

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

**Neuvième session
Genève, 4 – 8 juillet 2011**

INFORMATIONS CONCERNANT L'EXAMEN DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9SEXIES.1)B) DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Document établi par le Bureau international

Introduction

1. Il est rappelé que l'alinéa 1) de l'article 9sexies du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "Protocole" et "Arrangement"), tel qu'il a été adopté le 27 juin 1989, prévoyait, en ce qui concerne les demandes internationales ou les enregistrements internationaux, lorsque l'Office d'origine est partie à la fois au Protocole et à l'Arrangement, que le Protocole était sans effet sur le territoire de tout État qui était également partie à la fois au Protocole et à l'Arrangement. En d'autres termes, cette disposition, communément appelée "clause de sauvegarde", indiquait que l'Arrangement prévalait dans les relations entre les États parties à la fois au Protocole et à l'Arrangement.
2. Selon l'alinéa 2) de l'article 9sexies, l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "Assemblée") pouvait, à la majorité des trois quarts des États qui étaient parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole, abroger la clause de sauvegarde ou en restreindre la portée, après l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole, mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de

la date à laquelle la majorité des États parties à l'Arrangement étaient devenues parties au Protocole. Par conséquent, l'abrogation de la clause de sauvegarde ou la restriction de sa portée est devenue possible au dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du Protocole, soit le 1^{er} décembre 2005.

3. Le Directeur général de l'OMPI a convoqué le Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques afin notamment de faciliter la révision de la clause de sauvegarde prévue à l'article 9*sexies*.2) du Protocole. Sur la base des recommandations du Groupe de travail, l'Assemblée, en septembre 2007, a approuvé la modification de l'alinéa 1) de l'article 9*sexies* consacrant, dans un nouveau sous-alinéa a), le principe selon lequel le Protocole, et seulement le Protocole, s'appliquerait, à tous égards, entre les États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole.
4. En outre, l'Assemblée a approuvé un nouveau sous-alinéa b) qui rendait inopérante une déclaration faite selon l'article 5.2)b), l'article 5.2)c) ou l'article 8.7) du Protocole dans les relations mutuelles entre les États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole. En conséquence, le régime ordinaire de l'article 5.2)a) et des articles 7.1) et 8.2) s'applique entre ces États, à savoir un délai d'un an pour la notification d'un refus provisoire et le paiement des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments.
5. Cette décision de l'Assemblée visait à permettre aux utilisateurs d'États qui sont liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole de tirer parti des avantages offerts par le Protocole en ce qui concerne la procédure internationale, à savoir les conditions de base requises pour déposer une demande internationale, la détermination du droit de déposer une demande, la présentation directe de désignations postérieures et de requêtes en inscription et la possibilité de transformation, tout en maintenant le régime ordinaire du Protocole à l'égard du délai de refus et du système de taxes.
6. Enfin, l'Assemblée a approuvé un nouvel alinéa 2) de l'article 9*sexies*, selon lequel l'Assemblée, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 1^{er} septembre 2008, date d'entrée en vigueur des modifications de l'article 9*sexies*, examinerait l'application de l'alinéa 1)b) et pourrait le laisser en l'état ou, à tout moment après cela, l'abroger ou en restreindre la portée, à la majorité des trois quarts des États qui sont parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole.
7. Le présent document contient des informations sur l'application de l'alinéa 1)b) de l'article 9*sexies* du Protocole et notamment sur le caractère inopérant des déclarations faites selon l'article 5.2)b), l'article 5.2)c) ou l'article 8.7) du Protocole dans les relations mutuelles entre les États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole.

I. EXAMEN DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 1)B) DE L'ARTICLE 9SEXIES DU PROTOCOLE

8. Les 55 États ci-après sont liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole : Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique¹, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chine, Chypre, Croatie, Cuba, Égypte, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Hongrie, Iran (République islamique d'), Italie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg¹, Maroc, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Pays-Bas¹, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Moldova, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suisse, Swaziland, Tadjikistan, Ukraine et Viet Nam.
9. Quatorze États, liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole, ont fait une déclaration selon l'article 5.2)b) du Protocole, parmi lesquels sept ont également fait une déclaration selon l'article 5.2)c) du Protocole (voir les paragraphes 14 et 15 ci-dessous).
10. L'année 2010 est l'année civile la plus récente couverte par la période de trois ans précédant l'examen par l'Assemblée pour laquelle des données complètes sont disponibles en ce qui concerne l'application de l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies du Protocole.
11. Le délai de refus concerne les désignations faites dans les demandes internationales et postérieurement en 2010. Il y a eu 299 476 désignations inscrites. Sur ce nombre, 133 258 étaient des désignations dans lesquelles l'Office d'origine et l'Office désigné provenaient d'États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole. Sur les 46 349 désignations inscrites en 2010, une déclaration faite selon l'article 5.2) du Protocole a été rendue inopérante par l'application de l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies (voir le tableau I).

