

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

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

RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

adopté par le groupe de travail

1. Le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") s'est réuni à Genève du 19 au 22 juin 2017.
2. Les parties contractantes ci-après de l'Union de Madrid étaient représentées à la session : Albanie, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Bélarus, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Inde, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Maroc, Mexique, Monténégro, Mozambique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tunisie, Turquie et Union européenne (UE) (55)
3. Les États ci-après étaient représentés par des observateurs : Afghanistan, Bénin, Brésil, Canada, Iraq, Koweït, Malaisie, Malte, Pakistan, Sri Lanka et Thaïlande (11).
4. Les représentants des organisations internationales intergouvernementales ci-après ont pris part à la session en qualité d'observateurs : Communauté économique eurasiatique (CEEAE), Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et Organisation mondiale du commerce (OMC) (3).

5. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise pour les marques (JTA), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) et MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce (9).

6. La liste des participants figure dans le document MM/LD/WG/15/INF/1 Prov.2*.

POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR : OUVERTURE DE LA SESSION

7. M. Francis Gurry, Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR : ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET DE DEUX VICE-PRÉSIDENTS

8. M. Mikael Francke Ravn (Danemark) a été élu à l'unanimité président du groupe de travail, et Mmes Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) et Isabelle Tan (Singapour) ont été élues à l'unanimité vice-présidentes.

9. Mme Debbie Roenning a assuré le secrétariat du groupe de travail.

POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

10. Le groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour (document MM/LD/WG/15/1 Prov.2), sans modification.

11. Le groupe de travail a pris note de l'adoption par voie électronique du rapport de la quatorzième session du groupe de travail.

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : REMPLACEMENT

12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/15/2.

13. Le groupe de travail, à titre provisoire,

i) a approuvé les propositions de modification de la règle 21 et le nouveau point 7.8 du barème des émoluments et taxes, tels que modifiés par le groupe de travail et qui figurent dans l'annexe I du présent document et

ii) est convenu de demander au Bureau international d'établir un document contenant une proposition concernant le montant de la taxe à indiquer au nouveau point 7.8 du barème des émoluments et taxes ainsi que la date d'entrée en vigueur de la règle 21 modifiée, pour examen à sa prochaine session.

* La liste définitive des participants figurera dans une annexe du rapport de la session.

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : ANALYSE DES LIMITATIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

14. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/15/3.
15. Le groupe de travail est convenu de demander au Bureau international
- i) de transmettre aux offices des parties contractantes du système de Madrid et aux organisations d'utilisateurs un projet de questionnaire sur le rôle de ces offices et du Bureau international en ce qui concerne les limitations,
 - ii) de réaliser une enquête auprès des offices des parties contractantes du système de Madrid et des organisations d'utilisateurs sur le rôle de ces offices et du Bureau international en ce qui concerne les limitations et
 - iii) d'établir un document contenant les conclusions de cette enquête pour examen par le groupe de travail à sa prochaine session.

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : DIVERS

16. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/15/4.
17. Le groupe de travail est convenu de modifier la feuille de route comprenant une liste de points à examiner par le groupe de travail ou lors de sa table ronde, comme indiqué à l'annexe II du présent document.

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

18. Le groupe de travail a approuvé le résumé présenté par le président tel qu'il a été modifié pour tenir compte des interventions d'un certain nombre de délégations.

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : CLÔTURE DE LA SESSION

19. Le président a prononcé la clôture de la session le 22 juin 2017.

[Les annexes suivent]

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~~ Lorsque la demande a été présentée par l'intermédiaire du Bureau international et que l'Office de la partie contractante désignée concernée a décidé de ne ~~qui n'a pas pris~~ prendre note, il 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.~~

~~{54) [Portée du Produits et services concernés par le remplacement] Les noms des produits et services énumérés dans~~

~~a) L'enregistrement international est réputé avoir remplacé l'enregistrement national ou régional ou dans les enregistrements nationaux ou régionaux doivent être équivalents, mais pas nécessairement identiques, à ceux énumérés uniquement pour les produits et les services couverts à la fois par dans l'enregistrement international qui les a remplacés et par l'enregistrement national ou régional ou les enregistrements nationaux ou régionaux.~~

