

# OMPI



MM/WG/2/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 11 avril 2001

F

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

**GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT  
D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID  
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES  
MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET  
ARRANGEMENT**

**Deuxième session**  
**Genève, 11 – 15 juin 2001**

NOTES RELATIVES AUX PROPOSITIONS NOUVELLES ET RÉVISÉES DE  
MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT  
ET AU PROTOCOLE DE MADRID

*Document établi par le Bureau international*

## INTRODUCTION

1. Le présent document contient des notes relatives aux propositions nouvelles et révisées de modification du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid, propositions figurant dans le document MM/WG/2/3.

*Notes relatives à la règle 1  
Expressions abrégées*

2. *Alinéa xix*). Comme on l'avait laissé présager lors de la première session (voir les paragraphes 5 à 10 du document MM/WG/1/4 et les paragraphes 78 à 83 du document MM/WG/1/5), la définition actuelle du terme "refus" a été remplacée par une définition de l'expression "notification de refus provisoire" afin de préciser clairement que la déclaration visée à l'article 5.1) de l'Arrangement et à l'article 5.1) du Protocole ne constitue pas un refus définitif mais un refus susceptible de réexamen ou de recours.

3. Il a été indiqué dans les documents cités au paragraphe 1 que la définition de "refus provisoire" serait rédigée de façon à ne se rapporter qu'à un refus prononcé d'office et serait complétée par une définition du terme "opposition". Ceci s'est toutefois avéré impossible. La définition de l'expression "notification de refus provisoire" figurant à la règle 1.xix) recouvre donc à la fois la notification d'un refus prononcé d'office et celle d'un refus fondé sur une opposition. Ceci apparaît clairement dans le projet de libellé révisé de la règle 17.1) (voir les notes relatives à cette disposition).

4. *Alinéa xixbis*). Comme on l'avait également laissé présager lors de la première session (voir les paragraphes 42 à 44 du document MM/WG/1/4 et les paragraphes 112 et 113 du document MM/WG/1/5), il est proposé une définition du terme "invalidation" afin de préciser clairement que ce terme recouvre toute procédure – administrative ou judiciaire – qui aboutit à la cessation de la protection (que ce soit avec effet rétroactif ou seulement pour l'avenir). Le fait que le terme "invalidation" (ou un terme équivalent) ait un sens plus restreint dans une partie contractante – par exemple si, au niveau national, il n'est utilisé qu'en rapport avec une procédure judiciaire – n'entre pas en ligne de compte. Au niveau international, le résultat de toute procédure relevant de la définition proposée peut être notifié au Bureau international conformément à la règle 19.

*Note relative à la règle 7  
Notification de certaines exigences particulières*

5. Il a été indiqué dans le document MM/WG/1/3 (voir la note de bas de page n° 3) que le groupe de travail pourrait examiner s'il existe une raison justifiant que l'on conserve le premier alinéa de la règle 7. Lors de la première session, personne n'a préconisé son maintien, même si les délégations de deux pays qui ont fait la notification visée dans cette disposition ont dit qu'elles n'étaient pas encore en mesure de prendre position sur la question. Comme cela est indiqué au paragraphe 19 du document MM/WG/1/5, le Bureau international consulte à l'heure actuelle les Offices des parties contractantes qui ont fait cette notification. En attendant l'issue de cette consultation, il est proposé que le premier alinéa de la règle 7 soit supprimé – si bien qu'il ne sera plus possible de faire cette notification – et que soit précisé une date limite pour le retrait des notifications de ce type déjà faites. Après cette date, le Bureau international ne rejettera plus une désignation postérieure au motif qu'elle a été

présentée directement par un titulaire qui a son adresse sur le territoire d'une partie contractante ayant, avant la suppression de la règle 7.1), fait la notification prévue dans cette disposition, pour autant bien entendu que la requête ne contienne aucune désignation en vertu de l'Arrangement.

*Notes relatives à la règle 9*

*Conditions relatives à la demande internationale*

6. *Alinéa 4)a)ixbis*). Il est proposé de prévoir l'indication, dans une demande internationale, du fait que la marque consiste en une couleur en tant que telle. Une case à cocher figurerait à cet effet dans le formulaire officiel. Conformément à la règle 9.5)d)iii) modifiée (voir le document MM/WG/2/2), l'Office d'origine devrait certifier que la marque de base est de ce type. Dans les cas où, conformément à la loi d'une partie contractante désignée, une couleur en tant que telle n'est pas considérée comme pouvant constituer une marque, l'Office concerné aurait bien sûr le droit de refuser la protection.

7. *Alinéa 4)b)v*). Comme on l'avait laissé présager lors de la première session (voir le paragraphe 48 du document MM/WG/1/5), il est proposé de prévoir qu'une demande internationale puisse contenir une indication selon laquelle la protection n'est pas revendiquée à l'égard d'un élément non distinctif de la marque (*disclaimer*). Cela serait fait par le déposant, de sa propre initiative, afin de prévenir des objections de certaines parties contractantes désignées.

*Notes relatives à la règle 16*

*Délai pour notifier un refus provisoire en cas d'opposition*

8. *Alinéa 1)a*). Le nouveau libellé proposé vise à expliciter ce que recouvre actuellement l'expression "le cas échéant" et à préciser qu'il ne suffit pas d'envoyer cette information dans tous les cas, car cela reviendrait simplement à réaffirmer le fait que la partie contractante en cause a fait la déclaration visée à l'article 5.2)c). En d'autres termes, l'Office concerné doit prendre dans chaque cas la décision d'envoyer ou non cette information.

9. *Alinéa 1)b*). L'information relative aux dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin n'est exigée que pour permettre au Bureau international de vérifier si les conditions prévues à l'article 5.2)c)ii) sont remplies. En pratique, donc, lorsqu'un Office n'a pas été en mesure d'inclure cette information dans la communication visée au sous-alinéa a), il ne doit l'envoyer que lorsqu'une opposition a effectivement été déposée.

