

## **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**

### **PROJET DE RAPPORT**

*établi par le Secrétariat*

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 par des observateurs : Arabie saoudite, Bangladesh, Émirats arabes unis, Pakistan, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago (6).
4. Les 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. Des 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 des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES), 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), Chartered Institute of Trade Mark Attorneys (CITMA), Conseil chinois pour le développement du commerce international (CCPIT) (9).

6. La liste des participants figure à l'annexe III du présent document.

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

7. Mme Wang Binying, vice-directrice générale, a ouvert la session et, au nom de M. Francis Gurry, Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), a souhaité la bienvenue aux participants.

8. Elle a indiqué que, depuis la précédente session du Groupe de travail, le Brésil, le Canada, le Malawi et Samoa avaient adhéré au système de Madrid pour l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "le système de Madrid"). Une nouvelle expansion du système de Madrid était attendue au cours des mois et des années à venir, ce qui lui permettrait de devenir un système véritablement mondial. L'on a observé qu'un certain nombre de pays étaient bien avancés dans leur préparation à l'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "le Protocole de Madrid" et l'"Arrangement de Madrid"), à savoir la Malaisie, Malte, le Pakistan et Trinité-et-Tobago. Les pays d'Amérique latine et du Moyen-Orient feraient l'objet de travaux supplémentaires dans les années à venir. S'agissant de l'utilisation du système de Madrid, 61 200 demandes internationales ont été déposées en 2018, soit une augmentation de 6,4% par rapport à l'année précédente. Un taux de croissance de 9% était attendu en 2019. Pour la cinquième année consécutive, les déposants des États-Unis d'Amérique ont déposé le plus grand nombre de demandes, suivis par les déposants d'Allemagne, de Chine, de France et de Suisse. Le taux de croissance le plus élevé a été enregistré en République de Corée, où les demandes ont augmenté de 26,2%, au Japon, de 22,8%, aux États-Unis d'Amérique, de 11,9%, et en Turquie, de 10,2%. La vice-directrice générale a également indiqué que l'Union européenne était la partie contractante la plus désignée, suivie par la Chine et les États-Unis d'Amérique. Novartis AG a été le déposant de demandes internationales le plus actif en 2018, suivi de L'Oréal, Daimler AG, Apple Inc. et Henkel AG & Co. Concernant l'évolution du système de Madrid et du Bureau international au cours de l'année dernière, la vice-directrice générale a noté que le délai d'attente des demandes internationales a diminué de 42%, passant de 60 à 35 jours, qu'une nouvelle version du service de renouvellement électronique ("E-Renewal") de Madrid a été lancée et que les travaux préparatoires du projet de nouvelle plateforme informatique du système de Madrid sont bien avancés. La vice-directrice générale a indiqué que la Table ronde du Groupe de travail du système de Madrid offrirait au Bureau international la possibilité de demander l'avis des participants sur un certain nombre de questions pertinentes concernant l'évolution du système de Madrid dans l'intérêt des offices et des utilisateurs.

#### **POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR : ELECTION D'UN PRESIDENT ET DE DEUX VICE-PRESIDENTS**

9. 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.

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

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

11. Le président a remercié les participants pour son élection et la vice-directrice générale pour ses observations liminaires.

12. Le groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour (document MM/LD/WG/17/1 Prov.4).

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

14. Le président a invité les délégations à prononcer leurs déclarations d'ouverture d'ordre général.

15. La délégation du Brésil a informé que, le 2 juillet 2019, le Gouvernement du Brésil avait déposé auprès du Directeur général de l'OMPI son instrument d'adhésion au Protocole de Madrid, qui entrerait en vigueur le 2 octobre 2019 pour le Brésil. L'adhésion au Protocole de Madrid s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Brésil en faveur de la prospérité économique et de l'innovation dans un environnement d'économie de marché et des systèmes multilatéraux de propriété intellectuelle. L'Institut national de la propriété industrielle du Brésil (INPI) avait récemment éliminé ses retards et réduit l'attente de l'examen des marques à neuf mois à compter de la date de dépôt. L'INPI travaille actuellement avec le Bureau international sur la traduction en portugais de la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques en vertu de l'Arrangement de Nice. La délégation a déclaré qu'elle se réjouissait de contribuer aux délibérations relatives au développement du système de Madrid.

16. La délégation du Canada a informé que, le 17 mars 2019, le Gouvernement canadien avait déposé auprès du Directeur général de l'OMPI son instrument d'adhésion au Protocole de Madrid, ainsi qu'un certain nombre de déclarations et de notifications, qui sont entrées en vigueur le 17 juin 2019 au Canada. La délégation a en outre indiqué que l'adhésion au Protocole de Madrid et le fait de saisir l'occasion de moderniser son cadre législatif soutenaient les priorités du Canada en matière d'innovation et de propriété intellectuelle. Elle a souligné qu'en 2017, le Canada avait lancé le plan pour l'innovation et les compétences qui présentait un programme visant à faire du Canada un centre de premier plan au niveau mondial pour l'innovation et la propriété intellectuelle, y compris les marques déposées, qui constituaient un élément fondamental de ce plan. En 2018, le Canada a également dévoilé une nouvelle stratégie en matière de propriété intellectuelle pour aider les entreprises, les créateurs, les entrepreneurs et les innovateurs canadiens à comprendre, protéger et accéder à la propriété intellectuelle. La délégation a indiqué que le plan stratégique cadre de l'Office canadien de la propriété intellectuelle présentait une vision de la voie à suivre fondée sur les cinq piliers suivants : i) faire progresser l'innovation; ii) délivrer des droits de propriété intellectuelle de qualité et en temps voulu; iii) sensibiliser et éduquer les Canadiens en matière de propriété intellectuelle; iv) offrir une expérience de service moderne; et v) favoriser une organisation agile et performante. La délégation a ajouté que le Canada avait également adhéré au Traité de Singapour sur le droit des marques et à l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services, ainsi qu'à l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels. Elle a déclaré que le Canada était en voie d'adhésion au traité sur le droit des brevets, qui entrerait en vigueur en octobre de cette année. La délégation a informé que le Canada avait présenté les déclarations suivantes : extension de la période de refus de 12 à 18 mois; envoi d'une éventuelle notification de refus sur la base d'une opposition après le délai de 18 mois; perception d'une taxe individuelle; et, que l'inscription des licences au registre international n'avait pas d'effet ainsi que le prévoyait la législation nationale. La délégation a déclaré que le Canada se réjouissait de travailler avec l'ensemble des membres de l'Union de Madrid ainsi qu'avec le Secrétariat.

