

## Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

**Onzième session**  
**Genève, 30 octobre – 1<sup>er</sup> novembre 2013**

### PROPOSITION DE GEL DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14.1) ET 2)A) DE L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

*Document établi par le Bureau international*

#### I. INTRODUCTION

1. Il convient de rappeler que lorsque le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés "Protocole" et "Arrangement") est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 1996, 40 des 49 membres de l'Union de Madrid étaient liés exclusivement par l'Arrangement. Toutefois, depuis le début des années 2000, l'intérêt suscité par l'Arrangement a considérablement diminué. Depuis 2001, seules quatre adhésions à l'Arrangement ont été enregistrées. De fait, la dernière adhésion à l'Arrangement remonte au 5 août 2004, lorsque l'Arrangement est entré en vigueur à l'égard de la République arabe syrienne<sup>1</sup>. En outre, il convient de noter que, depuis lors, la République arabe syrienne a dénoncé l'Arrangement et que cette dénonciation a pris effet le 29 juin 2013. En revanche, la situation est tout autre concernant le Protocole. Aujourd'hui, presque 24 ans après l'adoption du Protocole, 91 des 92 membres de l'Union de Madrid<sup>2</sup> sont liés par le Protocole (55 par les deux traités et 36 par le Protocole uniquement) et un seul est lié exclusivement par l'Arrangement.

<sup>1</sup> L'entrée en vigueur de l'Arrangement à l'égard du Monténégro le 3 juin 2006 faisait suite au dépôt d'une déclaration auprès du Directeur général de l'OMPI en vertu de laquelle l'Arrangement et le Protocole continuaient d'être applicables au Monténégro à partir du 3 juin 2006, date à laquelle l'Union de Serbie-et-Monténégro a cessé d'exister.

<sup>2</sup> Le 16 juillet 2013, le Gouvernement de la Tunisie a déposé son instrument d'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Le Protocole de Madrid entrera en vigueur à l'égard de la Tunisie le 16 octobre 2013.

2. En 1989, lors de la conférence diplomatique ayant abouti à l'adoption du Protocole<sup>3</sup>, il avait été indiqué que le principal objectif du Protocole était d'éliminer les quatre grands obstacles contenus dans l'Arrangement qui s'opposaient à l'expansion du système de Madrid, à savoir le fait qu'un enregistrement international devait être fondé sur un enregistrement national; que le délai de refus des effets de l'enregistrement international par un Office désigné était d'un an; que le montant des taxes perçues par un Office national pour chaque désignation était généralement inférieur à celui que cet Office percevait en vertu de son propre barème des taxes; et que la radiation d'un enregistrement international en raison de la cessation des effets d'une marque de base pouvait conduire à des résultats injustes. Le Protocole permettait d'éliminer ces obstacles subjectifs dans la mesure où il offrait la possibilité de déposer une demande internationale sur la base d'une demande nationale ou régionale; il permettait aux parties contractantes de faire une déclaration aux fins de la prorogation du délai de refus d'un an à 18 mois, voire davantage en cas d'opposition; il permettait également aux parties contractantes de faire une déclaration prévoyant le paiement d'une taxe individuelle dont le montant est fixé dans ladite déclaration; enfin, il donnait la possibilité de transformer un enregistrement international mis en échec en une demande nationale ou régionale.

3. Lors de la conférence diplomatique ayant abouti à l'adoption du Protocole, il avait également été indiqué que le Protocole avait un second objectif, qui était d'établir un lien entre le système de Madrid et le futur système des marques de la Communauté européenne. Le Protocole donnait la possibilité aux organisations intergouvernementales de devenir parties au traité, à condition qu'au moins un État membre de cette organisation soit partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "Convention de Paris") et que l'organisation dispose d'un Office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur son territoire.

4. Le Protocole a largement atteint les objectifs visés. Au moment où se tenait la conférence diplomatique susmentionnée, il y avait quelque 13 000 enregistrements internationaux en vigueur et 27 des 99 États parties à la Convention de Paris étaient membres de l'Union de Madrid. À l'heure actuelle, environ 560 000 enregistrements internationaux sont en vigueur et 92<sup>2</sup> des 179 États parties à la Convention de Paris sont membres de l'Union de Madrid. Par ailleurs, le système de marque communautaire de l'Union européenne et le système de Madrid sont liés et d'autres organisations intergouvernementales ont pris des dispositions afin d'adhérer au Protocole.