*Notes relatives à la règle 17*

*Refus provisoire et déclaration d'octroi de la protection*

10. *Alinéa 1)a*). L'expression "refus provisoire d'office" vise à couvrir tous les types de notification contenant les résultats de l'examen d'office, que la notification indique expressément que la protection est refusée ou qu'elle ne fasse qu'énoncer les objections soulevées par l'Office (objections parfois appelées "rapport d'examen" ou "décision de l'Office").

11. Le libellé de cette disposition établit clairement qu'un Office peut inclure dans la même notification un refus provisoire d'office et une ou plusieurs oppositions, ou que ces derniers peuvent faire l'objet d'une notification distincte. Par exemple, un Office qui effectue son examen en parallèle avec le délai d'opposition peut juger plus pratique de regrouper les résultats de son examen et les éventuelles oppositions dans une seule notification. En revanche, lorsque le délai d'opposition ne commence à courir qu'une fois que l'examen d'office est achevé et que toutes les objections soulevées dans le cadre de cet examen ont été résolues, l'Office commencera par communiquer les résultats de l'examen d'office (qu'il s'agisse d'un refus provisoire ou de la déclaration d'octroi de la protection visée à la règle 17.6)a)ii)) et notifiera ensuite les éventuelles oppositions. Un Office est libre d'inclure plusieurs oppositions dans une même notification ou de les faire figurer dans des notifications distinctes; sa pratique à cet égard peut varier selon ce qui s'avère le plus commode dans un cas donné.

12. Il serait peut-être approprié de préciser dans les instructions administratives ce qui devrait figurer dans la notification en ce qui concerne les motifs d'une opposition. Une simple déclaration indiquant qu'une opposition a été formée ne serait d'aucune utilité au titulaire. Le Bureau international souhaite éviter d'avoir à gérer de longs mémorandums ou annexes contenant les arguments invoqués à l'appui de l'opposition.

13. Les données contenues dans la notification incluront le fait qu'elle concerne un refus provisoire d'office et/ou une opposition, selon les cas. Cela sera reflété dans la publication faite dans la gazette et dans ROMARIN.

14. *Alinéa 1)b).* La référence à l'article 5 de l'Arrangement et du Protocole a été supprimée parce que jugée superflue. La définition, figurant à la règle 1, de la "notification de refus provisoire" établit clairement que la notification est faite conformément à l'article 5.

15. *Alinéa 2)vi).* Il est proposé de modifier cette disposition afin de préciser que la notification de refus provisoire doit indiquer les produits et services à l'égard desquels il existe des motifs de refus. Autrement dit, la protection ne devrait pas être refusée pour des produits ou des services à l'égard desquels il n'y a pas d'objection.

16. *Alinéa 2)vii).* Comme convenu lors de la première session, le membre de phrase "le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours" a été supprimé. Conformément à l'article 5.3) de l'Arrangement et du Protocole, le titulaire doit avoir les mêmes moyens de recours que si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office concerné. À la connaissance du Bureau international, aucune partie contractante n'exclut la possibilité d'au moins un degré de réexamen ou de recours.

17. L'*alinéa 2)viii)* a été supprimé pour deux raisons. Premièrement, il semble inapproprié de spécifier "la date à laquelle le refus a été prononcé" dans le contexte d'une notification qui indique simplement qu'une opposition a été déposée. Deuxièmement, la seule raison pour laquelle la date de refus pourrait s'avérer utile est que, dans certaines parties contractantes, c'est à partir de cette date qu'est calculé le délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours. Or, le sous-alinéa vii) prévoit déjà que ce délai doit être indiqué dans la notification. Une façon (mais qui n'est certes pas la seule) de préciser ce délai est d'indiquer la date à laquelle le refus a été prononcé, accompagnée de l'information que toute requête en réexamen ou tout recours doit être présenté dans un délai donné à compter de cette date. Les Offices restent libres de choisir de quelle façon ils fourniront, conformément au point vii), les informations dont le titulaire a besoin pour déterminer la date limite pour présenter une telle

requête en réexamen ou un tel recours. Il serait également utile pour les titulaires d'être informés de la date précise à laquelle expire le délai pour présenter une réponse (comme le fait le Bureau international dans ses avis d'irrégularités, conformément à la règle 4.5)). Il est donc proposé de modifier le point vii) en ajoutant le membre de phrase "de préférence avec une indication de la date à laquelle ledit délai expire". Il n'est toutefois pas proposé de rendre cette indication obligatoire car il est évident que cela poserait des problèmes aux Offices pour lesquels le délai pour présenter une requête en réexamen se calcule, par exemple, à compter de la date de réception de la notification par le Bureau international ou par le titulaire, date qui n'est pas connue lorsque la notification est envoyée.

18. L'*alinéa 4)* traite maintenant de la transmission de copies des notifications de refus ainsi que de leur inscription. L'*ancien alinéa 5)* est donc supprimé.

19. *Alinéa 5)*. La règle 17.4)b), dans son état actuel, est le fruit de nombreuses discussions tenues à l'époque au sein du Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid (1990-1994) et visant à établir, pour la notification, l'inscription et la publication d'événements et de décisions ultérieures au refus (provisoire), une procédure qui soit compatible avec les différents systèmes nationaux ou régionaux. Elle repose sur le principe suivant : quel que soit le nombre de réexamens ou de recours possibles et quel que soit le nombre de décisions ultérieures au refus initial, il ne peut y avoir qu'une seule décision *définitive* dans une partie contractante donnée, à savoir la décision qui met définitivement fin aux procédures dans cette partie contractante. En vertu du système établi par cette disposition, lorsque le titulaire présente une requête en réexamen ou un recours concernant un refus (provisoire) prononcé par l'Office d'une partie contractante désignée, ou lorsque le délai applicable a expiré sans qu'une requête en réexamen ou un recours ait été présenté, l'Office doit en informer le Bureau international. Une fois qu'une décision *définitive* a été prise sur le réexamen ou le recours (c'est-à-dire une fois que tous les moyens de recours ont été épuisés), cette décision doit être notifiée au Bureau international. De même, si une requête en réexamen ou un recours est retiré, le Bureau international doit en être informé. Tout ceci est expliqué aux paragraphes B.III.49.03-04 du *Guide pour l'enregistrement international des marques*, où il est précisé en particulier :

