

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

**Dix-septième session**  
**Genève, 22 – 26 juillet 2019**

### **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 22 au 26 juillet 2019.
2. Les parties contractantes ci-après de l'Union de Madrid étaient représentées à la session : Albanie, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Israël, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Maroc, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Pologne, Portugal, République de Corée, République démocratique populaire lao, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Soudan, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie, Ukraine, Union européenne (UE), Viet Nam (57).
3. Les États ci-après étaient représentés en qualité d'observateurs : Arabie saoudite, Bangladesh, Émirats arabes unis, Pakistan, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago (6).
4. Des représentants des organisations internationales intergouvernementales ci-après ont pris part à la session en qualité d'observateurs : Organisation Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), Organisation mondiale du commerce (OMC), Secrétariat général de la Communauté andine (3).

5. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de marque (AIM), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise pour les marques (JTA), *China Council for the Promotion of International Trade* (CCPIT), MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce, *The Chartered Institute of Trade Mark Attorneys* (CITMA) (9).

6. La liste des participants figure dans le document MM/LD/WG/17/INF/1 Prov.2.

#### **POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR : OUVERTURE DE LA SESSION**

7. Mme Wang Binying, vice-directrice générale, Secteur des marques et des dessins et modèles, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.

#### **POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR : ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET DE DEUX VICE-PRÉSIDENTS**

8. M. Steffen Gazley (Nouvelle-Zélande) a été élu président du groupe de travail, et Mmes Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) et Constance Lee (Singapour) ont été élues vice-présidentes.

9. Mme Debbie Roenning a assuré le secrétariat du groupe de travail.

#### **POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

10. Le groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour (document MM/LD/WG/17/1).

11. Le groupe de travail a pris note de l'adoption par voie électronique du rapport de la seizième session du groupe de travail.

#### **POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : REMPLACEMENT**

12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/17/2.

13. Le groupe de travail

i) est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter les modifications de la règle 21 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "règlement d'exécution" et "Protocole"), qui figurent dans l'annexe I du présent document, assorties d'une date d'entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> février 2021;

ii) a demandé au Bureau international d'établir un document, à examiner à sa prochaine session, qui propose une éventuelle modification supplémentaire de la règle 21 du règlement d'exécution concernant le remplacement partiel d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international.

**POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : AUTRES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

14. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/17/3.

15. Le groupe de travail est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter les modifications des règles 25, 27 bis, 30 et 40 du règlement d'exécution, qui figurent dans l'annexe II du présent document, assorties d'une date d'entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> février 2020.

**POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE SUR LES TYPES DE MARQUES ET MODES DE REPRÉSENTATION ACCEPTABLES**

16. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/17/4.

17. Le groupe de travail a pris note des conclusions de l'enquête sur les types de marques et les modes de représentation acceptables figurant dans le document.

**POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : NOTIFICATION DE REFUS PROVISOIRE : DÉLAI DE RÉPONSE ET MODES DE CALCUL DE CE DÉLAI**

18. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/17/5.

19. Le groupe de travail a demandé au Bureau international d'établir un document, à examiner à sa prochaine session, portant sur d'éventuelles modifications du règlement d'exécution prévoyant :

- i) un délai minimum pour répondre à un refus provisoire;
- ii) un mode de calcul harmonisé de ce délai;
- iii) la possibilité de reporter la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, pour les parties contractantes ayant besoin de temps pour modifier leur cadre, leurs pratiques ou leur infrastructure juridiques;
- iv) une exigence plus stricte afin d'indiquer clairement, dans la notification de refus provisoire, la date d'expiration du délai susmentionné ou, si cela n'est pas possible, le mode de calcul de ce délai; et
- v) la communication électronique en tant que mode de transmission par défaut des communications du Bureau international à l'intention des déposants, titulaires et mandataires.

**POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : RÉDUCTION ÉVENTUELLE DE LA PÉRIODE DE DÉPENDANCE**

20. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/17/6.

21. Le groupe de travail a demandé au Bureau international d'établir, pour examen à sa prochaine session, un document analysant de manière plus approfondie la réduction éventuelle de la période de dépendance, de cinq à trois ans, et des motifs de cessation des effets de la marque de base entraînant la radiation de l'enregistrement international, ainsi que l'élimination éventuelle de l'effet automatique de la dépendance.

**POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR : OPTIONS POSSIBLES CONCERNANT L'INTRODUCTION DE NOUVELLES LANGUES DANS LE SYSTÈME DE MADRID**

22. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/17/7 Rev.

23. Le groupe de travail a demandé au Bureau international d'établir, pour examen à sa prochaine session, une étude détaillée des incidences financières et de la faisabilité technique (y compris une évaluation des outils de l'OMPI actuellement disponibles) de l'introduction progressive de l'arabe, du chinois et du russe dans le système de Madrid.

**POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR : MODIFICATIONS ÉVENTUELLES DE LA RÈGLE 9 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT**

24. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/17/8.

25. Le groupe de travail a demandé au Bureau international d'établir, pour examen à sa prochaine session, un document

i) contenant des propositions de modifications à apporter à la règle 9 du règlement d'exécution afin de prévoir de nouveaux modes de représentation des marques et d'introduire la souplesse nécessaire pour permettre aux déposants de satisfaire les différentes exigences en matière de représentation des parties contractantes désignées;

ii) examinant le rôle de l'office d'origine dans la certification de la représentation de la marque dans la demande internationale; et

iii) analysant les incidences concrètes des modifications susmentionnées sur l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication des offices et du Bureau international et améliorant l'accès à l'information relative aux types de marques acceptables et aux exigences en matière de représentation.

**POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE LA SUISSE**

26. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/17/9.

27. Le groupe de travail est convenu de poursuivre ses délibérations sur le document MM/LD/WG/17/9 à sa prochaine session, en se concentrant notamment mais pas uniquement sur l'examen des limitations figurant dans les demandes internationales.

**POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITION DES DÉLÉGATIONS DE L'ALGÉRIE, DE BAHREÏN, DE L'ÉGYPTE, DU MAROC, D'OMAN, DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, DU SOUDAN ET DE LA TUNISIE**

28. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/17/10.

29. Le groupe de travail a pris note de la proposition contenue dans le document et a renvoyé à cet égard à sa décision prise au titre du point 9 de l'ordre du jour.

**POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR : RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT**

30. Le groupe de travail a approuvé le résumé présenté par le président compte tenu des modifications apportées pour tenir compte des interventions d'un certain nombre de délégations.

**POINT 14 DE L'ORDRE DU JOUR : CLÔTURE DE LA SESSION**

31. Le président a prononcé la clôture de la session le 26 juillet 2019.

[Les annexes suivent]

**PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 21 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU  
PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT  
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES (DOCUMENT MM/LD/WG/17/2)**

**Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant  
l'enregistrement international des marques**

(texte en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2021)

[...]

*Règle 21*

*Remplacement d'un enregistrement national ou régional  
par un enregistrement international*

1) *[Demande et notification]* À compter de la date de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas, le titulaire peut présenter directement à l'Office d'une partie contractante désignée une demande tendant à ce que cet Office prenne note de l'enregistrement international dans son registre, conformément à l'article 4bis.2) du Protocole. Lorsque, ~~conformément à l'article 4bis.2) du Protocole~~ suite à cette demande, l'Office ~~d'une partie contractante désignée a, à la suite d'une demande présentée directement par le titulaire auprès de cet Office,~~ pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux, selon le cas, ont été remplacés par ~~un~~ enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- ii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services, et
- iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui ~~ont~~ été remplacés par l'enregistrement international.

La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional ou de ces enregistrements nationaux ou régionaux, ~~sous une forme convenue entre le Bureau international et l'Office concerné.~~

2) *[Inscription]* a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) et en informe le titulaire.

b) Les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.

3) [Précisions supplémentaires concernant le remplacement] a) La protection de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ne peut être refusée, même partiellement, sur la base d'un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par cet enregistrement international.

b) Un enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui l'a remplacé peuvent coexister. Le titulaire ne peut être tenu de renoncer à un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international ou d'en demander la radiation et il devrait être autorisé à renouveler cet enregistrement, s'il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.

c) Avant de prendre note de l'enregistrement international dans son registre, l'Office d'une partie contractante désignée examine la demande visée à l'alinéa 1) afin de déterminer si les conditions énoncées à l'article 4bis.1) du Protocole sont remplies.

d) Les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l'enregistrement national ou régional, sont couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international.

e) Un enregistrement national ou régional est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international à compter de la date à laquelle cet enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée, conformément à l'article 4.1)a) du Protocole.

