partie contractante a fait la déclaration visée aux sous-alinéas b) et c), un refus fondé sur une opposition ne peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois qu'à la condition que deux conditions *supplémentaires* soient remplies. Ces conditions figurent dans les points i) et ii) du sous-alinéa c).

#### Point i) du sous-alinéa c)

25. Lorsque le type de situation décrite au paragraphe 21 ci-dessus survient, le point i) prévoit que l'Office concerné doit informer le Bureau international, *avant* l'expiration du délai de 18 mois, de la possibilité que, à l'égard de l'enregistrement international en cause, des oppositions peuvent être déposées après l'expiration du délai de 18 mois.

26. La règle 16.1)b) du règlement d'exécution commun prévoit que, outre l'information selon laquelle des oppositions peuvent être déposées après l'expiration du délai de 18 mois, l'Office concerné doit également indiquer au Bureau international les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Si ces dates ne sont pas encore connues au moment où l'Office informe le Bureau international que des oppositions peuvent être déposées après l'expiration du délai de 18 mois, elles doivent être communiquées au Bureau international au plus tard en même temps que toute notification d'un refus fondé sur une opposition (règle 16.1)b), seconde phrase).

27. L'information concernant de possibles oppositions à l'égard d'un enregistrement international après l'expiration du délai de 18 mois, ainsi que celle relative aux dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin, sont inscrites au Registre international, transmises au titulaire de l'enregistrement international et publiées dans la *Gazette OMPI des marques internationales*.

28. La condition visée au point i) du sous-alinéa c) a été introduite par souci de transparence. Elle permet à la fois aux titulaires d'enregistrements internationaux et aux tiers (en particulier à des cessionnaires potentiels) d'être conscients de l'état de la protection de la marque et, en particulier, du fait que des oppositions peuvent encore être déposées dans une partie contractante concernée bien que le délai de 18 mois ait expiré.

29. Étant donné que ces considérations apparaissent toujours pertinentes à l'heure actuelle, la condition visée au sous-alinéa c)i) ne semble pas devoir être modifiée.

Point ii) du sous-alinéa c)

30. Lorsqu'un refus fondé sur une opposition ne peut être notifié qu'après l'expiration du délai de 18 mois, dans le type de circonstances décrites au paragraphe 21 ci-dessus, le point ii) du sous-alinéa c) prévoit que ce refus doit être notifié "dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition, ou, si le délai d'opposition expire avant les sept mois, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition".

31. Il résulte du sous-alinéa c)ii) que le délai dans lequel un Office peut notifier un refus fondé sur une opposition ne peut *jamais* excéder un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition. (La référence dans cette disposition à un délai de sept mois qui se calcule "à compter de la date à laquelle le délai d'opposition *commence*" s'explique par le fait que, au moment de l'adoption du Protocole, le délai d'opposition maximum contenu dans la législation des parties contractantes était de six mois.)

32. La mise en œuvre du sous-alinéa c)ii) peut être illustrée comme suit. En reprenant l'exemple mentionné au paragraphe 21 ci-dessus, il est supposé que le tribunal a infirmé la décision de l'Office et que, d'après la loi de la partie contractante concernée, le délai d'opposition commence à courir en septembre 2006.

33. Il résulte du sous-alinéa c)ii) qu'un refus fondé sur une opposition devra être notifié par l'Office au Bureau international, au plus tard, en avril 2007 (soit dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle le délai d'opposition *commence*). Toutefois, si le délai d'opposition expire avant avril 2007, par exemple si le délai d'opposition est de trois mois et expire donc en décembre 2006, il s'ensuit qu'un refus fondé sur une opposition devra être notifié, au plus tard, en janvier 2007 (soit dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition).

34. Cette disposition est souvent considérée comme trop complexe et engendre parfois des problèmes d'interprétation et de mise en œuvre. Par souci de simplicité et dans la mesure où, à la connaissance du Secrétariat, aucun pays ne prévoit un délai d'opposition supérieur à six mois, il pourrait être proposé de supprimer dans le point ii) la référence au délai maximum de sept mois, et ne retenir que l'exigence de notifier un refus fondé sur une opposition dans un délai d'un mois à compter de *l'expiration* du délai d'opposition.

35. Cette modification ne serait pas défavorable aux titulaires d'enregistrements internationaux étant donné que, en ce qui concerne le moment auquel un refus de protection fondé sur une opposition doit être notifié, c'est l'exigence la plus favorable qui serait maintenue en vertu du sous-alinéa c)ii) (à savoir la nécessité de notifier un tel refus dans un délai d'un mois à compter de *l'expiration* du délai d'opposition).

36. Il doit également être noté que la notification d'un refus fondé sur une opposition après l'expiration du délai de 18 mois est extrêmement rare en pratique : en 2004, seuls 44 enregistrements internationaux ont fait l'objet d'un tel refus.

*37. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition visant à supprimer la référence au délai maximum de sept mois visé à l'article 5.2)c)ii) du Protocole soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

*Sous-alinéa d)*

38. Le sous-alinéa d) prévoit le moment auquel les parties contractantes peuvent faire la déclaration visée aux sous-alinéas b) et c) (dans l'instrument d'adhésion ou ultérieurement), et leur date d'effet respective.

39. Cette disposition n'a jamais soulevé de difficultés et ne semble donc pas devoir être modifiée.

*Futures révisions du fonctionnement de la procédure de refus en vertu du Protocole*

40. L'article 5.2)e), prévoyant la révision par l'Assemblée de la procédure de refus selon les sous-alinéas a) à d), ainsi que l'exigence de l'unanimité pour toute modification apportée à ces dispositions, a été introduit dans le Protocole de Madrid par souci de souplesse et afin de garantir que toute modification à ces principes, considérés comme essentiels, serait acceptée par toutes les parties contractantes du Protocole.

