

OMPI



MM/LD/WG/2/5

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

MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. 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 certaines questions, et notamment des propositions de modification de plusieurs éléments figurant dans le règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "Arrangement", "Protocole" et "règlement d'exécution commun").
2. Les points examinés par le groupe de travail sont indiqués de façon détaillée 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, qui a été présenté à l'Assemblée de l'Union de Madrid à sa trente-sixième session tenue en septembre 2005.

3. Le groupe de travail a formulé des recommandations en ce qui concerne les éléments ci-après du règlement d'exécution commun :

- i) règle 3.1), relative à la représentation devant le Bureau international,
- ii) règle 32.3), relative à l'index annuel sur support papier,
- iii) règles 19 à 21, relativement à la date d'inscription de certaines communications,
- iv) règle 20.3), relative à l'inscription de restrictions, et
- v) règle 28.2), relative aux rectifications.

4. 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 d'examiner notamment des projets de modification du règlement d'exécution commun, s'agissant des points indiqués au paragraphe 3 ci-dessus (voir le paragraphe 15 du document MM/A/36/3).

5. Le présent document contient, pour examen à la deuxième session du groupe de travail, des projets de propositions de modification du règlement d'exécution commun destinés à être présentés à la trente-septième session de l'Assemblée de l'Union de Madrid qui se tiendra en septembre 2006.

Règle 3.1) : représentation devant le Bureau international

6. En vertu de la règle 3.1)b)i) et ii) du règlement d'exécution commun, selon qu'une demande internationale relève exclusivement de l'Arrangement ou exclusivement du Protocole, le mandataire constitué doit avoir son adresse sur le territoire d'une partie contractante liée, selon le cas, par l'Arrangement ou par le Protocole.

7. Cette distinction ne s'applique qu'à l'égard des *demandes* internationales. Dès lors que ces demandes ont abouti à des enregistrements internationaux, l'adresse du mandataire constitué devant le Bureau international peut, conformément à la règle 3.1)b)iv), être sur le territoire de *toute* partie contractante du système de Madrid, c'est-à-dire indépendamment du traité dont relèvent ces enregistrements.

8. Par souci de simplicité et afin de donner une plus grande souplesse aux utilisateurs du système de Madrid, il a été proposé au groupe de travail que l'adresse d'un mandataire ne soit régie que par un seul critère, c'est-à-dire quel que soit le traité – Arrangement ou Protocole – dont relève la demande internationale, et indépendamment du point de savoir si la constitution a eu lieu au stade de la demande ou de l'enregistrement.

9. À cette fin, il a été proposé que, dans tous les cas, la seule condition concernant l'adresse d'un mandataire constitué devant le Bureau international est d'être sur le territoire d'une partie contractante du système de Madrid. Il a aussi été proposé comme autre solution que, de la même façon que pour le système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, il pourrait être prévu que *quiconque* puisse être constitué comme mandataire devant le Bureau international dans une demande internationale ou dans un enregistrement international, c'est-à-dire sans avoir nécessairement une adresse dans une partie contractante du système de Madrid (voir les paragraphes 114 à 119 du document de travail).

10. Le groupe de travail a recommandé que soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid, pour adoption, une proposition visant à modifier la règle 3.1) du règlement d'exécution commun pour permettre la constitution, dans une demande internationale ou un enregistrement international, de toute personne comme mandataire auprès du Bureau international (c'est-à-dire pas nécessairement une personne ayant une adresse dans une partie contractante) (voir le paragraphe 103 du rapport).

11. Un projet de texte de la modification proposée figure dans l'annexe du présent document aux fins d'examen par le groupe de travail.

12. Le groupe de travail est invité à indiquer s'il recommande qu'une proposition de modification du règlement d'exécution commun en ce qui concerne la constitution de mandataire, dans les termes du projet de texte joint en annexe, soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.

Règle 32.3) : index annuel sur support papier

13. La règle 32.3) du règlement d'exécution commun prévoit la publication annuelle par le Bureau international d'un index alphabétique des noms des titulaires des enregistrements internationaux qui ont fait l'objet d'une publication dans la *Gazette OMPI des marques internationales* pendant l'année considérée.

