

OMPI



MM/LD/WG/1/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 8 juillet 2005

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Genève, 4 – 8 juillet 2005

RAPPORT

adopté par le Groupe de travail

I. INTRODUCTION

1. Le Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid (ci-après dénommé “Groupe de travail”) s’est réuni à Genève du 4 au 8 juillet 2005.

2. Les parties contractantes suivantes de l’Union de Madrid étaient représentées à la session : Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chine, Communauté européenne, Croatie, Cuba, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Iran (République islamique d’), Irlande, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Lituanie, Maroc, Mozambique, Norvège, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine, Viet Nam (44).

3. Les États suivants étaient représentés par des observateurs : Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Mexique (3).

4. Les représentants de l'organisation internationale intergouvernementale ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Bureau Benelux des marques (BBM) (1).
5. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de marque (AIM), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES), Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) (9).
6. La liste des participants figure dans l'annexe du présent rapport.
7. M. Ernesto Rubio, sous-directeur général, a ouvert la session et a souhaité la bienvenue aux participants au nom du directeur général de l'OMPI.
8. Le Groupe de travail a élu à l'unanimité M. António Campinos (Portugal) président du Groupe de travail, et M. Michael Arblaster (Australie) et Mlle Nabila Kadri (Algérie) vice-présidents.
9. M. Denis Cohen (OMPI) a assuré le secrétariat du Groupe de travail.
10. Le Groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour figurant dans le document MM/LD/WG/1/1 Rev.
11. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/1/2 établi par le Bureau international et intitulé "Révision de la procédure de refus et de la clause de sauvegarde du Protocole de Madrid et possibles modifications du règlement d'exécution commun".
12. Le Secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique. Le présent rapport résume les débats sans nécessairement rendre compte de toutes les observations qui ont été faites.

II. RÉVISION DE LA PROCÉDURE DE REFUS SELON LE PROTOCOLE DE MADRID

Article 5.2)a)

13. La délégation de l'Allemagne a indiqué que le délai de refus d'une année mentionné à l'article 5.2)a) du Protocole apparaissait satisfaisant à la fois pour les utilisateurs du système de Madrid et pour les Offices, de sorte qu'il ne semblait pas nécessaire de modifier cette disposition.
14. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était de ne pas modifier l'article 5.2)a) du Protocole.

Article 5.2)b)

15. La délégation de la Slovénie a dit que, à la suite des consultations avec ses utilisateurs, le délai de refus de 12 mois était jugé approprié et qu'elle était favorable à un délai de refus aussi court que possible.
16. La délégation de la Suisse a indiqué que sa position concernant l'article 5.2)b) dépendrait de l'issue des discussions sur la restriction de la portée de la clause de sauvegarde à l'égard du délai de refus. Si la clause de sauvegarde était restreinte à cet égard, la délégation de la Suisse serait favorable à l'instauration d'un délai unique de 12 mois en vertu du Protocole. En revanche, si la clause de sauvegarde devait être maintenue, la délégation de la Suisse pourrait souscrire au maintien du délai de 18 mois tel qu'il est actuellement prévu à l'article 5.2)b).
17. Le représentant du CEIPI a demandé s'il serait envisageable de modifier l'article 5.2)b) afin de prévoir un délai plus court, par exemple de 15 ou 16 mois, applicable uniquement aux parties contractantes qui pourraient se satisfaire d'un tel délai. Le délai de 18 mois resterait en revanche applicable aux autres parties contractantes concernées. Cela pourrait être considéré comme un encouragement vers une réduction du délai de refus à long terme.
18. Commentant la proposition faite par le CEIPI, le Secrétariat a fait observer que la coexistence de délais différents rendrait le système de Madrid plus complexe.
19. La délégation de l'Australie a indiqué qu'elle n'était pas favorable à la coexistence de multiples délais de refus et qu'elle préférerait maintenir la certitude liée à l'alternative d'un délai de refus soit de 12 mois, soit de 18 mois.
20. Les représentants de l'AIM et de MARQUES ont déclaré que les utilisateurs avaient besoin de simplicité, d'un système peu onéreux et efficace et que, par principe, ils étaient favorables à un délai unique de refus de 12 mois. Cela étant, dans la mesure où cela pourrait empêcher de nouvelles parties contractantes d'adhérer au Protocole, les nouvelles parties contractantes pourraient avoir la possibilité d'effectuer la déclaration relative à l'extension du délai de refus à 18 mois, mais uniquement avec un effet temporaire, de cinq ans par exemple. Cela encouragerait ces nouvelles parties contractantes à tout mettre en œuvre pour réduire leur délai de refus.
21. La délégation de l'Allemagne, tout en rappelant qu'elle n'avait pas fait la déclaration relative à l'extension du délai de refus à 18 mois, a indiqué qu'elle pourrait accepter le maintien de ce délai.
22. La délégation de l'Australie a rappelé qu'elle avait fait la déclaration concernant l'extension du délai de refus à 18 mois, mais qu'il était très rare que son Office nécessite l'intégralité de ce délai. Elle a ajouté que l'extension possible du délai de refus à 18 mois permettrait sans doute à de nouvelles parties contractantes d'adhérer au Protocole et que, sans cette caractéristique, l'Australie n'aurait pas été en mesure de devenir partie au Protocole.

23. La délégation de la Communauté européenne a indiqué qu'elle nécessitait également un délai de refus supérieur à 12 mois et qu'elle avait par conséquent effectué la déclaration visée à l'article 5.2)b). Elle a ajouté que, en ce qui concerne la Communauté européenne, les effets de cette déclaration étaient compensés par le fait que son Office notifiait des déclarations d'octroi de la protection.

24. Les délégations de la Norvège et de la Suède ont indiqué que leur Office notifiait généralement des refus de protection dans un délai inférieur à 18 mois, mais qu'ils nécessitaient en tout état de cause un délai supérieur à 12 mois. Elles ont également fait remarquer que le délai de 18 mois pourrait être utile pour permettre de nouvelles adhésions.

25. La délégation de la Chine a indiqué qu'elle était favorable à l'extension du délai de refus à 18 mois, dans la mesure notamment où son Office procède à un examen des motifs relatifs, et compte tenu de l'augmentation de nombre d'enregistrements internationaux.

26. La délégation du Kenya s'est prononcée en faveur du maintien de l'article 5.2)b) dans sa version actuelle.

27. La représentante de la FICPI a indiqué qu'elle pouvait souscrire au maintien de l'article 5.2)b) dans sa version actuelle.

28. La délégation de l'Iran (République islamique d') a estimé que le délai de refus de 18 mois était nécessaire et qu'il devrait demeurer inchangé.

29. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était de ne pas modifier l'article 5.2)b) du Protocole.

Article 5.2)c) (chapeau)

30. Le Secrétariat a indiqué que depuis la date de la publication du document MM/LD/WG/1/2, la Grèce avait fait la déclaration visée à l'article 5.2)c), portant ainsi à 19 le nombre de parties contractantes ayant fait cette déclaration.

31. Le président a noté qu'aucune observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était de ne pas modifier le principe énoncé dans le *chapeau* du sous-alinéa c) de l'article 5.2) du Protocole.

Article 5.2)c)i)

32. Le président a noté qu'aucune observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était de ne pas modifier le point i) de l'article 5.2)c) du Protocole.

Article 5.2)c)ii)

33. Les délégations de l'Allemagne et de l'Iran (République islamique d') ont indiqué que, par souci de simplicité, elles étaient favorables à la proposition visant à supprimer la référence au délai de sept mois prévu dans cette disposition.