17. La délégation du Tadjikistan a indiqué qu'elle était disposée à examiner les questions figurant à l'ordre du jour, notamment sur les options concernant l'ajout de nouvelles langues dans le système de Madrid. Elle a déclaré que le multilinguisme était profondément important à l'OMPI et a exprimé l'espoir qu'un tel développement du système de Madrid permettrait au Bureau international d'atteindre certains objectifs fixés pour l'Organisation, en particulier dans le domaine de l'élargissement des services de propriété intellectuelle dans le monde entier.

18. La délégation de la Chine a indiqué que, depuis sa création en 1891, le système de Madrid avait accompli des progrès importants et elle a pris note des observations faites par la vice-directrice générale concernant le nombre de pays ayant adhéré au système ou se préparaient à le faire. La délégation a indiqué que le Groupe de travail avait joué un grand rôle et obtenu des résultats notables dans le développement du système et a déclaré que la Chine attachait une grande importance à ce développement et souhaitait le poursuivre. Elle a déclaré qu'elle cherchait activement à prendre part à l'examen des points de l'ordre du jour et qu'elle espérait réaliser davantage de progrès, notamment en ce qui concernait l'ajout de nouvelles langues au système, afin de le rendre plus attrayant et de mieux en promouvoir le développement.

19. La délégation de l'Ukraine a déclaré qu'elle souhaitait attirer l'attention du Groupe de travail sur le fait que les demandes de marques internationales, qui ont ensuite donné lieu à des enregistrements internationaux, indiquaient les adresses des déposants vivant dans des territoires occupés par d'autres pays. Par exemple, dans les demandes déposées par des déposants du territoire de la République autonome de Crimée, le nom du pays indiqué dans l'adresse du déposant était la Fédération de Russie, alors que ce territoire était un territoire ukrainien. La délégation a rappelé que le Bureau international avait introduit un avertissement à cet effet sur la plateforme en ligne Madrid Monitor, mais elle estimait que cette mesure ne constituait pas une solution adéquate. Elle a déclaré que l'OMPI, en tant qu'institution appartenant au système des Nations Unies (ONU), devait partager ses vues et adhérer aux principes de cette organisation internationale mondiale. La délégation a déclaré que l'enregistrement de ces enregistrements internationaux par le Bureau international était contraire à la position des Nations Unies sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, énoncée dans la résolution 68/262 de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 27 mars 2014. La délégation a souligné que l'indication, dans les enregistrements internationaux, de l'adresse des déposants et des titulaires vivant dans des territoires occupés par d'autres pays posait problème, et a estimé nécessaire de soulever cette question pour examen par le Groupe de travail. Elle a appelé les autres délégations et les représentants des organisations internationales et intergouvernementales à appliquer tous les mécanismes juridiques disponibles dans leurs pays pour refuser la protection de ces enregistrements internationaux. Elle a ajouté qu'une déclaration similaire avait été faite au Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques.

20. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait référence à sa proposition intitulée "Contribution à la prospérité financière de l'Organisation" qui avait été examinée lors de la session précédente du Groupe de travail (document MM/LD/WG/16/10). La délégation a réaffirmé que l'Union de Madrid ne payait pas sa juste part des dépenses communes et a demandé que le budget et les taxes de l'Union de Madrid soient réévalués et, éventuellement, ajustés. Elle a rappelé que le Groupe de travail avait décidé que sa proposition devrait être examinée lors de la révision du barème des taxes du système de Madrid, et que cette révision devrait être incluse dans la feuille de route à mi-parcours du Groupe de travail. La délégation a déclaré qu'elle comprenait que l'examen serait abordé lors de la prochaine session du Groupe de travail. Elle a exhorté le Groupe de travail à se pencher sur la question le plus tôt possible, notamment à la lumière des propositions visant à ajouter des langues au système de Madrid, et a souligné que les revenus ne couvraient pas les coûts directs et indirects. Il n'était donc guère utile d'examiner l'ajout de coûts au système sans comprendre pleinement la révision du barème des taxes qui serait nécessaire pour mettre le système de Madrid

en conformité avec les modalités des articles de son propre traité, à savoir générer des revenus qui couvriraient le coût de l'administration du système et contribuer à l'Organisation dans son ensemble.

21. La délégation de la Fédération de Russie, en réponse à l'intervention de la délégation de l'Ukraine, a indiqué qu'elle appréciait beaucoup les rôles et l'importance du système de Madrid en tant que système mondial d'enregistrement international des marques. Elle a souligné que le Groupe de travail, qui s'était à présent réuni à 17 reprises, représentait une excellente plateforme pour des discussions constructives entre les experts et spécialistes œuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle, ainsi que pour examiner un grand nombre de questions pertinentes à l'ordre du jour relativement au développement du système de Madrid. La délégation a appelé les participants à la réunion à concentrer leurs efforts sur les questions relevant de la compétence des participants à cette réunion et à s'en tenir à l'ordre du jour qui avait été proposé par les organisateurs de cette réunion.