41. Il doit toutefois être noté que le sous-alinéa e) de l'article 5.2), qui se réfère expressément à la révision de la procédure de refus selon les sous-alinéas a) à d), ne s'inclut pas *lui-même* dans le cadre de cette révision. La question s'est donc posée de savoir si, à la suite de la présente révision de la procédure de refus, l'Assemblée de l'Union de Madrid serait habilitée à entreprendre de nouvelles révisions de la procédure de refus établie par les sous-alinéas a) à d), *tels que modifiés*. De l'avis du Secrétariat, ces révisions ultérieures sont tout à fait possibles et légitimées par les termes "Après cela" contenus dans la deuxième phrase de l'article 5.2)e).

42. Par souci de sécurité juridique, toutefois, il est proposé qu'une déclaration interprétative soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid 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 les dispositions desdits sous-alinéas ne peuvent être modifiées que par une décision unanime de l'Assemblée.

*43. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande que la déclaration interprétative visée au paragraphe 42 ci-dessus soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

### III. RÉVISION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE

#### *Informations générales*

44. L'article 9*sexies*.1) du Protocole, communément dénommé "clause de sauvegarde", prévoit que lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, le pays d'origine est partie à la fois au Protocole et à l'Arrangement, les dispositions du Protocole "*n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre État qui est également partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement*".

45. En d'autres termes, dans le cadre de la procédure internationale, ce sont les dispositions de l'Arrangement qui restent applicables dans les relations entre les États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole.

46. À la date d'impression du présent document, les 45 parties contractantes suivantes sont liées à la fois par l'Arrangement et le Protocole : Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bhoutan, Bulgarie, Chine, Chypre, Croatie, Cuba, Espagne, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Hongrie, Iran (République islamique d'), Italie, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Monaco, Mongolie, Mozambique, Namibie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Moldova, République tchèque, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Serbie et Monténégro, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Swaziland et Ukraine.

47. La clause de sauvegarde résulte des considérations suivantes : l'une des principales raisons pour lesquelles le Protocole a été adopté en 1989 était d'étendre la couverture géographique de l'Union de Madrid. À cette fin, le Protocole a introduit dans la procédure internationale un certain nombre de nouvelles caractéristiques, visant à lever les obstacles que certaines parties contractantes potentielles voyaient pour leur participation au système de Madrid.

48. Dans la mesure toutefois où l'Arrangement de Madrid donnait satisfaction aux utilisateurs, et afin que ces utilisateurs puissent continuer à s'appuyer aussi largement que possible sur les dispositions de l'Arrangement (en particulier jusqu'à ce que la mise en œuvre du Protocole se révèle fiable et efficace), il a été convenu que, dans les relations mutuelles entre les États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole, c'est l'Arrangement qui demeurerait le traité applicable (en vue de "sauvegarder" les dispositions de l'Arrangement).

49. Il s'ensuit que lorsque le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole, la désignation (dans une demande internationale ou une désignation postérieure) de toute autre partie contractante *également* liée par les deux traités *relève de l'Arrangement*. L'applicabilité de l'Arrangement (au lieu du Protocole) a une incidence directe sur six caractéristiques de la procédure internationale, à savoir :

- a) le délai de refus (voir les paragraphes 53 à 59);
- b) le système de la taxe individuelle (voir les paragraphes 60 à 65);
- c) la possibilité de demander une transformation d'un enregistrement international en une ou plusieurs demandes nationales ou régionales dans le cas d'une attaque centrale qui a lieu au cours de la période de dépendance de cinq ans (voir les paragraphes 66 à 72);
- d) la base requise pour déposer une demande internationale (voir les paragraphes 73 à 79);
- e) la question dite de "la cascade" (voir les paragraphes 80 à 88);
- f) la présentation au Bureau international de désignations postérieures et de demandes d'inscriptions d'annulations et de renoncations (voir les paragraphes 89 à 95).

*Abrogation ou restriction de la portée de la clause de sauvegarde*

50. Selon l'alinéa 2) de l'article 9*sexies*, l'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, soit abroger, soit restreindre la portée de la clause de sauvegarde, après l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole (soit à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2005), mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au Protocole. Étant donné que cette dernière condition est remplie depuis le 1<sup>er</sup> avril 2003<sup>3</sup>, l'abrogation ou la restriction de la portée de la clause de sauvegarde sera possible 10 ans après l'entrée en vigueur du Protocole, à savoir à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2005.

---

<sup>3</sup> Cette dernière condition est remplie depuis le 1<sup>er</sup> avril 2003, à la suite de l'adhésion (simultanée) au Protocole de Madrid, le 1<sup>er</sup> avril 1998, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. À cette date, sur les 39 États parties à l'Arrangement de Madrid, 21 étaient devenus parties au Protocole.

51. Dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde, l'Assemblée pourrait ainsi décider que, dans les relations mutuelles entre les États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole, ce sont désormais les dispositions du Protocole (au lieu de l'Arrangement à présent) qui s'appliquent :

- à l'égard de *toutes* les caractéristiques mentionnées au paragraphe 49 ci-dessus (“abrogation” de la clause de sauvegarde), ou
- à l'égard de *certaines seulement* de ces caractéristiques (“restriction de la portée” de la clause de sauvegarde).

52. L'article 9*sexies*.2) dispose également que dans le vote de l'Assemblée, seuls les États qui sont parties *à la fois* à l'Arrangement et au Protocole “auront le droit de prendre part au vote”. Cela s'explique par le fait que, par définition, la clause de sauvegarde n'est mise en jeu que dans les relations mutuelles entre les États liés par les deux traités. (Lorsqu'une partie contractante est liée par un seul traité du système de Madrid – Arrangement ou Protocole – c'est bien entendu ce traité qui s'applique à l'égard de cette partie contractante, de sorte que la clause de sauvegarde apparaît sans objet dans ce cas.)

