

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

**Quinzième session  
Genève, 19 – 22 juin 2017**

### **REMPACEMENT**

*Document établi par le Bureau international*

### **INTRODUCTION**

1. À sa quatorzième session, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") a examiné les modifications proposées pour les alinéas 1) et 2) de la règle 21 du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommés respectivement "règlement d'exécution commun", "Arrangement" et "Protocole") ainsi que les nouveaux alinéas 3), 4) et 6) de ladite règle. Le groupe de travail a demandé que, à sa session suivante, le Bureau international révise les nouveaux alinéas 5) et 7) proposés, concernant respectivement la portée du remplacement et la perception des taxes, et qu'il suggère une date d'entrée en vigueur pour la proposition de modification de la règle 21.\*

### **PORTÉE DU REMPLACEMENT**

2. Le nouvel alinéa 5) qu'il est proposé d'ajouter à la règle 21, examiné lors de la session précédente du groupe de travail, est libellé comme suit : "[Portée du remplacement] Les noms des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional ou dans les enregistrements nationaux ou régionaux doivent être équivalents, mais pas nécessairement identiques, à ceux énumérés dans l'enregistrement international qui les a remplacés."\*

---

\* Voir le paragraphe 13.iii) et l'annexe II du document MM/LD/WG/14/6.

3. Selon l'article 4*bis*.1)ii) du Protocole, tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional doivent également être énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante désignée en question. Cette disposition n'existe pas dans l'article 4*bis* correspondant de l'Arrangement, qui indique simplement que "[...] l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs [...]."

4. Au cours des délibérations sur le nouvel alinéa 5) proposé, plusieurs délégations ont déclaré que l'équivalence proposée pour les noms des produits et services était contraire à l'article 4*bis*.1)ii) du Protocole, et ont estimé que la liste figurant dans l'enregistrement national ou régional devait être identique à la liste des produits et services énumérés dans l'enregistrement international.

5. Une lecture littérale de la disposition du Protocole peut conduire à la conclusion que, dans le cadre d'un remplacement, tous les produits et services figurant dans l'enregistrement international doivent être absolument identiques à ceux figurant dans l'enregistrement ou les enregistrements remplacés et y correspondre parfaitement. Cela impliquerait que l'enregistrement remplacé ne peut pas être plus large que l'enregistrement international. Ce point de vue semblait être partagé par plusieurs délégations.

6. L'exemple suivant illustre la situation : les titulaires peuvent posséder des enregistrements nationaux plus anciens correspondant à l'intitulé de la classe 25, à savoir "vêtements; chaussures; chapellerie", tandis que leurs nouveaux enregistrements internationaux ne portent que sur les "vêtements" de la même classe. Selon le point de vue exposé ci-dessus, ces titulaires auraient besoin de demander une limitation des produits et services compris dans leurs enregistrements nationaux avant de demander aux offices concernés de prendre note de leurs enregistrements internationaux. Les titulaires peuvent juger cette pratique rigide et peu commode, puisqu'elle entraîne des coûts supplémentaires liés à la nécessité de faire intervenir des mandataires locaux et qu'elle limite donc l'utilité du remplacement pour les utilisateurs du système de Madrid. Cela pourrait porter atteinte à l'objectif du remplacement, qui est de simplifier la gestion des portefeuilles de marques pour les titulaires de marques.

7. Une autre lecture de l'article 4*bis*.1)ii) du Protocole est possible, qui tiendrait mieux compte de l'objectif du remplacement. Suivant une lecture plus souple de la disposition, qui soit adaptée au contexte, la référence au fait que "tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional [doivent] également [être] énumérés dans l'enregistrement international" peut être comprise comme visant tous les produits et services énumérés aux fins de remplacement. Le remplacement serait alors possible pour les produits et services que l'on trouve à la fois dans l'enregistrement national ou régional et dans l'enregistrement international. Cette approche permettrait aux utilisateurs de profiter plus largement du remplacement, tout en limitant le remplacement aux produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional qui sont énumérés également dans l'enregistrement international.

