

# OMPI



MM/LD/WG/2/9

ORIGINAL : anglais

DATE : 23 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 LA NORVÈGE

*Document établi par le Bureau international*

1. Par une communication datée du 15 mai 2006, le Bureau international a reçu une proposition de la Norvège portant sur un certain nombre d'aspects du système de Madrid, soumise pour examen par le Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, lors de sa deuxième session qui se tiendra à Genève du 12 au 16 juin. La Norvège a demandé à ce que sa proposition soit traduite et fasse partie des documents distribués pour ladite session.
2. Ladite proposition est annexée au présent document.
3. *Le groupe de travail ad hoc est invité à prendre note du contenu de la proposition ci-jointe de la Norvège.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

**Proposition de la Norvège  
à l'intention Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de  
Madrid concernant l'enregistrement international des marques**

1. L'Office norvégien des brevets souhaiterait inviter le groupe de travail à entamer une discussion sur l'avenir du système de Madrid. Comment aimerions-nous voir le système de Madrid dans l'avenir – dans 5, 10 ou 20 ans? À quoi ressemblera le monde alors et est-ce que les utilisateurs trouveront les dispositions du système de Madrid conviviales et efficaces? Voudrions-nous avoir deux traités, ou n'en voudrions-nous qu'un seul (le Protocole de Madrid)?
2. Nous savons que lorsque nous parlons d'éventuelles modifications à apporter au système de Madrid, nous nous inscrivons dans une perspective à long terme, de 7 à 10 ans, voire plus. Nous considérons toutefois qu'il s'agit d'une discussion très importante qu'il convient d'engager dès que possible.
3. Les idées ou les propositions que nous exposons dans la partie II n'ont pas pour objet d'avoir quelque incidence que ce soit sur la proposition concernant la révision de la clause de sauvegarde.

PARTIE I

4. Cette réunion de juin 2006 est la deuxième des deux seules sessions prévues pour ce groupe de travail. Nous estimons qu'il reste des questions très importantes à examiner (voir par exemple les propositions figurant dans la partie II) et que ce groupe de travail doit disposer de davantage de temps pour le faire. Notre première proposition est donc que le groupe de travail recommande à l'Assemblée générale de prolonger son mandat en 2007. Nous espérons que les réunions tenues en 2007 donneront au groupe de travail suffisamment de temps pour examiner de manière approfondie les aspects futurs du système de Madrid, dans l'intérêt des déposants et des titulaires, des Offices nationaux et de l'OMPI. L'important serait de rendre le système plus attrayant à l'avenir pour les déposants et les États membres, mais également plus convivial et plus efficace.

*Proposition I.1 :*

5. Le groupe de travail recommande que l'Assemblée générale renouvelle son mandat en 2007, en prévoyant au moins deux réunions supplémentaires.

PARTIE II

6. Dans cette deuxième partie du document, nous aimerions attirer votre attention sur les domaines dans lesquels le système de Madrid pourrait bénéficier de certains changements et, avec optimisme, attirer davantage de déposants. Nous espérons que ces propositions pourront servir de base aux délibérations qui se tiendront dès la session de juin.

## II.1 Demande de base – Enregistrement de base

7. Le système de Madrid est fondé sur l'existence d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement national ou régional de base. En vertu de l'arrangement, le déposant d'une demande d'enregistrement international de marque doit déjà avoir obtenu l'enregistrement de cette marque auprès de l'Office d'origine (enregistrement de base). En vertu du protocole, une demande internationale peut se fonder soit sur un enregistrement auprès de l'Office d'origine (enregistrement de base), soit sur une demande d'enregistrement déposée auprès de cet Office (demande de base). La demande internationale ne peut se rapporter qu'aux produits et services couverts par la demande ou l'enregistrement de base.
8. Pendant une durée de cinq ans à dater de l'enregistrement international, la protection découlant de cet enregistrement reste dépendante de la marque enregistrée ou dont l'enregistrement a été demandé auprès de l'Office d'origine. Lorsque la demande de base, l'enregistrement qui en résulte ou l'enregistrement de base a cessé de produire effet au cours de cette période, la protection de l'enregistrement international est limitée en conséquence. Voir les articles 6.2) et 3).