34. La délégation du Japon, tout en souscrivant à la proposition visant à supprimer la référence au délai de sept mois, a déclaré que la modification proposée pouvait en même temps se traduire par un manque de prévisibilité et a proposé, afin d'éliminer ce risque, que le Bureau international collecte et publie les informations relatives aux divers délais d'opposition prévus par les différentes parties contractantes.

35. La délégation de l'Espagne a indiqué que, par souci de sécurité juridique, elle était favorable au maintien de la référence au délai maximum de sept mois prévu dans cette disposition.

36. La délégation de la Suède a soutenu le point de vue exprimé par la délégation de l'Espagne et a fait part de sa préoccupation quant à la modification proposée, qui pourrait inciter certaines parties contractantes à prévoir par la suite un délai d'opposition supérieur à six mois. Plutôt que de supprimer la référence au délai de sept mois prévu à l'article 5.2)c)ii), la délégation de la Suède a proposé de simplifier le libellé de cette disposition.

37. À la demande du président, le Secrétariat a proposé une variante de l'article 5.2)c)ii), ainsi libellée :

“ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition, étant entendu que le délai pour effectuer ladite notification ne peut être supérieur à sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition.”

38. Les délégations de l'Allemagne, de l'Irlande, du Japon, du Kenya et de la Suède ont convenu qu'une reformulation de l'article 5.2)c)ii) était préférable à la suppression de la référence au délai de sept mois prévu dans cette disposition.

39. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était de modifier l'article 5.2)c)ii) selon les lignes directrices données par le Secrétariat, comme cela ressort du paragraphe 37 ci-dessus.

Article 5.2)d)

40. Le président a noté qu'aucune observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était de ne pas modifier l'article 5.2)d).

Article 5.2)e)

41. Les délégations de l'Australie et de la Communauté européenne ont indiqué que, par souci de sécurité juridique, elles appuyaient la déclaration interprétative proposée par le Bureau international concernant l'article 5.2)e).

42. Les délégations de la Chine, de l'Irlande et de la Suède, après avoir estimé que l'interprétation de cette disposition pouvait effectivement prêter à confusion, ont appuyé la soumission à l'Assemblée de l'Union de Madrid de la déclaration interprétative proposée dans le document MM/LD/WG/1/2.

43. La délégation de l'Australie a proposé que, dans le cadre de discussions futures concernant le Protocole, l'exigence de l'unanimité mentionnée à l'article 5.2)e) soit réexaminée afin d'introduire davantage de souplesse pour l'adoption de modifications proposées.

44. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était de soumettre à l'Assemblée de l'Union de Madrid la déclaration interprétative 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 toute modification ultérieure de ces dispositions nécessite une décision unanime de l'Assemblée.

III. RÉVISION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE

Observations générales

45. La délégation de la Suisse s'est déclarée favorable à une abrogation de la clause de sauvegarde dans la mesure en particulier où cela se traduirait par une considérable simplification de la procédure d'enregistrement international. L'abrogation de la clause de sauvegarde représente une étape nécessaire afin que, dans le futur, seul le Protocole s'applique. Cette simplification serait en outre dans l'intérêt de l'OMPI qui pourrait être déchargée. Cela étant, en vue de contrebalancer les conséquences négatives que pourrait avoir cette abrogation pour les utilisateurs du système de Madrid, et en particulier les utilisateurs suisses, la délégation a indiqué qu'elle présenterait un certain nombre de propositions dans le cadre des discussions ayant trait notamment au délai de refus et au système de la taxe individuelle.

46. La délégation de l'Espagne s'est déclarée favorable à une abrogation de la clause de sauvegarde, conçue à l'origine comme étant une disposition transitoire. À long terme, le Protocole devrait être le seul traité régissant le système d'enregistrement international.

47. La délégation du Kenya a indiqué sa préférence pour une abrogation de la clause de sauvegarde. Selon l'expérience acquise par l'Office de son pays, le Protocole s'est révélé être un instrument beaucoup plus efficace que l'Arrangement.

48. La délégation du Portugal s'est également déclarée favorable à une abrogation de la clause de sauvegarde.

49. Le Secrétariat a indiqué avoir reçu du Kirghizistan des observations écrites concernant la révision de la clause de sauvegarde. Selon ces observations, distribuées au Groupe de travail, le Kirghizistan est favorable au maintien de la clause de sauvegarde en ce qui concerne le délai de refus et le système de la taxe, et à une restriction de la portée de la clause de sauvegarde pour toutes les autres caractéristiques mentionnées.

Révision de la clause de sauvegarde à l'égard du mécanisme de transformation

50. Les délégations de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, d'Iran (République islamique d'), du Kenya, du Portugal et de la Slovénie ont indiqué qu'elles étaient favorables à une restriction de la portée de la clause de sauvegarde à l'égard du mécanisme de transformation étant donné que cette restriction permettra un plus grand nombre de transformations et qu'elle sera par conséquent avantageuse pour les utilisateurs du système.

51. La délégation de l'Australie s'est déclarée favorable à une restriction de la portée de la clause de sauvegarde à l'égard du mécanisme de transformation, et indiqué qu'il serait également opportun d'examiner cette question de manière plus approfondie en tenant compte de la proposition qui sera présentée ultérieurement par la délégation de la Norvège concernant la suppression possible de la base requise pour déposer une demande internationale.

52. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était 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.

Révision de la clause de sauvegarde à l'égard de la base requise pour déposer une demande internationale

53. Les délégations de l'Allemagne, de l'Australie, de la Belgique, de la Chine, de Cuba, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, du Kenya, du Portugal, de la Roumanie et de la Slovénie ont indiqué qu'elles étaient favorables à une restriction de la portée de la clause de sauvegarde en ce qui concerne la base requise pour déposer une demande internationale, étant donné que cette restriction se traduirait par une plus grande souplesse et serait par conséquent avantageuse pour les utilisateurs du système de Madrid.

54. Répondant aux observations formulées par les représentants de l'ECTA et de l'INTA concernant l'avantage que présente le fait de baser une demande internationale sur un enregistrement de base plutôt que sur une demande de base, le Secrétariat a indiqué que l'application du Protocole donnerait simplement une option supplémentaire aux déposants internationaux (à savoir la possibilité de déposer une demande internationale fondée sur une demande de base), ce qui ne saurait être considéré comme préjudiciable aux utilisateurs du système de Madrid.

55. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était 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.

Révision de la clause de sauvegarde à l'égard de la "cascade"

56. Les délégations de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Iran (République islamique d') et du Portugal se sont déclarées favorables à une restriction de la portée de la clause de sauvegarde à l'égard de la "cascade", étant donné que cette restriction serait avantageuse pour les utilisateurs du système de Madrid.

57. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était qu'une proposition visant à restreindre la portée de la clause de sauvegarde à l'égard de la "cascade" soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.

Révision de la clause de sauvegarde à l'égard de la présentation au Bureau international de désignations postérieures et de demandes d'inscription d'annulations et de renonciations

58. Les délégations de l'Allemagne, de l'Australie, de la Belgique, de Cuba, de l'Espagne, de l'Iran (République islamique d') et du Portugal, ainsi que le représentant de l'INTA, ont indiqué qu'ils étaient favorables à une restriction de la portée de la clause de sauvegarde à l'égard de la présentation au Bureau international de désignations postérieures et de demandes d'inscription d'annulations et de renonciations, étant donné que cette restriction offrirait plus de liberté quant à la communication de ces demandes au Bureau international et serait par conséquent avantageuse pour les utilisateurs du système de Madrid.

59. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était qu'une proposition visant à restreindre la portée de la clause de sauvegarde à l'égard de la présentation au Bureau international des désignations postérieures et de demandes d'inscription d'annulations et de renonciations soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.

