

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

Vingtième session
Genève, 7 – 11 novembre 2022

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 7 au 11 novembre 2022.
2. Les parties contractantes ci-après de l'Union de Madrid étaient représentées à la session : Algérie, Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Brésil, Bulgarie, Cabo Verde, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Colombie, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, Madagascar, Malaisie, Maroc, Mexique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Pakistan, Philippines, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République de Moldova, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Samoa, Singapour, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Trinité et-Tobago, Tunisie, Türkiye, Ukraine, Union européenne, Viet Nam (79).
3. Les États ci-après étaient représentés par des observateurs : Arabie saoudite, Iraq, Koweït, Maurice, Ouganda, Pérou, Yémen (7).

4. Les représentants des organisations internationales intergouvernementales ci-après ont pris part à la session en qualité d'observateurs : Communauté économique eurasiatique (CEEAA), Organisation Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) (2).
5. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association allemande pour la protection de la propriété industrielle (GRUR), Association chinoise pour les marques (CTA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), *Brazilian Intellectual Property Association* (ABPI), Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), Conseil chinois pour le développement du commerce international (CCPIT), Institut agréé des agents de marques (CITMA), *Intellectual Property Latin American School (ELAPI)*, *International Trademark Association* (INTA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA), *Japan Trademark Association* (JTA), MARQUES – Association des propriétaires européens de marques (15).
6. La liste des participants figure dans le document MM/LD/WG/20/INF/3.

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. LONG Kemvichet (Cambodge) a été élu président du groupe de travail et M. Dustyn TAYLOR (Australie) a été élu vice-président.
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/20/1 Prov. 3).

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : NOUVELLE VERSION DU GUIDE POUR L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MADRID

11. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/20/INF/1.
12. Le groupe de travail a pris note du document MM/LD/WG/20/INF/1 et de la publication de la nouvelle version du guide.

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

13. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents MM/LD/WG/20/2 et MM/LD/WG/20/2 Corr.

14. Le groupe de travail est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter les modifications qu'il est proposé d'apporter aux règles 21.3)b), 23bis.1) et 32.1)a)xi) 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"), telles qu'elles figurent dans l'annexe I du présent document, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1^{er} novembre 2024.

15. Le groupe de travail est convenu de poursuivre à sa prochaine session l'examen des questions suivantes :

- i) propositions concernant l'exigence relative au droit de déposer et la demande de rattachement;
- ii) clarification de la nature de la déclaration relative aux caractères standard;
- iii) référence à la liste alphabétique de la Classification de Nice;
- iv) dépôt direct de demandes d'inscription de désignations postérieures, de modifications et de licences;
- v) obligation de notifier la cessation des effets dans les plus brefs délais; et
- vi) notification à toutes les parties concernées des inscriptions et des modifications résultant d'une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet.

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : REFUS PROVISOIRE

16. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/20/3.

17. Le groupe de travail est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter les propositions de modification des règles 17.2), 3) et 7), 18.1), 32.2), ainsi que la nouvelle règle 40.8) du règlement d'exécution, telles qu'elles ont été modifiées par le groupe de travail et telles qu'elles figurent dans l'annexe II du présent document, en vue de leur entrée en vigueur le 1^{er} novembre 2023.

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : INFORMATIONS ACTUALISÉES CONCERNANT LES DÉLAIS APPLICABLES POUR RÉPONDRE AUX NOTIFICATIONS DE REFUS PROVISOIRE ET LES MODALITÉS DE CALCUL DE CES DÉLAIS

18. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents MM/LD/WG/20/INF/2 et MM/LD/WG/20/INF/2 Corr.

19. Le groupe de travail a pris note des documents MM/LD/WG/20/INF/2 et MM/LD/WG/20/INF/2 Corr. et a encouragé les offices des parties contractantes à examiner attentivement ces documents et à fournir à bref délai au Bureau international des informations actualisées sur cette question.

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : DÉPENDANCE

20. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/20/4.

21. Le groupe de travail

- i) est convenu de maintenir la question de la dépendance à l'ordre du jour et
- ii) a demandé au Secrétariat d'inviter les parties contractantes, les autres États membres de l'OMPI et les organisations ayant le statut d'observateur à soumettre des propositions sur d'autres options possibles concernant la dépendance, en vue de leur examen lors d'une session ultérieure du groupe de travail.

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR : CONVOCATION ÉVENTUELLE D'UNE CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE AUX FINS DE LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

22. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/20/5.

23. Le groupe de travail est convenu de continuer à discuter lors d'une session ultérieure de la convocation éventuelle d'une conférence diplomatique aux fins de la modification de l'article 6 du Protocole, qui fait l'objet du document MM/LD/WG/20/5.

POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT ÉTABLI POUR DONNER SUITE À LA DEMANDE FIGURANT AU PARAGRAPHE 23.II) ET III) DU DOCUMENT MM/LD/WG/19/8 "RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT" (DOCUMENT MM/LD/WG/19/7 "ÉTUDE RÉVISÉE DES INCIDENCES FINANCIÈRES ET DE LA FAISABILITÉ TECHNIQUE DE L'INTRODUCTION PROGRESSIVE DE L'ARABE, DU CHINOIS ET DU RUSSE DANS LE SYSTÈME DE MADRID AINSI QUE TOUTE AUTRE INFORMATION PERTINENTE")

24. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/19/7.

25. Le groupe de travail

- i) a pris note de l'Étude révisée des incidences financières et de la faisabilité technique de l'introduction progressive de l'arabe, du chinois et du russe dans le système de Madrid ainsi que toute autre information pertinente, contenue dans le document MM/LD/WG/19/7,
- ii) a demandé au Bureau international de continuer de tenir des consultations techniques avec les parties contractantes intéressées du Protocole de Madrid et les autres États membres de l'OMPI, ainsi qu'avec les organisations d'utilisateurs, en particulier concernant les éléments mentionnés au paragraphe 38 du document MM/LD/WG/19/7, et d'en rendre compte au groupe de travail à sa prochaine session, et

iii) a demandé au Bureau international d'établir un document proposant une voie à suivre, en particulier concernant les éléments mentionnés aux paragraphes 39 à 60 du document MM/LD/WG/19/7, compte tenu des consultations susmentionnées, pour examen à la prochaine session du groupe de travail.

POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR : FEUILLE DE ROUTE ACTUALISÉE POUR L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE MADRID

26. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/20/7.

27. Le groupe de travail a pris note du document MM/LD/WG/20/7 et a demandé au Secrétariat d'établir, pour sa prochaine session, une version actualisée de la feuille de route pour l'évolution du système de Madrid, en tenant compte des propositions formulées par le groupe de travail à sa vingtième session.

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR : TABLE RONDE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID

28. Le Bureau international a présenté les faits nouveaux concernant le Service d'enregistrement de Madrid.

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

29. Le groupe de travail a approuvé le résumé présenté par le président tel qu'il figure dans le présent document.

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

30. Le président a prononcé la clôture de la session le 11 novembre 2022.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I : PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

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

texte en vigueur le ~~1^{er} novembre 2022~~ 1^{er} novembre 2024

[...]

Règle 21 Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

[...]

3) *[Précisions supplémentaires concernant le remplacement]*

[...]

- 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~~ doit être autorisé à renouveler cet enregistrement, s'il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.

[...]

[...]

Règle 23bis Communications des Offices des parties contractantes désignées envoyées par l'intermédiaire du Bureau international

- 1) *[Communications qui ne sont pas couvertes par le présent règlement d'exécution]* ~~Lorsque la législation d'une partie contractante désignée n'autorise pas l'Office d'une partie contractante désignée à transmettre une communication concernant un enregistrement international directement au titulaire, cet Office~~ peut demander au Bureau international de transmettre au titulaire, en son nom, cette des communications relatives à un enregistrement international en son nom au titulaire.

[...]

Règle 32
Gazette

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]*

a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives

[...]

xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20*bis*, 21, 21*bis*, 22.2)a),
23 et 27.4) [et 5](#));

[...]

[L'annexe II suit]

ANNEXE II : PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

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

texte en vigueur le ~~1^{er} novembre 2022~~ 1^{er} novembre 2023

[...]

Règle 17 Refus provisoire

[...]

2) *[Contenu de la notification]* Une notification de refus provisoire contient ou indique

[...]

v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom ~~et l'adresse~~ du titulaire et du mandataire (le cas échéant), leur adresse (si possible) et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

[...]

vii) le délai, ~~raisonnable eu égard aux circonstances~~ de deux mois au moins¹, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition,

viii) lorsque le délai mentionné à l'alinéa 2)vii) commence à une date autre que celle à laquelle le Bureau international transmet une copie de la notification au titulaire ou celle à laquelle le titulaire reçoit ladite copie, de préférence avec une indication de la date ~~à laquelle ledit~~ de début et de fin dudit délai ~~expire, ainsi que~~

ix) l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, ~~avec et~~

x) une indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus.

¹ En adoptant cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que les parties contractantes dont la législation prévoit un délai de 60 jours civils ou consécutifs satisfont à la condition énoncée à la règle 17.2)vii).

