

OMPI



MM/LD/WG/2/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 1^{er} mai 2006

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

Deuxième session
Genève, 12 – 16 juin 2006

PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE DE MADRID

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. L'article 5.2)e) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole") prévoit que, à l'expiration d'une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole (c'est-à-dire à partir du 1^{er} décembre 2005), l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement de la procédure de refus instituée en vertu des sous-alinéas a) à d) du même alinéa dudit article et que les dispositions de ces sous-alinéas peuvent être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée.

2. Lors de sa première session tenue en juillet 2005, le 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") a examiné les principaux éléments de la procédure de refus, indiqués dans le document MM/LD/WG/1/2 (ci-après dénommé "document de travail"). Les conclusions et les recommandations du groupe de travail figurent dans le document MM/LD/WG/1/3, qui contient le rapport adopté par le groupe de travail (ci-après dénommé "rapport") à l'issue de sa première session et présenté à l'Assemblée de l'Union de Madrid (document MM/A/36/1) à sa trente-sixième session tenue en septembre 2005.

3. Le groupe de travail a recommandé que les dispositions ci-après du Protocole ne soient pas modifiées à ce stade :

- article 5.2)a) (délai de refus d'un an);
- article 5.2)b) (possibilité de déclarer que le délai d'une année soit remplacé par un délai de 18 mois);
- article 5.2)c) [*chapeau*] (possibilité de déclarer, en cas de refus résultant d'une opposition, que les refus peuvent être notifiés après l'expiration du délai de 18 mois);
- article 5.2)c)i) (notification, avant l'expiration du délai de 18 mois, de la possibilité d'un refus après l'expiration du délai de 18 mois), et
- article 5.2)d) (formulation et date d'entrée en vigueur des déclarations prévues à l'article 5.2)b) ou c)).

4. Par contre, le groupe de travail a recommandé, premièrement, que l'article 5.2)c)ii) soit modifié dans le sens d'une simplification de son texte et, deuxièmement, que, en ce qui concerne l'article 5.2)e), l'Assemblée de l'Union de Madrid adopte une déclaration interprétative.

5. À sa trente-sixième session tenue en septembre 2005, l'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé qu'une nouvelle réunion du groupe de travail devrait être convoquée en vue notamment d'examiner, pour faciliter encore la vérification de la procédure de refus par l'Assemblée en 2006, un projet de modification de l'article 5.2) du Protocole et un projet de déclaration interprétative relative à cet article.

6. Le présent document contient un projet de modification de l'article 5.2) du Protocole, en particulier en ce qui concerne l'article 5.2)c)ii), ainsi qu'un projet de déclaration interprétative relative à cet article, pour examen par le groupe de travail.

Article 5.2)c)ii) du Protocole

7. Après avoir examiné l'article 5.2)c)ii) du Protocole, le groupe de travail a recommandé, pendant sa première session, que la mention d'un délai maximum de sept mois soit maintenue tout en concluant que le texte de cette disposition pourrait être simplifié.

8. À la demande du président, le Secrétariat a proposé la variante ci-après pour le texte de l'article 5.2)c)ii) (voir le paragraphe 37 du rapport) :

“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.”

9. Le groupe de travail a recommandé que l'article 5.2)c)ii) soit modifié dans le sens de la variante proposée. Un projet de modification de l'article 5.2)c)ii), reprenant le texte proposé par le Secrétariat avec de légères modifications, figure dans l'annexe du présent document et est soumis au groupe de travail pour examen. Il n'est pas nécessaire de prévoir de dispositions transitoires étant donné que ce nouveau texte, s'il était adopté par l'assemblée, n'aurait aucune conséquence quant au fond ou à la procédure.

10. Le nom complet du Protocole étant actuellement suivi de la mention "adopté à Madrid le 27 juin 1989", il serait nécessaire de compléter cette indication par une mention de la modification, une fois qu'elle aura été adoptée. Il en est tenu compte dans le texte figurant dans l'annexe du présent document.

11. Le groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s'il recommande qu'une proposition visant à modifier l'article 5.2)c)ii) du Protocole, dans les termes du projet de texte joint en annexe, soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.

Article 5.2)e) du Protocole

12. L'article 5.2)e) du Protocole prévoit que l'Assemblée procédera à une révision de la procédure de refus établie par les sous-alinéas a) à d) de l'article 5.2) et que ces dispositions pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée.

13. Pendant sa première session, le groupe de travail a étudié la question de savoir si, à la suite de la présente révision de la procédure de refus, l'Assemblée serait habilitée à entreprendre de nouvelles révisions de la procédure de refus instituée par les sous-alinéas a) à d) tels qu'ils ont été modifiés. Il a été recommandé par le groupe de travail que, dans un souci de certitude juridique, l'Assemblée adopte une déclaration interprétative selon laquelle l'article 5.2)e) du Protocole devait être entendu comme permettant à l'Assemblée de procéder, à tout moment, à des vérifications supplémentaires du fonctionnement du système établi aux sous-alinéas a) à d), tels qu'ils ont été modifiés en dernier lieu, et d'adopter toute modification de ces sous-alinéas sous réserve des conditions de vote indiquées à l'article 5.2)e).

14. Compte tenu de la pratique suivie en plusieurs occasions, il est proposé que cette déclaration interprétative, si elle est adoptée par l'Assemblée, soit incorporée dans le texte du Protocole sous la forme d'une note de bas de page. Cette note non seulement contiendrait la déclaration interprétative proprement dite mais mentionnerait aussi la décision de l'Assemblée d'adopter cette déclaration.

15. Le texte proposé pour la note de bas de page est le suivant :

“Déclaration interprétative adoptée par l’Assemblée de l’Union de Madrid :
l’article 5.2)e) du protocole est compris comme permettant à l’Assemblée d’examiner de nouveau le fonctionnement du système institué par les sous-alinéas a) à d), tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu, étant entendu que toute nouvelle modification desdites dispositions nécessitera une décision unanime de l’Assemblée.”

16. Le groupe de travail est invité à commenter les observations ci-dessus et, en particulier, à indiquer s’il recommande que la déclaration interprétative relative à la révision de la procédure de refus instituée en vertu de l’article 5.2)a) à d), telle qu’elle figure au paragraphe 15 ci-dessus, soit soumise à l’Assemblée de l’Union de Madrid pour adoption.

[L’annexe suit]

ANNEXE

PROTOCOLE
RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

adopté à Madrid le 27 juin 1989
et modifié le .. septembre 2006

Article 5

**Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international
à l'égard de certaines parties contractantes**

1) [...]

2)a) [...]

b) [...]

c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier son refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si

i) [...]

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, et, au maximum**, dans un délai ~~maximum~~ de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition; ~~si le délai d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition.~~

d) [...]

[Fin de l'annexe et du document]