Révision de la clause de sauvegarde à l'égard du délai de refus

60. La délégation de la Suisse a rappelé sa préférence pour une abrogation de la clause de sauvegarde et sa position concernant les délais de refus, comme indiqué au paragraphe 16 ci-dessus.

61. La délégation de la France, appuyée par les délégations de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Fédération de Russie, de la Slovénie et par les représentants du BBM et de l'ECTA, s'est déclarée favorable au maintien de la clause de sauvegarde à l'égard du délai de refus. Elle a expliqué en substance qu'une restriction serait préjudiciable aux utilisateurs du système de Madrid qui devraient attendre 18 mois, ou davantage en cas de refus fondé sur une opposition, au lieu de 12 mois actuellement, pour savoir s'ils bénéficient d'une protection sur le territoire des parties contractantes désignées concernées.

62. Les délégations de la Bulgarie, de la Chine, de Cuba, de l'Espagne, de l'Iran (République islamique d'), de l'Italie, du Kenya et du Portugal se sont prononcées pour une restriction de la clause de sauvegarde à l'égard du délai de refus, compte tenu du fait que cette restriction entraînerait une simplification de la procédure et que, à l'avenir, le Protocole est appelé à devenir le seul traité régissant la procédure d'enregistrement international.

63. La délégation de la Belgique a indiqué qu'elle réservait sa position, étant donné que les consultations avec les milieux intéressés en Belgique sur cette question étaient pas encore achevées.

64. Les délégations de l'Australie, de la Communauté européenne, des États-Unis d'Amérique, de l'Irlande, de la République de Corée, du Royaume-Uni et de la Suède, après avoir observé que leur pays respectif était uniquement lié par le Protocole et n'était donc pas directement concerné par la révision de la clause de sauvegarde, se sont déclarées favorables à une restriction de la clause de sauvegarde à l'égard du délai de refus.

65. La représentante de MARQUES a indiqué que, par principe, elle était favorable au maintien de la clause de sauvegarde à l'égard à la fois du délai de refus et du système de la taxe individuelle dans la mesure où une restriction de la portée engendrerait des délais plus longs et une augmentation des coûts pour les titulaires de marques. Elle s'est dite toutefois convaincue que le Protocole avait de grandes chances de devenir le seul traité régissant le système d'enregistrement international des marques et qu'il convenait ainsi de saisir toutes les possibilités pour améliorer le système dans un sens favorable aux intérêts des utilisateurs. À cet égard, MARQUES serait en mesure de soutenir l'abrogation de la clause de sauvegarde, mais pour autant seulement que les Offices offrent une meilleure qualité de services dans le cadre du système de Madrid. Cela pourrait se traduire par l'envoi d'un plus grand nombre de communications en ce qui concerne le statut des désignations, notamment la notification de déclarations d'octroi de la protection. La représentante de MARQUES a demandé au Groupe de travail de s'engager sur ce point.

66. La délégation du Danemark a déclaré partager l'avis exprimé par la représentante de MARQUES et a demandé instamment aux autres délégations de prendre position sur cette question. Elle a aussi suggéré de rendre obligatoire la notification des déclarations d'octroi de la protection, ce qui constituerait une réponse adéquate aux préoccupations des utilisateurs quant à la durée du délai de refus.

67. La délégation de la Slovénie a souligné que la notification de déclarations d'octroi de la protection se traduirait, dans la pratique, par l'envoi de plusieurs milliers de notifications chaque année, constituant ainsi une charge de travail supplémentaire que certains Offices disposant de moyens limités ne pourraient pas facilement absorber.

68. Le représentant de l'AIM a dit soutenir sans réserve les vues exprimées par la représentante de MARQUES, tout en soulignant qu'il était capital pour les utilisateurs d'avoir dès que possible une certitude juridique en ce qui concerne l'état de la protection de leurs marques. L'AIM a noté que la question de la durée du délai de refus serait beaucoup moins importante si les Offices nationaux et régionaux notifiaient des communications relatives à l'état d'une désignation en instance.

69. Le représentant du CEIPI s'est déclaré favorable au maintien de la clause de sauvegarde à l'égard du délai de refus, mais qu'il pourrait changer d'avis si la notification de déclarations d'octroi de la protection devenait obligatoire en vertu du règlement d'exécution commun.

70. Le Secrétariat a noté qu'il pourrait ne pas être juridiquement justifié de prévoir un caractère obligatoire pour la notification de déclarations d'octroi de la protection puisque, en cas d'inobservation, il ne serait pas possible de prévoir de conséquences juridiques (le principe étant déjà que, si aucun refus n'est notifié pendant le délai de refus, la protection est automatiquement octroyée).

71. Le président a noté que, s'agissant des États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole, six délégations s'étaient déclarées pour le maintien de la clause de sauvegarde à l'égard du délai de refus (Allemagne, Autriche, Fédération de Russie, France, Kirghizistan et Slovaquie), et neuf délégations s'étaient prononcées pour une restriction de la portée de la clause de sauvegarde (Bulgarie, Chine, Cuba, Espagne, Iran (République islamique d'), Italie, Kenya, Portugal et Suisse). Le président a aussi rappelé que la position de la délégation de la Belgique était encore réservée.

72. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que, à ce stade, le Groupe de travail n'était pas en mesure de formuler de recommandation en ce qui concerne la restriction – ou le maintien – de la clause de sauvegarde à l'égard du délai de refus.

Examen de la clause de sauvegarde à l'égard du système de la taxe individuelle

73. La délégation de la Suisse a rappelé sa préférence pour une abrogation de la clause de sauvegarde, incluant par voie de conséquence une restriction de la portée de cette clause à l'égard du système de la taxe individuelle. Elle a souligné que, dans la mesure où une telle restriction pourrait entraîner une augmentation des coûts pour les utilisateurs, il était essentiel de tenir dûment compte des intérêts des titulaires de marques de façon à arriver à un juste équilibre. À cette fin, la délégation de la Suisse a proposé de modifier les principes régissant le montant maximal de la taxe individuelle, en prévoyant que ces montants ne puissent pas excéder 50% des taxes nationales correspondantes. Étant donné qu'un tel changement entraînerait la modification de l'article 8.7) du Protocole, la délégation de la Suisse a demandé que cette question soit inscrite à l'ordre du jour et examinée dans le cadre de futures discussions.

74. À cet égard, et afin d'éviter la nécessité de réviser l'article 8.7)a) du Protocole, ce qui ne pourrait se faire que dans le cadre d'une conférence diplomatique, le représentant du CEIPI s'est demandé s'il ne serait pas possible de limiter l'application du plafond des taxes individuelles, comme cela a été envisagé par la délégation de la Suisse, aux seuls cas dans lesquels la clause de sauvegarde serait applicable, c'est-à-dire dans le cadre uniquement des relations mutuelles entre les parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et le Protocole.

75. À la suite d'une question posée par la délégation de la Slovaquie, le Secrétariat a expliqué que le montant de la taxe individuelle pouvait comprendre à la fois la taxe de dépôt et la taxe d'enregistrement susceptibles d'être exigées au niveau national. Il est aussi possible pour une partie contractante disposant d'une telle structure de taxe de faire une déclaration concernant le paiement de la taxe individuelle en deux parties, comme c'est actuellement le cas pour Cuba et le Japon.

76. La délégation de l'Australie a informé le Groupe de travail qu'il était probable que, d'ici un an, l'Australie fasse la déclaration concernant le paiement de la taxe individuelle en deux parties. Elle a aussi noté que la réduction du montant des taxes individuelles proposée par la délégation de la Suisse causerait très certainement des difficultés financières à l'Office australien.