- 3) *[Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition]* Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l'alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom ~~et l'adresse~~ de l'opposant et du mandataire, le cas échéant et, dans la mesure du possible, leur adresse; toutefois, nonobstant l'alinéa 2)v), l'Office qui fait la notification doit, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur.

[...]

7) [Informations concernant le délai de réponse à un refus provisoire] Les parties contractantes notifient au Bureau international la durée du délai visé à l'alinéa 2)vii) et la manière dont ce délai est calculé.

Règle 18 **Notifications de refus provisoire irrégulières**

1) *[Généralités]*

- a) Une notification de refus provisoire communiquée par l'Office d'une partie contractante désignée n'est pas considérée comme telle par le Bureau international

[...]

- iii) si elle est adressée tardivement au Bureau international, c'est-à-dire après l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 5.2)a) ou, sous réserve de l'article 9sexies.1)b) du Protocole, en vertu de l'article 5.2)b) ou c)ii) du Protocole, à compter de la date à laquelle le Bureau international a envoyé a été effectuée l'inscription de l'enregistrement international ou l'inscription de la désignation postérieure à l'enregistrement international, étant entendu que cette date est la même que celle de l'envoi de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure.
- b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification de refus provisoire que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.
- c) Si la notification
- i) n'est pas signée au nom de l'Office qui l'a communiquée, ou ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou la condition requise à la règle 6.2),
- ii) ne contient pas, le cas échéant, d'indications détaillées sur la marque avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit (règle 17.2)v) et 3)),
- iii) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vi), ou
- iv) ~~ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), ou~~ [Supprimé]
- v) [Supprimé]

- vi) ne contient pas, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'opposant ni l'indication des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée (règle 17.3)),

le Bureau international, ~~sauf lorsque le sous-alinéa d) s'applique,~~ inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international. Le Bureau international invite l'Office qui a communiqué le refus provisoire à envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de l'invitation et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière et de l'invitation envoyée à l'Office concerné.

- d) Lorsque la notification ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii) à x), le refus provisoire n'est pas considéré comme tel et n'est pas inscrit au registre international. Le Bureau international en informe l'Office qui a communiqué le refus provisoire, en indique les raisons et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière. Toutefois, si l'Office envoie une notification régularisée ~~est envoyée~~ dans ~~le délai mentionné au sous-alinéa c),~~ les deux mois à partir de la date à laquelle le Bureau international a informé cet Office de la notification irrégulière, elle la notification régularisée sera réputée, aux fins de l'article 5 du Protocole, avoir été envoyée ~~au Bureau international~~ à la date à laquelle la notification irrégulière ~~lui avait~~ été envoyée au Bureau international [et sera inscrite au registre international]. ~~Si la notification n'est pas régularisée dans ce délai, elle n'est pas considérée comme une notification de refus provisoire. Dans ce dernier cas, le Bureau international informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.~~
- e) Toute notification régularisée indique, lorsque la législation applicable le permet, un nouveau délai, ~~raisonnable eu égard aux circonstances, et contient des informations,~~ conformément à la règle 17.2)vii) à x), pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire prononcé d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, ~~avec de préférence une indication de la date à laquelle ledit délai expire.~~
- f) Le Bureau international transmet une copie de toute notification régularisée au titulaire.

[...]

Règle 32 Gazette

[...]

- 2) *[Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes]* Le Bureau international publie dans la gazette

- i) toute notification faite en vertu des règles 7, 17.7), 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) et 7) et toute déclaration faite en vertu de la règle 17.5)d) ou e);

Règle 40
Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

8) [Disposition transitoire relative aux règles 17.2)v) et vii) et 3) et 18.1)e)] Les parties contractantes peuvent continuer à appliquer les règles 17.2)v) et vii) et 3) et 18.1)e), telles qu'elles sont en vigueur au 1^{er} novembre 2021, jusqu'au [1^{er} février 2025] ou jusqu'à une date ultérieure, à condition que la partie contractante concernée envoie une notification au Bureau international avant le 1^{er} février 2025 ou avant la date à laquelle cette partie contractante devient liée par le Protocole, la date la plus tardive étant retenue. La partie contractante peut retirer ladite notification à tout moment par la suite².

[Fin de l'annexe II et du document]

² En adoptant cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que les parties contractantes ne sont pas tenues de préciser dans la notification la date à laquelle elles appliqueront les règles 17.2)v) et vii) et 18.1)e), telles qu'elles sont entrées en vigueur le 1^{er} novembre 2023.