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

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

23. Le Secrétariat a présenté le document MM/LD/WG/17/2 et fait observer que le Groupe de travail examinait le remplacement depuis sa douzième session. Le Secrétariat a indiqué qu'à sa session précédente, le Groupe de travail avait demandé au Bureau international de présenter une proposition de modification de la règle 21 afin de refléter, dans ladite règle, les principes fondamentaux régissant le remplacement, que le Groupe de travail avait examinés et dont il était convenu à titre provisoire lors de sessions précédentes. Le Secrétariat a déclaré que ces principes donneraient des indications utiles tant aux titulaires de marques qu'aux offices sur la manière de gérer le remplacement. Les modifications proposées à la règle 21 indiqueraient que : i) le titulaire peut présenter une requête en vue d'inscrire le remplacement, directement auprès des offices des parties contractantes désignées concernées, à compter de la date de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas; ii) l'enregistrement national ou régional remplacé ne peut être invoqué pour refuser la protection de la marque dans un enregistrement international; iii) l'enregistrement national ou régional remplacé peut coexister avec l'enregistrement international qui l'a remplacé; iv) l'Office d'une partie contractante désignée doit examiner les requêtes pour inscrire le remplacement; v) la liste des produits et services dans l'enregistrement national remplacé ne doit pas nécessairement être identique à la liste de l'enregistrement international, mais elle doit être totalement ou partiellement couverte par la liste de l'enregistrement international qui l'a remplacé; et vi) le remplacement a lieu à la date à laquelle l'enregistrement national prend effet dans la partie contractante désignée. Le Secrétariat a proposé que les modifications entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2020, date à laquelle le nouveau règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "le règlement d'exécution") entrerait en vigueur.

24. Le président a rappelé que les questions à examiner étaient les suivantes : i) la date à laquelle une requête en vertu de l'article 4*bis*.2) du Protocole de Madrid peut être déposée, couverte par les alinéas 5 et 6 du document; ii) les principes concernant l'enregistrement national ou régional antérieur, couverts par les alinéas 7 à 12 du document; iii) l'examen d'une requête en vertu de l'article 4*bis*.2) du Protocole de Madrid, couvert par les alinéas 13 à 18 du document; iv) la liste des produits et services de l'enregistrement national ou régional antérieur, couverte par les alinéas 19 à 26 du document; v) la date de prise d'effet du remplacement, couverte par les alinéas 27 à 31 du document; et vi) la date d'entrée en vigueur proposée pour les modifications proposées à la règle 21 du règlement d'exécution, couverte par l'alinéa 32 du document.

25. La délégation de l'Union européenne a réitéré son point de vue selon lequel le remplacement bénéficierait d'un exercice d'harmonisation et son soutien aux discussions visant à trouver une solution consensuelle et à harmoniser les pratiques, relativement à la portée du remplacement. La délégation a accueilli favorablement la proposition présentée par le Secrétariat, telle que figurant dans le document et son annexe, avec des suggestions concrètes pour la modification de la règle 21 et a reconnu avec satisfaction que le document s'attachait à clarifier les principes fondamentaux régissant le remplacement, dont la plupart reflétaient sa propre compréhension. La délégation a approuvé les suggestions concernant le moment auquel une requête en vertu de l'article 4*bis*.2) du Protocole de Madrid peut être déposée, les principes concernant l'enregistrement national ou régional antérieur et l'examen de la requête en vertu de l'article 4*bis*.2), du Protocole de Madrid. Elle a également constaté que les parties respectives des modifications proposées figurant dans l'annexe avaient été rédigées de manière appropriée et conformément à ces suggestions. Néanmoins, elle a souligné ne pas être en mesure de soutenir toutes les propositions concernant la liste des produits et services de l'enregistrement national et régional antérieur. La délégation a déclaré que, bien qu'elle soit d'accord avec les suggestions figurant aux paragraphes 20 et 21 du document MM/LD/WG/17/2, elle n'était pas prête à approuver le remplacement partiel de l'enregistrement national ou régional par un enregistrement international. Compte tenu de ces préoccupations, la délégation a déclaré appuyer sans réserve la proposition du Secrétariat selon laquelle le Groupe de travail devait poursuivre les délibérations sur le remplacement, en se concentrant sur la manière dont le remplacement fonctionnait dans les offices des parties contractantes, dans le but de le rendre plus accessible et de l'aligner sur les besoins des utilisateurs du système de Madrid. La délégation s'est félicitée de l'idée que de telles discussions aient lieu lors d'une prochaine Table ronde, notant qu'elle était prête à s'engager activement dans la poursuite des délibérations sur cette question.

26. La délégation du Japon a déclaré qu'une interprétation cohérente des règles du système de Madrid serait des plus avantageuse pour les utilisateurs et a appuyé tous les aspects des modifications proposées au règlement d'exécution. Elle a exprimé son soutien au Groupe de travail recommandant l'adoption des modifications proposées lors de la prochaine session de l'Assemblée de l'Union de Madrid, qui se tiendrait plus tard dans l'année. La délégation a indiqué que des informations supplémentaires sur le remplacement, telles que, par exemple, des informations sur les procédures de remplacement dans la base de données des profils des membres de l'Union de Madrid, amélioreraient encore la convivialité du système.

27. La délégation de Madagascar a souligné que son office n'avait reçu que cinq demandes de remplacement depuis que Madagascar avait adhéré au Protocole de Madrid en 2008. Elle a déclaré que son office s'efforçait toujours de fournir des services de qualité à ses utilisateurs. Elle a donc appuyé l'amélioration du cadre juridique relatif au remplacement et la clarification apportée à la règle 21 afin d'assurer une application uniforme de cette règle par les offices et de surmonter les difficultés que les titulaires d'enregistrements internationaux peuvent rencontrer dans les différents offices. La délégation a déclaré que le dépôt d'une demande de remplacement auprès de l'office permettait une meilleure communication avec les titulaires d'enregistrements internationaux et, par conséquent, un meilleur traitement de leurs demandes. Elle a également déclaré qu'elle était favorable à la proposition de partager les expériences entre les offices des parties contractantes sur la mise en œuvre du remplacement pendant la Table ronde.