77. La délégation de la France, soutenue par les délégations de l'Allemagne, de la Bulgarie, de la Chine, de la Fédération de Russie, de l'Italie, de la Lettonie, du Maroc et de la Slovaquie, s'est déclarée favorable au maintien de la clause de sauvegarde à l'égard du système de la taxe individuelle. Il a été observé, en particulier, qu'en cas de restriction, les utilisateurs devraient payer des taxes individuelles (plus élevées) au lieu des taxes standards comme c'est le cas actuellement, alors qu'il était essentiel de maintenir un système d'enregistrement international peu onéreux. Ces délégations ont également exprimé leurs préoccupations quant au fait que, en cas de restriction, des parties contractantes pourraient être incitées à opter pour le système de la taxe individuelle.

78. Les délégations de l'Espagne, du Kenya et du Portugal ont rappelé leur position concernant une abrogation de la clause de sauvegarde, impliquant la restriction de la portée de cette clause à l'égard du système de la taxe individuelle. La délégation de l'Espagne a souligné qu'une abrogation aboutirait à une meilleure application du principe d'égalité de traitement entre toutes les parties contractantes et permettrait de définir un plus juste équilibre entre ces parties contractantes.

79. Les délégations de Cuba, de la Hongrie et de l'Iran (République islamique d') ont appuyé la restriction de la clause de sauvegarde à l'égard du système de la taxe individuelle.

80. La délégation de la Belgique a indiqué qu'elle réservait sa position, étant donné que les consultations avec les milieux intéressés en Belgique sur cette question n'étaient pas encore achevées.

81. Le représentant de l'INTA a indiqué qu'une restriction de la clause de sauvegarde à l'égard du délai de refus et du système de la taxe individuelle pourrait donner lieu à une augmentation du nombre de déclarations faites par les parties contractantes concernant l'extension du délai de refus à 18 mois et le système de la taxe individuelle, et ce, au détriment des utilisateurs.

82. La délégation de l'Algérie a indiqué que son pays avait l'intention d'adhérer au Protocole de Madrid et a soutenu le maintien de la clause de sauvegarde à l'égard du système de la taxe individuelle.

83. Le président a noté que, en ce qui concerne les États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole, 10 délégations s'étaient prononcées pour le maintien de la clause de sauvegarde à l'égard du système de la taxe individuelle (Allemagne, Bulgarie, Chine, Fédération de Russie, France, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Maroc et Slovaquie), et que sept délégations s'étaient déclarées favorables à la restriction de la portée de la clause de sauvegarde à cet égard (Cuba, Espagne, Hongrie, Iran (République islamique d'), Kenya, Portugal et Suisse). Le président a également rappelé que la position de la délégation de la Belgique était encore réservée.

84. Comme possible solution de compromis, le président a demandé s'il était possible que le Groupe de travail puisse recommander le maintien de la clause de sauvegarde à l'égard du système de la taxe individuelle si, en contrepartie, un consensus se dégagait concernant une restriction de la portée de la clause de sauvegarde à l'égard du délai de refus.

85. La délégation de l'Autriche a indiqué que maintenir la clause de sauvegarde à l'égard d'une seule caractéristique serait regrettable dans l'optique de maintenir la procédure internationale aussi simple et attractive qu'à l'heure actuelle. Elle préférerait que ces deux questions soient traitées de la même manière.

86. La délégation de l'Allemagne a soutenu l'intervention de la délégation de l'Autriche en déclarant qu'elle reconsidérerait sa position sur la question du délai de refus si cette dernière demeurait la seule caractéristique empêchant l'abrogation de la clause de sauvegarde. Toutefois, puisqu'il n'existait pas non plus de consensus sur la question des taxes, la délégation de l'Allemagne a maintenu sa position à l'égard également du délai de refus.

87. Après avoir noté qu'aucune autre observation n'était faite, le président a conclu qu'aucune recommandation ne pouvait être faite par le Groupe de travail à ce stade en ce qui concerne la restriction de la portée ou le maintien de la clause de sauvegarde à l'égard du système de la taxe individuelle.

88. Répondant à une question de la délégation de l'Australie sur les discussions futures relatives au délai de refus et au système de la taxe individuelle, le président a expliqué que l'Assemblée de l'Union de Madrid sera informée de la situation à sa prochaine session, en septembre-octobre 2005. À cette occasion, l'Assemblée pourra examiner ces questions et, éventuellement, se prononcer. Il reviendra à l'Assemblée de décider s'il convient de demander au directeur général de l'OMPI de convoquer une autre session du Groupe de travail au début de 2006 pour poursuivre les discussions sur ces questions.

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

89. La délégation de la Suisse a indiqué que, en cas de restriction de la portée de la clause de sauvegarde, il semblerait juridiquement plus approprié de prévoir des révisions ultérieures de cette clause par le biais d'une déclaration interprétative plutôt que sous la forme d'une modification de l'article 9*sexies*. Ce point de vue résulte du fait que l'alinéa 2) de l'article 9*sexies* permet uniquement à l'Assemblée de modifier l'alinéa 1) dudit article, lequel ne concerne pas le calendrier pour d'éventuelles révisions ultérieures.

90. Le représentant du CEIPI a soutenu la proposition de la délégation de la Suisse et souligné qu'une déclaration interprétative ne devrait pas contenir de date précise pour d'éventuelles révisions ultérieures de la clause de sauvegarde.

91. La délégation de l'Espagne a dit pleinement partager la proposition faite par la délégation de la Suisse et du représentant du CEIPI. Le Secrétariat a aussi convenu qu'il était plus approprié de procéder de cette façon.

92. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que, en cas de restriction de la portée de la clause de sauvegarde, la recommandation du Groupe de travail était de présenter à l'Assemblée de l'Union de Madrid une déclaration interprétative selon laquelle l'article 9*sexies*.2) du Protocole doit être entendu comme permettant à l'Assemblée de procéder à tout moment à des révisions ultérieures de la clause de sauvegarde, telle que modifiée.

Adresse du mandataire

93. Le Secrétariat a rappelé que la révision de la clause de sauvegarde n'aurait aucune incidence sur cette question si la modification proposée de la règle 3.1) du règlement d'exécution commun était approuvée.

94. Par conséquent, le Groupe de travail a convenu de suspendre provisoirement l'examen de la clause de sauvegarde afin de discuter de la modification éventuelle du règlement d'exécution commun en ce qui concerne l'adresse du mandataire constitué devant le Bureau international (voir les paragraphes 99 à 103).

Régime linguistique

95. Les délégations de l'Allemagne, de la Belgique, de Cuba, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l'Iran (République islamique d'), de l'Italie, du Kenya, du Portugal et de la Slovénie ont déclaré soutenir l'application du régime trilingue entre les États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole.

96. Répondant à une question de la délégation de l'Italie, le Secrétariat a indiqué que l'application du régime trilingue ne serait pas préjudiciable aux Offices puisque, en ce qui concerne la langue de la demande internationale, l'Office d'origine demeurerait habilité, en vertu de la règle 6.1)b), à restreindre le choix du déposant à une seule langue, ou deux langues, ou à permettre au déposant de choisir entre l'une quelconque des trois langues.

97. La délégation de la Chine a dit préférer le maintien de la clause de sauvegarde à l'égard du régime linguistique, étant donné le risque d'augmentation de la charge de travail pour un Office liée à la prise en compte de plusieurs langues de travail. Toutefois à la lumière des explications fournies par le secrétariat, la délégation de la Chine pourrait soutenir l'application d'un régime trilingue.

98. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était de soumettre à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption une proposition de modification du règlement d'exécution commun afin d'appliquer le régime trilingue dans les relations mutuelles entre les États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole.