14. Cette disposition a été introduite aux fins d'information du public lorsque la gazette sous forme papier était la seule source d'information mise à disposition par le Bureau international. À présent, les utilisateurs ont accès à des outils beaucoup plus perfectionnés, tels que la Gazette OMPI sur CD-ROM ou les bases de données ROMARIN et Madrid Express. Tous ces outils électroniques contiennent des moteurs de recherche permettant aux utilisateurs d'obtenir d'une façon efficace, pour une année donnée, la liste des noms des titulaires d'enregistrements internationaux.

15. Dans ces conditions, il a été suggéré au groupe de travail de supprimer la règle 32.3). La conséquence pratique de cette suppression serait que la version papier de l'index annuel ne serait plus publiée par le Bureau international (voir les paragraphes 133 à 136 du document de travail).

16. Le groupe de travail a recommandé 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 (voir le paragraphe 119 du rapport).

17. Un projet de texte de la modification proposée figure dans l'annexe du présent document aux fins d'examen par le groupe de travail.

18. Le groupe de travail est invité à indiquer s'il recommande qu'une proposition de modification du règlement d'exécution commun en ce qui concerne la version papier de l'index annuel, dans les termes du projet de texte joint en annexe, soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption.

Règles 19 à 21 : date d'inscription de certaines communications

19. En ce qui concerne l'inscription au registre international des opérations ci-après, aucune disposition du règlement d'exécution commun ne spécifie que ces inscriptions doivent être faites à la date de réception par le Bureau international de la communication pertinente remplissant les conditions requises (contrairement à d'autres opérations relatives aux enregistrements internationaux, telles que l'inscription de changements de titulaire, de modifications du nom ou de l'adresse du titulaire ou de radiations (voir la règle 27.1b)) :

- a) invalidations (règle 19),
- b) restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international (règle 20),
- c) licences (règle 20bis), et
- d) remplacement d'un enregistrement national ou régional (règle 21).

20. Cela étant, la pratique du Bureau international a toujours consisté, en fait, à inscrire ces communications également à la date de réception par le Bureau international de la demande, des informations communiquées, de la déclaration ou de la notification remplissant les conditions requises. Par souci de cohérence et de sécurité juridique, il a toutefois été suggéré au groupe de travail qu'il semblerait opportun de compléter en ce sens les règles 19 à 21 du règlement d'exécution commun (voir les paragraphes 137 à 139 du document de travail).

21. Le groupe de travail a recommandé que soit soumise 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 des communications susmentionnées, c'est-à-dire la date de réception par le Bureau international de la demande, des informations communiquées, de la déclaration ou de la notification remplissant les conditions requises (voir le paragraphe 120 du rapport).

22. Un projet de texte de la proposition de modification figure dans l'annexe du présent document aux fins d'examen par le groupe de travail.

23. Le groupe de travail est invité à indiquer s'il recommande que soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption une proposition de modification, dans les termes du projet de texte joint en annexe, du règlement d'exécution commun en ce qui concerne

a) la date d'inscription d'invalidations;

b) la date d'inscription d'informations relatives aux restrictions du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international;

c) la date d'inscription de licences et de déclarations connexes, et

d) la date d'inscription d'indications relatives au remplacement.

Règle 20.3) : communication à l'Office de la partie contractante du titulaire de l'inscription d'une restriction

24. Le texte actuel de la règle 20.3) du règlement d'exécution commun ne prévoit pas la communication, par le Bureau international à l'Office de la partie contractante du titulaire, de l'inscription d'une restriction, lorsque cet Office n'est pas l'Office qui a demandé l'inscription de la restriction. La délégation de la Suisse a proposé, pendant les travaux du groupe de travail, que la règle 20.3) soit modifiée pour que tel soit le cas.

25. Le groupe de travail a accepté la proposition de la délégation de la Suisse et a recommandé en conséquence que la règle 20.3) soit complétée de manière à prévoir que l'inscription d'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement soit aussi notifiée à l'Office de la partie contractante du titulaire (voir les paragraphes 121 et 122 du rapport).

26. Un projet de texte de la modification proposée figure dans l'annexe du présent document aux fins de son examen par le groupe de travail.

27. Le groupe de travail est invité à indiquer s'il recommande que soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption une proposition de modification, dans les termes du projet de texte joint en annexe, du règlement d'exécution commun en ce qui concerne les parties auxquelles doit être notifiée l'inscription d'informations relatives à une restriction.