28. La délégation de la Chine a fait observer que les principes concernant le remplacement étaient absents du règlement et que les modifications proposées clarifieraient certains de ces principes comme, par exemple, la date d'entrée en vigueur du remplacement ou le moment où une requête peut être déposée. Elle a indiqué que les modifications proposées seraient utiles et est convenue que le Groupe de travail devrait recommander leur adoption à l'Assemblée, pour une entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2020. Elle a également déclaré que, pour comprendre la procédure de remplacement, il convenait de procéder à davantage d'échanges sur les pratiques dans ce domaine.

29. La délégation de la Colombie a déclaré que l'enregistrement national et l'enregistrement international qui l'a remplacé ne peuvent pas coexister en Colombie et que l'Office aura besoin de temps pour mettre en œuvre les modifications proposées. Par conséquent, la délégation a déclaré que la date d'entrée en vigueur proposée était trop précoce.

30. La délégation de l'Australie a appuyé les modifications proposées à la règle 21 car elles rendraient le système de Madrid plus convivial et simplifieraient le processus de remplacement pour les utilisateurs et les offices. Elle a déclaré qu'elle serait favorable à la poursuite des délibérations sur le remplacement lors de la Table ronde et a soutenu la suggestion de la délégation du Japon selon laquelle les parties contractantes devraient mettre à jour leur profil de membre du système de Madrid sur le remplacement. Elle a ajouté qu'elle serait favorable à la recommandation des changements à l'Assemblée de l'Union de Madrid.

31. La délégation d'Israël a informé que son office n'avait reçu que 20 demandes de remplacement en neuf ans. Elle a toutefois déclaré que des progrès sur la question du remplacement s'imposaient afin d'avoir une pratique plus claire et plus harmonisée entre toutes les parties contractantes. La délégation a appuyé la plupart des modifications proposées. Toutefois, comme elle l'avait déclaré à la précédente session du Groupe de travail, elle était favorable à une interprétation littérale de l'article 4*bis*.1)ii), du Protocole de Madrid, qui empêcherait le remplacement partiel de l'enregistrement national. La délégation a déclaré que son office ne serait pas en mesure de faciliter le remplacement partiel tant que la législation israélienne ne serait pas modifiée, ce qui demanderait un temps considérable. La délégation a convenu avec la délégation de la Colombie et indiqué que la date d'entrée en vigueur proposée était trop précoce.

32. La délégation de la Fédération de Russie a convenu avec la délégation de la Colombie et déclaré que le nouvel alinéa 3)a) de la règle 21 posait problème car sa législation nationale ne permettait pas le "double enregistrement" d'une marque identique avec une liste identique de produits ou de services au nom du même titulaire. La délégation a demandé au Secrétariat si, en vertu du nouvel alinéa 3)a), l'Office devrait accepter ce double enregistrement ou s'il pouvait le refuser.

33. La délégation du Bélarus a soutenu la plupart des propositions concernant les principes de remplacement, y compris, contrairement à d'autres délégations, la possibilité d'un remplacement partiel, mais a estimé que les paragraphes 5 et 6 du document à l'examen posaient problème. Selon la proposition, une demande de remplacement pourrait être déposée à partir de la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure à l'Office de la partie contractante désignée. Cela obligerait l'Office à donner la priorité à l'examen des marques remplacées par rapport aux autres marques. La délégation a indiqué que son office préférerait examiner les marques remplacées avec d'autres marques déposées à la même date. Toutefois, en vertu de sa législation nationale, une demande de remplacement devait être décidée dans les 15 jours. La délégation a déclaré qu'elle serait favorable à ce qu'une demande de remplacement ne soit déposée qu'après l'octroi de la protection à la marque qui a fait l'objet d'un enregistrement international au Bélarus, c'est-à-dire après l'inscription d'une déclaration d'octroi de protection au registre international.

Consciente qu'il pourrait y avoir d'autres points de vue, la délégation a marqué son accord avec les autres délégations et souhaiterait que les délibérations sur le remplacement se poursuivent.

34. La délégation du Brésil s'est référée au paragraphe 22 du document et a déclaré qu'elle comprenait que les biens et services n'avaient pas à être identiques et qu'il pouvait y avoir un remplacement partiel. Elle a souligné que l'examen du remplacement partiel serait plus complexe, qu'il entraînerait une augmentation des coûts et du temps et qu'il pourrait accroître les possibilités d'erreurs. Toutefois, la délégation a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à ce principe et qu'elle était d'accord avec la date d'entrée en vigueur proposée, mais qu'elle se réservait le droit de formuler des observations sur les autres principes du document, après un examen plus approfondi.

35. Le président s'est référé aux observations de la délégation du Bélarus et a indiqué qu'en ce qui concernait le moment de l'examen de la demande, le titulaire pouvait déposer la demande de remplacement à tout moment. Par conséquent, une solution possible serait que l'Office du Bélarus retarde l'examen de cette demande jusqu'à ce qu'il ait accordé la protection. Le Bélarus pourrait inclure ces informations sur sa page de profils des membres de Madrid.

36. La délégation de la Géorgie a appuyé la modification proposée à la règle 21 traitant de l'étendue du remplacement, en particulier la possibilité de présenter une demande directement aux offices concernés à compter de la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure. Elle a fait remarquer qu'elle travaillait sur le projet de modification de sa législation nationale sur les marques et sur l'introduction du principe de coexistence avec l'enregistrement national, en préservant le droit du titulaire de renouveler cet enregistrement.

