

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

Neuvième Session
Genève, 4 – 8 juillet 2011

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 4 au 8 juillet 2011.
2. Les parties contractantes de l'Union de Madrid ci-après étaient représentées lors de la session : Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Chypre, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lesotho, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Maroc, Monaco, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie, Ukraine, Union européenne, Viet Nam, Zambie (50).
3. Les États ci-après étaient représentés par des observateurs : Arabie saoudite, Brésil, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Inde, Indonésie, Iraq, Philippines, Qatar, République dominicaine, Sénégal, Tunisie (13).
4. Des représentants des organisations internationales intergouvernementales (OIG) ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (3).

5. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales (ONG) ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI) (7).
6. La liste des participants figure dans le document MM/LD/WG/9/INF/1 Prov. 2.

Point 1 de l'ordre du jour : ouverture de la session

7. M. Francis Gurry, Directeur général, a ouvert la session.

Point 2 de l'ordre du jour : élection d'un président et de deux vice-présidents

8. M. Mustafa Dalkiran (Turquie) a été élu à l'unanimité président du Groupe de travail et Mme Amy Cotton (États-Unis d'Amérique) et M. Zhang Yu (Chine) ont été élus vice-présidents.
9. Mme Debbie Roenning, directrice de la Division juridique des Services d'enregistrement international de Madrid et de Lisbonne (OMPI), a assuré le secrétariat du Groupe de travail.

Point 3 de l'ordre du jour : adoption de l'ordre du jour

10. Le projet d'ordre du jour (document MM/LD/WG/9/1 Prov. 3) a été présenté par le président. Le Groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour sans modification. L'ordre du jour tel qu'adopté figure à l'annexe I du présent document.
11. Le président a rappelé aux délégués que le rapport de la huitième session du Groupe de travail avait été adopté par voie électronique et que la même procédure serait suivie en ce qui concernait le rapport de la présente session.

Point 4 de l'ordre du jour : informations concernant la cessation des effets et la transformation

12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/9/3.
13. Compte tenu du document, certaines délégations ont donné leur avis sur l'exigence d'une marque de base. Certaines délégations ont remis en question l'utilité de cette exigence tandis que d'autres ont déclaré que c'était un élément indispensable du système de Madrid et ont recommandé une certaine prudence sur cette question. Le président a rappelé aux délégations que la question portait sur l'analyse du document MM/LD/WG/9/3., sur les informations concernant la cessation des effets et la transformation, et non pas sur la question relative à l'exigence de la marque de base.
14. La délégation de la Norvège a proposé que le Bureau international réalise une étude sur les conséquences du gel du principe de dépendance de l'enregistrement international.

15. La proposition de la délégation de la Norvège a été appuyée par les délégations de l'Australie, de la Chine, des États-Unis d'Amérique, de la République de Corée, de la République tchèque, du Tadjikistan, de la Turquie, de l'Ukraine et de la Zambie.
16. Le représentant de MARQUES a fait une déclaration appuyant la proposition de la délégation de la Norvège.
17. Les délégations des pays ci-après ont déclaré que leurs utilisateurs considéraient la dépendance et l'attaque centrale comme des caractéristiques nécessaires du système de Madrid et que, en conséquence, il était prématuré d'entreprendre une étude : Allemagne, Autriche, Cuba, Danemark, Espagne, Fédération de Russie, France et Italie; ces délégations ont jugé nécessaire que le Bureau international recueille des informations additionnelles plus précises sur la cessation des effets en se concentrant sur l'attaque centrale et la transformation.
18. Le représentant de l'ECTA a fait siennes les vues exprimées par les délégations susmentionnées.
19. À l'issue des débats, le président a conclu ce qui suit :
 - a) il n'y avait pas de consensus sur la nécessité immédiate d'entreprendre une étude sur le gel de la dépendance, comme le proposait la délégation de la Norvège;
 - b) il y avait un accord sur la nécessité de recueillir des informations additionnelles plus précises sur la cessation des effets et plus spécialement sur l'attaque centrale et la transformation;
 - c) le Groupe de travail est convenu que les Offices fourniraient au Bureau international des informations additionnelles plus précises sur la cessation des effets et plus spécialement sur l'attaque centrale et la transformation. Le Bureau international a été prié de notifier les détails de la mise en œuvre de cette initiative.