*Conséquences d'une abrogation ou d'une restriction de la portée de la clause de sauvegarde*

a) À l'égard du délai de refus

53. Le délai pour notifier un refus de protection est nécessairement d'une année en vertu de l'Arrangement, tandis que ce délai *peut*, en vertu du Protocole, être étendu à 18 mois, ou au-delà de 18 mois dans le cas d'un refus fondé sur une opposition (à condition que la partie contractante concernée ait fait la déclaration visée à l'article 5.2)b) et c) du Protocole).

54. Lorsqu'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et le Protocole est désignée par un déposant ou titulaire dont le pays d'origine est aussi lié par les deux traités, cette désignation, par application de la clause de sauvegarde, relève *de l'Arrangement*. Il s'ensuit que l'Office de cette partie contractante désignée doit nécessairement notifier un refus de protection dans un délai d'une année, *même si cette partie contractante a demandé une extension du délai de refus à 18 mois en vertu du Protocole*.

55. Dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde, l'Assemblée de l'Union de Madrid pourrait décider que, à l'égard du délai de refus, lorsque le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole, la désignation (dans une demande internationale ou une désignation postérieure) d'une partie contractante également liée par les deux traités doit désormais *relever du Protocole*.

56. Si tel était le cas, la conséquence serait que, dans les mêmes circonstances que celles décrites au paragraphe 54 ci-dessus, l'Office de la partie contractante désignée serait en mesure de notifier un refus de protection dans un délai de 18 mois ou au-delà de 18 mois dans le cas d'un refus fondé sur une opposition (au lieu de 12 mois à présent), pour autant bien entendu que cette partie contractante ait fait la déclaration correspondante prévue à l'article 5.2) b) et c) du Protocole.

57. À la date d'impression du présent document, ce changement aurait une incidence directe pour les Offices de 12 parties contractantes<sup>4</sup> (lesquels auraient davantage de temps pour notifier un refus de protection s'ils sont désignés par un déposant ou un titulaire dont le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole), et serait indifférent pour tous les autres Offices.

58. En ce qui concerne les utilisateurs, les déposants et titulaires (dont le pays d'origine est un pays lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole) désignant l'une de ces 12 parties contractantes devraient attendre 18 mois (ou davantage dans le cas de refus fondés sur une opposition), au lieu de 12 mois à présent, afin de savoir s'ils bénéficient de l'octroi de la protection la partie contractante en question.

*59. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition visant à restreindre la portée de la clause de sauvegarde à l'égard du délai de refus soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

b) À l'égard du système de la taxe individuelle

60. Selon l'Arrangement, la désignation de chaque partie contractante donne lieu au paiement par le déposant ou le titulaire de taxes "standards" (qui s'élèvent à 73 francs suisses, plus 73 francs suisses pour chaque classe de produits ou services en sus de la troisième). Selon le Protocole, au lieu des taxes standards, la désignation d'une partie contractante peut donner lieu au paiement d'une "taxe individuelle" si cette partie contractante a fait la déclaration prévue à l'article 8.7) du Protocole. (Les montants de la taxe individuelle sont déterminés par chaque partie contractante concernée, mais ne peuvent pas être supérieurs à ceux que l'Office de cette partie contractante serait habilité à recevoir dans le cas d'un dépôt direct.)

61. Lorsqu'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et le Protocole est désignée par un déposant ou titulaire dont le pays d'origine est aussi lié par les deux traités, cette désignation, par application de la clause de sauvegarde, relève *de l'Arrangement*. Il s'ensuit que seules les taxes standards doivent être payées à l'égard de la désignation de cette partie contractante, *même si cette dernière a demandé une taxe individuelle en vertu du Protocole*.

---

<sup>4</sup> À savoir les Offices de parties contractantes, liées à la fois par l'Arrangement et le Protocole, qui ont demandé une extension à 18 mois du délai de refus en vertu du Protocole : Arménie, Bélarus, Bulgarie, Chine, Chypre, Iran (République islamique d'), Italie, Kenya, Pologne, Slovaquie, Suisse et Ukraine.

62. Dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde, l'Assemblée de l'Union de Madrid pourrait décider que, à l'égard du système de la taxe individuelle, lorsque le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole, la désignation d'une partie contractante également liée par les deux traités doit désormais relever *du Protocole*.

63. Si tel était le cas, la conséquence serait que les déposants ou les titulaires (dont le pays d'origine est un pays lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole) devraient payer une taxe individuelle, au lieu des taxes standards à présent, pour désigner les parties contractantes concernées.

64. À la date d'impression du présent document, ce changement aurait une incidence directe pour 11 Offices de parties contractantes<sup>5</sup> et serait indifférent pour tous les autres Offices. En ce qui concerne les utilisateurs, les déposants ou titulaires (dont le pays d'origine est un pays lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole) devraient payer des taxes plus élevées pour désigner l'une quelconque des 11 parties contractantes en question.

*65. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition visant à restreindre la portée de la clause de sauvegarde à l'égard du système de la taxe individuelle soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

c) À l'égard du mécanisme de transformation

66. L'article 9quinquies du Protocole prévoit que, dans le cas où un enregistrement international est annulé à la demande de l'Office d'origine conformément à l'article 6.4) (c'est-à-dire lorsque la marque de base a cessé d'avoir effet dans le délai de dépendance de cinq ans à la suite d'une "attaque centrale"), le titulaire de l'enregistrement international peut demander la transformation de son enregistrement international en des demandes nationales ou régionales, tout en gardant la date originale de l'enregistrement international.

67. Les demandes nationales ou régionales résultant de cette transformation doivent être déposées directement auprès de chaque Office concerné. À l'exception des exigences concernant la date, ces demandes nationales ou régionales ne sont pas régies par le Protocole ou le règlement d'exécution commun, et le Bureau international n'est en aucune manière impliqué dans ce processus.

68. Étant donné que le mécanisme de transformation n'est prévu que dans le Protocole (et non par l'Arrangement), son bénéfice ne peut être invoqué qu'à l'égard d'une partie contractante dont la désignation relève du Protocole.