[L'annexe II suit]

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE  
RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT  
INTERNATIONAL DES MARQUES (DOCUMENT MM/LD/WG/17/3)**

**Règlement d'exécution du  
Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid  
concernant l'enregistrement international des marques**

(texte en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2020)

[...]

**Chapitre 5  
Désignations postérieures; modifications**

[...]

*Règle 25  
Demande d'inscription*

[...]

4) *[Pluralité de nouveaux titulaires]* Lorsque la demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international indique plusieurs nouveaux titulaires, chacun d'eux doit ce changement ne peut pas être inscrit à l'égard d'une partie contractante désignée si un ou plusieurs des nouveaux titulaires ne remplissent pas les conditions requises énoncées à l'article 2 du Protocole de Madrid pour être titulaires de l'enregistrement international ~~à l'égard de cette partie contractante.~~

[...]

*Règle 27bis  
Division d'un enregistrement international*

[...]

3) *[Demande irrégulière]* a) Si la demande ne remplit pas les conditions ~~requises énoncées à l'alinéa 1)~~, le Bureau international invite l'Office qui a présenté la demande à corriger l'irrégularité et en informe en même temps le titulaire.

b) Si ~~l'irrégularité n'est pas corrigée par l'Office dans un délai de trois mois à compter de la date de l'invitation visée au sous-alinéa a), la demande est réputée abandonnée et le montant de la taxe reçue est inférieur au montant de la taxe visée à l'alinéa 2)~~, le Bureau international notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande au titulaire et, il en informe en même temps le titulaire et il rembourse la taxe payée visée à l'alinéa 2), après déduction d'un montant correspondant à la moitié de cette taxe l'Office qui a présenté la demande.

c) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication visée aux sous-alinéas a) ou b), la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande, il en informe en même temps le titulaire et il rembourse la taxe payée visée à l'alinéa 2), après déduction d'un montant correspondant à la moitié de cette taxe.

[...]



[...]

## Chapitre 6 Renouvellements

[...]

### Règle 30

#### Précisions relatives au renouvellement

1) [Émoluments et taxes] a) [...]

[...]

c) Sans préjudice de l'alinéa 2), lorsqu'une déclaration en vertu de la règle 18ter.2) ou 4) a été inscrite au registre international pour une partie contractante à l'égard de laquelle le paiement d'une taxe individuelle est dû en vertu du sous-alinéa a)iii), le montant de cette taxe individuelle est déterminé compte tenu uniquement des produits et services indiqués dans ladite déclaration.

2) [Précisions supplémentaires] a) [...]

b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée nonobstant le fait qu'une déclaration de refus en vertu de la règle 18ter est inscrite au registre international pour cette partie contractante pour l'ensemble des produits et services concernés, le paiement des taxes requises, y compris le complément d'émolument ou la taxe individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante pour tous les produits et services concernés.

c) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée à l'égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les produits et services en vertu de la règle 19.2) ou à l'égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a). L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée pour les produits et services pour lesquels une invalidation des effets de l'enregistrement international dans cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 19.2) ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a).

~~d) [Supprimé] Lorsqu'une déclaration en vertu de la règle 18ter.2)ii) ou 18ter.4) est inscrite au registre international, l'enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard de la partie contractante désignée concernée pour les produits et services qui ne sont pas indiqués dans cette déclaration, à moins que le paiement des taxes requises soit accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle l'enregistrement international doit être renouvelé également pour ces produits et services.~~

~~e) Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé en vertu du sous-alinéa d) pour l'ensemble des produits et services concernés n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) du Protocole.~~ Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé à l'égard de toutes les parties contractantes désignées n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) du Protocole.

[...]

## Chapitre 9 Dispositions diverses

[...]

### Règle 40

*Entrée en vigueur; dispositions transitoires*

[...]

6) *[Incompatibilité avec la législation nationale ou régionale]* Si, à la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou à la date à laquelle une partie contractante devient liée par le Protocole, l'alinéa 1) de la règle 27*bis* ou l'alinéa 2)a) de la règle 27*ter* ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale de cette partie contractante, le ou les alinéas concernés, selon le cas, ne s'appliquent pas à l'égard de cette partie contractante, aussi longtemps qu'ils continuent à ne pas être compatibles avec cette législation, pour autant que ladite partie contractante notifie ce fait au Bureau international, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole. Cette notification peut être retirée en tout temps.

[...]

[Fin de l'annexe II et du document]