37. La délégation de l'Algérie se demande si, lorsqu'un changement de nom ou d'adresse du titulaire inscrit au registre international n'est pas inscrit au registre national ou régional, l'Office doit prendre en compte ce changement ou s'il doit demander au titulaire de présenter une requête pour la même inscription à l'Office. Dans ce cas, l'enregistrement national antérieur empêcherait l'enregistrement de la marque qui faisait l'objet de l'enregistrement international. La délégation a déclaré que les offices auraient besoin de temps pour inscrire l'enregistrement international dans le registre national. La délégation a estimé que six mois constituait un délai raisonnable pour que les offices puissent examiner la demande, l'inscrire et en informer le Bureau international.

38. La délégation de la République de Corée a soutenu les propositions, pour un certain nombre de raisons, et a rappelé que le remplacement a été introduit pour alléger la charge que représente le renouvellement des enregistrements nationaux antérieurs au sein d'une ou de plusieurs parties contractantes, et qu'il ne doit pas être interprété comme une raison d'invalider ou d'annuler l'enregistrement national remplacé. En outre, le titulaire devrait conserver le droit de renouveler l'enregistrement national remplacé ou de le laisser s'éteindre. La délégation a déclaré qu'il était important que le titulaire décide de conserver ou non l'enregistrement national remplacé et a ajouté que le remplacement n'exigeait pas une identité absolue ou l'équivalence de la liste des produits et services. Le remplacement peut avoir lieu lorsque certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national sont soumis à l'enregistrement international. Le fait de permettre aux titulaires de décider de laisser l'enregistrement national expirer après le remplacement a donné aux titulaires un niveau d'autonomie plus élevé dans l'exercice de leurs droits et a fourni une sécurité juridique sur ces droits. La délégation a réitéré son soutien aux modifications proposées à la règle 21 et s'est déclarée favorable également à des délibérations approfondies sur le remplacement à un stade ultérieur.



39. La délégation de la Suisse a rappelé qu'une présentation sur le langage inclusif avait été faite lors de la précédente session du Groupe de travail et s'est demandé pourquoi un langage inclusif n'avait pas été utilisé dans les modifications proposées pour les règles. Elle a également demandé si le Bureau international prévoyait de revoir le règlement d'exécution lors d'une session ultérieure ou s'il avait l'intention de modifier les règles une à une. S'agissant du remplacement, la délégation a appuyé les propositions, qui correspondaient à la pratique suisse et couvraient certaines questions importantes, notamment le remplacement partiel. Elle a appuyé le principe selon lequel les demandes pouvaient être déposées à partir de la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure qui n'avait pas été examinée par l'Office désigné. La délégation se demandait ce qui se passerait si l'Office désigné refusait enfin l'enregistrement international ou la désignation postérieure en raison, par exemple, d'un changement de pratique, et si une disposition devrait être prévue pour que la prise de note ne produise ses effets que si l'Office accordait une protection à l'enregistrement international. Elle reconnaissait qu'il s'agissait d'une question plutôt générale mais voulait des précisions. Elle s'interrogeait également sur la date à laquelle le remplacement prendrait effet, mais il était entendu que cette question serait examinée ultérieurement.

40. Le président a relevé que certaines délégations avaient soulevé des questions et invité le Secrétariat à prendre la parole et à y répondre.

41. Le Secrétariat a répondu à la question posée par la délégation de la Fédération de Russie sur la question de savoir si la coexistence devait être acceptée par les offices ou si elle était facultative. Le Secrétariat a informé que le paragraphe 9 du document expliquait le principe de la coexistence. Ce paragraphe faisait référence à la Conférence diplomatique de 1897, au cours de laquelle le remplacement a été introduit. Lors de l'examen de l'article 4bis de l'Arrangement de Madrid à l'époque, le Bureau international a averti que les organes administratifs ou les tribunaux de certains pays de l'Union pourraient être tentés de refuser un enregistrement international lorsqu'il existait un enregistrement national antérieur et qu'un tel refus neutraliserait tous les avantages du système d'enregistrement international. Le document indiquait qu'il était commode de déclarer que l'enregistrement national précédent ne faisait pas obstacle à la validité de l'enregistrement international, qui remplaçait tout enregistrement national antérieur de ce type. En conséquence, les documents historiques appuyaient cette coexistence comme un principe et non comme une caractéristique optionnelle. En réponse aux observations formulées par la délégation du Bélarus sur le moment où il convenait de recevoir les demandes d'inscription, le Secrétariat a expliqué que l'examen de la demande pouvait être reporté, comme l'avait suggéré le président. Toutefois, le Secrétariat a compris que cela pourrait être difficile et dépendrait de la pratique nationale. Le Secrétariat a déclaré qu'un Office ne serait pas tenu de commencer automatiquement l'examen de l'enregistrement international dès réception de la demande mais qu'il serait utile de savoir ce que le titulaire avait l'intention de remplacer lorsque l'examen de l'enregistrement international aurait lieu. En l'absence de possibilité d'une demande d'inscription, l'Office pourrait être tenté d'émettre un refus et le titulaire devrait trouver un avocat local afin de contester ce refus. Le Secrétariat a déclaré que, compte tenu des difficultés à modifier ses pratiques nationales indiquées par la délégation du Bélarus, le Groupe de travail pourrait également envisager de préciser à l'alinéa 1 de la règle 21 que le délai de réception de la notification commencerait à courir au plus tôt à la date de la notification. En réponse à la première question posée par la délégation de la Suisse concernant le langage inclusif, le Secrétariat a fait référence à l'exercice de l'année précédente et a rappelé que la version anglaise était déjà pleinement inclusive. Le Secrétariat a également rappelé qu'il avait été convenu que des discussions concernant la possibilité de rendre les versions française et espagnole inclusives également auraient lieu prochainement, compte tenu des préoccupations exprimées par certaines délégations et certains représentants. Une fois cet exercice en cours, le Bureau international veillerait à ce que les délégations hispanophones et francophones soient consultées. En réponse à la deuxième question de la délégation de la Suisse concernant les refus, le Secrétariat a déclaré que si un office avait émis un refus, il ne serait pas tenu d'inscrire que le remplacement avait eu lieu.