### *Proposition II.1 :*

9. Nous proposons que le groupe de travail engage une discussion sur la nécessité de maintenir ce système exigeant une demande ou un enregistrement national préalable au dépôt d'une demande d'enregistrement international de marque. Voir l'article 2 du Protocole de Madrid et les règles 8 et 9.5)a) du règlement d'exécution commun. Nous proposons la suppression de cette exigence dans le système de Madrid.

À notre avis, cette proposition a plusieurs conséquences :

10. **Désignation de son propre pays d'origine** : Une solution peut consister à adopter le système de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye (dessins et modèles industriels), qui permettrait au déposant de désigner son propre pays d'origine. Cela serait utile pour le titulaire de la marque, qui pourrait en définitive se concentrer sur un seul enregistrement, à savoir l'enregistrement international.
11. **Changement du libellé de cette exigence en "droit de déposer une demande"?**  
La suppression de l'exigence relative à l'existence d'une demande ou d'un enregistrement national de base peut également appeler une modification des dispositions relatives au droit de déposer une demande. Cette question est régie à l'article 2 du protocole et à la règle 9.5)b) du règlement d'exécution.

12. La suppression de l'exigence relative à l'existence d'une demande ou d'un enregistrement de base contribuera à l'harmonisation avec l'Acte de Genève. Étant donné que l'Acte de Genève contient également une disposition relative au droit de déposer une demande et que cette disposition est postérieure à la disposition équivalente du système de Madrid, nous proposons d'adopter le libellé de l'article 3 de l'Acte de Genève. Cette disposition semble être un peu plus souple, étant donné qu'elle prévoit, outre l'exigence selon laquelle le déposant doit être ressortissant d'un État contractant ou doit avoir son domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'une Partie contractante, la possibilité qu'il ait sa *résidence habituelle* sur le territoire d'une telle Partie contractante.
13. **Suppression de la disposition relative au délai de dépendance de cinq ans (article 6)**

La suppression de l'exigence relative à l'existence d'une demande ou d'un enregistrement de base est favorable au déposant dans la mesure où elle supprime la longue incertitude au cours de laquelle l'enregistrement international est subordonné à la situation dans le pays d'origine.
14. **Transformation (article 9quinquies)**

La suppression de l'exigence relative à l'existence d'une demande ou d'un enregistrement national de base annulera également l'effet de la disposition relative à la transformation d'un enregistrement international en une demande ou un enregistrement national.
15. **Avantages généraux de cette proposition**

Nous considérons que les modifications proposées se traduiraient par un système plus efficace pour toutes les parties concernées.
16. **Pour l'Office d'origine**

L'Office d'origine aurait un volume de travail moindre s'il n'avait pas à traiter la demande de base et la demande internationale. Il serait beaucoup plus économique pour l'Office d'origine de renvoyer l'instruction de la demande au Bureau international, étant donné que l'obligation de vérification de la conformité ne serait plus applicable.
17. La suppression du délai de dépendance de cinq ans serait aussi avantageuse car elle dispenserait de la nécessité d'établir un système de suivi des procédures relatives aux divers cas de base. Elle pourrait également attirer de nouveaux déposants ou de nouveaux États membres que ce délai de cinq ans laisse sceptiques.
18. **Pour l'OMPI**

L'OMPI recevrait la demande internationale et, en cas d'irrégularité, pourrait s'adresser directement au déposant ou à son mandataire.