Tableau I

Désignations dans lesquelles une déclaration faite en vertu de l'article 5.2) (délai de refus) du Protocole a été rendue inopérante (2008-2010)

Année	Désignations inscrites	Désignations entre des États liés par les deux traités	Désignations dans lesquelles une déclaration faite en vertu de l'article 5.2) du Protocole a été rendue inopérante (délai)
2008	378 894	180 739	61 049
2009	303 344	144 911	49 745
2010	299 476	133 258	46 349

¹ Les territoires de la Belgique, du Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas situés en Europe sont considérés comme un seul pays, pour l'application de l'Arrangement de Madrid à compter du 1^{er} janvier 1971, et pour l'application du Protocole à compter du 1^{er} avril 1998. Conformément aux articles 9^{quater} de l'Arrangement et du Protocole, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) est leur Office commun.

12. Seize États, liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, ont fait une déclaration selon l'article 8.7) du Protocole (voir le paragraphe 32 ci-dessous).
13. Les taxes individuelles concernent les désignations faites dans des demandes internationales et postérieurement, ainsi que les désignations contenues dans des enregistrements internationaux faisant l'objet d'un renouvellement. En 2010, il y a eu 553 766 désignations inscrites ou renouvelées. Sur ce nombre, 305 238 étaient des désignations dans lesquelles l'Office d'origine et l'Office désigné provenaient d'États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole. Sur les 101 634 désignations inscrites ou renouvelées en 2010, une déclaration faite selon l'article 8.7) du Protocole a été rendue inopérante par l'application de l'alinéa 1)b) de l'article 9*sexies* du Protocole (voir le tableau II).

Tableau II

Désignations dans lesquelles une déclaration faite en vertu de l'article 8.7) (taxes individuelles) du Protocole a été rendue inopérante (2008-2010)

Année	Désignations inscrites ou renouvelées	Désignations entre des États liés par les deux traités	Désignations dans lesquelles une déclaration faite en vertu de l'article 8.7) du Protocole a été rendue inopérante (taxes)
2008	608 483	352 763	113 312
2009	530 504	309 446	98 880
2010	553 766	305 238	101 634

II. EXAMEN DU CARACTÈRE INOPÉRANT DES DÉCLARATIONS FAITES EN VERTU DES ARTICLES 5.2)B) ET 5.2)C) DU PROTOCOLE

a. Désignations inscrites en 2010 dans lesquelles des déclarations faites en vertu de l'article 5.2)b) et 5.2)c) du Protocole ont été rendues inopérantes

14. Il est rappelé que les 14 États ci-après, liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole, ont fait une déclaration selon l'article 5.2)b) du Protocole, portant ainsi le délai de refus à 18 mois : Arménie, Bélarus, Bulgarie, Chine, Chypre, Iran (République islamique d'), Italie, Kenya, Pologne, République arabe syrienne, Saint-Marin, Slovaquie, Suisse et Ukraine.
15. En outre, sur les 14 États susmentionnés, les sept États ci-après ont également fait une déclaration selon l'article 5.2)c) du Protocole, prolongeant ainsi le délai de refus au-delà de 18 mois en cas d'opposition : Chine, Chypre, Iran (République islamique d'), Italie, Kenya, République arabe syrienne et Ukraine.
16. Il est également rappelé que l'alinéa 1.b) de l'article 9*sexies* du Protocole rend inopérantes toutes les déclarations faites en vertu de l'article 5.2) du Protocole. En conséquence, 46 349 désignations inscrites en 2010, entre des États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole, ont été soumises au délai de refus ordinaire de 12 mois.

17. Il convient de noter que les Offices des États ci-après ont été les Offices d'origine de près de 80 pour cent des désignations inscrites en 2010 dans lesquelles une déclaration faite selon l'article 5.2) était rendue inopérante : Allemagne (21%), France (15%), Suisse (10%), Chine (10%), Italie (10%) et Benelux² (7%). En outre, les Offices des États ci-après étaient les Offices désignés dans près de 70 pour cent de ces désignations : Suisse (37%), Chine (19%), Ukraine (14%), Bélarus (9%) et Italie (8%).
18. Le tableau III indique le nombre de désignations inscrites en 2010 dans lesquelles une déclaration faite selon l'article 5.2) du Protocole était rendue inopérante. Les rangs indiquent le nombre de désignations par Office d'origine. Les colonnes indiquent le nombre de désignations par Office désigné. Par exemple, sur le premier rang, on peut voir que l'Office de l'Allemagne a été l'Office d'origine dans 9709 désignations. Sur ces désignations, l'Office de la Chine a été désigné dans 1836 désignations, l'Office de la Suisse dans 3101 désignations, etc.
19. Dans le tableau III, les rangs et les colonnes sont disposées dans l'ordre décroissant des valeurs totales. Ainsi, l'Office de l'Allemagne a été l'Office d'origine dans le plus grand nombre de désignations inscrites en 2010 dans lesquelles une déclaration faite selon l'article 5.2) du Protocole était rendue inopérante, alors que l'Office de la Chine a été l'Office le plus désigné en ce qui concerne ces désignations (voir le tableau III).