42. Le représentant de l'INTA a approuvé les modifications proposées à la règle 21.1) du règlement d'exécution concernant la date à partir de laquelle la demande d'inscription de l'enregistrement international pouvait être présentée. Il a toutefois fait observer qu'en vertu de cet alinéa 1), le titulaire pouvait présenter une demande d'inscription de l'enregistrement international à compter de la date de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure. Le représentant a noté qu'en vertu de la règle 24 du règlement d'exécution, le titulaire était informé de la notification d'une désignation postérieure au moment même où le Bureau international émettait cette notification, mais qu'aucune information de ce type n'était envoyée au titulaire en vertu de la règle 14 lorsque la désignation était faite dans la demande internationale. Au lieu de cela, le Bureau international envoyait un certificat d'enregistrement au titulaire. Dans pareil cas et si le certificat était délivré en même temps que la notification aux parties contractantes désignées, le certificat pouvait être accompagné d'informations au titulaire concernant la date de délivrance de la notification de la désignation. Dans le cas contraire, la règle 14 pouvait être modifiée sur le modèle de la règle 24. Le représentant s'est félicité des propositions d'alinéas supplémentaires 3)a) et b) qui reconnaissaient la nécessité de la coexistence et a relevé que celle-ci était particulièrement importante pendant la période de dépendance. Le représentant de l'INTA s'est également félicité de l'ajout d'un alinéa 3)d) sur le remplacement partiel et a approuvé l'alinéa 3)e) concernant la date d'entrée en vigueur du remplacement. Le représentant a déclaré qu'il avait des sentiments mitigés sur la proposition de l'alinéa 3)c) supplémentaire qui prévoyait une obligation pour les parties contractantes désignées d'examiner la demande d'inscription de l'enregistrement international dans leur registre afin de déterminer si les conditions de l'article 4*bis* ont été remplies.

43. La représentante de la JPAA a appuyé les modifications proposées à la règle 21, comme indiqué dans l'annexe du document, qui clarifiaient les principes fondamentaux du remplacement et harmonisaient l'interprétation du remplacement dans les parties contractantes désignées. La représentante de la JPAA avait espoir que les délibérations se poursuivraient pour établir une procédure et des taxes concrètes.

44. La représentante de MARQUES a appuyé les propositions présentées dans le document. Toutefois, conformément à ses déclarations précédentes sur cette question, elle estimait qu'il devrait être possible de déposer des demandes de remplacement auprès du Bureau international, y compris la possibilité pour les utilisateurs de payer les taxes de remplacement par le biais d'un mécanisme central. La représentante estimait essentiel d'améliorer les conditions pour l'utilisateur dans le cadre du remplacement et que, si le dépôt centralisé était disponible, le problème de l'absence de procédure nationale harmonisée dans les parties contractantes disparaîtrait en substance, car les utilisateurs trouveraient l'option de dépôt centralisé plus attrayante et plus accessible. Sans elle, le remplacement resterait sous-utilisé. La représentante s'est référée à la prise de position de MARQUES sur cette question et sur d'autres.

45. La représentante de la JPA a déclaré que les utilisateurs ne connaissaient pas bien la procédure de remplacement, y compris ses exigences et ses effets; par conséquent, les utilisateurs hésitaient à remplacer l'ancien enregistrement national par le nouvel enregistrement international, de sorte qu'il fallait résoudre l'incertitude juridique du remplacement. À cet égard, la représentante estimait que l'ajout du nouvel alinéa 3) à la règle 21 du règlement d'exécution donnait plus de clarté ou d'orientation sur les principes du remplacement, ce qui encouragerait les utilisateurs potentiels de Madrid à centraliser leur portefeuille de marques en vertu du Protocole de Madrid. La représentante a approuvé la modification proposée qui reprenait ces principes et espérait qu'elle rendrait le système de Madrid plus convivial.

46. Le représentant de la JIPA a appuyé la proposition visant à clarifier le remplacement, car les utilisateurs du système de Madrid pourraient à l'avenir utiliser la procédure de remplacement pour gérer leurs portefeuilles de marques.

47. En réponse à une question soulevée par le représentant de l'INTA, le président a déclaré que le certificat d'enregistrement et la notification de la désignation postérieure comprenaient tous deux la date de notification aux offices des parties contractantes désignées.

48. Le président, en l'absence d'observations concernant les paragraphes 5 et 6 du document, a invité les participants à formuler leurs observations sur les paragraphes 7 à 12 concernant les principes relatifs à l'enregistrement national ou régional antérieur. En l'absence d'observations concernant les paragraphes 7 à 12, le président a invité les participants à formuler leurs observations sur le document.

49. La délégation de l'Autriche a appuyé la déclaration de la délégation de l'Union européenne et ajouté que l'Office autrichien appliquait une interprétation littérale de l'article 4*bis* du Protocole de Madrid. Elle a en outre fait observer que l'Office autrichien exigeait que la liste des produits et services concernés par le remplacement soit identique ou de portée plus limitée à ceux couverts par l'enregistrement international.

50. La délégation de la Fédération de Russie a demandé des éclaircissements sur l'alinéa 3)a), en particulier sur le point de savoir s'il s'appliquait uniquement lorsqu'une demande d'inscription de l'enregistrement international avait été présentée à l'Office concerné, ou dans tous les cas, c'est-à-dire également lorsque l'Office n'avait reçu aucune demande d'inscription du remplacement. Cette question était importante car l'Office de la Fédération de Russie n'autorisait pas le double enregistrement. Si aucune demande n'avait été présentée à l'Office, la délégation se demandait si ce dernier ne pouvait pas suivre les dispositions de l'alinéa 3)a).