IV. MODIFICATIONS POSSIBLES DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

Adresse du mandataire

99. La délégation de l'Australie a déclaré pouvoir souscrire à chaque option proposée par le Bureau international visant à modifier les exigences relatives à l'adresse du mandataire constitué auprès du Bureau international. Toutefois, sa préférence va à la proposition la plus ouverte qui consiste à permettre à toute personne d'être constituée comme mandataire, sans avoir nécessairement une adresse dans une partie contractante du système de Madrid.

100. La représentante de la FICPI a exprimé des craintes quant au fait que cette mesure nuise à la qualité des services rendus aux titulaires de marques internationales dans le cadre du système de Madrid.

101. La délégation de l'Italie s'est déclarée favorable à la proposition prévoyant la nécessité pour un mandataire constitué auprès du Bureau international d'avoir une adresse sur le territoire d'une partie contractante du système de Madrid.

102. Les délégations de l'Allemagne, d'Antigua-et-Barbuda, des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, de Singapour, de la Slovénie, de la Suède, ainsi que le représentant de MARQUES, ont souscrit au point de vue exprimé par la délégation de l'Australie étant donné que cela permettrait le choix d'un mandataire aussi large que possible, et conduirait aussi à l'harmonisation des systèmes de La Haye et de Madrid.

103. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était de soumettre à l'Assemblée de l'Union de Madrid, pour adoption, une proposition visant à modifier la règle 3.1) pour permettre la constitution, dans une demande internationale ou un enregistrement international, de toute personne comme mandataire auprès du Bureau international (sans avoir nécessairement une adresse dans une partie contractante du système de Madrid).

Traitement des irrégularités affectant la date

104. Les délégations de l'Allemagne, de l'Autriche, de Cuba, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l'Italie, de la Lettonie, de la Norvège, de la Slovénie et de la Suède se sont déclarées opposées à la proposition du secrétariat qui pénaliserait les utilisateurs.

105. La délégation de l'Australie a proposé d'apporter une modification au calcul du délai de deux mois, visant à ce que celui-ci commence à courir à la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international et non à la date de réception de la demande internationale par l'Office d'origine. Le Secrétariat a répondu qu'une telle modification serait source d'une importante insécurité juridique pour les tiers, ce qui ne semblait pas souhaitable.

106. Un certain nombre de délégations ont indiqué que le délai de deux mois pour remédier aux avis d'irrégularités constituait un problème au vu du retard du Bureau International dans le délai de traitement, et que cela pouvait mettre en danger le droit de priorité pour les titulaires. En réponse, le Bureau International a indiqué que des mesures étaient actuellement mises en place pour surmonter ce problème.

107. Répondant à une question soulevée par la délégation de la Slovénie, le Secrétariat a confirmé qu'au stade de la demande internationale, l'absence de déclaration d'intention d'utiliser la marque (formulaire MM18) ne constitue pas une irrégularité affectant la date, contrairement à la situation applicable dans le cadre d'une désignation postérieure.

108. La délégation du Japon a proposé que la règle 24.6)c)i) soit modifiée afin de permettre aux titulaires de présenter le formulaire MM18 ultérieurement, sans que cela n'ait de conséquence sur la date de la désignation postérieure.

109. En réponse, le Secrétariat a expliqué que cette disposition a été introduite au moment de l'adoption du règlement d'exécution commun afin de tenir compte de la situation alors applicable selon la législation des États-Unis d'Amérique. La proposition faite par la délégation du Japon ne poserait en tout état de cause aucune difficulté au Bureau international sur le plan de l'administration des procédures.

110. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré qu'elle examinerait de manière plus approfondie cette question et serait probablement en mesure de prendre position sur cette question lors de la prochaine réunion du Groupe de travail.

111. Le président a noté l'absence d'autre observation et a conclu qu'aucune recommandation ne devrait être faite par le Groupe de travail sur cette question.

Inscription provisoire d'un renouvellement

112. La délégation de l'Allemagne s'est prononcée pour la suppression de la règle 30.3)c).

113. La délégation du Japon a proposé que, au lieu de supprimer la règle 30.3)c), cette disposition soit modifiée en vue de la simplifier et de manière à ce que le titulaire ne soit pas privé de la possibilité de remédier à une irrégularité relative à un paiement insuffisant des taxes de renouvellement.

114. Les délégations de l'Espagne, du Royaume-Uni et de la Slovénie, ainsi que les représentants de l'AIPLA, de la FICPI et de l'INTA, se sont déclarés opposés à la suppression proposée de la règle 30.3)c). Le mécanisme contenu dans cette disposition est favorable aux intérêts des utilisateurs et il serait plus sage de la maintenir compte tenu en particulier de la complexité du calcul des taxes de renouvellement, et de l'expérience insuffisante d'un certain nombre de parties contractantes liées exclusivement par le Protocole en ce qui concerne les renouvellements.

115. Les délégations de l'Irlande et de l'Italie ont proposé de maintenir telle quelle cette disposition.

116. La délégation de l'Allemagne a déclaré que, compte tenu des observations faites par les autres délégations, il semblait prématuré de supprimer la règle 30.3)c) et qu'il apparaissait donc préférable de conserver telle quelle cette disposition.

117. Le président a noté l'absence d'autre observation et a conclu qu'aucune recommandation ne devrait être faite par le Groupe de travail sur cette question.

Index annuel

118. Les délégations de l'Allemagne et de l'Iran (République islamique d') se sont prononcées pour la suppression de la règle 32.3).

119. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était qu'une proposition visant à supprimer la règle 32.3) du règlement d'exécution commun soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.

Date d'inscription de diverses communications

120. Le président a noté qu'aucune observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était de soumettre à l'Assemblée de l'Union de Madrid, pour adoption, une proposition visant à indiquer dans les règles 19 à 21 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).

Proposition de la délégation de la Suisse (règle 20.3))

121. La délégation de la Suisse a présenté sa proposition de modification de la règle 20.3), telle que contenue dans un document informel préparé par sa délégation (en français, anglais et espagnol) et distribué au Groupe de travail. Elle a expliqué que la règle 20.3) devrait être complétée de manière à prévoir que l'inscription d'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international soit aussi communiquée par le Bureau international à l'Office de la partie contractante du titulaire, lequel n'est pas nécessairement l'Office d'une partie contractante désignée ou l'Office qui a demandé l'inscription de la restriction en question.

122. Le président a noté qu'aucune observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était de soumettre à l'Assemblée de l'Union de Madrid, pour adoption, une proposition visant à compléter la règle 20.3) de manière à prévoir que l'inscription d'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement doit aussi être notifiée à l'Office de la partie contractante du titulaire.

Proposition de la délégation de la Suisse (règle 28.2))

123. La délégation de la Suisse a présenté sa proposition de modification de la règle 28.2), telle que contenue dans le document mentionné au paragraphe 121 ci-dessus. Elle a expliqué que la règle 28.2) devrait être complétée de manière à prévoir qu'une rectification du registre international doit aussi être notifiée par le Bureau international à l'Office qui a demandé cette rectification, et non pas seulement aux Offices des parties contractantes désignées.

124. Le Secrétariat a souligné que le Bureau international avait déjà adopté la pratique qui consiste à notifier une rectification à l'Office qui a demandé ladite rectification, bien que cela ne soit pas expressément prévu actuellement dans la règle 28.

125. La délégation du Japon a déclaré qu'elle appuyait la proposition de la délégation de la Suisse.

126. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était de soumettre à l'Assemblée de l'Union de Madrid, pour adoption, une proposition consistant à compléter la règle 28.2) de façon à prévoir qu'une rectification apportée au registre international soit aussi notifiée par le Bureau international à l'Office qui a demandé la rectification en question.