Tableau III

Désignations, inscrites en 2010, dans lesquelles une déclaration faite en vertu de l'article 5.2) du Protocole était rendue inopérante

2010	Office désigné														Total
Office d'origine	CN	CH	UA	BY	IT	PL	AM	IR	BG	SK	SY	SM	KE	CY	
DE	1836	3101	1151	778	513	507	253	388	235	284	247	181	135	100	9709
FR	1757	1782	715	313	632	321	144	238	157	165	208	166	109	97	6804
CH	1327	0	762	462	502	233	321	259	162	142	223	143	145	116	4797
CN	0	434	558	403	851	443	181	467	243	176	304	125	222	149	4556
IT	1354	999	620	351	0	116	185	233	96	78	219	169	80	49	4549
RU	323	110	707	667	220	209	323	60	171	114	39	24	27	87	3081
BX	765	785	369	222	145	114	123	120	97	81	83	61	64	45	3074
AT	215	582	167	101	203	87	39	60	72	127	38	24	21	25	1761
ES	291	155	113	69	65	40	35	69	17	20	52	29	23	11	989
PL	115	65	227	177	43	0	59	19	95	109	12	12	4	22	959
CZ	71	48	179	95	58	143	28	10	94	140	13	5	2	34	920
HU	31	20	110	78	84	99	68	6	79	110	3	3	0	7	698
SI	11	20	102	81	37	51	72	42	104	61	1	3	0	45	630
UA	60	27	0	156	46	67	119	18	41	33	11	3	1	14	596
BG	42	26	91	40	23	30	36	26	1	17	20	5	8	9	374
LV	16	20	80	76	13	26	42	0	11	13	0	1	0	13	311
BY	28	4	88	0	12	57	24	7	26	12	6	3	2	5	274
PT	63	49	26	13	13	10	11	13	6	4	10	11	11	3	243
RS	10	23	32	39	13	13	7	5	63	11	7	6	2	9	240

² Renvoie à l'OBPI, l'Office commun de la Belgique, du Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas.

2010	Office désigné														Total
Office d'origine	CN	CH	UA	BY	IT	PL	AM	IR	BG	SK	SY	SM	KE	CY	
LI	47	65	22	17	15	12	9	5	10	9	1	8	7	4	231
SK	21	18	51	16	22	64	2	5	17	0	1	2	0	6	225
IR	29	8	17	13	15	8	17	0	10	7	15	6	9	13	167
HR	13	13	11	6	22	23	5	1	25	25	0	3	0	3	150
KZ	18	10	25	22	11	11	17	0	4	4	2	0	1	2	127
MA	16	33	1	0	42	6	0	3	5	5	4	1	2	4	122
RO	19	9	31	7	7	7	4	0	15	10	1	2	0	2	114
EG	20	6	5	4	9	2	3	10	3	5	27	2	13	4	113
MD	5	0	29	25	3	16	2	1	6	4	0	0	0	2	93
MC	17	20	4	1	18	6	0	1	4	3	1	2	0	1	78
CY	10	9	7	6	5	4	4	5	4	4	5	7	4	0	74
VN	26	7	3	4	8	6	0	3	4	4	3	0	2	1	71
BA	6	7	15	0	7	5	0	0	5	5	0	0	0	0	50
SM	7	5	3	2	3	1	1	3	1	1	1	0	1	1	30
KP	5	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0	0	0	29
ME	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	25
AM	4	0	8	9	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	24
SY	4	1	2	1	1	1	1	5	2	1	0	1	1	3	24
AZ	1	0	3	3	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	11
MK	0	0	3	2	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	11
CU	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	9
MZ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
MN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
KE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	8591	8467	6343	4265	3667	2745	2138	2091	1892	1790	1562	1011	898	889	46 349

20. En outre, il y a eu 86 909 désignations inscrites en 2010, entre des États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole, dans lesquelles l'Office désigné n'avait pas fait de déclaration selon l'article 5.2) du Protocole. La présentation utilisée dans le tableau IV est semblable à celle utilisée dans le tableau III (voir le tableau IV).

Tableau IV

Désignations entre États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole, inscrites en 2010, dans lesquelles l'Office désigné n'avait pas fait de déclaration selon l'article 5.2) du Protocole

2010	Offices désignés											Total
Office d'origine	RU	DE	HR	RS	KZ	FR	AT	ES	BX	BA	Autres	
DE	1 889	0	770	716	504	533	1 124	426	597	557	6 919	14 035
FR	1 352	606	421	350	230	0	265	668	856	263	5 910	10 921
CH	1 286	768	479	474	466	558	594	361	414	363	6 205	11 968
CN	918	827	242	199	207	847	282	578	419	153	6 029	10 701
IT	1 198	229	495	413	308	226	161	196	156	325	4 205	7 912
BX	709	358	288	229	206	327	143	187	0	175	2 784	5 406
RU	0	305	106	120	877	212	117	185	126	53	2 678	4 779
AT	249	397	257	178	70	102	2	65	94	181	1 683	3 278
ES	221	56	84	77	46	64	27	0	54	49	1 084	1 762
PL	237	68	74	69	72	41	32	28	30	50	943	1 644
Autres	1 287	595	874	887	617	467	374	369	306	830	7 897	14 503
Total	9 346	4 209	4 090	3 712	3 603	3 377	3 121	3 063	3 052	2 999	46 337	86 909

21. Il convient de noter que sur ces 86 909 désignations inscrites en 2010, entre États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole, toute déclaration faite par l'État désigné en vertu de l'article 5.2) du Protocole aurait été rendue inopérante.