*Il faut entendre par "décision finale" une décision qui n'est plus susceptible d'un réexamen ou d'un recours administratif ou judiciaire. Une décision d'un Office n'est donc pas une décision finale s'il existe encore la possibilité d'un réexamen ou d'un recours devant un tribunal ou une autre entité. Une telle décision ne doit pas être notifiée au Bureau international tant que le délai prévu pour demander un réexamen ou un recours n'est pas expiré.*

20. Bien que le système établi par la règle 17.4)b) soit considéré comme satisfaisant en théorie, l'expérience des cinq dernières années a montré qu'il ne fonctionne pas comme prévu. En effet, environ un tiers des Offices seulement envoient des informations conformément à la règle 17.4)b)i)<sup>1</sup>. Même lorsque cette information est communiquée, elle a

---

<sup>1</sup> Au cours de l'année 2000, 38 635 refus (provisoires) et 36 562 décisions définitives ont été inscrits au registre international, mais seulement 6743 éléments d'information concernant le dépôt ou le retrait d'une requête en réexamen ou d'un recours ou concernant l'expiration du délai de recours ont été inscrits.

une signification et des incidences différentes selon l'Office qui l'a envoyée. Plutôt que de contribuer à la transparence du registre international, donc, l'inscription et la publication de cette information sont sources de confusion pour les titulaires et les tiers. Il est donc proposé de supprimer les dispositions relatives à l'envoi de cette information.

21. En outre, il est noté que de nombreuses "décisions définitives" notifiées au Bureau international précisent un délai pour former un recours contre la décision. Bien qu'au cours de la première session du groupe de travail, quelques délégations aient dit qu'elles ne notifiaient une décision en tant que décision définitive qu'une fois qu'elle n'était plus susceptible de réexamen ou de recours, d'autres ont dit que ce qu'elles notifiaient était la décision définitive *devant l'Office*. La principale raison fournie à cet égard était que l'Office ne sait pas toujours si un recours a été déposé auprès d'un organe extérieur à l'Office; l'Office n'est donc pas en mesure de savoir avec certitude si une décision rendue par lui est devenue définitive. De même, il n'a pas toujours connaissance du résultat d'un tel recours. La délégation de l'Autriche, indiquant que tel était le cas dans son pays, a ajouté que, lorsque la décision de l'Office faisait l'objet d'un recours qui infirmait cette décision, l'Office notifiait une seconde "décision définitive". Étant donné que ceci ne se produisait toutefois que rarement, la délégation a considéré que le risque que des tiers soient induits en erreur était minime.

22. Certains Offices donnent une autre raison pour expliquer qu'ils communiquent, en tant que décision définitive, une décision qui est encore susceptible de recours : c'est pour eux la seule possibilité d'informer le titulaire de la décision et de la possibilité de former un recours, lorsqu'il n'a pas désigné de mandataire local. Cette situation n'était pas prévue dans la formulation de la règle 17.4)b), où il était présumé qu'il ne pourrait y avoir de réexamen ou de recours qu'à la demande du titulaire; cette requête devant normalement être déposée par l'intermédiaire d'un mandataire local, il était supposé qu'il ne serait pris de décision après un refus (provisoire) que dans des cas où le titulaire est déjà en contact avec l'Office. Dans certains Offices, cependant, bien que la notification de refus (provisoire) indique que toute requête en réexamen doit être déposée dans un délai précis par l'intermédiaire d'un mandataire local, chaque refus est automatiquement réexaminé, et peut ainsi être retiré, sans même que le titulaire n'ait déposé de requête en réexamen. Une solution, lorsque le titulaire n'a pas encore de mandataire local, consisterait pour l'Office concerné à envoyer cette décision au titulaire ou au mandataire dans le pays d'origine, étant entendu, bien sûr, que toute requête en réexamen ou tout recours concernant la décision devrait être présenté par l'intermédiaire d'un mandataire local. Certains Offices, toutefois, ont dit que cela ne serait pas permis en vertu de leur législation.

23. Il est important de trouver une solution viable au problème des décisions définitives concernant des refus, non seulement parce que la transparence du registre international l'exige, mais aussi en raison du nombre important – et en augmentation rapide – des décisions de ce type reçues par le Bureau international<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Le nombre de décisions définitives inscrites chaque année depuis l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun est de : 20 652 pour 1997; 23 052 pour 1998; 25 245 pour 1999; 36 562 pour 2000; au cours des trois premiers mois de 2001, 10 358 décisions définitives ont été inscrites, ce qui correspond à un chiffre annuel de plus de 41 000.

24. *Sous-alinéa a)*. Il est donc proposé que la règle 17 soit modifiée de façon à avancer le moment auquel un Office doit notifier au Bureau international le résultat des procédures postérieures à un refus provisoire. Au lieu d'attendre jusqu'à ce que la situation soit définitivement réglée, un Office communiquerait la décision qui met fin à la procédure *devant l'Office*. Ce stade correspond, dans la procédure nationale, à l'enregistrement. Selon la proposition, la notification indiquerait également la portée de la protection accordée à la marque à ce stade, exactement comme cela se ferait au stade de l'enregistrement dans le cas d'une demande nationale.

25. *Sous-alinéas b) et c)*. Lorsqu'une nouvelle décision est prise (à la suite par exemple d'un recours qui infirme, en tout ou en partie, la décision déjà notifiée), cette nouvelle décision doit également être notifiée au Bureau international. Elle sera inscrite et publiée. Bien que cela signifie qu'il y aura parfois deux décisions (voire davantage) postérieures au refus, on s'attend à ce que ce cas soit relativement rare. De plus, le fait que, dans de nombreux cas, une décision ultérieure à un refus provisoire sera inscrite et publiée plus tôt que cela ne se fait actuellement présentera des avantages tant pour les titulaires que pour les tiers.