---

<sup>5</sup> À savoir les Offices de parties contractantes, liées à la fois par l'Arrangement et le Protocole, qui ont demandé une taxe individuelle en vertu du Protocole : Arménie, Bélarus, Benelux, Bulgarie, Chine, Cuba, Italie, Kirghizistan, République de Moldova, Suisse et Ukraine.

69. Il s'ensuit que les titulaires dont le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole ne sont pas habilités à demander cette transformation à l'égard d'une partie contractante désignée qui est également liée par les deux traités (cette désignation, par application de la clause de sauvegarde, relevant de l'Arrangement).

70. Dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde, l'Assemblée de l'Union de Madrid pourrait décider que, à l'égard du mécanisme de transformation, lorsque le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole, la désignation d'une partie contractante également liée par les deux traités doit relever *du Protocole*. Si tel était le cas, la conséquence serait qu'une transformation deviendrait possible à l'égard d'une telle partie contractante désignée.

71. Ce changement serait bénéfique aux utilisateurs du système de Madrid sans être défavorable aux Offices.

*72. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition visant à restreindre la portée de la clause de sauvegarde à l'égard du mécanisme de transformation soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

d) À l'égard de la base requise pour déposer une demande internationale

73. Selon l'Arrangement, une demande internationale doit être fondée sur un précédent *enregistrement* de la marque auprès de l'Office d'origine ("enregistrement de base"). Selon le Protocole, une demande internationale peut être fondée soit sur un enregistrement de base, soit sur une *demande d'enregistrement* ("demande de base") déposée auprès de l'Office d'origine.

74. Il s'ensuit que les demandes internationales relevant exclusivement du Protocole peuvent être fondées soit sur un enregistrement de base, soit sur une demande de base, tandis que les demandes internationales relevant exclusivement de l'Arrangement, ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole, doivent obligatoirement être fondées sur un enregistrement de base<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Il est rappelé qu'il existe trois types de demandes internationales : celles relevant exclusivement de l'Arrangement (c'est-à-dire que toutes les parties contractantes sont désignées en vertu de l'Arrangement), celles relevant exclusivement du Protocole (c'est-à-dire que toutes les parties contractantes sont désignées en vertu du Protocole), et celles relevant des deux traités (c'est-à-dire qu'au moins une partie contractante est désignée en vertu de l'Arrangement, et qu'au moins une partie contractante est désignée en vertu du Protocole).

75. Dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde, l'Assemblée de l'Union de Madrid pourrait décider que, à l'égard de la base requise pour déposer une demande internationale, lorsque le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole, la désignation d'une partie contractante également liée par les deux traités doit relever *du Protocole*.

76. Si tel était le cas, la conséquence serait qu'un certain nombre de demandes internationales qui, par application de la clause de sauvegarde, relèvent à l'heure actuelle exclusivement de l'Arrangement, ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole, relèveraient exclusivement du Protocole (et pourraient ainsi se fonder soit sur un enregistrement de base soit sur une demande de base).

77. D'après les statistiques de 2004, 10 597 demandes internationales (soit 36% du total de demandes internationales reçues par le Bureau international au cours de cette période) auraient été concernées par ce changement<sup>7</sup>.

78. Une restriction de la portée de la clause de sauvegarde à l'égard de la base requise pour déposer une demande internationale serait avantageuse pour les utilisateurs du système de Madrid (lesquels bénéficieraient de davantage de souplesse pour décider s'ils déposent leurs demandes internationales en se fondant sur une demande de base ou un enregistrement de base) sans être défavorable aux Offices.

*79. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition visant à restreindre la portée de la clause de sauvegarde à l'égard de la base requise pour déposer une demande internationale soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

e) À l'égard de la "cascade"

80. Selon l'Arrangement, le pays d'origine est déterminé d'après une hiérarchie parmi les différentes habilitations du déposant (établissement, domicile et nationalité). Le pays d'origine se définit comme étant :

– le pays dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. Si, et seulement si, le déposant n'a pas un tel établissement dans une partie contractante, le pays d'origine est

– le pays dans lequel le déposant a son domicile. Si, et seulement si, le déposant n'a ni établissement ni domicile dans une partie contractante, le pays d'origine est

– le pays dont le déposant a la nationalité.

---

<sup>7</sup> Les demandes internationales concernées sont celles dont le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole, et qui contiennent la désignation d'au moins une partie contractante liée par les deux traités, sans contenir la désignation d'une partie contractante liée uniquement par l'Arrangement.

81. Le déposant doit suivre cette “cascade” et ne dispose donc pas d’un libre arbitre quant au choix du pays d’origine.

82. Selon le Protocole, au contraire, la “cascade” ne s’applique pas. Le pays d’origine peut être librement choisi par le déposant sur la base de son établissement, son domicile ou sa nationalité. Par exemple, si le déposant a un établissement dans un pays A, un domicile dans un pays B et la nationalité d’un pays C, le pays d’origine peut être le pays A, B ou C, au choix du déposant (étant entendu qu’il ne peut y avoir qu’un seul pays d’origine à l’égard d’une demande internationale donnée).

83. Il résulte des observations ci-dessus que la “cascade” s’applique à l’égard des demandes internationales relevant exclusivement de l’Arrangement, ou à la fois de l’Arrangement et du Protocole, mais ne s’applique pas à l’égard des demandes internationales relevant exclusivement du Protocole.

84. Dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde, l’Assemblée de l’Union de Madrid pourrait décider que, à l’égard de la détermination du pays d’origine, lorsque le pays d’origine est lié à la fois par l’Arrangement et le Protocole, la désignation d’une partie contractante également liée par les deux traités doit relever *du Protocole*.

85. Si tel était le cas, la conséquence serait qu’un certain nombre de demandes internationales qui, par application de la clause de sauvegarde, relèvent à l’heure actuelle exclusivement de l’Arrangement, ou à la fois de l’Arrangement et du Protocole, relèveraient exclusivement du Protocole (de sorte que le pays d’origine pourrait être librement choisi par le déposant, de la manière décrite au paragraphe 82 ci-dessus).