8. Dans le même exemple, à savoir celui d'un droit national antérieur qui couvre l'intitulé de la classe 25 dans son intégralité tandis que l'enregistrement international porte uniquement sur les "vêtements" de la même classe, selon l'approche plus souple exposée ci-dessus, le registre national pourrait indiquer que le remplacement du droit national antérieur est limité aux "vêtements" énumérés dans la classe 25. Le cas échéant, à l'expiration du droit national antérieur, plus aucune protection ne serait octroyée aux produits de la classe 25 autres que les "vêtements". Néanmoins, le registre national indiquerait que, en vertu de l'enregistrement international, le titulaire bénéficie d'une protection pour la marque concernée au titre des "vêtements" de la classe 25, à compter de la date de protection du droit national antérieur.

9. Un autre avantage de cette approche plus souple est qu'elle empêcherait une augmentation de la charge de travail des offices, du fait qu'ils n'auraient pas besoin de traiter les limitations préalablement à la procédure de remplacement.

10. Cette approche est en fait déjà suivie par plusieurs parties contractantes, ainsi qu'il est indiqué dans la compilation des réponses reçues à un questionnaire envoyé en 2014. Ces réponses sont reproduites dans le document MM/LD/WG/12/5, examiné par le groupe de travail à sa douzième session.

11. L'une des questions posées était la suivante : "Lorsque les produits et les services énumérés dans l'enregistrement national *ne sont pas* tous énumérés dans l'enregistrement international, c'est-à-dire si la liste des produits et services énumérés dans cet enregistrement est plus restreinte que celle contenue dans l'enregistrement national, est-ce que, néanmoins, votre Office considère ou, si cela se produisait, considérerait-il qu'il y a remplacement partiel à l'égard de la partie de la liste qui est commune à la fois à l'enregistrement national et international?" Les réponses à cette question ont révélé que plus de 40% des 71 offices ayant répondu au questionnaire considéreraient qu'un tel remplacement "partiel" a eu lieu. Ce résultat confirme les conclusions du groupe de travail à l'issue d'un exercice analogue mené en 2005.

12. Il serait utile d'harmoniser la procédure de remplacement, afin de la rendre plus prévisible et d'en élargir les effets. Néanmoins, il est clair que les pratiques relatives à la portée du remplacement divergent considérablement d'une partie contractante à l'autre et qu'un tel exercice ne serait pas aisé. Dans ce contexte, deux méthodes sont envisageables :

a) ouvrir une discussion au sein du groupe de travail afin d'harmoniser les pratiques au moyen de modifications du règlement d'exécution commun; atteindre cet objectif pourrait prendre beaucoup de temps, compte tenu notamment du temps nécessaire à la mise en œuvre puisque ces modifications entraîneraient probablement une modification des lois et procédures nationales; ou

b) abandonner le nouvel alinéa 5) proposé, compte tenu des divergences d'interprétation entre les parties contractantes.

13. L'abandon de l'alinéa 5), s'il avait lieu, n'aurait aucune incidence sur les pratiques actuellement suivies par les parties contractantes mais serait synonyme de souplesse dans la mise en œuvre des remplacements, qui deviendraient un mécanisme plus utile et facile à utiliser pour les titulaires de marques, sans pour autant empêcher une analyse plus approfondie de la question si le groupe de travail le souhaitait.

14. Une mise en œuvre plus souple par les parties contractantes pourrait tenir compte des différentes pratiques en matière de classement ainsi que des différences linguistiques, à savoir les différences entre les langues de travail du système de Madrid (français, anglais et espagnol) et la langue utilisée dans le registre national ou régional. En outre, il convient de noter qu'il pourrait être difficile de faire coïncider littéralement et totalement les listes de produits et services concernées.

15. Si le groupe de travail décidait d'abandonner l'alinéa 5) de la règle 21 pour le moment, les alinéas 6) et 7) seraient renumérotés en conséquence.