26. S'agissant des modifications proposées quant à la publication des informations ayant trait aux refus, voir les notes relatives à la règle 32.

*Notes relatives à la règle 18*  
*Notifications de refus provisoire irrégulières*

27. *Alinéa 1)a)ii)*. La modification a pour but de préciser qu'une notification de refus provisoire ne sera pas considérée comme telle uniquement si elle ne contient aucun numéro d'enregistrement international, à moins que d'autres indications contenues dans ladite notification ne permettent d'identifier l'enregistrement international auquel se rapporte le refus provisoire. Si un numéro est indiqué mais qu'il ressort d'autres indications contenues dans la notification que ce numéro est incorrect, ou qu'il apparaît par la suite que le numéro indiqué était incorrect, il peut s'avérer nécessaire que le Bureau international demande à l'Office concerné de clarifier la situation et, s'il y a lieu, de rectifier la notification, mais ceci ne portera pas atteinte à la validité de la notification.

28. *Alinéa 1)c)*. Il a été prévu deux variantes de ce qui est actuellement la dernière partie du sous-alinéa c). On en a profité, en même temps, pour subdiviser la disposition de façon à la rendre plus lisible.

29. L'option A correspond, en substance, à l'actuel sous-alinéa c). Elle a pour effet que, lorsque le Bureau international constate que la notification de refus provisoire est irrégulière (par exemple, parce qu'elle ne comprend pas la reproduction d'une marque antérieure à laquelle il est fait référence dans les motifs de refus) et que l'Office qui a communiqué le refus n'envoie pas de notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de l'invitation à le faire, la notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international. En conséquence, le refus ne sera pas inscrit au registre international.

30. Selon l'option B, lorsque le Bureau international constate qu'une notification de refus provisoire est irrégulière, il invite l'Office concerné à envoyer une notification régularisée mais il n'est pas prévu de conséquence si l'Office ne le fait pas. Cela correspond à la situation prévue par la règle 17.4) de l'ancien règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid qui était en vigueur jusqu'au 31 mars 1996<sup>3</sup>. Cela correspond également à la situation actuelle en vertu de l'Arrangement de La Haye (voir la règle 17.2)c)), à ce qui est proposé dans le cadre de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye (voir la règle 19.2)) ainsi qu'à la pratique actuelle en vertu de l'Arrangement de Lisbonne.

31. À première vue, l'option A peut sembler plus favorable aux titulaires d'enregistrements internationaux car si la notification de refus n'est pas régularisée à temps, le refus n'est pas inscrit au registre international. Il est toutefois permis de penser que cet avantage est illusoire. Même si le fait qu'une notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international a pour résultat que le refus est sans effet dans la partie contractante concernée (ce qui n'est pas nécessairement le cas), les motifs sur lesquels le refus était fondé peuvent néanmoins demeurer valables et continuer à jeter le doute sur la validité de la protection de la marque. Par exemple, si une notification de refus provisoire d'office n'est pas considérée comme telle parce qu'une irrégularité de forme n'a pas été corrigée à temps par l'Office qui a communiqué la notification, les mêmes motifs de fond peuvent être utilisés pour fonder une opposition ultérieure. De même, lorsqu'une notification de refus fondé sur une opposition n'est pas considérée comme telle parce qu'une irrégularité n'a pas été corrigée dans le délai prescrit, la personne qui a formé l'opposition peut engager une action en annulation dans la partie contractante concernée. L'absence de toute mention du refus dans le registre international signifie donc que des tiers n'ont pas connaissance des problèmes relatifs à la protection de la marque dans la partie contractante concernée.

32. *Alinéa 1)d) [Options A et B]* Une notification de refus provisoire régularisée devrait indiquer un nouveau délai pour présenter une réponse car le titulaire peut tout à fait décider de différer son action (ou peut même ne pas être en mesure d'engager une action) tant que la notification irrégulière n'a pas été régularisée.

33. *Alinéa 1)e) [Option A seulement]*. L'insertion des termes "aux fins de l'article 5 de l'Arrangement" précise que c'est seulement pour établir que le refus a été notifié à temps que la notification régularisée est réputée avoir été envoyée à la date de la notification initiale (irrégulière). Pour d'autres fins, par exemple lorsqu'il s'agit de déterminer le délai pour déposer une requête en réexamen ou un recours, c'est la date effective de la notification régularisée qui compte (voir le paragraphe 32).

---

<sup>3</sup> L'ancienne règle 17.4) se lisait comme suit : "Dans les cas non visés à l'alinéa 2), le Bureau international inscrit sans retard le refus au registre international et transmet un exemplaire de la notification à l'administration nationale du pays d'origine et au titulaire, ainsi qu'à l'administration nationale du pays du titulaire lorsque ce pays n'est pas le même que le pays d'origine. Toutefois, si la notification n'est pas conforme à la règle 16.1) et 2) sur des points non visés à l'alinéa 2) de la présente règle, l'administration nationale qui a prononcé le refus est tenue de régulariser sans retard la notification à la demande du Bureau international, à la demande de l'administration nationale du pays du titulaire ou à la demande du titulaire."



*Notes relatives à la règle 20**Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international*

34. *Alinéa 1*). Comme convenu lors de la première session, cet alinéa a été modifié de façon à ce qu'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international en tant que tel (et non, comme c'est le cas actuellement, une restriction de ce droit seulement sur le territoire d'une partie contractante désignée) puisse être inscrite au registre international, sur la base d'une information communiquée au Bureau international par l'Office de la partie contractante du titulaire. Cette information peut, par exemple, être communiquée par l'Office à la demande d'un tiers intéressé ou à la demande d'un tribunal.