86. Les demandes internationales concernées par ce changement sont les mêmes que celles visées au paragraphe 77 ci-dessus (10 597 demandes internationales reçues en 2004, représentant 36% du total).

87. Ce changement serait bénéfique pour les utilisateurs du système de Madrid (qui auraient davantage de souplesse pour déterminer le pays d’origine) et pour les Offices (qui seraient dispensés de la nécessité de vérifier qu’ils sont le correct Office d’origine en vertu de la “cascade”).

*88. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s’il recommande qu’une proposition visant à restreindre la portée de la clause de sauvegarde à l’égard de la question dite de la “cascade” soit soumise à l’Assemblée de l’Union de Madrid pour adoption.*

f) À l'égard de la présentation au Bureau international de désignations postérieures et de demandes d'inscriptions d'annulations et de renonciations

89. Lorsque toutes les parties contractantes qui font l'objet d'une désignation postérieure sont désignées en vertu du Protocole, et lorsqu'une demande d'inscription d'une renonciation ou d'une annulation affecte une partie contractante dont la désignation relève du Protocole, ladite désignation postérieure, et ladite demande d'inscription de renonciation ou d'annulation, peuvent être présentées au Bureau international *soit* directement par le titulaire, *soit* par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire (au choix du titulaire de l'enregistrement international).

90. En revanche, lorsqu'une des parties contractantes qui fait l'objet d'une désignation postérieure est désignée en vertu de l'Arrangement, et lorsqu'une demande d'inscription d'une renonciation ou d'une annulation affecte une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement, ladite désignation postérieure, et ladite demande d'inscription de renonciation ou d'annulation, doivent nécessairement être présentées au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire.

91. Dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde, l'Assemblée de l'Union de Madrid pourrait décider que, à l'égard de la présentation au Bureau international d'une désignation postérieure et d'une demande d'inscription d'une renonciation et d'une annulation, lorsque le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole, la désignation d'une partie contractante également liée par les deux traités doit relever *du Protocole*.

92. Si tel était le cas, la conséquence serait qu'un certain nombre de désignations postérieures et de demandes d'inscriptions de renonciations et d'annulations<sup>8</sup> relèveraient du Protocole (au lieu de l'Arrangement à présent) et, par voie de conséquence, pourraient être présentées au Bureau international *soit* directement par le titulaire, *soit* par l'Office de la partie contractante du titulaire.

93. D'après les statistiques de 2004, le nombre de désignations postérieures, renonciations et annulations visées au paragraphe 92 ci-dessus qui ont été reçues par le Bureau international au cours de cette période était, respectivement, de 4373 (40% du total), 273 (34% du total) et 131 (26% du total).

94. Une restriction de la portée de la clause de sauvegarde à l'égard de la présentation de désignations postérieures et de demandes d'inscriptions de renonciations et d'annulations serait avantageuse pour les utilisateurs du système de Madrid (qui auraient davantage de souplesse pour choisir la manière de présenter au Bureau international les communications concernées) et pour les Offices (qui seraient dispensés d'agir comme intermédiaire entre les utilisateurs et le Bureau international).

---

<sup>8</sup> Les désignations postérieures et les demandes d'inscriptions de renonciations et d'annulations concernées sont celles pour lesquelles le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole, et la partie contractante désignée postérieurement, ou la partie contractante concernée par la renonciation ou l'annulation, est également liée par les deux traités.

95. *Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition visant à restreindre la portée de la clause de sauvegarde à l'égard de la présentation au Bureau international de désignations postérieures et de demandes d'inscriptions de renonciations et d'annulations soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

*Autres caractéristiques à examiner dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde*

96. Les conséquences d'une abrogation ou d'une restriction de la portée de la clause de sauvegarde doivent être également examinées à l'égard de deux autres caractéristiques du système de Madrid, à savoir : a) les exigences concernant l'adresse d'un mandataire constitué au stade d'une demande internationale, et b) le régime linguistique applicable.

97. La raison pour laquelle ces deux caractéristiques sont examinées séparément tient au fait que ces dernières sont *uniquement* régies par le règlement d'exécution commun (tandis que les caractéristiques examinées aux paragraphes 53 à 95 ci-dessus figurent dans l'Arrangement et le Protocole *eux-mêmes*)<sup>9</sup>.

a) Adresse du mandataire

98. S'agissant des conditions relatives à l'adresse d'un mandataire constitué au stade d'une demande internationale, il est à noter que l'abrogation ou la restriction de la portée de la clause de sauvegarde n'aurait aucune conséquence sur cette question si la modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 3.1) était approuvée (voir les paragraphes 114 à 119 ci-dessous).

---

<sup>9</sup> Le règlement d'exécution commun prévoit que les exigences concernant la représentation devant le Bureau international et la détermination du régime linguistique dépendent du point de savoir si la demande internationale relève "exclusivement de l'Arrangement", "exclusivement du Protocole", ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole", telle que définie à la règle 1.

b) Régime linguistique

99. Le règlement d'exécution commun prévoit deux types de régimes linguistiques possibles : soit un régime trilingue (anglais, français, espagnol), soit un régime linguistique unique (le français), déterminé comme suit :

– les demandes internationales *relevant exclusivement du Protocole, ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole*, et les autres communications qui s'y rapportent (par exemple les refus de protection, les demandes d'inscriptions de changements de titulaires ou de limitations), peuvent être rédigées en anglais, en français ou en espagnol; les enregistrements internationaux correspondants sont inscrits au Registre international et publiés dans la gazette OMPI dans les trois langues du système de Madrid (régime trilingue);

– les demandes internationales *relevant exclusivement de l'Arrangement*, et les autres communications qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être rédigées en français. Les enregistrements internationaux correspondants sont inscrits au Registre international et publiés dans la gazette OMPI en français uniquement (régime linguistique unique).