5. Dès 2006, dans le cadre des sessions du Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail *ad hoc*"), au regard du succès manifeste rencontré par le Protocole, l'idée d'un système unifié sur la base du Protocole a commencé à prendre forme. Cette idée est parfaitement illustrée par la déclaration du président de la deuxième session du groupe de travail *ad hoc* qui, résumant les conclusions de ladite session concernant les travaux préparatoires du groupe de travail en vue d'une révision de l'article 9<sup>sexies</sup> du Protocole, a indiqué que cette révision devait viser à simplifier, autant que possible, le fonctionnement du système de Madrid en gardant à l'esprit comme objectif final que le système soit régi par un seul traité (voir le document MM/LD/WG/2/11). Ces conclusions ont été approuvées par l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "assemblée") à sa trente-septième session (21<sup>e</sup> session extraordinaire) (voir le document MM/A/37/4).

6. La première mesure tendant à l'instauration d'un système fondé sur un seul traité a été prise par l'assemblée en septembre 2007, avec l'approbation d'une modification de l'alinéa 1) de l'article 9<sup>sexies</sup> du Protocole, communément dénommé "clause de sauvegarde", établissant, dans un nouveau sous-alinéa a), le principe selon lequel seules les dispositions du Protocole seraient, à tous égards, applicables dans les relations entre les États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole. Une nouvelle règle 1<sup>bis</sup> a également été incorporée dans le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement

---

<sup>3</sup> Voir les paragraphes 1 à 12 du document MM/DC/3 "Proposition de base concernant le Protocole".

international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun") afin d'établir que, lorsque l'Arrangement cesse d'être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement, la désignation de cette dernière relève du Protocole si, à la date à laquelle l'Arrangement cesse d'être applicable, les deux parties contractantes sont liées par le Protocole.

7. Il convient de noter que l'assemblée, parallèlement à l'abrogation de la clause de sauvegarde, a approuvé l'adjonction d'un nouvel alinéa 1)b) à l'article 9*sexies* du Protocole, lequel, dans le cadre des relations entre parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et le Protocole, rend inopérantes les déclarations faites au titre des articles 5.2)b) et c) et 8.7) du Protocole. Néanmoins, le principe selon lequel les dispositions du Protocole l'emportent dans les relations entre parties contractantes liées par les deux traités reste applicable, le délai de refus d'un an prévu à l'article 5.2)a) du Protocole et les taxes standard, spécifiées à l'article 8.2) du Protocole s'appliquant dans ces cas.

8. L'abrogation de la clause de sauvegarde et le fait que la plupart des membres de l'Union de Madrid soient désormais liés par le Protocole expliquent la prédominance de ce dernier dans le système de Madrid, une écrasante majorité des désignations actuellement en vigueur relevant du Protocole. En fait, sur les quelque 5,7 millions de désignations en vigueur inscrites au registre international, moins de 60 000 relèvent de l'Arrangement.

9. Il semblerait que le moment soit venu pour l'Union de Madrid d'envisager des mesures supplémentaires en vue de réaliser l'objectif de mettre en place un système unifié, régi par un seul traité.

## **II. GEL DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14.1) ET 2)A) DE L'ARRANGEMENT**

10. Si, de fait, aucune nouvelle adhésion à l'Arrangement n'a été enregistrée au cours des huit dernières années, une telle éventualité existe toujours. Il serait avantageux pour le système de Madrid que l'assemblée adopte une solution qui, tout en favorisant un passage harmonieux à un système régi par un seul traité, préserverait les obligations à respecter dans le cadre des relations entre les pays actuellement liés par l'Arrangement.

11. Une telle solution pourrait consister, pour l'assemblée, à décider de geler l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement. Cette décision s'apparenterait à une suspension de l'application des dispositions d'un traité avec le consentement des parties. En règle générale, il n'y a aucune limite à ce dont l'assemblée peut convenir à l'unanimité si elle prend la décision de suspendre l'application des dispositions d'un traité. La seule limite à une telle décision serait posée par la nature du traité comme, par exemple, l'impossibilité de suspendre l'application des dispositions des traités relatifs aux droits humains, ou par une interdiction formulée expressément dans le traité.

12. En outre, il revient à l'assemblée de décider des incidences d'une telle suspension. Cette suspension entrerait en vigueur à la date à laquelle elle serait décidée et n'aurait pas d'effet rétroactif. En conséquence, la suspension de l'application d'une disposition particulière d'un traité n'aurait aucune incidence sur les droits et obligations entre les différentes parties avant la date à laquelle cette suspension entrerait en vigueur. La décision pourrait aussi être prise pour une période déterminée et, de par sa nature même, pourrait être annulée par l'assemblée à tout moment par la suite.

13. Deux précédents peuvent être mentionnés en rapport avec une éventuelle décision de geler l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement. En septembre 1991, l'Assemblée de l'Union du Traité concernant l'enregistrement des marques (TRT) a pris la décision de geler l'application de ce traité à compter du 2 octobre 1991 (voir le document TRT/AVII/2).

Par ailleurs, en septembre 2009, les États contractants de l'Acte de Londres (1934) de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels ont pris la décision de geler l'application dudit acte à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2012 (voir le document H/EXTR/09/2). Dans les deux cas, toutefois, la décision portait sur l'intégralité du traité et avait de nombreuses incidences.