Règle 28.2) : rectifications

28. Le texte actuel de la règle 28.2) du règlement d'exécution commun prévoit que le Bureau international doit notifier une rectification au titulaire et aussi aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification a effet. La délégation de la Suisse a proposé que la règle 28.2) soit complétée de manière à prévoir qu'une rectification du registre international devrait aussi être notifiée par le Bureau international à l'Office qui a demandé cette rectification (lorsque cet Office n'est pas l'Office d'une partie contractante désignée dans laquelle la rectification a effet).

29. Le Secrétariat a noté que le Bureau international avait déjà adopté cette pratique, bien que cela ne soit pas expressément prévu actuellement dans la règle 28.

30. Le groupe de travail a recommandé que la proposition de la délégation de la Suisse soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption (voir les paragraphes 123 à 126 du rapport)

31. Un projet de texte de la modification proposée figure dans l'annexe du présent document aux fins de son examen par le groupe de travail.

32. Le groupe de travail est invité à indiquer s'il recommande que soit soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption une proposition de modification, dans les termes du projet de texte joint en annexe, du règlement d'exécution commun en ce qui concerne les parties auxquelles une rectification doit être notifiée.

[L'annexe suit]

ANNEXE

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)

[...]

Chapitre premier
Dispositions générales

[...]

Règle 3
Représentation devant le Bureau international

1) *[Mandataire; nombre de mandataires]* a) Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international.

b) Le déposant ou le titulaire ne peut avoir qu'un mandataire. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l'acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel.

c) Lorsqu'un cabinet ou bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme constituant un seul mandataire.

2) *[Constitution du mandataire]* [...]

3) *[Constitution irrégulière]* a) Lorsque le Bureau international considère que la constitution d'un mandataire faite en vertu de l'alinéa 2) est irrégulière, il le notifie au déposant ou titulaire, au mandataire présumé et, si c'est un Office qui a adressé ou transmis l'acte de constitution, à cet Office.

b) Tant que les conditions applicables selon l'alinéa 2) ne sont pas remplies, le Bureau international adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou titulaire lui-même.

[...]

Chapitre 7

Gazette et base de données

Règle 32

Gazette

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]* [...]

2) *[Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes, ainsi que d'autres informations générales]* [...]

3) *[Nombre d'exemplaires pour les Offices des parties contractantes]* [...]

[...]

Chapitre 4
Faits survenant dans les parties contractantes
et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux

[...]

Règle 19
Invalidations dans des parties contractantes désignées

- 1) *[Contenu de la notification d'invalidation]* [...]
- 2) *[Inscription de l'invalidation et information du titulaire et de l'Office concerné]*
 - a) [...]
 - b) L'invalidation est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.

Règle 20
Restriction du droit du titulaire
de disposer de l'enregistrement international

- 1) *[Communication de l'information]* [...]
- 2) *[Retrait partiel ou total de la restriction]* [...]
- 3) *[Inscription]* a) Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) et en informe le titulaire, l'Office de la partie contractante du titulaire et l'Office des parties contractantes désignées concernées.
 - b) Les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) sont inscrites à la date de leur réception par le Bureau international, à condition que la communication remplisse les conditions requises.

Règle 20bis
Licences

- 1) *[Demande d'inscription d'une licence]* [...]
- 2) *[Demande irrégulière]* [...]
- 3) *[Inscription et notification]* a) [...]
 - b) La licence est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une demande remplissant les conditions requises.

- 4) *[Modification ou radiation de l'inscription d'une licence] [...]*
- 5) *[Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet] [...]*
 - a) [...]
 - b) [...]
 - c) [...]

d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l'Office, audit titulaire ou audit Office. La déclaration est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une communication remplissant les conditions requises.

6) *[Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante] [...]*

Règle 21
Remplacement d'un enregistrement national ou régional
par un enregistrement international

- 1) *[Notification] [...]*
- 2) *[Inscription] a) [...]*

b) Les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.

Règle 28
Rectifications apportées au registre international

- 1) *[Rectification] [...]*
- 2) *[Notification]* Le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification a effet. En outre, lorsqu'il ne s'agit pas de l'Office d'une partie contractante désignée dans laquelle la rectification a effet, le Bureau international informe aussi de ce fait l'Office qui a demandé la rectification.
- 3) *[Refus consécutif à une rectification] [...]*
- 4) *[Délai pour demander une rectification] [...]*

[Fin de l'annexe et du document]