Point 5 de l'ordre du jour : 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

20. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/9/5.
21. La majorité des délégations a déclaré que la formulation actuelle de l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies était satisfaisante pour les utilisateurs et s'est donc prononcée en faveur de son maintien, tandis que d'autres délégations étaient d'avis qu'il était nécessaire de procéder à un examen de l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies.
22. Le président a conclu qu'il n'y avait pas de consensus sur la nécessité immédiate de restreindre la portée ou d'abroger l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies.

23. Le Groupe de travail est donc convenu de recommander que l'Assemblée de l'Union de Madrid n'abroge ni ne restreigne la portée de l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies à ce stade. Le Groupe de travail a également décidé que l'examen de l'application de l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies devrait être réinscrit à l'ordre du jour de la prochaine session du Groupe de travail.

Point 7 de l'ordre du jour : développement juridique du système de Madrid. Division de l'enregistrement international

24. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/9/2.
25. La délégation de la Suisse, rappelant le débat sur la division qui a eu lieu pendant la septième session du Groupe de travail, a déclaré que "division" signifiait la division de la désignation internationale. Tout en rappelant l'importance et l'utilité d'une plus grande transparence sur l'état des divisions dans les pays désignés au niveau du registre international géré par l'OMPI, la délégation s'est dite sensible aux préoccupations du Bureau international concernant la charge de travail qui pourrait résulter de l'intégration de la division des enregistrements internationaux dans le système de Madrid. Cette délégation a en outre souligné que des options pourraient être envisagées pour répondre aux besoins des utilisateurs tout en gardant un impact raisonnable sur la charge de travail du Bureau international.
26. Un certain nombre de délégations ont appuyé le concept de division, soit en tant que division de la désignation au niveau de l'Office désigné, soit en tant que division de la désignation au niveau du Registre international, dans le cadre d'une procédure devant le Bureau international. En outre, les représentants de l'INTA et de l'AROPI ont soutenu l'introduction de la division de l'enregistrement international.
27. En revanche, d'autres délégations ne voyaient pas la nécessité d'inclure une telle division dans le système de Madrid. Parmi les raisons citées figuraient la fréquence limitée des cas de division, le fait que certaines lois nationales ne prévoyaient pas la division et la complexité qui résulterait de l'introduction de la division dans le système de Madrid.
28. La délégation de la Suisse a suggéré que le Groupe de travail étudie par exemple la possibilité d'une division au niveau de la partie contractante désignée.
29. Le président a conclu qu'il n'y avait pas de consensus à ce stade sur la nécessité d'incorporer la division dans le système de Madrid, et a proposé que le Bureau international, en collaboration avec quelques Offices et organisations intéressés, étudie la question de manière approfondie en vue de présenter une proposition à la prochaine session du Groupe de travail.
30. Le Groupe de travail est convenu d'adopter l'approche suggérée par le président.

Point 8 de l'ordre du jour : questions diverses

31. Le Secrétariat a présenté le Forum juridique du système de Madrid, dont la mise en place a été demandée par le Groupe de travail à sa huitième session. Le Secrétariat a indiqué que 47 demandes d'accès avaient été acceptées et que 100 demandes étaient en suspens en attendant la fourniture des noms d'utilisateur par les personnes intéressées.

Le Secrétariat a ajouté qu'une demande avait été soumise au nom de la Norvège, et que le Forum juridique du système de Madrid devait permettre l'échange de vues entre les sessions du Groupe de travail.

32. Le représentant de l'INTA a déclaré qu'il avait envoyé un message au Forum sur le remplacement et a suggéré que ce forum soit intégré au Forum juridique du système de Madrid.
33. Le Secrétariat a demandé l'avis du Groupe de travail sur la question de la fréquence de ses sessions, ainsi que la possibilité de tenir deux sessions par an à l'avenir.
34. La majorité des délégations a déclaré que, pour diverses raisons, elle préférerait s'en tenir au programme actuel, qui prévoit une réunion par an.
35. Le président a conclu qu'il serait utile d'envisager d'autres moyens d'accélérer les discussions, en particulier grâce à une utilisation efficace du Forum juridique du système de Madrid.
36. En réponse à une déclaration de la délégation de l'Allemagne, soutenue par les délégations de Cuba, de l'Espagne et de la France, sur la mise à disposition des documents au moins deux mois avant la réunion, le Secrétariat a réaffirmé au Groupe de travail qu'il était déterminé à tout mettre en œuvre pour assurer la publication plus rapide des documents à l'avenir.