14. La décision de geler l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement n'aurait qu'une seule incidence, à savoir qu'un pays ne pourrait plus déposer un instrument d'adhésion à l'Arrangement auprès du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

15. Il convient de préciser qu'une décision de gel de l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement n'impliquerait pas une suspension de l'application de l'Arrangement. Les dispositions de l'Arrangement resteraient applicables. En conséquence, une telle décision n'aurait pas d'incidence sur les droits et obligations actuellement en vigueur entre les parties contractantes de l'Arrangement. La décision de geler l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement empêcherait uniquement de nouveaux pays contractants de ratifier ce traité ou d'y adhérer.

16. Aux termes de la proposition de gel de l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement,

(a) les demandes internationales pourraient toujours être déposées en vertu de l'Arrangement et les enregistrements internationaux pourraient toujours être effectués au titre de ce traité;

(b) les demandes d'extension territoriale formulées postérieurement à l'enregistrement international pourraient toujours être présentées en vertu de l'article 3*ter*.2) de l'Arrangement;

(c) les enregistrements internationaux dans lesquels une partie ou la totalité des désignations relèvent toujours de l'Arrangement resteraient en vigueur et la période de protection pourrait toujours être renouvelée à l'égard de ces désignations;

(d) les enregistrements internationaux dans lesquels une partie ou la totalité des désignations relèvent toujours de l'Arrangement pourraient toujours faire l'objet d'une modification ou d'une inscription au titre de l'Arrangement ou du règlement d'exécution commun;

(e) dans les relations entre les parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et le Protocole, l'article 9*sexies*.1)b) resterait applicable;

(f) l'assemblée pourrait toujours traiter des questions relatives à la mise en œuvre de l'Arrangement; et,

(g) la décision de geler l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement, si elle était prise par l'assemblée, entrerait en vigueur à une date déterminée et pourrait être réexaminée ou annulée par l'assemblée à tout moment par la suite.

17. *Le groupe de travail est invité*

*(i) à examiner la proposition figurant dans le présent document; et*

*(ii) à indiquer tout autre moyen d'action préconisé, notamment s'il envisage de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid le gel de l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement comme il ressort des paragraphes 14 à 16 du présent document, y compris la date à laquelle une telle décision entrerait en vigueur.*

[L'annexe suit]

**PROPOSITION DE GEL DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14.1) ET 2)A) DE  
L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL  
DES MARQUES**

**Article 14<sup>\*</sup>**

[Ratification et adhésion – Entrée en vigueur – Adhésion à des Actes antérieurs –  
Renvoi à l'article 24 de la Convention de Paris (Territoires)]

<sup>\*</sup>1) Chacun des pays de l'Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.

<sup>\*</sup>2) a) Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union particulière.

b) Dès que le Bureau international est informé qu'un tel pays a adhéré au présent Acte, il adresse à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.

c) Cette notification assure, par elle-même, auxdites marques, le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire dudit pays et fait courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

d) Toutefois, un tel pays, en adhérant au présent Acte, peut déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui sont immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l'application de cet Acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où cette adhésion devient effective.

e) Cette déclaration dispense le Bureau international de faire la notification collective sus-indiquée. Il se borne à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'exception prévue au sous-alinéa d) lui parvient, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays.

f) Le Bureau international ne fait pas de notification collective à de tels pays qui, en adhérant au présent Acte, déclarent user de la faculté prévue à l'article 3*bis*. Ces pays peuvent en outre déclarer simultanément que l'application de cet Acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où leur adhésion devient effective; cette limitation n'atteint toutefois pas les marques internationales ayant déjà fait antérieurement, dans ce pays, l'objet d'un enregistrement national identique et qui peuvent donner lieu à des demandes d'extension de protection formulées et notifiées conformément aux articles 3*ter* et 8.2)c).

g) Les enregistrements de marques qui ont fait l'objet d'une des notifications prévues par cet alinéa sont considérés comme substitués aux enregistrements effectués directement dans le nouveau pays contractant avant la date effective de son adhésion.

---

<sup>\*</sup> [L'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé de geler l'application des alinéas 1\) et 2\)a\) de l'article 14 à compter du \[date\].](#)

3) Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

4) a) À l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments.

b) À l'égard de tout autre pays, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

5) La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.

6) Après l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l'Acte de Nice du 15 juin 1957 que conjointement avec la ratification du présent Acte ou l'adhésion à celui-ci. L'adhésion à des Actes antérieurs à l'Acte de Nice n'est pas admise, même conjointement avec la ratification du présent Acte ou l'adhésion à celui-ci.

7) Les dispositions de l'article 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent Arrangement.

[Fin de l'annexe et du document]