100. Il résulte actuellement de la clause de sauvegarde que lorsqu'un déposant, dont le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole, désigne uniquement des pays qui sont également liés par les deux traités, cette demande internationale relève exclusivement de l'Arrangement, et ne peut donc être rédigée qu'en français. L'enregistrement international correspondant est inscrit au Registre international et publié dans la gazette OMPI en français uniquement.

101. Si l'Assemblée de l'Union de Madrid décidait *l'abrogation* de la clause de sauvegarde (c'est-à-dire s'il était décidé que le Protocole devient applicable à l'égard des six caractéristiques visées aux points a) à f) des paragraphes 53 à 95 ci-dessus), cette abrogation entraînerait comme conséquence naturelle une révision des dispositions du règlement d'exécution commun ayant trait au régime linguistique applicable.

102. La conséquence de cette abrogation serait qu'un certain nombre de demandes internationales qui relèvent à l'heure actuelle exclusivement de l'Arrangement par application de la clause de sauvegarde, et qui ne peuvent donc être rédigées qu'en français, relèveraient exclusivement du Protocole, ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole, et pourraient ainsi être rédigées dans l'une des trois langues de travail du système de Madrid.

Par exemple, si un déposant dont le pays d'origine est l'Espagne (liée par les deux traités) désigne Cuba et le Portugal (également liés par les deux traités), cette demande internationale qui, à présent, relève exclusivement de l'Arrangement par application de la clause de sauvegarde et ne peut donc être rédigée qu'en français, relèverait exclusivement du Protocole et pourrait ainsi être rédigée en anglais, en français ou en espagnol. L'enregistrement international correspondant serait inscrit au Registre international et publié dans la gazette OMPI dans les trois langues de travail du système de Madrid.

103. D'après les statistiques pour 2004, 6254 demandes internationales (21% du total) auraient été concernées par ce changement<sup>10</sup>. Cela serait avantageux pour les utilisateurs du système de Madrid, sans être défavorable aux Offices<sup>11</sup>.

104. Dans le cas d'une abrogation de la clause de sauvegarde, le régime linguistique unique continuerait de s'appliquer seulement à l'égard des demandes désignant des États liés *uniquement* par l'Arrangement, et aux enregistrements internationaux correspondants. Le régime linguistique unique continuerait aussi de s'appliquer aux enregistrements internationaux existants et actuellement soumis au régime linguistique unique, à moins et jusqu'à ce qu'une désignation postérieure d'une partie contractante liée par le Protocole soit désignée dans cet enregistrement.

105. Si l'Assemblée de l'Union de Madrid décidait de *restreindre la portée* de la clause de sauvegarde (c'est-à-dire s'il était décidé que la clause de sauvegarde continue de s'appliquer à l'égard, au moins, de l'une des caractéristiques mentionnées aux points a) à f) des paragraphes 53 à 95 ci-dessus), il serait également nécessaire de réviser les dispositions du règlement d'exécution commun régissant le régime linguistique applicable.

106. À cet égard, l'Assemblée de l'Union de Madrid pourrait décider que dans le cas d'une restriction de la portée de la clause de sauvegarde :

(a) le régime linguistique unique continue de s'appliquer à la situation décrite au paragraphe 100 ci-dessus; ou

(b) le régime trilingue devient applicable à cette situation (ce qui signifierait qu'une restriction de la portée de la clause de sauvegarde entraînerait les mêmes conséquences que dans le cas d'une abrogation de la clause de sauvegarde, telles que décrites aux paragraphes 101 à 104 ci-dessus).

---

<sup>10</sup> Les demandes internationales concernées sont celles dont le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole, et contenant la désignation d'au moins une partie contractante liée par les deux traités, sans contenir la désignation d'une partie contractante liée uniquement par le Protocole.

<sup>11</sup> En effet, s'agissant de la langue d'une demande internationale, l'Office d'origine demeurerait habilité, en vertu de la règle 6.1)b), de restreindre le choix du déposant à une seule langue, ou à deux langues, ou pourrait permettre au déposant de choisir entre l'une quelconque des trois langues. En ce qui concerne la langue des communications adressées par le Bureau international aux Offices, la règle 6.2)b)iii) continuerait de permettre aux Offices de notifier au Bureau international que, indépendamment de la langue de la demande internationale, ces communications doivent être en anglais, ou en français ou en espagnol.

*107. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition de modification du règlement d'exécution commun à l'égard des langues telle que décrite aux paragraphes 101 à 104 ci-dessus, dans le cas d'une abrogation de la clause de sauvegarde, ou telle que décrite au paragraphe 106 a) ou b), dans le cas d'une restriction de la portée de la clause de sauvegarde, soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

*Modifications juridiques découlant d'une abrogation ou d'une restriction de la portée de la clause de sauvegarde*

108. Si l'Assemblée de l'Union de Madrid décidait l'abrogation de la clause de sauvegarde, il semblerait préférable, plutôt que de supprimer l'article 9sexies, d'indiquer expressément dans cet article que c'est désormais le Protocole qui s'applique dans les relations mutuelles entre les parties contractantes liées par les deux traités.

109. Si l'Assemblée de l'Union de Madrid décidait une restriction de la portée de la clause de sauvegarde, il semblerait opportun d'indiquer à l'article 9sexies que la clause de sauvegarde, telle que modifiée, pourrait à nouveau être révisée par l'Assemblée après l'expiration d'un certain délai (cinq ans, par exemple). Dans ce cas, il est également suggéré que les conditions actuelles concernant le droit de vote, telles que mentionnées à l'article 9sexies.2), demeurent inchangées (à savoir le fait que seuls les États qui sont parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole ont le droit de prendre part au vote et que l'Assemblée pourra, à la majorité des trois quarts, soit abroger, soit restreindre la portée de la clause de sauvegarde).

*110. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition du type visée au paragraphe 108 ou 109 ci-dessus, selon le cas, soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

*Futur de l'Arrangement de Madrid*

111. Il doit être noté qu'une abrogation de la clause de sauvegarde par l'Assemblée de l'Union de Madrid ne conduirait pas automatiquement à l'extinction de l'Arrangement (puisque, même dans le cas d'une abrogation, l'Arrangement continuerait de s'appliquer à l'égard des États liés *uniquement* par ce traité).