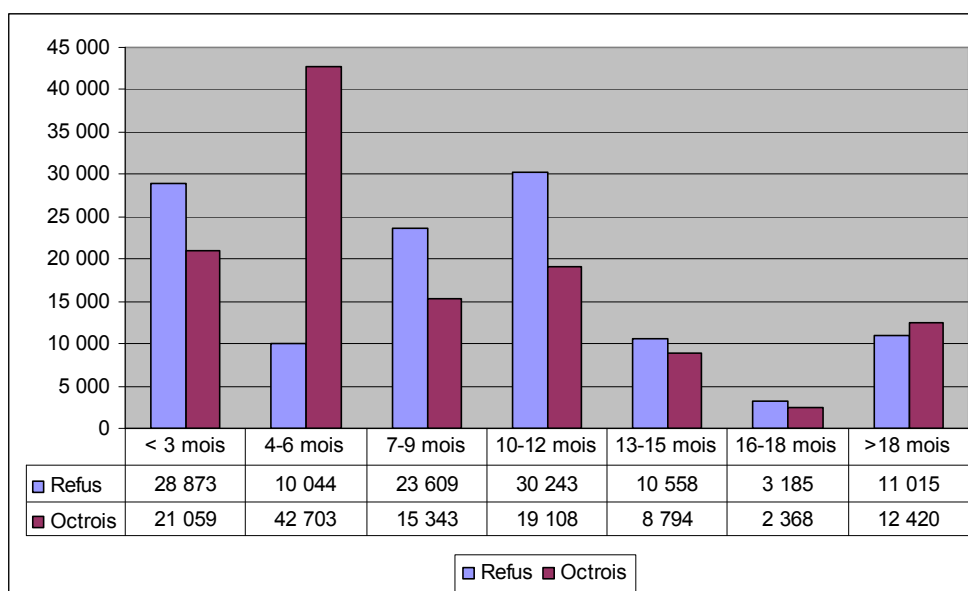
b. Sort des désignations

22. D'une manière générale, une désignation dans un enregistrement international peut donner lieu à une notification de refus provisoire, une déclaration d'octroi de la protection ou, si la notification de refus provisoire ou la déclaration d'octroi de la protection n'a pas été reçue dans le délai applicable, une protection au titre du principe de l'acceptation tacite.
23. Le Bureau international a recueilli des informations sur ce qu'il advient des désignations dans les enregistrements internationaux inscrits entre le 1^{er} janvier 2008 et le 30 septembre 2009. Cette période couvre les mois les plus récents pour lesquels le Bureau international dispose d'informations complètes sur le sort des désignations. De plus, les informations recueillies durant cette période sont suffisantes pour dégager des tendances en ce qui concerne la communication des décisions prises par les Offices à l'égard des désignations.
24. Durant la période considérée, le Bureau international a inscrit 561 318 désignations. En ce qui concerne ces désignations, le Bureau international a également inscrit 117 527 notifications de refus provisoires et 121 795 déclarations d'octroi de la protection. En conséquence, pour les 321 996 désignations restantes, le Bureau international n'a reçu ni notification de refus provisoire, ni déclaration d'octroi de la protection. En d'autres termes, sur l'ensemble des désignations inscrites durant la période couverte, 20,94 pour cent ont donné lieu à un refus, 21,70 pour cent ont donné lieu à une déclaration d'octroi de la protection et 57,36 pour cent ont donné lieu à une protection au titre du principe de l'acceptation tacite.

25. Ces constatations sont conformes aux informations communiquées par le Bureau international, en mai 2008, à la cinquième session du Groupe de travail. On peut rappeler que, “en 2005, sur un total de 356 607 désignations inscrites, environ 21,2 pour cent ont été suivies d’un refus provisoire et environ 22,7 pour cent ont été suivies d’une déclaration d’octroi de la protection. Autrement dit, 56,1 pour cent des désignations inscrites en 2005 n’ont été suivies d’aucune communication concernant la situation de la désignation.”³
26. Ces tendances s’observent de la même manière dans les désignations entre États liés par l’Arrangement et par le Protocole et entre parties contractantes liées exclusivement par le Protocole. Par conséquent, en l’absence d’alinéa 1.b) de l’article 9*sexies*, dans la majorité des désignations, au regard desquelles le titulaire est actuellement en mesure de revendiquer la protection en vertu du principe de l’acceptation tacite à l’expiration du délai de refus ordinaire de 12 mois, celui-ci devrait attendre l’expiration du délai de refus étendu, conformément à toute déclaration faite en vertu de l’article 5.2) du Protocole.
27. Sur les 239 322 décisions inscrites par le Bureau international à l’égard des désignations inscrites pendant la période considérée, 80 pour cent ont été communiquées au Bureau international dans les 12 mois suivant la date de la notification de la désignation en question à l’Office concerné, qu’elles concernent un octroi ou un refus de la protection (voir le graphique I).