19. Même si sa charge de travail pourrait s'en trouver alourdie, l'OMPI dispose déjà de toutes les routines et procédures nécessaires et bénéficierait de leurs systèmes économiquement rationnels. Nous sommes conscients que le travail et les services supplémentaires assurés par l'OMPI peuvent signifier des taxes à l'avenir plus élevées.
20. **Pour le déposant**  
Le déposant peut déposer sa demande directement auprès du Bureau international sans être tenu de déposer également une demande nationale auprès de son Office d'origine. Le fait de déposer directement la demande auprès du Bureau international permet également d'éviter la double instruction des demandes et donne au déposant la possibilité de désigner son Office d'origine.
21. Le déposant peut en outre en retirer un avantage économique en raison de l'absence de taxes à payer à l'Office d'origine pour une vérification de conformité obligatoire. Nous proposons toutefois que, si le déposant souhaite que son Office d'origine transmette la demande internationale au Bureau international, l'Office d'origine puisse exiger une taxe de transmission, comme le prévoit l'article 4.2) de l'Acte de Genève.

## II.2 Modification des délais

22. Les délais au cours desquels un pays désigné peut refuser les effets d'un enregistrement international sur son territoire sont fixés à l'article 5.2)a) à c) du protocole et à la règle 18.2) du règlement d'exécution commun. L'Arrangement de Madrid prévoit un délai de 12 mois et le Protocole de Madrid donne la possibilité d'opter pour un délai de 12 ou de 18 mois. Conformément à l'article 5.2)b) du Protocole de Madrid, la Norvège dispose d'un délai de 18 mois pour notifier au Bureau international un refus de protection sur son territoire. Notre proposition est sans effet sur la possibilité de formuler des oppositions tardives (voir l'article 5.2)c)).

### *Proposition II.2 :*

23. a) Nous proposons que le groupe de travail engage une discussion sur la possibilité d'opter pour des délais plus courts. Une solution consisterait à ramener à 12 mois les délais prévus à l'article 5.2)a) et b). Les délais seraient donc les mêmes pour les États parties à l'Arrangement ou au Protocole de Madrid.
24. b) Une autre solution consiste à choisir des délais plus courts, par exemple de neuf et 12 mois respectivement, et que l'État membre puisse opter pour l'un ou l'autre.
25. c) Nous aimerions également engager une discussion sur la possibilité de transférer les dispositions relatives aux délais dans le règlement d'exécution commun ou dans les instructions administratives, afin de faciliter les modifications futures.

**26. Avantages de ces propositions**

Nous sommes convaincus que des délais plus courts rendront le système de Madrid beaucoup plus attrayant et se traduirait par une augmentation du nombre de dépôts et de désignations, voire de nouveaux États membres.

27. La réduction des délais renforcera considérablement l'efficacité de l'instruction des demandes dans les Offices concernés. Le système deviendra ainsi plus convivial et les titulaires d'enregistrements internationaux recevront une réponse plus rapide des pays qu'ils auront désignés.

28. S'agissant de l'information des titulaires d'enregistrements internationaux (comme indiqué ci-dessus), celle-ci pourrait s'effectuer de différentes manières. Les Parties contractantes pourraient notamment établir et envoyer une déclaration d'octroi de la protection à l'issue de la procédure devant l'Office (voir la règle 17.6)).

29. Nous sommes conscients du fait que l'application de délais plus courts peut poser des difficultés pour certains États membres. L'un des moyens d'y remédier serait de prévoir à l'intention desdits États membres une période transitoire, de trois ans par exemple, pour se conformer aux nouveaux délais.

**II.3 Désignation de l'Office d'origine du titulaire dans le cadre du système actuel**

30. Même si l'on conserve le système actuel fondé sur l'existence d'une demande ou d'un enregistrement de base, il pourrait être avantageux pour le titulaire de disposer d'un seul enregistrement international incluant également l'enregistrement ou la demande de base. À cet effet, les titulaires pourraient être autorisés à désigner leur Office d'origine à l'expiration du délai de dépendance de cinq ans.

*Proposition II.3 :*

31. Nous proposons que le groupe de travail examine la possibilité de prévoir le droit pour un titulaire de désigner son Office d'origine dans un enregistrement international.

[Fin de l'annexe et du document]