

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

**Seizième session  
Genève, 2 – 6 juillet 2018**

### **REMPACEMENT**

*Document établi par le Bureau international*

### **INTRODUCTION**

1. À sa quinzième session tenue à Genève du 19 au 22 juin 2017, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "groupe de travail" et "système de Madrid") a approuvé, à titre provisoire, les propositions de modification de la règle 21 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 dénommés respectivement "règlement d'exécution commun" et "Protocole") et le nouveau point 7.8 du barème des émoluments et taxes qui figure dans l'annexe I du rapport de ladite session<sup>1</sup>.
2. En outre, le groupe de travail a demandé au Bureau international d'établir un document contenant une proposition concernant la date d'entrée en vigueur de la règle 21 du règlement d'exécution commun modifiée ainsi que le montant de la taxe à indiquer au nouveau point 7.8 du barème des émoluments et taxes, pour examen à la session suivante.

### **MISE EN ŒUVRE DES PROPOSITIONS DE MODIFICATION PAR LES PARTIES CONTRACTANTES**

3. Lors des délibérations relatives à une date possible d'entrée en vigueur des propositions de modification de la règle 21 du règlement d'exécution commun, plusieurs délégations participant au groupe de travail ont fait observer que la mise en œuvre de ces modifications

---

<sup>1</sup> Voir le document MM/LD/WG/15/6.

nécessiterait d'apporter des changements importants sur les plans des normes et des procédures. Certaines délégations ont indiqué que ces changements pourraient être particulièrement contraignants pour les parties contractantes qui avaient déjà mis en place un cadre juridique et des procédures pour prendre note, dans leur registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional a été remplacé par un enregistrement international, conformément à l'article 4*bis*.2) du Protocole de Madrid. D'autres délégations ont mentionné que de tels changements auraient également des conséquences sur les systèmes de technologies de l'information et de la communication des parties contractantes. Les délégations ont demandé à ce que le Bureau international tienne compte des points susmentionnés lorsqu'il proposerait une date d'entrée en vigueur des propositions de modification.

4. Par ailleurs, il semblait qu'aucun consensus ne s'était dégagé sur le délai qui serait nécessaire aux parties contractantes pour mettre en œuvre les changements précités. Le président du groupe de travail a proposé que les délégations se concertent avec les autorités nationales ou régionales compétentes afin de définir le délai de mise en œuvre et que cette question soit examinée plus avant à la session suivante du groupe de travail.

5. Le groupe de travail est invité à examiner la question exposée au paragraphe précédent et à indiquer le délai qui serait nécessaire aux parties contractantes pour mettre en œuvre la règle 21 modifiée et, en particulier, le mécanisme de dépôt centralisé facultatif prévu par la règle modifiée.

## **MISE EN ŒUVRE DES PROPOSITIONS DE MODIFICATION PAR LE BUREAU INTERNATIONAL**

6. À la quinzième session du groupe de travail, le Secrétariat a indiqué que l'on ne savait pas, à ce stade, combien de temps et de ressources seraient nécessaires pour mettre en œuvre les éventuelles nouvelles procédures relatives à un mécanisme de dépôt centralisé facultatif au titre des propositions de modification de la règle 21 du règlement d'exécution commun. Le Secrétariat a indiqué que la mise au point et l'automatisation des procédures concernées étaient plus compliquées et nécessitaient davantage de ressources qu'il n'y paraissait à première vue.

7. À cet égard, il convient de noter que, comme il ressort d'une décision adoptée par les États membres de l'OMPI, le système de Madrid met actuellement en œuvre un projet relatif à une plateforme informatique, dont l'objet est "de concevoir, de planifier et de mettre en œuvre les éléments essentiels d'une solution opérationnelle complète, moderne et flexible pour tous les services fournis dans le cadre du système de Madrid"<sup>2</sup>.

8. Dans le cadre de ce projet, le Bureau international mènera un examen approfondi de tous les services qu'il fournit dans le cadre du système de Madrid, en vue de mettre au point une plateforme complète, axée sur les clients, afin de fournir ces services avec la qualité, la souplesse et la rapidité attendues par les utilisateurs.

9. De ce fait, il semblerait judicieux de reporter l'introduction de nouvelles procédures automatisées tant que l'examen susmentionné n'a pas été mené à bien et que les travaux relatifs aux améliorations nécessaires et à la mise au point de nouveaux systèmes dont il est fait mention au paragraphe précédent n'ont pas commencé.

---

<sup>2</sup> Voir le deuxième paragraphe de l'annexe IV, "Plateforme informatique du système de Madrid", du document WO/PBC/27/9.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Bureau international n'est pas en mesure, à ce stade, de recommander une date possible d'entrée en vigueur des propositions de modification de la règle 21 du règlement d'exécution commun, en particulier des modifications concernant la mise en œuvre d'un mécanisme de dépôt centralisé facultatif pour les demandes de prendre note d'un remplacement. Une telle recommandation pourra être formulée uniquement dès lors que les améliorations nécessaires et la mise au point des nouveaux systèmes dont il est fait mention au paragraphe 8 du présent document auront été effectuées.