Graphique I

Délai de communication des déclarations d’octroi de la protection et de refus provisoire pour les enregistrements inscrits entre le 1^{er} janvier 2008 et le 30 septembre 2009



³ Document MM/LD/WG/5/2 : “Information concernant le sort des désignations”, page 9, paragraphe 39.

c. Caractère obligatoire de la règle 18ter.1)

28. On se souviendra que, si la règle 18ter.1) est en vigueur depuis le 1^{er} septembre 2009, son caractère obligatoire a été reporté au 1^{er} janvier 2011. Ainsi, à compter de cette date, un Office désigné dans un enregistrement international est obligé, avant l'expiration du délai de refus applicable et lorsqu'il n'a pas envoyé de notification de refus provisoire, d'envoyer une déclaration indiquant que la protection de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international en question est accordée, lorsque toutes les procédures devant l'Office sont achevées et qu'il n'y a pas pour cet Office de motif de refuser la protection.
29. Il convient de rappeler que la règle 18ter.1) a été introduite notamment pour remédier aux inconvénients liés au principe dit de l'acceptation tacite. La plupart des Offices sont aujourd'hui en mesure d'examiner les demandes d'enregistrement de marques et d'informer le titulaire du résultat de cet examen dans un délai inférieur à une année. Toutefois, si l'Office n'informe pas le titulaire d'un enregistrement international qu'il a effectué l'examen et qu'il a décidé de ne pas refuser la protection, le titulaire devra, en vertu du principe de l'acceptation tacite, attendre l'expiration du délai de refus applicable pour revendiquer la protection, d'où un traitement moins favorable que celui réservé à un déposant utilisant la voie nationale.
30. Depuis que la règle 18ter.1) est devenue obligatoire, le Bureau international a vu une augmentation significative du nombre de déclarations d'octroi de la protection envoyées par les Offices. Au cours de la période allant de janvier à mars 2011, le nombre de déclarations d'octroi de la protection inscrites par le Bureau international a augmenté de 72 pour cent par rapport à la même période en 2010. Si cette tendance se maintient, le Bureau international pourrait procéder à l'inscription de plus de 140 000 déclarations d'octroi de la protection d'ici la fin de 2011 (voir le tableau V). Cela réduirait le nombre de désignations au regard desquelles la protection peut être revendiquée en vertu du principe de l'acceptation tacite.

Tableau V

Déclarations d'octroi de la protection inscrites de janvier à avril au cours de la période 2008-2011

	Janvier	Février	Mars	Avril	Total
2008	5 839	5 162	5 987	5 745	22 733
2009	5 872	7 274	7 799	6 347	27 292
2010	6 745	5 869	6 669	8 189	27 472
2011	11 169	12 437	13 562	10 046	47 214

31. Il est à prévoir que, avec le temps, davantage d'Offices seront en mesure de se conformer à l'envoi de déclarations selon la règle 18^{ter}.1), ce qui pourrait réduire l'incidence des inconvénients liés au principe de l'acceptation tacite. Néanmoins, ainsi qu'il est indiqué dans le *Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid*, "Aucune conséquence juridique ne découle du fait qu'une déclaration d'octroi de la protection n'a pas été envoyée par un Office. Le principe demeure que, si aucune notification de refus provisoire n'a été envoyée dans le délai de refus applicable en vertu des articles 5.2) de l'Arrangement et du Protocole, la marque est automatiquement protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services mentionnés."⁴

III. EXAMEN DU CARACTÈRE INOPÉRANT DES DÉCLARATIONS FAITES EN VERTU DE L'ARTICLE 8.7) DU PROTOCOLE

a. Désignations inscrites ou renouvelées en 2010 dans lesquelles des déclarations selon l'article 8.7) du Protocole ont été rendues inopérantes

32. Il est rappelé que les 16 États ci-après, liés par l'Arrangement et le Protocole, ont fait une déclaration selon l'article 8.7) du Protocole, percevant ainsi des taxes individuelles : Arménie, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Chine, Cuba, Italie, Kirghizistan, Luxembourg, Pays-Bas, République arabe syrienne, République de Moldova, Saint-Marin, Suisse, Ukraine et Viet Nam.
33. Il est également rappelé que l'alinéa 1.b) de l'article 9^{sexies} du Protocole rend inopérantes toutes les déclarations faites en vertu de l'article 8.7) du Protocole. En conséquence, 101 634 désignations inscrites ou renouvelées en 2010, entre États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, ont donné lieu au paiement de taxes ordinaires au lieu de taxes individuelles.
34. Les Offices des États contractants ci-après étaient l'Office d'origine de près de 80 pour cent des désignations, inscrites ou renouvelées en 2010, dans lesquelles une déclaration selon l'article 8.7) était rendue inopérante : France (22%), Allemagne (21%), Suisse (12%), Italie (11%), Benelux (8%) et Chine (5%). En outre, les Offices des États ci-après étaient l'Office désigné dans plus de 75 pour cent de ces désignations : Suisse (18%), Chine (12%), Italie (12%), Benelux (12%), Ukraine (12%) et Bélarus (10%).
35. Le tableau VI présente le nombre de désignations, inscrites en 2010, dans lesquelles une déclaration faite en vertu de l'article 8.7) du Protocole était rendue inopérante. Les rangs présentent ces désignations par Office d'origine. Les colonnes les présentent par Office désigné. Si l'on prend par exemple le premier rang, on constate que l'Office de la France était l'Office d'origine dans 22 817 désignations. Sur celles-ci, l'Office de la Suisse était l'Office désigné dans 4672 désignations, l'Office de la Chine dans 2661 désignations, etc.