Proposition de la délégation du Royaume-Uni (règle 17.5))

127. La délégation du Royaume-Uni a présenté sa proposition de modification de la règle 17.5), telle que contenue dans un document informel préparé par sa délégation (en anglais) et distribué au Groupe de travail. Elle a expliqué que, lorsqu'une demande a fait l'objet d'un refus partiel, les produits et services qui ne font pas l'objet du refus partiel devraient pouvoir être publiés aux fins d'opposition puis, le cas échéant, de bénéficier de l'octroi de la protection. Cette modification permettrait de répondre au désir de fournir de meilleurs services aux utilisateurs.

128. La délégation du Danemark a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer quant au fond sur cette proposition, mais a fait part de son souhait d'examiner cette question de façon plus approfondie lors de futures réunions.

129. Le Secrétariat a déclaré que les préoccupations exprimées par la délégation du Royaume-Uni ne semblaient pas justifier une modification du règlement d'exécution commun, mais que, en tout état de cause, cette question nécessitait un examen plus approfondi.

130. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la modification proposée par la délégation du Royaume-Uni concernant la règle 17.5) nécessitait des discussions supplémentaires.

Proposition de la délégation du Royaume-Uni (règle 17.6)

131. La délégation du Royaume-Uni a présenté sa proposition de modification de la règle 17.6), telle que contenue dans le document mentionné au paragraphe 127 ci-dessus, relative à la possibilité de notifier des déclarations d'octroi de la protection à l'égard d'une partie seulement des produits et services.

132. Le Secrétariat a expliqué que, lorsque la possibilité de notifier de telles déclarations a été introduite (avec effet à partir du 1^{er} novembre 2000), c'était dans l'idée qu'elles concerneraient nécessairement tous les produits et services couverts par l'enregistrement international. À l'heure actuelle, en vertu du règlement d'exécution commun, la notification d'une déclaration d'octroi de la protection est incompatible avec la notification d'un refus partiel. Le Secrétariat a ajouté que la possibilité de notifier les déclarations d'octroi de la protection à l'égard d'une partie seulement des produits et services serait de nature à compliquer la procédure d'enregistrement international, étant donné qu'une telle déclaration peut déjà être communiquée en deux étapes (à la suite, respectivement, de l'examen d'office et de l'opposition). Le Secrétariat a également indiqué que la notification de déclarations d'octroi partiel de la protection augmenterait de manière significative la charge de travail des Offices des parties contractantes et du Bureau international, et a demandé s'il apparaissait nécessaire pour les utilisateurs d'aller dans la direction proposée, puisque, en cas de refus partiel, il pouvait déjà être déduit *a contrario* que la protection a été octroyée par l'Office concerné pour les autres produits et services. Les utilisateurs étaient donc assurés, à l'égard des produits et services qui ne sont pas concernés par le refus partiel, de recevoir ultérieurement une déclaration d'octroi de la protection.

133. En réponse à une question posée par le représentant de la FICPI, le Secrétariat a indiqué que, en vertu des dispositions actuelles du règlement d'exécution commun, la notification des déclarations d'octroi de la protection n'est prévue qu'à titre facultatif. Cela devrait rester le cas puisque donner un caractère obligatoire aux notifications n'aurait qu'une valeur juridique limitée, le non-respect d'une telle obligation ne produisant aucune conséquence juridique.

134. La représentante de MARQUES a déclaré que la notification des déclarations d'octroi de la protection revêt une importance considérable pour les utilisateurs.

135. Les délégations de l'Allemagne et de l'Autriche ont déclaré qu'elles auraient des difficultés à soutenir une proposition visant à rendre obligatoire la notification des déclarations d'octroi de la protection.

136. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la modification proposée par la délégation du Royaume-Uni concernant la règle 17.6) nécessitait des discussions supplémentaires.

Proposition de la délégation du Japon (règle 28.4)

137. La délégation du Japon a indiqué qu'il semblait nécessaire d'envisager des conditions plus strictes pour l'application de la règle 28.4). Elle a proposé qu'un délai inférieur à neuf mois soit prévu pour demander une rectification du registre international, et que ce délai devienne applicable à tous les types d'erreurs, y compris celles commises par le Bureau international. Cela permettrait une meilleure sécurité juridique.

138. La délégation du Royaume-Uni a soutenu l'avis exprimé par la délégation du Japon.

139. La délégation de la Finlande a soutenu l'idée que la question des rectifications fasse l'objet de futures discussions, en tenant compte en particulier des exigences de sécurité juridique.

140. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu qu'en l'absence d'une proposition écrite, la modification proposée par la délégation du Japon concernant la règle 28.4) nécessitait des discussions supplémentaires.

V. QUESTIONS DIVERSES

a) Mesures à examiner lors d'une prochaine réunion éventuelle du Groupe de travail

Dispositions types sur les questions relatives au remplacement et à la transformation

141. Se référant au document présenté par MARQUES (en anglais uniquement), et distribué au Groupe de travail, la représentante de MARQUES a proposé que des dispositions types soient élaborées concernant la mise en œuvre des procédures relatives à la transformation et au remplacement. Elle a déclaré que la pratique au niveau national de ces deux procédures était pas claire et variait en outre d'une partie contractante à l'autre, alors que les utilisateurs souhaitent davantage de simplicité et des règles harmonisées. L'élaboration de ces dispositions types permettrait d'améliorer grandement le fonctionnement du système de Madrid.

142. Les représentants de l'AIM et de l'INTA ont indiqué qu'ils partageaient pleinement le point de vue de la représentante de MARQUES.

143. La délégation de la Norvège a déclaré qu'il existait deux facteurs d'incertitude en ce qui concerne la question du remplacement, à savoir les exigences relatives à la liste des produits et des services et le point de savoir quelle doit être la date de remplacement.

144. Le représentant de l'AIM s'est exprimé sur les difficultés rencontrées par les utilisateurs résultant du fait que, la procédure de remplacement étant automatique, aucune formalité d'inscription n'est requise. En particulier, des difficultés se posent aux utilisateurs dans le cadre des recherches d'antériorités car les droits antérieurs attachés à l'enregistrement national antérieur n'apparaissent pas clairement dans le registre international.

145. La délégation de l'Allemagne a noté qu'en cas d'inscription d'un remplacement, l'information publiée par l'OMPI aux fins des tiers apparaissait déficiente.

146. Le Secrétariat a noté que le Bureau international a récemment soumis aux Offices des parties contractantes un questionnaire sur différentes questions, dont celle du remplacement et de la transformation. À ce jour, les résultats recueillis par le Bureau international semblent indiquer une grande diversité de pratiques au niveau national, de sorte que la proposition présentée par la représentante de MARQUES apparaissait fondée.

147. En réponse à une question posée par la délégation de la Slovénie, le président a indiqué que la notion de "dispositions types" devait s'analyser comme des principes directeurs non obligatoires, en ce sens qu'ils ne sont pas contenus dans un instrument juridique, et qui pourraient servir de référence pour les Offices et les utilisateurs.

148. La délégation de l'Allemagne a évoqué les différentes sortes de dispositions types envisageables et a indiqué qu'il serait souhaitable de déterminer suffisamment à l'avance si ces dispositions types devraient être approuvées par l'Assemblée de l'Union de Madrid.

149. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la question des dispositions types concernant le remplacement et la transformation nécessitait des discussions supplémentaires.

Formulaires types ou modèles normalisés

150. Se référant au document établi par sa délégation (en anglais seulement) et distribué aux participants du Groupe de travail, la délégation de la Norvège a déclaré qu'il serait bien plus simple pour les Offices, le Bureau international et, surtout, pour les utilisateurs du système de Madrid, si des formulaires types ou des modèles normalisés étaient établis à égard de différentes notifications à adresser au Bureau international, notamment pour la notification de refus provisoires, de déclarations d'octroi de la protection et d'informations relatives à des oppositions tardives.