51. En réponse à la question soulevée par la délégation de la Fédération de Russie, le Secrétariat a fait référence aux discussions précédentes et a rappelé que le remplacement avait lieu automatiquement, sans que le titulaire ait à faire quoi que ce soit, pour autant que les conditions soient remplies. Cela soulignait l'importance de la coexistence. Si le titulaire souhaitait que l'Office l'inscrive, il pouvait le demander. Une fois que l'Office a confirmé avoir effectué l'inscription, le titulaire peut alors décider de laisser le droit national s'éteindre. Si l'Office, lors de l'examen d'un enregistrement international, a constaté qu'il n'y avait pas eu de demande d'inscription du remplacement, il pouvait demander au titulaire de lui indiquer si le droit national, le droit antérieur, lui appartenait. Certains offices pouvaient demander ces informations sous la forme d'un refus provisoire. Si les titulaires confirmaient à l'Office que les droits nationaux leur appartenaient bien, l'Office devrait accepter la coexistence. Le Secrétariat a également souligné l'importance de permettre aux titulaires de présenter des demandes le plus tôt possible afin que les offices puissent disposer de toutes les informations disponibles lors de l'examen des enregistrements internationaux.

52. La délégation de la Nouvelle-Zélande a marqué son accord de principe avec les mises à jour proposées de la règle 21 qui reflètent les principes sous-jacents du remplacement. Elle a fait savoir que, si la Nouvelle-Zélande suivait largement ces principes sous-jacents, elle se félicitait des précisions apportées sur le remplacement partiel. La délégation a expliqué que l'approche adoptée en Nouvelle-Zélande était une interprétation littérale de l'article 4*bis*.1)ii), et les éclaircissements proposés selon lesquels le remplacement partiel de certains biens et services était possible permettrait de modifier la pratique de la Nouvelle-Zélande afin de permettre le remplacement partiel. En ce qui concernait le paragraphe 4 du document, la délégation a confirmé qu'elle serait ouverte à de nouvelles délibérations sur le remplacement à l'avenir, en particulier sur le système centralisé de demande d'inscription du remplacement, qui a été examiné lors de sessions précédentes du Groupe de travail, car elle estimait que ce système présentait d'autres avantages pour les utilisateurs et les offices.

53. La délégation de la Hongrie a déclaré que la législation hongroise exigeait également que la liste des biens et services soit identique, comme indiqué par la délégation de l'Autriche.

54. La délégation de l'Allemagne, constatant que les principes de remplacement avaient été examinés au sein du Groupe de travail depuis 2010, a déclaré qu'elle était préoccupée par la répétition de cette question. Par le passé, l'Allemagne n'avait pas autorisé la coexistence de l'enregistrement national et de l'enregistrement international, car elle pensait auparavant que l'enregistrement national ne pouvait plus exister. Cependant, il est apparu lors de cette session que certains offices n'autorisaient toujours pas la coexistence et avaient annulé la marque nationale lors de son remplacement. La délégation a expliqué que l'Office avait modifié sa pratique et que ce changement n'avait pas été trop ardu pour son département informatique et que l'Office acceptait désormais la coexistence. Elle a déclaré que l'Office n'acceptait pas le remplacement partiel. La délégation a évoqué le *Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid* (le Guide), publié par l'OMPI, et a déclaré qu'à son avis, le Guide stipulait, comme condition de remplacement, que tous les produits et services énumérés dans les enregistrements nationaux ou régionaux devaient également être énumérés dans l'enregistrement international. Le Guide indiquait clairement que l'enregistrement international ne devait pas nécessairement comporter une liste de produits et de services identique, mais que si cette liste pouvait avoir une portée plus large, elle ne pouvait pas être plus étroite. La délégation a expliqué que, pour accepter un remplacement partiel par une liste plus étroite dans l'enregistrement international, l'Office devrait modifier son système, ce qui l'emmènerait plus loin que février 2020 pour le mettre en œuvre. La délégation a rappelé les délibérations passées sur cette question et se demandait si un système de dépôt central améliorerait la situation, comme indiqué par MARQUES, puisque l'enregistrement national ou régional pouvait encore être annulé. Toutefois, après de nombreuses années de délibérations, la délégation a déclaré qu'il faudrait au moins s'accorder sur les principes généraux.

55. Le Secrétariat a évoqué la question soulevée par la délégation de l'Algérie et a déclaré que, lorsque l'Office d'une partie contractante avait inscrit le remplacement et était informé qu'un changement de titulaire avait été inscrit pour l'enregistrement international concerné, l'Office pouvait déclarer que ce changement n'avait aucun effet dans cette partie contractante, à moins que le titulaire ne change également la propriété de l'enregistrement national.

56. Le président a invité le Secrétariat à prendre la parole afin de formuler des observations concernant l'interprétation littérale de l'article 4*bis* du Protocole de Madrid et le remplacement partiel.

57. Le Secrétariat a déclaré que, comme l'avaient souligné certaines délégations, la question du remplacement partiel avait été examinée au sein du Groupe de travail depuis un certain nombre d'années. Certaines délibérations avaient porté sur la formulation de l'article 4*bis*, certains offices ayant une lecture littérale de cette disposition pendant que d'autres offices avaient une lecture plus souple. Le Secrétariat a rappelé que la note de bas de page 14 du document se référait à un document de la sixième session du Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989, tenue à Genève du 2 au 6 mai 1994, à savoir le document GT/PM/VI/3. Les paragraphes 98 à 100 du document GT/PM/VI/3 indiquaient clairement que l'enregistrement national ou régional antérieur pourrait être partiellement remplacé et que ce remplacement n'exigeait pas l'identité ou l'équivalence absolue de la liste des produits et services. Le Secrétariat s'est référé au texte du paragraphe 99 du document GT/PM/VI/3 et a déclaré qu'il devrait être précisé que rien dans l'Arrangement ou dans le Protocole n'empêchait une partie contractante de vérifier que tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional étaient également énumérés dans l'enregistrement international. En outre, le Secrétariat a indiqué que le mot "énumérés" devait être compris comme incluant également le mot "couverts". Par exemple, si une marque faisant l'objet d'un enregistrement international couvrait des boissons alcoolisées et désignait une partie contractante où la même marque était enregistrée pour des vins, le remplacement devrait se limiter aux vins et le titulaire bénéficierait des droits antérieurs résultant de l'enregistrement national ou régional, que cet enregistrement soit renouvelé ou non. En revanche, si une

marque faisant l'objet d'un enregistrement international couvrait des vins et désignait une partie contractante où la même marque était enregistrée pour des boissons alcoolisées ou pour des vins et spiritueux, le remplacement se ferait uniquement pour les vins. Si le titulaire souhaitait maintenir l'enregistrement national pour les produits et services non couverts par le remplacement, il devrait renouveler cet enregistrement pour ces produits et services. Au vu du document GT/PM/VI/3, le Secrétariat a réaffirmé qu'un remplacement partiel était possible et qu'il ne se limitait pas à un remplacement complet.