⁴ Publication n° 455 (F) de l'OMPI, *Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid*, Genève, 2009, page B.II.52, paragraphe 26.06.

36. Dans le tableau VI, les rangs et les colonnes sont présentés dans l'ordre décroissant des valeurs totales. Par conséquent, l'Office de la France a été l'Office d'origine dans le plus grand nombre de désignations, inscrites en 2010, dans lesquelles une déclaration faite en vertu de l'article 8.7) du Protocole était rendue inopérante, alors que l'Office de la Suisse a été l'Office le plus désigné dans ces désignations (voir le tableau VI).

Tableau VI

Désignations, inscrites ou renouvelées en 2010, dans lesquelles une déclaration faite en vertu de l'article 8.7) du Protocole était rendue inopérante

2010 Office d'origine	Office désigné														Total
	CH	CN	IT	BX	UA	BY	VN	BG	MD	AM	KG	SM	CU	SY ⁵	
FR	4 672	2 661	3 771	4 334	1 434	804	1 211	909	526	458	445	905	457	230	22 817
DE	5 564	2 818	2 201	2 369	1 935	1 419	765	847	765	520	516	520	332	278	20 849
CH	-	1 907	2 019	1 862	1 245	830	789	565	680	557	532	534	408	250	12 178
IT	2 483	2 086	-	1 436	1 088	676	595	648	515	355	297	534	379	238	11 330
BX	2 024	1 169	1 361	-	712	479	430	443	292	261	261	315	182	100	8 029
CN	492	-	929	476	607	450	626	285	196	204	283	147	279	309	5 283
RU	121	345	238	140	766	733	95	193	413	375	375	28	43	41	3 906
AT	1 141	325	646	448	323	206	92	210	130	75	65	85	37	40	3 823
ES	560	480	513	459	245	151	172	126	92	91	65	53	160	57	3 324
PL	84	132	71	53	294	227	50	126	117	75	55	14	10	13	1 321
CZ	102	97	121	124	277	150	34	182	68	57	27	13	12	14	1 278
HU	53	47	104	41	156	115	90	119	106	95	42	5	7	3	983
SI	35	21	56	19	138	111	41	136	98	94	89	3	-	1	842
UA	31	63	50	26	-	160	18	46	147	123	108	6	6	11	795
BG	36	60	43	33	150	92	37	1	109	84	58	8	11	20	742
PT	101	88	57	64	34	19	16	23	19	22	10	25	27	10	515
LI	121	69	63	65	33	26	28	21	14	13	9	19	8	2	491
LV	23	19	16	16	91	86	23	15	56	46	43	1	5	2	442
BY	7	30	15	13	93	-	5	29	73	28	44	5	4	7	353
SK	28	22	35	27	72	28	3	31	12	3	-	4	1	1	267
EG	17	29	18	17	16	15	16	10	16	15	15	13	16	27	240
MA	56	18	61	64	3	2	3	7	2	2	3	5	5	5	236
RS	23	10	13	6	32	39	-	63	24	7	2	6	1	7	233
MC	50	25	52	35	9	3	7	8	-	-	-	7	5	1	202
RO	15	20	14	9	36	8	6	17	30	7	2	7	2	1	174
IR	8	29	15	8	17	13	9	10	8	17	10	6	8	15	173
KZ	10	22	11	5	26	22	1	4	14	17	30	-	-	2	164
HR	17	15	29	15	15	9	4	27	9	7	6	7	3	-	163
MD	1	6	5	3	33	28	-	8	-	4	8	-	1	-	97

⁵ Afin de faciliter l'examen de l'application de l'alinéa 1.b) de l'article 9*sexies* du Protocole, même si la déclaration concernant la taxe individuelle faite par la République arabe syrienne est entrée en vigueur le 14 octobre 2010, toutes les désignations, inscrites ou renouvelées en 2010, concernant la République arabe syrienne sont prises en considération dans cette partie de l'analyse.