Point 6 de l'ordre du jour : propositions relatives à la simplification du système de Madrid

37. Un exposé sur la simplification des opérations et des procédures liées au système de Madrid a été présenté par M. Neil Wilson, directeur de la Division de l'appui fonctionnel, et par Mme Asta Valdimarsdóttir, chef du Service des opérations. L'exposé a été bien accueilli par les délégations. Certaines délégations ont fait des propositions en faveur d'une nouvelle amélioration des procédures et des outils existants, qui ont été dûment notées par le Bureau international et jugées dignes d'intérêt.
38. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/9/4.

Déclarations générales

39. Certaines délégations ont indiqué qu'elles ne pouvaient pas entériner les propositions relatives à la modification des règles 6 et 40 du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun"), car elles considéraient que ces propositions ne cadraient pas avec le régime linguistique trilingue du système de Madrid, qu'elles étaient contraires à une politique linguistique rationnelle et qu'elles entraveraient le développement du système de Madrid. D'autres délégations ne jugeaient pas approprié de légaliser la pratique actuelle de traduction sur demande. Quelques délégations ont conclu que les modifications proposées nécessitaient une analyse plus approfondie.

40. Quelques délégations ont entériné la proposition qui, selon elles, répondait au besoin de renforcer l'efficacité du système de Madrid et incarnait l'équilibre nécessaire entre les intérêts de toutes les parties intéressées et la préservation du régime linguistique.
41. Quelques délégations se sont prononcées en faveur des propositions relatives à l'envoi de communications concernant l'état de protection de la marque d'une manière positive et à la publication efficace de la *Gazette OMPI des marques internationales* (ci-après dénommée "gazette").

Proposition relative à la traduction sur demande des déclarations d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii) (paragraphe 5 à 24 du document MM/LD/WG/9/4)

42. Certaines délégations ont appuyé la proposition. D'autres se sont prononcées contre la légalisation de la pratique en vigueur au sein du Bureau international telle qu'elle était énoncée dans la proposition, même si elles étaient disposées à accepter temporairement que cette pratique se poursuive. Ces délégations ont également affirmé que la simplification du système de Madrid ne devrait pas affecter le régime trilingue qui constituait la pierre angulaire du système de Madrid, et qui ne devrait pas être définitivement supprimé; elles ont en outre souligné le risque que la démarche proposée puisse être étendue à d'autres traités administrés par l'OMPI.
43. Le Secrétariat a indiqué que la poursuite de la pratique en vigueur ne serait pas conforme au cadre juridique, que le respect scrupuleux du cadre juridique en vigueur impliquerait des ressources financières supplémentaires compte tenu du retard accumulé jusqu'ici, et que la proposition de simplification ne préjugerait en rien du régime linguistique du système de Madrid.
44. Le président a conclu que la pratique en vigueur au sein du Bureau international constituait une solution logique au volume de travail croissant et à l'expansion du système.
45. Le Groupe de travail est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid de prendre note de la pratique en vigueur au sein du Bureau international en ce qui concernait la traduction, telle que décrite aux paragraphes 5 à 16 du document MM/LD/WG/9/4.

Proposition relative à la traduction de la liste des produits et services visés par une limitation dans une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande de limitation (paragraphe 25 à 44 du document MM/LD/WG/9/4)

46. Tout comme pour la précédente proposition, les délégations ont exprimé des points de vue divergents.
47. La délégation du Japon a proposé que soit adoptée une pratique analogue à celle qui était suivie en ce qui concernait la traduction sur demande des déclarations d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, effectuées en vertu de la règle 18ter.2)ii). Cette proposition a emporté l'adhésion d'un certain nombre de délégations, aucune délégation ne formulant d'objection à son égard.