~~b) Les noms des produits et services dans l'enregistrement national ou régional ou dans les enregistrements nationaux ou régionaux concernés par le remplacement doivent être identiques ou équivalents à ceux couverts par l'enregistrement international.}~~

~~65) [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.~~

~~6) [Inscription et notification] a) Le Bureau international inscrit au registre international, à la date de réception par le Bureau international, toute notification selon l'alinéa 3)b) remplissant les conditions requises.~~

~~b) Le Bureau international informe le titulaire de toute notification inscrite en vertu du sous-alinéa a).~~

~~{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 communiquer les modifications de la taxe exigée deux fois au cours d'une année civile donnée.~~

~~b) Les taxes ou les modifications qui y sont apportées prendront effet trois mois à compter de la date de réception par le Directeur général de toute notification visée à l'alinéa a).~~

~~c) Les taxes perçues par le Bureau international pour une partie contractante visée à l'alinéa a) sont créditées sur le compte de cette partie contractante conformément à la procédure applicable aux taxes à acquitter pour la désignation de cette partie contractante.~~

~~d) Toute demande selon l'alinéa 2) donne 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. *Inscriptions diverses*

[...]

7.8 Demande présentée par l'intermédiaire du Bureau international
visant à ce que l'Office d'une ou plusieurs parties contractantes
désignées prenne note d'un enregistrement international
(remplacement). [\[à déterminer\]](#)

[L'annexe II suit]

PROPOSITION DE FEUILLE DE ROUTE RÉVISÉE – JUIN 2017

COURT TERME		RAPPORT À PRÉSENTER À LA TABLE RONDE
GROUPE DE TRAVAIL	TABLE RONDE	
Remplacement Transformation Nouveaux types de marques Limitations	Principes de classement ¹ Rectification Correspondance des marques à des fins de certification Marques dans des caractères différents Respect des exigences Pratiques du Bureau international en matière d'examen (publication des)	
MOYEN TERME		
GROUPE DE TRAVAIL	TABLE RONDE	
Harmonisation du délai de réponse à un refus provisoire ² Éventuelle réduction du délai de dépendance Révision du barème des émoluments et taxes et des options en matière de paiement ³ Rectification	Pratiques du Bureau international en matière d'examen (publication des) Réduire les disparités dans les pratiques en matière de classement ¹ Certificats actualisés d'enregistrement international Mise à disposition généralisée de déclarations complètes d'octroi de la protection par toutes les parties contractantes ⁴ Option visant la possibilité de faire une demande de recherche en cas de désignation de l'Union européenne ⁵	
LONG TERME		
Droit de déposer Questions figurant dans la partie IV du document MM/LD/WG/14/4, intitulée "Options concernant les offices" Procédure d'examen Portée de la liste des produits et des services (éventuelle dissociation)		

Portée géographique du système de Madrid

Cadre de gestion des résultats

Délai de traitement des opérations régulières (délai de traitement maximal)

Système E-Madrid

[Fin de l'annexe II et du document]

¹ Y compris "Pratiques divergentes concernant la spécification des produits et services – possibilité de renforcement de la collaboration entre l'OMPI et les offices désignés" (paragraphe 12 et 13 du document MM/LD/WG/15/4).

² Y compris "Établissement de délais de réponse précis en ce qui concerne les notifications de l'OMPI, indiqués en page de couverture des communications" (paragraphe 6 à 8 du document MM/LD/WG/15/4).

³ Y compris "Prélèvement automatique de la deuxième partie de la taxe en cas de désignation de pays dotés de cette exigence" (paragraphe 9 à 11 du document MM/LD/WG/15/4).

⁴ Nouveau thème (paragraphe 14 à 16 du document MM/LD/WG/15/4).

⁵ Nouveau thème (paragraphe 17 et 18 du document MM/LD/WG/15/4).