2010	Office désigné														Total
Office d'origine	CH	CN	IT	BX	UA	BY	VN	BG	MD	AM	KG	SM	CU	SY ⁶	
CY	9	10	5	5	7	6	6	4	6	4	4	7	4	5	82
VN	9	26	10	6	4	4	-	4	-	-	-	-	3	3	69
BA	7	6	8	6	15	-	-	5	14	-	-	-	-	-	61
SM	5	7	3	1	3	2	2	1	3	1	1	-	1	1	31
AM	-	4	-	-	8	9	-	-	1	-	2	-	-	1	25
KP	3	5	3	1	3	3	1	3	-	-	-	-	-	-	22
ME	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	22
MK	3	-	1	3	4	2	-	3	1	2	1	-	-	-	20
SY	1	4	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	-	20
AZ	-	1	-	-	3	3	-	-	2	-	5	-	-	1	15
CU	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	11
MZ	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
MN	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
KE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	17 915	12 684	12 561	12 193	9 932	6 934	5 179	5 133	4 561	3 622	3 416	3 386	2 419	1 699	101 634

37. En outre, il y a eu 203 604 désignations entre États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole, inscrites ou renouvelées en 2010, dans lesquelles l'Office désigné n'avait pas fait une déclaration selon l'article 8.7) du Protocole. Le tableau VII présente ces informations d'une manière similaire à celle utilisée dans le tableau VI (voir le tableau VII).

Tableau VII

Désignations entre États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole, inscrites ou renouvelées en 2010, dans lesquelles l'Office désigné n'avait pas fait une déclaration selon l'article 8.7) du Protocole

2010	Office désigné											Total
Origine	RU	DE	AT	FR	ES	RS	PT	HU	HR	CZ	Autre	
FR	2 630	3 449	2 409	0	3 298	1 679	2 560	1 694	1 194	1 249	18 654	38 816
DE	3 052	0	3 063	2 290	1 718	1 521	1 319	1 536	1 725	1 729	17 820	35 773
CH	1 971	2 359	2 124	2 149	1 425	1 160	1 120	1 000	1 000	899	14 569	29 776
IT	2 148	1 429	1 302	1 602	1 236	1 350	1 082	996	1 206	706	12 906	25 963
BX	1 293	1 732	1 102	1 885	1 141	739	885	761	623	621	8 151	18 933
CN	1 004	902	334	923	642	242	400	336	278	306	6 453	11 820
AT	447	914	3	479	307	465	235	583	562	515	4 086	8 596
ES	488	453	290	535	0	312	505	254	216	161	3 246	6 460
RU	0	327	131	232	200	135	105	135	118	177	3 278	4 838
CZ	295	184	161	122	95	163	83	239	167	0	1 671	3 180
Autre	1 645	890	581	766	539	1 088	328	674	1 030	852	11 056	19 449
Total	14 973	12 639	11 500	10 983	10 601	8 854	8 622	8 208	8 119	7 215	101 890	203 604

⁶ Afin de faciliter l'examen de l'application de l'alinéa 1.b) de l'article 9*sexies* du Protocole, même si la déclaration concernant la taxe individuelle faite par la République arabe syrienne est entrée en vigueur le 14 octobre 2010, toutes les désignations, inscrites ou renouvelées en 2010, concernant la République arabe syrienne sont prises en considération dans cette partie de l'analyse.

38. Il y a lieu de noter que dans n'importe laquelle des 203 604 désignations susmentionnées entre États liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole, inscrites ou renouvelées en 2010, une déclaration faite par l'État désigné en vertu de l'article 8.7) du Protocole aurait été rendue inopérante.
- b. Répartition des taxes, perçues en 2009 et 2010, résultant de l'application de l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies**
39. L'alinéa 1)b) de l'article 9sexies du Protocole, en rendant inopérantes les déclarations faites en vertu de l'article 8.7) du Protocole dans les relations mutuelles entre les États liés par l'Arrangement et le Protocole, aboutit à l'application du régime ordinaire des articles 7.1) et 8.2) entre ces États.
40. Le régime ordinaire des articles 7.1) et 8.2) est composé d'un émolument de base, d'un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à l'article 3ter du Protocole et d'un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque.
41. Conformément aux alinéas 5) et 6) de l'article 8 du Protocole, les compléments d'émoluments et les émoluments supplémentaires perçus sont répartis entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre de désignations reçues et compte tenu d'un coefficient défini à la règle 37 du règlement d'exécution commun.
42. En conséquence, en 2009 et 2010, les États liés par l'Arrangement et le Protocole, qui avaient fait une déclaration selon l'article 8.7) du Protocole de Madrid, au lieu de recevoir des taxes individuelles, ont perçu respectivement 11,20 et 11,77 millions de francs suisses, correspondant à leur part dans les émoluments supplémentaires et les compléments d'émoluments perçus eu égard aux désignations faites dans les enregistrements internationaux dans lesquels l'Office d'origine correspondait à un État également lié par les deux traités (voir les tableaux VIII et IX).