48. Le Groupe de travail a recommandé que le Bureau international adopte, pour la traduction de la liste des produits et services visés par une limitation dans une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande de limitation, la pratique décrite aux paragraphes 25 à 44 du document MM/LD/WG/9/4, avec la possibilité d'obtenir la traduction sur demande, et est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'en prendre note.

Proposition relative aux communications concernant l'état de la protection de la marque adressées de manière positive au Bureau international par les Offices des parties contractantes (paragraphes 45 à 62 du document MM/LD/WG/9/4)

49. Toutes les délégations qui sont intervenues ont exprimé leur désaccord quant à la proposition, arguant du fait qu'elle compliquerait inutilement les procédures internes des Offices, qu'elle nécessiterait des procédures d'examen particulières et qu'elle aurait une incidence négative sur la précision nécessaire concernant le refus de protection, aux fins de la présentation de demandes de réexamen ou de l'introduction de recours.
50. Le représentant de l'INTA a proposé que les communications concernant l'état de la protection soient effectuées aussi bien de manière positive que de manière négative.
51. Le président a conclu que le Groupe de travail avait décidé de ne pas adopter la proposition. Le président a déclaré que le Bureau international continuerait de se pencher sur cette question, en vue de son éventuelle inscription à l'ordre du jour d'une future session du Groupe de travail.

Proposition relative à la publication efficace de la gazette (paragraphes 63 à 70 du document MM/LD/WG/9/4)

52. Aucune délégation n'a formulé d'objection à l'égard de cette proposition.
53. Le président a conclu que le Groupe de travail avait décidé de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid la modification de la règle 32.3) telle qu'elle était proposée. La nouvelle règle proposée est reproduite dans l'annexe II du présent document.

Point 9 de l'ordre du jour : résumé présenté par le président

54. Le Groupe de travail a approuvé le résumé présenté par le président tel qu'il figure dans le présent document et tel qu'il a été modifié afin de tenir compte des interventions d'un certain nombre de délégations.

Point 10 de l'ordre du jour : clôture de la session

55. Le président a prononcé la clôture de la session le 8 juillet 2011.

[Les annexes suivent]



MM/LD/WG/9/1
ORIGINAL : ANGLAIS
DATE : 4 JUILLET 2011

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

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

ORDRE DU JOUR

adopté par le Groupe de travail

1. Ouverture de la session
2. Élection d'un président et de deux vice-présidents
3. Adoption de l'ordre du jour
Voir le présent document
4. Informations concernant la cessation des effets et la transformation
Voir le document MM/LD/WG/9/3.
5. Informations concernant l'examen de l'application de l'article 9*sexies*.1)b) du Protocole
relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
Voir le document MM/LD/WG/9/5
6. Propositions relatives à la simplification du système de Madrid
Voir le document MM/LD/WG/9/4

7. Développement juridique du système de Madrid
Division de l'enregistrement international
Voir le document MM/LD/WG/9/2
8. Questions diverses
9. Résumé présenté par le président
10. Clôture de la session

[L'annexe II suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU CADRE JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID

Propositions relatives au règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement

Règle 32 Gazette

[...]

3) [La gazette est publiée sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle](#). ~~[Nombre d'exemplaires pour les Offices des parties contractantes] a) Le Bureau international envoie à l'Office de chaque partie contractante des exemplaires de la gazette. Chaque Office a droit, à titre gratuit, à deux exemplaires et lorsque, pour une année civile donnée, le nombre des désignations inscrites à l'égard de la partie contractante concernée est supérieur à 2000, à un exemplaire supplémentaire l'année suivante, plus un exemplaire supplémentaire pour chaque millier de désignations au-delà de 2000. Chaque partie contractante peut acheter chaque année, pour la moitié du prix d'abonnement, un nombre d'exemplaires égal à celui auquel elle a droit gratuitement.~~

~~b) Si la gazette est disponible sous plus d'une forme, chaque Office peut choisir la forme sous laquelle il souhaite recevoir tout exemplaire auquel il a droit.~~

[Fin de l'annexe II et du document]