## TAXES

16. Suite aux délibérations tenues par le groupe de travail à sa précédente session et à une analyse plus approfondie effectuée par le Bureau international, il est proposé d'ajouter à la règle 21 un nouvel alinéa 7), avec les caractéristiques suivantes :

a) une partie contractante qui exige le paiement d'une taxe et qui souhaite que le Bureau international perçoive cette taxe doit en notifier le montant au Bureau international, en francs suisses;

b) le Bureau international ne contrôlera pas les fluctuations des taux de change; il appartiendra aux offices concernés de le faire;

c) les parties contractantes pourront notifier les nouveaux montants au Bureau international, en francs suisses, deux fois au cours d'une année donnée;

d) les taxes et les modifications ultérieures apportées aux taxes entreront en vigueur trois mois après la date de réception par le Bureau international de toute notification y relative. Cela laissera au Bureau international le temps de s'acquitter des préparatifs nécessaires, notamment la mise à jour des solutions informatiques et la publication des informations destinées aux utilisateurs;

e) les taxes perçues par le Bureau international seront créditées sur le compte de la partie contractante concernée, dans la devise applicable selon les procédures visant à porter au crédit d'un compte les recettes issues de taxes standard ou individuelles; et

f) les parties contractantes devront prendre toutes les mesures juridiques ou administratives nécessaires pour mettre en œuvre la règle 21 proposée, établir les montants à percevoir par le Bureau international et les notifier au Bureau international.

17. Les montants perçus au titre de l'alinéa 7.c) proposé seront transférés aux parties contractantes selon les mêmes mécanismes que ceux en place pour transférer les montants correspondant soit à leur taxe individuelle soit à leur part dans les taxes standard. En conséquence, les montants perçus au titre de l'alinéa 7.c) pour une partie contractante ayant fait une déclaration prévoyant le paiement d'une taxe individuelle seront transférés au cours du mois qui suit celui durant lequel le montant de la taxe a été reçu par le Bureau international. Les montants perçus pour les parties contractantes participant au régime des taxes standard seront transférés chaque année avec la part des recettes annuelles correspondante. Cette solution permettrait d'éviter une augmentation des coûts des transactions financières supportés par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

18. La procédure de remplacement proposée suppose l'utilisation de ressources du Bureau international, en particulier pour développer les solutions et processus informatiques nécessaires pour que les titulaires puissent présenter leur demande par l'intermédiaire du Bureau international et pour établir une procédure de perception et de répartition des taxes. Pour réduire les tâches administratives, il est proposé que les offices notifient le montant de la taxe à percevoir en francs suisses uniquement, et que ces notifications puissent être reçues jusqu'à deux fois par an pour chaque partie contractante. Il est envisagé que le formulaire officiel visant à présenter une demande selon la règle 21 modifiée par l'intermédiaire du Bureau international soit exclusivement un formulaire électronique accessible sur le site Web de l'OMPI. Cela permettrait aux utilisateurs de présenter une demande pour chaque enregistrement international, à l'égard d'une ou de plusieurs parties contractantes désignées, sur un seul formulaire et par prélèvement des taxes sur un compte courant ouvert auprès de l'OMPI ou par carte de crédit. Cela constituerait un moyen plus efficace et économique de présenter la demande.

19. Il faudrait que le Bureau international perçoive une taxe pour couvrir une partie des coûts liés au développement et à la tenue à jour des solutions et processus informatiques utilisés pour le traitement des demandes présentées selon la règle modifiée, ainsi que les coûts connexes, notamment les frais de traitement des cartes de crédit et ceux liés à la perception et à la répartition des taxes. À cet égard, le Bureau international aurait besoin d'un délai supplémentaire pour mener des consultations internes relatives aux spécifications et à la mise au point des solutions informatiques requises, afin de mieux comprendre les coûts y associés.

## **ENTRÉE EN VIGUEUR**

20. Les propositions de modification impliquent des modifications notables à apporter aux cadres juridique, opérationnel et informatique du Service d'enregistrement de Madrid et des parties contractantes. Le Bureau international devrait mettre un terme aux consultations internes visées au paragraphe 19, et revenir vers le groupe de travail avec une proposition de taxe, un barème des émoluments et taxes modifié et une date d'entrée en vigueur. Cette évaluation tiendra également compte de la planification relative à la mise en œuvre des autres modifications attendues pour le cadre juridique, adoptées par l'Assemblée de l'Union de Madrid en 2016 pour une entrée en vigueur en 2017 et 2019.

*21. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions formulées aux paragraphes 16 à 20 du présent document.*

[L'annexe suit]

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À  
L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL  
DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT**

Voir le paragraphe 13.iii) et l'annexe II du document MM/LD/WG/14/6. Le texte de la règle 21, provisoirement approuvé par le groupe de travail à sa quatorzième session, est présenté ci-dessous sans annotation. Les propositions de modification à l'examen sont indiquées en mode "changements apparents".