35. Il peut toutefois y avoir des cas où le titulaire lui-même souhaite qu'une telle restriction soit inscrite. La disposition a donc été également modifiée de façon à permettre au titulaire de donner cette information directement au Bureau international.

36. Comme convenu également lors de la première session, *l'alinéa 4*, qui exclut l'inscription de licences au registre international, a été supprimé et une nouvelle règle prévoyant cette inscription est proposée (voir la règle *20bis*).

*Notes relatives à la règle 20bis**Licences*

37. La règle *20bis* est nouvelle et elle est proposée à la suite des opinions exprimées lors de la première session, selon lesquelles une disposition devrait permettre l'inscription au registre international des licences concédées à l'égard des enregistrements internationaux (voir les paragraphes 52 à 58 du document MM/WG/2/5).

38. *Alinéa 1)a*). L'inscription d'une licence sera soumise au paiement d'une taxe qui sera précisée dans le barème des émoluments et taxes. Une même demande pourra porter sur plusieurs enregistrements internationaux au nom du même titulaire lorsque les données à inscrire (preneur de licence, parties contractantes et produits et services concernés) sont les mêmes, mais la taxe devra être payée pour chaque enregistrement international mentionné dans la demande.

39. Il est proposé qu'une demande d'inscription de licence puisse être présentée au Bureau international soit directement par le titulaire, soit par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire ou d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée. La demande doit être signée par le titulaire ou par l'Office, selon le cas (voir le *sous-alinéa d*). On a envisagé la possibilité que le preneur de licence souhaite présenter la demande directement au Bureau international et que le titulaire, tout en ne s'opposant pas à ce que cela soit fait, soit réticent à faire cette démarche lui-même. En pareil cas, le preneur de licence (qui sera vraisemblablement établi dans une partie contractante à l'égard de laquelle la licence a été accordée) peut demander à l'Office de sa partie contractante de présenter la demande. Cet Office peut prendre toutes les mesures qu'il estime appropriées pour vérifier que la personne concernée a le droit d'être inscrite en tant que preneur de licence. Le Bureau international ne devrait toutefois pas être tenu d'accepter une demande du preneur de licence (qui est une personne inconnue du Bureau international) lorsque cette demande n'est pas signée par le titulaire ou par un Office.

40. La liste figurant à l'*alinéa 1)b)* est fondée sur les indications ou éléments énumérés à l'article 2 de la Recommandation commune concernant les licences de marques (document A/35/10) adoptée par l'Assemblée générale de l'OMPI et l'Assemblée de l'Union de Paris en septembre 2000. Les indications ou éléments qui ne semblent pas pertinents dans le cadre de l'inscription de licences au niveau international n'ont pas été inclus. En ce qui concerne le *point vi)*, les termes "licence exclusive" et "licence unique" sont définis à l'article 1 de ladite Recommandation commune<sup>4</sup>.

41. L'*alinéa 1)c)* indique certains éléments supplémentaires que peuvent exiger certaines parties contractantes désignées à l'égard desquelles la licence est accordée. S'il ressort de la discussion du groupe de travail qu'aucune partie contractante n'exige l'un de ces éléments, cet alinéa pourra être supprimé.

42. L'*alinéa 5)* traite de la situation des parties contractantes qui, au niveau national, examinent une licence et refusent de l'inscrire si, par exemple, elles considèrent que l'utilisation de la marque par le preneur de licence risquerait d'induire en erreur ou de tromper le public, comme cela a été mentionné lors de la première session (voir les paragraphes 53 et 55 du document MM/WG/1/5).

43. *Alinéa 6)*. Certaines parties contractantes prévoient déjà l'inscription au niveau national de licences se rapportant à des marques internationales, ladite inscription ayant alors le même effet juridique que l'inscription d'une licence se rapportant à une marque nationale. La règle *20bis* proposée vise à dispenser les titulaires d'enregistrements internationaux de la nécessité de faire cette démarche auprès de l'Office de chaque partie contractante à l'égard de laquelle une licence a été accordée. Le fait de prévoir l'inscription de licences au niveau international n'a de sens, à l'évidence, que si au moins la grande majorité des parties contractantes sont prêtes à accepter que l'inscription d'une licence pour l'utilisation d'une marque internationale sur leur territoire ait le même effet que si la licence était inscrite dans leur registre national. Il se peut que, dans certaines parties contractantes, aucune modification de la loi ne soit nécessaire pour que l'inscription de licences au niveau international remplace ou existe parallèlement à l'inscription au niveau national. Cependant, si, à la date à laquelle le projet de règle *20bis* entrera en vigueur, ou à la date à laquelle un pays qui n'est pas encore membre de l'Union de Madrid deviendra partie à l'Arrangement ou au Protocole, la législation en vigueur ne permet pas que les licences inscrites au registre international soient reconnues comme ayant un effet juridique, la partie contractante concernée peut notifier ce fait au Directeur général. Il s'agirait là d'une dérogation (temporaire) au principe général selon lequel toutes les inscriptions d'enregistrements internationaux et d'événements ultérieurs au registre international sont reconnues comme ayant un effet équivalent dans les parties contractantes concernées. Toute notification de ce type serait publiée dans la gazette, conformément à la règle 32.2)i). Il est également entendu que toute notification de ce type serait retirée dès que la modification de la législation nationale le permettrait.

---

<sup>4</sup> À l'article 1.ix) and x) de la Recommandation commune, la "licence exclusive" est définie comme étant une licence qui n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire d'utiliser la marque et de concéder des licences à toute autre personne, alors que la "licence unique" est définie comme étant une licence qui n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire de concéder des licences à toute autre personne, mais ne lui interdit pas d'utiliser la marque.