112. C'est seulement si trois conditions sont *cumulativement* remplies que l'Arrangement de Madrid cesserait d'être applicable dans le cadre de la procédure d'enregistrement international, à savoir :

- l'Assemblée décide *d'abroger* la clause de sauvegarde, et
- les 11 parties contractantes qui sont actuellement liées exclusivement par l'Arrangement de Madrid<sup>12</sup> deviennent parties au Protocole de Madrid, et
- une décision est prise par l'Assemblée pour "geler" l'application de l'Arrangement de Madrid (comme cela avait été fait en 1991 pour le Traité d'enregistrement des marques "TRT")<sup>13</sup>, afin qu'aucun autre pays ne puisse adhérer seulement à l'Arrangement dans le futur, et que plus aucune demande internationale ne puisse donc être déposée en vertu de ce traité.

113. Si tel était le cas, *l'Arrangement de Madrid deviendrait caduc* et le système d'enregistrement international serait en conséquence régi par le Protocole de Madrid uniquement. Cela entraînerait une simplification considérable des procédures en vertu du système de Madrid<sup>14</sup>.

#### IV. POSSIBLES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

##### A. Adresse du Mandataire

114. En vertu de la règle 3.1)b)i) et ii), selon qu'une demande internationale relève exclusivement de l'Arrangement ou exclusivement du Protocole, l'adresse du mandataire doit être sur le territoire d'une partie contractante liée, respectivement, par l'Arrangement ou par le Protocole.

115. Cette distinction ne s'applique qu'à l'égard des *demandes* internationales. Dès lors que ces demandes ont abouti à des enregistrements internationaux, l'adresse du mandataire constitué devant le Bureau international peut, conformément à la règle 3.1)b)iv), être sur le territoire de *toute* partie contractante du système de Madrid (indépendamment du traité dont relèvent ces enregistrements).

---

<sup>12</sup> Algérie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Kazakhstan, Libéria, Ouzbékistan, Saint-Marin, Soudan, Tadjikistan et Viet Nam.

<sup>13</sup> Le traité pour l'enregistrement des marques ("TRT"), du 12 juin 1973, est entré en vigueur le 7 août 1980. Toutefois, au vu d'une utilisation trop faible (cinq pays avaient adhéré à ce traité et seulement deux enregistrements ont été déposés au cours de ses 11 années d'existence), l'Assemblée de l'Union de TRT a décidé de "geler" l'application de ce traité avec effet à compter du 2 octobre 1991.

<sup>14</sup> La nécessité d'incorporer des dispositions transitoires pourrait également devoir être examinée.

116. Par souci de simplicité et afin de donner une plus grande souplesse aux utilisateurs du système de Madrid, il pourrait être envisagé de ne prévoir qu'un seul critère concernant l'adresse d'un mandataire, c'est-à-dire quel que soit le traité – Arrangement ou Protocole – dont relève la demande internationale, et indépendamment du point de savoir si la constitution a lieu au stade de la demande ou de l'enregistrement.

117. À cette fin, il pourrait être prévu que, dans tous les cas, la seule condition concernant l'adresse d'un mandataire constitué devant le Bureau international est d'être sur le territoire d'une partie contractante du système de Madrid.

118. Alternativement, et de la même façon que pour le système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels<sup>15</sup>, il pourrait être prévu que quiconque peut être constitué comme mandataire devant le Bureau international dans une demande internationale ou dans un enregistrement international (c'est-à-dire sans avoir nécessairement une adresse dans une partie contractante du système de Madrid.

*119. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition du type visée au paragraphe 117 ou 118 ci-dessus, selon le cas, soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

#### *B. Traitement des irrégularités affectant la date*

120. Si une demande internationale contient une irrégularité affectant la date de l'enregistrement international<sup>16</sup>, il s'ensuit que cet enregistrement porte en principe la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international (au lieu de la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine).

121. Il existe toutefois une exception à ce principe : si la correction de l'irrégularité est reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois imparti à l'Office d'origine pour transmettre la demande internationale au Bureau international, la date de l'enregistrement international demeure celle à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine.

---

<sup>15</sup> Le règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye ne contient aucune limitation territoriale concernant la constitution d'un mandataire dans une demande internationale ou un enregistrement international; il peut donc même s'agir d'un mandataire établi sur le territoire d'un pays qui n'est pas partie à l'Arrangement de La Haye.

<sup>16</sup> Il existe quatre irrégularités de ce type, à savoir lorsque la demande internationale ne contient pas l'une des indications suivantes : i) l'identité du déposant; ii) les parties contractantes désignées; iii) une reproduction de la marque; et iv) les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé (règle 15.1a)).

Par exemple, si une demande internationale – contenant une irrégularité affectant la date – est présentée à l'Office d'origine le 1<sup>er</sup> juillet 2005 puis reçue par le Bureau international le 1<sup>er</sup> août 2005, et en supposant qu'il est remédié à l'irrégularité en question avant le 1<sup>er</sup> septembre 2005, la date de l'enregistrement international demeure le 1<sup>er</sup> juillet 2005.

122. Le même mécanisme s'applique pour les désignations postérieures présentées au Bureau international par l'intermédiaire d'un Office : si cette désignation postérieure contient une irrégularité affectant la date<sup>17</sup>, elle porte normalement la date à laquelle la correction de l'irrégularité parvient au Bureau international, à moins qu'elle ne soit corrigée dans le délai de deux mois imparti à l'Office pour transmettre la désignation postérieure au Bureau international (auquel cas la date de la désignation postérieure demeure celle de réception par l'Office).

123. Permettre de retenir la date de réception par l'Office dans le cas d'une correction effectuée dans ledit délai de deux mois affecte la simplicité de la procédure d'enregistrement international et génère souvent une confusion auprès des utilisateurs du système de Madrid.