Tableau VIII

Répartition des taxes ordinaires, perçues en 2009, dans lesquelles une déclaration selon l'article 8.7) du Protocole était rendue inopérante

2009	Compléments d'émoluments	Émoluments supplémentaires	Total en francs suisses
Arménie	430 105,17	33 908,00	464 013,17
Bélarus	818 848,63	65 355,85	884 204,48
Benelux	1 247 719,23	105 051,97	1 352 771,20
Bulgarie	655 929,03	53 753,55	709 682,58
Chine	1 286 811,19	101 074,87	1 387 886,06
Cuba	252 239,80	19 935,00	272 174,80
Italie	831 460,32	70 026,90	901 487,22
Kirghizistan	417 079,45	32 857,92	449 937,37
République de Moldova	535 649,08	42 478,66	578 127,74
Saint-Marin	369 042,62	30 448,98	399 491,60

2009	Compléments d'émoluments	Émoluments supplémentaires	Total en francs suisses
Suisse	1 719 981,79	144 625,59	1 864 607,38
Ukraine	1 184 006,49	95 209,23	1 279 215,72
Viet Nam	610 920,66	47 729,57	658 650,23
Total	10 359 793,46	842 456,09	11 202 249,55

Tableau IX

Répartition des taxes ordinaires, perçues en 2010, dans lesquelles une déclaration selon l'article 8.7) du Protocole était rendue inopérante

2010	Compléments d'émoluments	Émoluments supplémentaires	Total en francs suisses
Arménie	433 760,58	32 872,35	466 632,93
Bélarus	841 689,83	64 973,36	906 663,19
Benelux	1 240 675,27	102 102,35	1 342 777,62
Bulgarie	646 354,70	51 365,42	697 720,12
Chine	1 485 187,08	110 558,50	1 595 745,58
Cuba	284 830,40	22 083,13	306 913,53
Italie	838 432,34	68 791,96	907 224,30
Kirghizistan	411 358,19	31 139,22	442 497,41
République arabe syrienne	284 601,80	19 007,30	303 609,10
République de Moldova	544 858,15	41 090,43	585 948,58
Saint-Marin	335 692,97	27 161,11	362 854,08
Suisse	1 733 585,02	141 169,21	1 874 754,23
Ukraine	1 201 042,47	92 189,22	1 293 231,69
Viet Nam	636 982,27	48 032,48	685 014,75
Total	10 919 051,07	852 536,04	11 771 587,11

c. Simulation de l'abrogation de l'alinéa 1)b) de l'article 9*sexies*

43. Compte tenu du nombre de désignations, inscrites ou renouvelées en 2009 et 2010, dans lesquelles une déclaration selon l'article 8.7) du Protocole était rendue inopérante, le Bureau international a pu simuler l'incidence que ladite déclaration aurait eu sur la répartition des émoluments des États concernés si elle avait produit des effets.
44. Cette simulation repose sur l'hypothèse que le nombre de désignations et le nombre de classes dans chaque désignation seraient restés identiques, même si les montants du régime de taxes ordinaire avaient été remplacés par les montants correspondants des taxes individuelles.
45. En 2009 et 2010, en l'absence de l'alinéa 1)b) de l'article 9*sexies*, les États liés par l'Arrangement et le Protocole qui avaient fait une déclaration selon l'article 8.7) du Protocole de Madrid auraient reçu 47,33 et 49,24 millions des francs suisses, respectivement, au titre des taxes individuelles perçues pour les désignations faites dans les enregistrements internationaux dans lesquels l'Office d'origine correspondait à un État également lié par les deux traités (voir le tableau X).

Tableau X

Simulation de la répartition des taxes individuelles, sur la base des désignations inscrites ou renouvelées en 2009 et 2010, en supposant que les déclarations selon l'article 8.7) du Protocole produisaient des effets (en francs suisses)

	2009	2010
Arménie	971 056	996 564
Bélarus	4 729 350	4 943 950
Benelux	5 929 374	6 139 981
Bulgarie	2 357 795	2 175 157
Chine	8 590 558	10 692 894
Cuba ⁷	798 004	921 368
Italie	2 546 949	2 624 850
Kirghizistan	2 027 040	1 919 760
République arabe syrienne ⁸	n.d.	316 933
République de Moldova	2 031 786	2 422 615
Saint-Marin	1 105 975	990 003
Suisse	7 470 300	7 562 900
Ukraine	5 984 517	6 044 662
Viet Nam	2 788 904	1 490 596
Total	47 331 608	49 242 233

46. Enfin, le montant global des taxes réparties dans le cadre du système de Madrid en 2009, année la plus récente pour laquelle des données financières publiques sont disponibles, s'élevait à 141 610 881 francs suisses. En l'absence de l'alinéa 1.b) de l'article 9sexies, cette somme aurait pu atteindre 177 740 240 francs suisses, soit une augmentation d'un peu plus de 25,5 pour cent.

47. *Le Groupe de travail est invité*

- i) *à examiner les informations figurant dans le présent document; et*
- ii) *à indiquer toute mesure supplémentaire à prendre au titre de l'examen de l'application de l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies, y compris s'il envisage de faire une recommandation à l'Assemblée de l'Union de Madrid.*

[Fin du document]

⁷ Tient compte uniquement du paiement de la première moitié du montant de la taxe individuelle, Cuba ayant également fait une déclaration selon la règle 34.3)a) du règlement d'exécution commun.

⁸ Cette simulation tient compte du fait que la déclaration concernant les taxes individuelles faite par la République arabe syrienne est entrée en vigueur le 14 octobre 2010.