*Notes relatives à la règle 25**Demande d'inscription d'une modification ou d'une radiation*

44. *Alinéas 1)b) et c)*. En vertu de l'actuelle règle 25.1)b), toute demande d'inscription d'une modification ou d'une radiation (autre qu'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou du mandataire) doit être présentée au Bureau international par l'Office d'origine ou un autre Office intéressé lorsque la modification concerne une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement. En revanche, lorsque la modification ne concerne que des parties contractantes désignées en vertu du Protocole, la demande peut être présentée au Bureau international directement par le titulaire.

45. L'historique de cette distinction a été décrit dans les documents présentés à la première session et des propositions ont été faites en vue de la modification du règlement d'exécution à cet égard (voir les paragraphes 5 à 21 du document MM/WG/1/2 et les pages 27 et 28 du document MM/WG/1/3). Ces propositions avaient pour but, tout d'abord, de donner aux utilisateurs du système de Madrid la plus grande liberté possible pour choisir de communiquer directement avec le Bureau international ou d'envoyer des communications par l'intermédiaire d'un Office et, deuxièmement, de dispenser un Office de servir d'intermédiaire lorsque le titulaire de l'enregistrement international concerné n'a plus aucun rattachement avec cet Office. Ce dernier objectif a été atteint en modifiant le sous-alinéa b) de telle façon que l'Office par l'intermédiaire duquel une demande devrait être présentée soit l'Office de la partie contractante du titulaire (ou, dans le cas d'un changement de titulaire, l'Office de la partie contractante avec laquelle le nouveau propriétaire a le rattachement nécessaire pour pouvoir être inscrit en tant que titulaire de l'enregistrement international).

46. En ce qui concerne l'objectif de flexibilité, quatre versions du sous-alinéa c) étaient proposées dans le document MM/WG/1/3. La version A correspondait à la situation actuelle, c'est-à-dire qu'elle exigeait que toutes les demandes ayant trait à un changement de titulaire, à une limitation, à une renonciation ou à une radiation soient présentées par l'intermédiaire d'un Office lorsque la modification concernait une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement. La version B aurait imposé cette restriction uniquement dans les cas de demande d'inscription d'une limitation, d'une renonciation ou d'une radiation, si bien qu'une demande d'inscription d'un changement de titulaire aurait pu être présentée directement. La version C aurait imposé la voie indirecte uniquement en cas de renonciation ou de radiation. Enfin, la version D consistait en l'omission du sous-alinéa c), permettant ainsi que *toutes* les demandes soient présentées directement.

47. Les débats de la première session ont fait apparaître un soutien à la politique de plus grande flexibilité, bien que certaines délégations aient dit qu'elles n'étaient pas encore en mesure de prendre position sur les différentes versions présentées dans le document MM/WG/1/3. Après une réflexion plus approfondie sur la question et la tenue de discussions informelles avec certains Offices, le Bureau international propose, dans le document MM/WG/2/3, une formulation du sous-alinéa c) qui correspond à la version C du document antérieur. En d'autres termes, le sous-alinéa c) tel que proposé permettrait la présentation directe de *toutes* les demandes autres que celles qui ont trait à une renonciation ou à une radiation et qui concernent une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement.

48. À la lumière des observations formulées au cours de la première session, le Bureau international a réexaminé la question de savoir si cette proposition était compatible avec les dispositions de l'Arrangement (et, en particulier, l'article 9), et il estime qu'elle l'est. Comme cela a été expliqué aux paragraphes 18 et 19 du document MM/WG/1/3, l'article 9.1) de l'Arrangement concerne uniquement des modifications *consécutives à des modifications dans le registre national*, alors que l'article 9.3) est considéré comme signifiant que la procédure décrite à l'article 9.2) (inscription, notification et publication) doit être appliquée dans le cas d'une limitation.

49. Au seul plan des principes, il n'y a pas de raison que les demandes d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation ne soient pas, elles aussi, présentées directement. Cependant, vu les termes de l'article 8*bis* de l'Arrangement, une demande relative à une renonciation concernant une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement devrait être présentée par un Office. Il semblerait quelque peu illogique d'exiger ceci dans le cas d'une renonciation mais pas dans le cas d'une radiation. De plus, le nombre de demandes d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation est faible comparé au nombre de demandes d'inscription d'un changement de titulaire, si bien que le maintien d'une telle restriction dans le cas de la renonciation et de la radiation n'aurait pas en pratique un effet très important. Si, toutefois, l'Assemblée de l'Union de Madrid était prête à adopter une interprétation téléologique de l'article 8*bis* (comme elle l'a fait en 1995, lorsqu'elle a décidé que le Bureau international ne devrait plus appliquer la dernière phrase de l'article 9*bis*.1) de l'Arrangement), le sous-alinéa c) de la règle 25.1) pourrait tout simplement être supprimé.

50. Le fait de permettre une présentation directe des demandes d'inscription d'un changement de titulaire accroîtrait considérablement la liberté d'action des utilisateurs. Certains Offices ont toutefois déclaré qu'ils hésitaient à prendre cette mesure, pour des raisons de sécurité juridique. Cependant, les demandes directes sont autorisées depuis les cinq dernières années dans les cas où toutes les parties contractantes concernées sont désignées en vertu du Protocole, sans qu'on ait relevé aucun problème. De plus, toute demande d'inscription d'un changement de titulaire qui n'est pas communiquée par l'intermédiaire d'un Office doit être signée par le titulaire, c'est-à-dire par le propriétaire actuel de la marque (le cédant). Donc, si le nouveau propriétaire (le cessionnaire) n'a pas obtenu la signature du titulaire (le cédant), la demande doit être présentée par l'intermédiaire d'un Office (celui de la partie contractante du titulaire ou du cessionnaire), qui est habilité à prendre toutes les mesures qu'il juge appropriées pour s'assurer que la personne concernée est effectivement le nouveau propriétaire. À cet égard, cependant, il convient de noter qu'en vertu de l'article 11 du Traité sur le droit des marques (TLT), qui lie actuellement 26 États dont 19 membres de l'Union de Madrid, un Office doit accepter, comme preuve d'un changement de titulaire résultant d'un contrat, un document non certifié conforme signé par le cédant et le cessionnaire. Il faut également se rappeler, en ce qui concerne la question de savoir si une demande d'inscription de changement de titulaire devrait être traitée par l'Office d'origine, que le droit qui est cédé ne produit aucun effet dans le pays d'origine.