124. En outre, à l'égard à la fois des demandes internationales et des désignations postérieures, la possibilité de corriger l'irrégularité concernée dans le délai de deux mois se révèle d'un intérêt limité en pratique. En 2004, sur les 50 demandes internationales et les 28 désignations postérieures contenant une irrégularité affectant la date, seules 19 et 17, respectivement, ont pu être corrigées dans ledit délai de deux mois (ce qui représente 0,06% et 0,15% du nombre total des demandes internationales et des désignations postérieures reçues par le Bureau international en 2004).

125. En conséquence, afin de simplifier la gestion des irrégularités affectant la date (sans pénaliser indûment les utilisateurs du système de Madrid), le règlement d'exécution commun pourrait être modifié de façon à prévoir qu'une demande internationale et qu'une désignation postérieure contenant une irrégularité affectant la date porte, pour autant qu'elle soit régularisée, la date à laquelle la correction est reçue par le Bureau international.

*126. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition visant à prévoir qu'une demande internationale et une désignation postérieure contenant une irrégularité affectant la date porte la date de réception de la correction correspondante par le Bureau international, soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

---

<sup>17</sup> Il existe quatre irrégularités de ce type, à savoir lorsque la désignation postérieure ne contient pas l'une des indications suivantes : i) le numéro d'enregistrement international; ii) la partie contractante désignée; iii) l'indication que la désignation postérieure est pour tous les produits ou services couverts par l'enregistrement international ou pour une partie seulement de ces produits et services; et iv) le cas échéant, une déclaration d'intention d'utiliser la marque (MM18) annexée à la désignation postérieure (en pratique, lorsque les États-Unis d'Amérique sont désignés) (règle 24.6)c)i).

*C. Inscription provisoire d'un renouvellement*

127. La règle 30.3)c) du règlement d'exécution commun prévoit un mécanisme permettant au Bureau international, dans certaines conditions, de procéder à l'inscription "provisoire" d'un renouvellement d'un enregistrement international en dépit du fait que les taxes de renouvellement n'ont pas été entièrement payées.

128. Selon cette disposition, si une notification du Bureau international concernant un paiement insuffisant des taxes de renouvellement a été expédiée dans les trois mois précédant l'expiration du "délai de grâce" de six mois (pour renouveler un enregistrement international après la date anniversaire), et si le montant des taxes reçu est, à l'expiration de ce délai de grâce, inférieur au montant requis mais égal à 70% au moins de ce montant, le Bureau international doit néanmoins procéder à l'inscription du renouvellement, et à la notification de ce renouvellement aux Offices des parties contractantes concernées.

129. La règle 30.3)c) stipule que le montant manquant doit être payé dans un délai de trois mois à compter de la notification susmentionnée du Bureau international. À défaut, le Bureau international annule le renouvellement, notifie ce fait au titulaire, au mandataire éventuel et aux Offices auxquels avait été notifié le renouvellement.

130. La règle 30.3)c) a été introduite au moment de l'adoption du règlement d'exécution commun (c'est-à-dire avec effet au 1<sup>er</sup> avril 1996), afin d'éviter autant que possible les conséquences indésirées du non-renouvellement d'un enregistrement international. Cette disposition, toutefois, s'est révélée inutile en pratique : depuis son adoption en 1996, la procédure mentionnée à la règle 30.3)c) n'a jamais reçu application à l'égard d'un seul enregistrement.

131. Étant donné que la règle 30.3)c) requiert la gestion d'un système informatique spécifique par le Bureau international, qui complique inutilement l'administration de la procédure internationale, il est proposé de supprimer cette disposition.

*132. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition consistant à supprimer la règle 30.3)c) soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

*D. Index annuel*

133. La règle 32.3) du règlement d'exécution commun prévoit la publication annuelle par le Bureau international d'un index alphabétique des noms des titulaires des enregistrements internationaux qui ont fait l'objet d'une publication dans la gazette pendant l'année considérée.

134. Cette disposition a été introduite aux fins d'information du public lorsque la gazette *sous forme papier* était la seule source d'information mise à disposition par le Bureau international. À présent, les utilisateurs ont accès à des outils beaucoup plus perfectionnés, tels que la gazette OMPI sur CD-ROM ou les bases de données "Romarin" et "Madrid Express". Ces outils électroniques contiennent des moteurs de recherche permettant aux utilisateurs d'obtenir, pour une année donnée, et de manière beaucoup plus rapide, la liste des noms des titulaires d'enregistrements internationaux.

135. Dans ces conditions, il est suggéré de supprimer la règle 32.3). La conséquence pratique de cette suppression serait que la *version papier* de l'index annuel ne serait plus publiée par le Bureau international.

*136. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition consistant à supprimer la règle 32.3) soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

*E. Date d'inscription de diverses communications*

137. En ce qui concerne l'inscription au Registre international d'invalidations (règle 19), de restrictions du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international (règle 20), de licences (règle 20*bis*), et de remplacements d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international (règle 21), aucune disposition du règlement d'exécution commun ne spécifie que ces inscriptions doivent être faites à la date de réception par le Bureau international d'une demande remplissant les conditions requises (contrairement à d'autres opérations relatives aux enregistrements internationaux, telles que l'inscription de changements de titulaire, de modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou d'annulation) (voir la règle 27.1)b)).

138. Cela étant, la pratique du Bureau international a toujours consisté à inscrire ces communications également à la date de réception par le Bureau international d'une demande d'inscription remplissant les conditions requises. Par souci de cohérence et de sécurité juridique, il semblerait opportun de compléter en ce sens les règles 19 à 21 du règlement d'exécution commun.

*139. Le Groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition consistant à spécifier la date d'inscription d'invalidations, de restrictions du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international, de licences, et de remplacements d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international (à savoir la date à laquelle la demande d'inscription correspondante, remplissant les conditions requises, est reçue par le Bureau international), soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.*

[Fin du document]