151. Le Secrétariat a indiqué qu'il accueillerait avec satisfaction l'introduction de tels formulaires ou modèles, qui irait dans le sens de la simplification et de la rationalisation. Parvenir à ce résultat ne serait toutefois pas exempt de difficultés étant donné que le système de Madrid compte actuellement 77 parties contractantes.

152. Le représentant de l'INTA a fait observer qu'en vue de la simplification du système, on pourrait envisager d'indiquer systématiquement et de manière claire et non équivoque le délai pour répondre aux avis émis par les Offices des États désignés, sachant qu'il existe actuellement quatre points de départ différents du calcul du délai.

153. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la question de l'établissement de formulaires types et de modèles normalisés proposée par la délégation de la Norvège nécessitait des discussions supplémentaires.

b) Avenir du système de Madrid

154. La délégation de la Norvège a déclaré qu'elle souhaitait ouvrir un débat général sur l'avenir du système de Madrid, en vue de rendre celui-ci plus efficace et plus convivial pour les utilisateurs. Elle a proposé de débattre de la suppression de l'exigence d'une marque de base (enregistrement ou demande) auprès de l'Office d'origine, du délai de dépendance de cinq ans et du mécanisme de transformation. Il conviendrait également d'examiner la réduction du délai de refus dans ce contexte.

155. Le représentant du CEIPI a appuyé la proposition faite par la délégation de la Norvège. Il a rappelé en particulier que ces mêmes principes (notamment la possibilité d'effectuer des dépôts directs auprès du Bureau international sans qu'une marque de base ne soit nécessaire) avaient été incorporés dans le Traité d'enregistrement des marques (TRT) du 12 juin 1973. Cependant, la mise en œuvre du TRT s'est révélée être un échec (deux enregistrements seulement ont été déposés en vertu de ce traité au cours de ses 11 années d'existence). Le désintérêt des propriétaires de marques pour le TRT a essentiellement tenu au fait que ce traité n'avait pas recueilli une large adhésion.

156. La délégation du Japon a fait état des besoins des utilisateurs japonais relatives au système de Madrid. S'agissant notamment de l'exigence d'une marque de base, elle a souligné les difficultés particulières rencontrées par les utilisateurs dont l'Office d'origine est celui d'un pays qui n'utilise pas de caractères latins. Une marque enregistrée dans un tel Office peut faire l'objet d'une attaque centrale. La délégation du Japon a ajouté que la question des déclarations obligatoires d'octroi de la protection revêtait également une grande importance et devrait donc également être examinée.

157. La délégation d'Antigua-et-Barbuda a souligné que la suppression de l'exigence d'une marque de base pouvait se révéler préjudiciable pour les mandataires locaux.

158. Le représentant de l'INTA, tout en admettant l'existence d'un risque d'attaque centrale, a estimé cependant qu'il fallait aussi examiner in concreto le nombre de telles attaques centrales qui aboutissent, en faisant la distinction entre de simples restrictions de la liste des produits et services et les annulations totales.

159. Une délégation a fait observer que la possibilité d'une attaque centrale pouvait dans certains cas s'avérer bénéfique pour les utilisateurs, dans la mesure où elle évite des actions judiciaires dans plusieurs pays.

160. Une délégation a souligné la nécessité d'établir un mécanisme permettant aux utilisateurs de former un recours contre les décisions du Bureau international.

161. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que les questions relatives à l'avenir du système de Madrid nécessitaient des discussions supplémentaires.

c) Calendrier du Groupe de travail

162. Les délégations de l'Australie et de la Norvège ont indiqué qu'à la lumière des discussions, il conviendrait de tenir une nouvelle session du Groupe de travail en vue d'examiner les points suivants :

– les propositions de modification des dispositions du Protocole et du règlement d'exécution commun, à préparer par le Bureau international conformément au mandat qui pourrait être décidé par l'Assemblée de l'Union de Madrid lors de sa prochaine session de septembre/octobre 2005;

– toutes autres questions que l'Assemblée de l'Union de Madrid pourrait considérer comme utile pour le Groupe de travail d'examiner, telles que, notamment, d'autres propositions de modification du règlement d'exécution commun, des dispositions types concernant le remplacement et la transformation, la préparation de formulaires types ou de modèles normalisés, ainsi que des propositions concernant l'avenir du système de Madrid.

163. Le président a noté qu'aucune autre observation n'était faite et a conclu que la recommandation du Groupe de travail était que l'Assemblée de l'Union de Madrid convienne de la tenue d'une nouvelle session de ce Groupe de travail en 2006 afin de poursuivre l'examen des questions susmentionnées avant la session de l'Assemblée de l'Union de Madrid prévue en 2006.

164. Le présent rapport a été adopté à l'unanimité par le Groupe de travail le 8 juillet 2005.

[L'annexe suit]

ANNEXE

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États et organisations)
(in the alphabetical order of the names in French of the States and Organizations)

ALGÉRIE/ALGERIA

Nabila KADRI (Mlle), directrice des marques, dessins, modèles et appellations d'origine, Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Alger

ALLEMAGNE/GERMANY

Li-Feng SCHROCK, Senior Ministerial Counsellor, Federal Ministry of Justice, Berlin

Carolin HÜBENETT (Mrs.), Delegate, German Patent and Trademark Office, Munich

ANTIGUA-ET-BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA

Laurie FREELAND-ROBERTS (Mrs.), Registrar of Intellectual Property and Commerce, The Registrar's Office, St. John's

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Michael ARBLASTER, Deputy Registrar of Trade Marks and Designs, IP Australia, Woden ACT

Karen LOUGHHEAD (Ms.), Principal Examiner of Trademarks, IP Australia, Woden ACT

AUTRICHE/AUSTRIA

Petra ASPERGER (Ms.), Deputy Head of Legal Department C, Austrian Patent Office, Vienna

BELGIQUE/BELGIUM

Leen DE CORT (Mlle), attaché, Division juridique et internationale, Office de la propriété intellectuelle, Direction générale de la régulation et de l'organisation du marché, Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes et énergie, Bruxelles

BULGARIE/BULGARIA

Stanenka MINTOVA (Mrs.), Trademark Examiner, Trademarks and Geographical Indications Department, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia

Veneta Borisova SHAMANDURA (Mrs.), Trademark Examiner, Trademarks and Geographical Indications Department, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia

CHINE/CHINA

PEI Xiaoling (Mrs.), Deputy Director, International Registration Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

MA Weihai, International Registration Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (CE)/EUROPEAN COMMUNITY (EC)

Jessica LEWIS (Ms.), Legal Expert, IP Matters Service, Trademark Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

Oliver Rowland Benjamin SLOCOCK, First Secretary, Permanent Déléation, European Commission, Geneva

CROATIE/CROATIA

Ana RAČKI-MARINKOVIĆ (Ms.), Assistant Director General, State Intellectual Property Office, Zagreb

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefe del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana

DANEMARK/DENMARK

Mikael FRANCKE RAVN, Principal Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup

Majbritt M. D. VESTERGAARD (Ms.), Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN

José María DEL CORRAL PERALES, Consejero Técnico, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Sharon MARSH (Ms.), Acting Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria

Craig MORRIS, Administrator for Electronic Government, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Larisa BUMAZHNAYA (Mrs.), Deputy Head of Trademark Department, Federal Intellectual Property Service (FIPS), Russian Agency for Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

Madina TORCHINOVA (Mrs.), Legal Officer, Board of Patent Disputes, Russian Agency for Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Päivi RAATIKAINEN (Ms.), Deputy Director, Trademarks and Designs Line, National Board of Patents and Registration of Finland, Helsinki

Ari TERVALA, Lawyer, National Board of Patents and Registration of Finland, Helsinki