*Notes relatives à la règle 27**Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet*

51. *Alinéa 5*). Dans le document MM/WG/1/3, le Bureau international proposait de modifier l'alinéa 4) de la règle 27 (qui, actuellement, prévoit que l'Office d'une partie contractante désignée peut déclarer qu'un changement de titulaire est sans effet) pour prévoir qu'un Office puisse faire une déclaration analogue à l'égard d'une limitation ou d'une radiation partielle. Cette proposition a été appuyée par un certain nombre de délégations qui ont toutefois suggéré qu'elle fasse l'objet d'une disposition distincte. Dans le document MM/WG/2/3, par conséquent, l'alinéa 4) ne traite que d'une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet (comme c'est le cas à présent), alors que le nouvel alinéa 5) prévoit une déclaration selon laquelle une limitation est sans effet.

52. Il est toutefois proposé que cette nouvelle disposition ne traite que de la limitation sans traiter également de la radiation partielle. La raison en est que l'adjonction de cette dernière entraînerait des complications supplémentaires du fait des différences intrinsèques entre une limitation et une radiation partielle. Une limitation entraîne la modification de la liste des produits et services à l'égard de chaque partie contractante concernée par cette limitation, mais n'implique pas de modification de la liste de base des produits et services de l'enregistrement international. Cette liste de base peut faire l'objet d'une désignation ultérieure et c'est cette liste qui sera utilisée pour calculer les émoluments supplémentaires lors du renouvellement de l'enregistrement. Comme il est normal que la liste des produits et services diffère d'une partie contractante à l'autre à la suite d'une *limitation*, il n'y a pas de difficultés supplémentaires pour inscrire au registre international le fait que, pour une partie contractante qui a déclaré qu'elle n'accepte pas l'effet d'une limitation, la liste demeure inchangée. En revanche, lorsqu'une *radiation partielle* est inscrite, la liste de base des produits et services est modifiée. Comme il ne peut y avoir qu'une liste de base pour un enregistrement international donné, il n'est pas possible d'inscrire des variantes dans cette liste pour différentes parties contractantes.

*Notes relatives à la règle 28**Rectifications apportées au registre international*

53. *Alinéa 3*). L'examen de la question d'un délai pour demander qu'une rectification soit apportée au registre international (voir les paragraphes 55 et 56) a amené le Bureau international à réexaminer le libellé de l'alinéa 3) de la règle 28. Il est manifestement raisonnable de prévoir que, lorsqu'une rectification apportée au registre international a pour effet que l'enregistrement international est inacceptable selon la législation d'une partie contractante désignée, le délai imparti pour communiquer un refus de protection conformément à l'article 5 de l'Arrangement ou du Protocole soit calculé à compter de la date à laquelle la rectification a été notifiée à l'Office concerné, puisque le délai "normal" de refus sera peut-être alors largement ou entièrement écoulé. L'Office, toutefois, refuse

*l'enregistrement international tel que rectifié*, mais ne refuse pas de reconnaître les effets d'une rectification (ce qui signifierait apparemment qu'il acceptait de protéger l'enregistrement sous sa forme incorrecte). On estime que le nouveau libellé proposé pour l'alinéa 3) précise clairement ce point<sup>5</sup>.

54. Les exemples suivants indiquent comment la règle 28.3) devrait s'appliquer en pratique. Lorsque la rectification consiste à ajouter une partie contractante désignée qui a été omise en raison d'une erreur de l'Office d'origine ou du Bureau international, le délai pour que la partie contractante concernée refuse la protection de la marque court à compter de la date de notification de la rectification. Le délai de refus pour les autres parties contractantes désignées demeure inchangé (en fait, conformément à la règle 28.2), la rectification ne devrait pas leur être notifiée). Lorsque la rectification consiste à ajouter de nouveaux produits ou services ou à remplacer ceux qui étaient déjà indiqués par de nouveaux produits ou services, le délai de refus court à partir de la date de notification de la rectification lorsque le refus porte sur les produits ou services nouveaux ou substitués à d'autres, mais demeure inchangé dans le cas d'un refus concernant des produits et services qui figuraient dans l'enregistrement international tel que notifié initialement. Enfin, lorsque la rectification porte sur la reproduction de la marque ou ses attributs (par exemple, une revendication de couleur ou une marque collective), le délai prescrit pour communiquer un refus relatif à l'élément rectifié court à compter de la date de notification de la rectification.

55. *Alinéa 4*). Il a été décidé lors de la première session du groupe de travail (voir les paragraphes 68 à 72 du document MM/WG/2/5) que le Bureau international ferait une proposition tendant à modifier la règle 28 afin d'y prévoir un délai pour demander la rectification d'erreurs substantielles, comme c'était le cas en vertu de l'ancien règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid<sup>6</sup>. Cependant, il ne s'est pas dégagé d'accord quant à la durée de ce délai. Celui-ci a été fixé provisoirement à neuf mois et le groupe de travail est invité à exprimer ses opinions sur cette question.

56. Comme c'était le cas en vertu de l'ancien règlement d'exécution, ce délai ne s'appliquerait pas à la rectification d'erreurs commises par le Bureau international. On considère que lorsque le Bureau international est en mesure de vérifier, à partir des documents déjà en sa possession, qu'il a fait une erreur en transcrivant les données contenues dans les documents dans le registre international, le titulaire ne devrait pas être privé de la possibilité de faire rectifier l'erreur.

---

<sup>5</sup> La règle 23.5) de l'ancien règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid, en vigueur jusqu'au 31 mars 1996, se lisait ainsi : "Dans la mesure où un refus prononcé par une administration nationale porte sur un élément rectifié, la règle 17 est applicable par analogie; la date de la publication de la rectification doit être considérée par le Bureau international comme étant celle de l'inscription visée à la règle 17.1)."