**Règlement d'exécution commun à l'Arrangement  
de Madrid concernant l'enregistrement international  
des marques et au Protocole relatif  
à cet Arrangement**

(texte en vigueur le [\[à déterminer\]](#))

[...]

*Règle 21*

*Remplacement en vertu de l'article 4bis de l'Arrangement ou du Protocole*

1) *[Présentation de la demande]* Le titulaire peut, à compter de la date de notification de la désignation, présenter une demande pour que l'Office d'une partie contractante désignée prenne note de l'enregistrement international dans son registre. La demande peut être présentée directement auprès de cet Office ou par l'intermédiaire du Bureau international. Si elle est présentée par l'intermédiaire du Bureau international, la demande est effectuée sur le formulaire officiel correspondant.

2) *[Contenu d'une demande présentée par l'intermédiaire du Bureau international et transmission]* a) La demande visée à l'alinéa 1), lorsqu'elle est présentée par l'intermédiaire du Bureau international, indique :

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
  - ii) le nom du titulaire,
  - iii) la partie contractante concernée,
  - iv) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services,
  - v) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui sont réputés être remplacés par l'enregistrement international; et
  - vi) lorsque l'alinéa 7) s'applique, le montant des taxes payées, le mode de paiement ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.
- b) Le Bureau international transmet la demande visée au sous-alinéa a) à l'Office de la partie contractante désignée concernée et en informe le titulaire.

3) *[Examen et notification par l'Office d'une partie contractante]* a) L'Office d'une partie contractante désignée peut examiner la demande visée à l'alinéa 1) aux fins de sa conformité avec les conditions énoncées à l'article 4bis.1) de l'Arrangement ou du Protocole.

b) Un Office qui a pris note dans son registre d'un enregistrement international notifie ce fait au Bureau international. Cette notification contient les indications mentionnées à l'alinéa 2.a)i) à v). La notification peut aussi contenir des informations relatives à tous autres droits acquis en vertu de l'enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux concernés.

c) Un office qui n'a pas pris note peut notifier ce fait au Bureau international, qui en informe le titulaire.

4) *[Inscription et notification]* Le Bureau international inscrit au registre international toute notification reçue en vertu de l'alinéa 3)b) et en informe le titulaire.

[5] *[Portée du remplacement]* Les noms des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional ou dans les enregistrements nationaux ou régionaux doivent être équivalents, mais pas nécessairement identiques, à ceux énumérés dans l'enregistrement international qui les a remplacés.]

6) *[Effets du remplacement sur l'enregistrement national ou régional]* Un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux ne sont ni radiés ni affectés du fait qu'ils sont réputés être remplacés par un enregistrement international ou du fait que l'Office a pris note, dans son registre, de cet enregistrement international.

[7] *[Taxes]* a) Lorsqu'une partie contractante exige une taxe pour la présentation d'une demande en vertu de l'alinéa 1), que la demande est présentée par l'intermédiaire du Bureau international et que la partie contractante souhaite que le Bureau international perçoive cette taxe, elle le notifie au ~~Bureau international~~ Directeur général, en indiquant le montant de la taxe en francs suisses ~~ou dans la monnaie utilisée par l'Office. La règle 35.2)b) s'applique mutatis mutandis.~~ Une partie contractante peut notifier les modifications de la taxe exigée deux fois au cours d'une année donnée.

b) Les taxes ou les modifications qui y sont apportées prendront effet trois mois à compter de la date de réception par le Bureau international de toute notification visée au sous-alinéa a).

c) Les taxes perçues par le Bureau international pour une partie contractante visée au sous-alinéa a) sont créditées sur le compte de cette partie contractante conformément à la procédure applicable à la taxe à acquitter pour la désignation de cette partie contractante.

d) Les services rendus par le Bureau international en rapport avec le remplacement donnent lieu au paiement de la taxe indiquée au point 7.8 du barème des émoluments et taxes.]

## PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

### BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(en vigueur le [\[à déterminer\]](#))

*francs suisses*

#### 7. *Modification*

[...]

7.8 Services rendus pour chaque demande visant à prendre note d'un enregistrement international (remplacement) présenté par l'intermédiaire du Bureau international. [à déterminer]

[Fin de l'annexe et du document]