FRANCE

Marianne CANTET (Mlle), chargée de mission, Service des affaires européennes et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris

Gilles BARRIER, premier secrétaire à la Mission permanente, Genève

GRÈCE/GREECE

Stavroula CHATZI (Mlle), chef de Département, Office des marques, Direction de la propriété commerciale et industrielle, Secrétariat général du commerce, Ministère du développement, Athènes

HONGRIE/HUNGARY

Gyula SOROSI, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Patent Office, Budapest

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Hekmatollah GHORBANI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

IRLANDE/IRELAND

James Kieran BLAKE, Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of Enterprise, Trade and Employment, Dublin

ITALIE/ITALY

Stefania BENINCASA (Ms.), Head, International and Community Trademark Division, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of Industrial Production, Ministry of Production Activities, Rome

JAPON/JAPAN

Hiroshi MORIYAMA, Deputy Director, International Affairs Division, General Administration Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kazuo HOSHINO, Senior Administrative Coordinator for PCT Affairs, International Application Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Masaru MORIGUCHI, Senior Specialist for Formality Examination, International Application Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Shintaro TAKAHARA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Hiroko KOBAYASHI (Ms.), Examiner, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

KENYA

Eunice Wairimu NJUGUNA (Ms.), Assistant Registrar of Trade Marks, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi

LETTONIE/LATVIA

Līga RINKA (Mrs.), Head, International Trademark Administration Division, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

LITUANIE/LITHUANIA

Jūratė KAMINSKIENĖ (Ms.), Deputy Head, Trademarks and Designs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

MAROC/MOROCCO

Karima FARAH (Mme), chef du Service des marques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

MOZAMBIQUE

Joana Valente CHISSANO (Mrs.), Industrial Property Institute (IPI), Ministry of Industry and Commerce, Maputo

NORVÈGE/NORWAY

Debbie RØNNING (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department,
Norwegian Patent Office, Oslo

POLOGNE/POLAND

Sergiusz SIDOROVICZ, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL

António CAMPINOS, President, Administrative Council, National Institute of Industrial
Property (INPI), Lisbon

Inês LOPES (Miss), Legal Officer, Legal Affairs Bureau, National Institute of Industrial
Property (INPI), Lisbon

José Sérgio de CALHEIROS DA GAMA, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Hiam DIAB (Ms.), Registration of Trademarks and Industrial Designs, Directorate of
Commercial and Industrial Property Protection, Ministry of Economy and Trade, Damascus

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Kyung Bae YOON, Senior Examiner and Team Leader, Korean Intellectual Property Office
(KIPO), Daejeon

Jooik PARK, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Violeta JALBĂ (Mrs.), Head, International Trademarks Section, State Agency on Intellectual
Property (AGEPI), Kishinev

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Kateřina PEŠKOVÁ (Ms.), Trademark Examiner, Industrial Property Office, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGĂR, directeur juridique, Office de l'État pour les inventions et les marques, Bucarest

Estella GUTTMAN (Mme), examinatrice des marques internationales, Office de l'État pour les inventions et les marques, Bucarest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Mark Peter JEFFERISS, Deputy Head, International Examination Division, The Patent Office, Newport

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO/SERBIA AND MONTENEGRO

Vladimir MARIĆ, Head, Trademark Department, Intellectual Property Office, Ministry of Internal Economic Affairs, Belgrade

SINGAPOUR/SINGAPORE

CHAN Louis, Deputy Director, Legal Counsel (Trademarks), Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Vesela VENIŠNIK (Mrs.), Head, Trademark and Industrial Design Department, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana

SUÈDE/SWEDEN

Magnus AHLGREN, Deputy Head, Designs and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm

Anne GUSTAVSSON (Ms.), Senior Legal Officer, Designs and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Emmanuel PIAGET, avocat, Service juridique des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne

Julie POUPINET (Mme), coordinatrice IR, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne

UKRAINE

Olena LYEVICHEVA (Mrs.), Head, Division of Rights to Signs, Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv

Svitlana SUKHINOVA (Mrs.), Head, Division of International Registration of Marks for Goods and Services, Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv

Iryna DARMOGRAY (Miss), Senior Specialist, International Law and Cooperation Division, State Department of Intellectual Property, Kyiv

VIET NAM

Nam TRAN HUU, Director, Trademark Division No. 1, National Office of Intellectual Property (NOIP), Hanoi

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

ISRAËL/ISRAEL

Nurit MAOZ (Mrs.), Head, Trademarks Department, Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Hanan ALTURGMAN (Ms.), Researcher, Trade Mark Section, National Board for Scientific Research, The Secretariat of the People's Public Committee, Tripoli

MEXIQUE/MEXICO

Joseph KAHWAGI RAGE, Director Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Héctor CORNEJO GONZÁLEZ, Coordinador Departamental de Resoluciones Jurídicas de Signos Distintivos, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES
INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE
(BBM)

Paul LAURENT, directeur, La Haye

Camille JANSSEN, juriste, La Haye

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

Jonathan W. RICHARDS (Vice-Chair, AIPLA Trademark Treaties and International Law Committee, Salt Lake City)

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA)

Fumihiko HIROSE (Co-Chairperson, APAA Trademarks Committee, Tokyo)
Ho-Hyun NAHM (Co-Chairperson, APAA Trademarks Committee, Seoul)

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Sandrine PETERS (Ms.) (Legal Co-ordinator, Antwerp)

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)

Jean BANGERTER (Member, Brussels)

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)

Jean-François LÉGER (conseil en propriété industrielle, Zurich)

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)

Jean L. PIRE (Chair, Madrid System Subcommittee, Brussels)

Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES)/Association of European Trademark Owners (MARQUES)

Tove GRAULUND (Mrs.) (Chairman of Council, Leicester)
Jane COLLINS (Mrs.) (Vice-Chair, Leicester)
Rudolf HAUGG (Vice-Chair, Trademark Team, Leicester)

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)/Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI)

François CURCHOD (professeur associé à l'Université Robert Schuman de Strasbourg, Genolier)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)

Coleen MORRISON (Ms.) (Chair of Group 1, CET (Studying and Working Commission), Ottawa)

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: António CAMPINOS (Portugal)

Vice-présidents/Vice-Chairs: Michael ARBLASTER (Australie/Australia)
Nabila KADRI (Mlle/Miss) (Algérie/Algeria)

Secrétaire/Secretary: Denis COHEN (OMPI/WIPO)

VI. **SECRETARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)**

Ernesto RUBIO, sous-directeur général/Assistant Director General

Octavio ESPINOSA, directeur-conseiller, Bureau du sous-directeur général, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/
Director-Advisor, Office of the Assistant Director General, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

Alan DATRI, conseiller principal, Bureau du sous-directeur général, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Senior Counsellor, Office of the Assistant Director General, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

Matthijs Cornelis GEUZE, conseiller principal, Bureau du sous-directeur général, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Senior Counsellor, Office of the Assistant Director General, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

Denis COHEN, chef de la section juridique, Section juridique des systèmes d'enregistrement international, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Head, International Registration Systems Legal Section, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

Marie Paule RIZO (Mme/Mrs.), chef, Unité de l'appui juridique et de la liaison inter-offices, Section de l'examen et de l'enregistrement, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Head, Legal and Inter-Office Support Unit, Examination and Registration Section, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

William O'REILLY, juriste, Section juridique, Section juridique des systèmes d'enregistrement international, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Legal Officer, International Registration Systems Legal Section, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

Maria Pia GUERRA (Mme/Mrs.), consultante, Section juridique, Section juridique des systèmes d'enregistrement international, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Consultant, International Registration Systems Legal Section, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

[Fin de l'annexe et du document
End of Annex and of document]