<sup>6</sup> L'ancienne règle 23.2) se lisait ainsi : "Les erreurs imputables à une administration nationale qui affectent les enregistrements ou inscriptions au registre international, leur notification ou leur publication et qui, de l'avis du Bureau international, sont susceptibles de porter atteinte aux droits découlant de l'enregistrement international doivent être rectifiées par le Bureau international si la demande de rectification, présentée par l'administration nationale, parvient au Bureau international dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement international ou de l'inscription au registre international qui fait l'objet de la rectification."

*Notes relatives à la règle 32  
Gazette*

57. *Alinéa 1)a)iii*). Pour les raisons exposées aux paragraphes 34 à 36 du document MM/WG/1/4, il est proposé que la publication d'un refus provisoire indique si le refus est total ou partiel avec, dans ce dernier cas, l'indication du numéro des classes visées, mais sans l'énumération des produits et services concernés<sup>7</sup>. La liste des produits et services pour lesquels la protection est accordée serait publiée uniquement après réception d'une déclaration envoyée conformément à la règle 17.5)a) (modifiée). Toute information ou décision ultérieure à une telle déclaration qui serait communiquée conformément à la règle 17.5)b) serait également publiée.

58. *Alinéa 2)v*). Il est proposé de cesser la publication des informations concernant les dates où il est prévu que les Offices des parties contractantes ne sont pas ouverts au public. Les informations reçues par le Bureau international sont incomplètes (seuls 13 Offices ont communiqué les dates auxquelles ils seront fermés pendant l'année 2001) et ne sont pas nécessairement à jour. De plus, les informations concernant les dates auxquelles un Office est fermé ne présentent en principe d'intérêt que pour une personne qui se trouve dans la partie contractante concernée ou qui y a un mandataire. Ces informations devraient plutôt être obtenues directement auprès des Offices (par exemple, en consultant leur site Internet).

*Notes relatives à la règle 34  
Montants et paiement des émoluments et taxes*

59. *L'alinéa 1*) tel que proposé vise à préciser clairement le statut juridique du barème des émoluments et taxes. Il s'inspire de la règle 28.1) du règlement d'exécution de l'Arrangement de La Haye, de la règle 27.1) du règlement d'exécution de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye et de la règle 96 du règlement d'exécution du PCT. Le présent barème des émoluments et taxes a été adopté par l'Assemblée en janvier 1996, en même temps que le règlement d'exécution commun<sup>8</sup>.

60. *L'alinéa 3*) est proposé à la demande de l'Office de l'Australie, qui est sur le point de déposer son instrument d'adhésion au Protocole de Madrid. La proposition vise à ce que soit pris en considération le fait que, au niveau national, le déposant d'une demande d'enregistrement de marque doit payer une taxe de dépôt au moment du dépôt de la demande et, si celle-ci est acceptée, une taxe d'enregistrement. Cette situation existe également dans d'autres pays et dans des organisations intergouvernementales susceptibles de devenir parties au Protocole de Madrid. La proposition est fondée sur la solution qui a été adoptée afin de régler une situation analogue dans le cadre de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye (voir la règle 12.3) du règlement d'exécution de l'Acte de Genève).

---

<sup>7</sup> Il est rappelé que, en vertu du règlement d'exécution en vigueur jusqu'au 31 mars 1996, les refus provisoires n'étaient pas publiés du tout.

<sup>8</sup> Avant le 1<sup>er</sup> avril 1996, les montants des émoluments et taxes étaient précisés dans le règlement d'exécution.

61. Une partie contractante qui souhaiterait faire usage de cette disposition déclarerait, soit dans sa déclaration faite en vertu de l'article 8.7) du Protocole, soit ultérieurement, que la taxe individuelle est payable en deux parties et préciserait les montants respectifs correspondant à ces deux parties. Conformément à la règle 35, ces montants seraient exprimés dans la monnaie utilisée par l'Office, et les montants correspondants seraient établis en monnaie suisse. La première partie devrait être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure de la façon habituelle. Lorsque l'Office concerné considère que la marque remplit les conditions pour être protégée (autrement dit, dans le cas d'une demande nationale, au stade où l'Office serait prêt à enregistrer la marque), il notifierait au Bureau international que le paiement de la seconde partie de la taxe est dû, en précisant la date avant laquelle ce paiement doit être fait et (si cela devait avoir une incidence sur le montant dû) le nombre de classes de produits et services pour lesquels la protection est accordée. Cette notification serait communiquée au titulaire, qui devrait payer au Bureau international le montant requis (en francs suisses). Si la seconde partie de la taxe est payée dans le délai applicable, le Bureau international notifiera ce fait à l'Office concerné. Si la seconde partie n'est pas payée dans le délai applicable, le Bureau international annulera la désignation de la partie contractante concernée (en d'autres termes, la conséquence serait la même que si, dans le cas d'une demande nationale, la taxe d'enregistrement n'avait pas été payée) et notifiera ce fait à l'Office concerné et au titulaire.

62. La date à laquelle la seconde partie de la taxe individuelle est réputée avoir été payée serait déterminée conformément à l'*alinéa 6*) (anciennement l'*alinéa 4*)), qui serait modifié en conséquence.

63. Le montant de la seconde partie de la taxe individuelle qui est dû dans un cas donné serait déterminé conformément à l'*alinéa 7)c*), c'est-à-dire qu'il s'agirait du montant applicable à la date à laquelle, comme indiqué dans la notification envoyée par l'Office conformément à l'*alinéa 3)c*), le paiement est dû.

64. La seconde partie de la taxe individuelle serait portée au crédit du compte de la partie contractante concernée dans le mois suivant le mois où le paiement de la taxe a été inscrit. La *règle 38* serait modifiée en conséquence.

[Fin du document]