## **TAXE POUR LA PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE EN VERTU DE LA RÈGLE 21 MODIFIÉE**

11. À sa session précédente, le groupe de travail est convenu de la possibilité pour le Bureau international de percevoir une taxe pour la présentation d'une demande en vertu de la règle 21 du règlement d'exécution commun modifiée<sup>3</sup>; en conséquence, l'ajout d'un nouveau point 7.8 dans le barème des émoluments et taxes a été approuvé sur le principe. Plusieurs délégations ont demandé que le montant de cette taxe soit raisonnable et couvre les frais directement liés à la présentation de la demande et non l'investissement requis pour la mise en place du nouveau mécanisme de dépôt centralisé facultatif envisagé au titre de la règle qu'il était proposé de modifier.

12. Compte tenu de l'examen des services informatiques fournis dans le cadre du système de Madrid ainsi que des probables améliorations et mise au point de nouveaux systèmes dont il est fait mention au paragraphe 8 du présent document, il est prématuré pour le Bureau international de proposer un montant pour le nouveau point 7.8 du barème des émoluments et taxes. Néanmoins, lorsqu'il réexaminera cette question, le Bureau international tiendra compte des vues exprimées par les délégations à ce sujet.

## **MESURES QUI POURRAIENT ÊTRE PRISES**

13. Le groupe de travail a examiné la question du remplacement à ses douzième<sup>4</sup>, treizième<sup>5</sup>, quatorzième<sup>6</sup> et quinzième<sup>7</sup> sessions. Les propositions de modification de la règle 21 du règlement d'exécution commun, approuvées sur le principe par le groupe de travail, avaient deux objets. Elles visaient à offrir aux utilisateurs un mécanisme de dépôt centralisé facultatif, ainsi qu'à préciser un certain nombre de principes régissant le remplacement. Les quatre principes concernés, qui ont été examinés au cours des sessions précitées, sont les suivants :

- i) La date à laquelle le remplacement prend effet : la date à laquelle le remplacement prend effet serait la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation postérieure.
- ii) Moment où la demande visée à l'article 4*bis*.2) peut être déposée auprès de l'Office : les offices devraient accepter les demandes qui leur sont faites de prendre note du remplacement à partir de la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure par le Bureau international.

---

<sup>3</sup> Voir les documents MM/LD/WG/15/2 et MM/LD/WG/15/5, paragraphes 12 et 13.

<sup>4</sup> Voir le document MM/LD/WG/12/5.

<sup>5</sup> Voir le document MM/LD/WG/13/2.

<sup>6</sup> Voir le document MM/LD/WG/14/2 Rev.

<sup>7</sup> Voir le document MM/LD/WG/15/2.

iii) Les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional : il existe deux interprétations de l'article 4*bis*.2) et de la portée du remplacement :

- une interprétation littérale, en vertu de laquelle les noms des produits et services dans l'enregistrement national ou régional ou dans les enregistrements nationaux ou régionaux concernés par le remplacement doivent être identiques ou équivalents à ceux couverts par l'enregistrement international; et
- une interprétation souple, en vertu de laquelle un remplacement "partiel" est possible lorsque l'enregistrement international est réputé avoir remplacé l'enregistrement national ou régional ou les enregistrements nationaux ou régionaux uniquement pour les produits et les services couverts à la fois par l'enregistrement international et par l'enregistrement national ou régional ou les enregistrements nationaux ou régionaux.

iv) Les effets du remplacement sur l'enregistrement national ou régional : l'enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui le remplace devraient pouvoir coexister. Le remplacement proprement dit n'implique ni n'impose nécessairement une radiation de l'enregistrement national ou régional. Il appartient au titulaire de décider de renouveler ou non un enregistrement national ou régional.

14. La mise en œuvre d'un mécanisme de dépôt centralisé facultatif pourrait prendre du temps, mais cela ne devrait pas pour autant retarder l'adoption par l'Assemblée de l'Union de Madrid et l'entrée en vigueur des dispositions précisant les principes régissant le remplacement à l'heure actuelle. En conséquence, le Bureau international recommande que le groupe de travail étudie la possibilité d'examiner, à sa prochaine session, une nouvelle proposition de modification de la règle 21 du règlement d'exécution commun tenant compte uniquement des principes énumérés ci-dessus.

15. *Le groupe de travail est invité*

*i) à examiner le présent document et*

*ii) à indiquer si le Bureau international devrait présenter une proposition de modification de la règle 21 du règlement d'exécution commun tenant compte des principes régissant le remplacement tels qu'énoncés au paragraphe 13 du présent document.*

[Fin du document]