58. La délégation de l'Autriche a demandé au Secrétariat de clarifier davantage certaines références figurant dans les documents historiques.

59. Le Secrétariat a répété les références aux documents historiques, et a ajouté que le paragraphe 26 du document MM/LD/WG/17/2 et la note de bas de page 15 dudit document englobaient l'essence du remplacement. La note de bas de page faisait référence à la Conférence diplomatique tenue à Londres en 1934, au cours de laquelle le Bureau international de l'Union a déclaré que, lors d'une inscription dans son registre, un office devait mentionner toute différence entre la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement national et celle figurant dans l'enregistrement international.

60. La délégation des États-Unis d'Amérique comprenait la volonté d'obtenir des orientations supplémentaires sur le remplacement afin de fournir des éclaircissements aux utilisateurs et aux offices nationaux. L'Office américain des brevets et des marques (USPTO) avait mis en place une procédure nationale qui fonctionnait assez bien et recevait entre 15 et 20 demandes par an pour inscrire un remplacement. Pour replacer les choses dans leur contexte, l'USPTO a reçu 21 812 désignations en 2017 et 22 827 désignations en 2018. La délégation estimait que des orientations supplémentaires aideraient les utilisateurs lorsqu'ils recevaient un refus provisoire de l'Office d'une partie contractante désignée sur la base d'un enregistrement national existant, parfois appelé double refus de protection. Elle a déclaré qu'une demande d'inscription d'un remplacement était un outil permettant aux utilisateurs de s'opposer au refus provisoire, notamment lorsqu'une partie contractante désignée ne disposait pas d'une procédure clairement définie pour inscrire un remplacement. Elle a également déclaré qu'en ce qui concernait les principes proposés régissant le remplacement, elle ne pouvait que se joindre au consensus pour appuyer l'effet du remplacement sur l'enregistrement national et appuyer la lecture littérale des produits et services aux fins de déterminer la portée. La délégation a fait savoir qu'elle ne pouvait pas se joindre au consensus pour appuyer les propositions selon lesquelles le délai de dépôt d'une demande de remplacement et la date de prise d'effet du remplacement étaient à compter de la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure. La date effective de remplacement était celle à laquelle l'extension de la protection aux États-Unis d'Amérique a été effectivement enregistrée. Ni l'enregistrement international ni la demande d'extension n'avaient de signification juridique jusqu'à ce que l'extension soit effectivement délivrée en tant qu'enregistrement aux États-Unis d'Amérique. Ce n'était qu'à ce moment-là qu'elle pouvait tenir lieu d'enregistrement national antérieur. Pour l'heure, si une demande d'inscription du remplacement était déposée avant l'enregistrement de l'extension de la protection, l'USPTO considérait la demande comme inopportune ou prématurée et ne la traitait pas et remboursait la taxe. Par souci de souplesse et pour la commodité des titulaires, l'USPTO étudiait la possibilité de conserver et retenir la requête jusqu'à l'enregistrement de l'extension de la protection. L'Office examinerait alors la demande et déciderait de l'issue. Dans pareil cas, aucun remboursement de la taxe ne serait effectué. La délégation a déclaré que si le projet de règle 21 avançait, les États-Unis d'Amérique enregistreraient la demande d'inscription du remplacement jusqu'à ce que l'extension de la protection aux États-Unis d'Amérique soit accordée ou enregistrée. Une fois l'extension de la protection accordée, l'USPTO examinerait la demande et inscrirait le remplacement. Toutefois, l'USPTO aurait besoin de temps pour mettre en œuvre les modifications informatiques nécessaires à cet effet. C'est pourquoi la délégation des États-Unis d'Amérique a demandé qu'une période de transition soit prévue dans la règle. Elle a déclaré

qu'elle pouvait se joindre au consensus sur la proposition relative à l'effet du remplacement sur l'enregistrement national, dans la mesure où l'enregistrement national et une extension de protection enregistrée ultérieurement pouvaient coexister. Elle estimait que seul le propriétaire ou le titulaire devraient avoir le droit de décider d'abandonner ou de maintenir l'enregistrement national. La partie contractante désignée ne devrait pas annuler l'enregistrement national d'office. L'USPTO n'émettait de refus fondé sur la double protection lorsqu'une demande d'extension de la protection coïncidait avec un enregistrement national existant. Il acceptait la demande d'extension de la protection car il s'agissait d'un type de demande différent en vertu de la législation américaine. Les deux pouvaient donc coexister aux États-Unis d'Amérique. La délégation a déclaré qu'elle pourrait également se joindre au consensus sur la proposition visant à ce que la partie contractante désignée examine la demande d'inscription du remplacement avant d'inscrire effectivement ce remplacement. L'USPTO observait cette pratique et examinait la demande de conformité selon l'article 4*bis*.1). La délégation estimait toutefois que cet examen et cette inscription n'avaient lieu qu'après l'enregistrement de l'extension de la protection. Enfin, en ce qui concernait la portée des biens et services, la délégation a déclaré qu'elle pouvait se joindre au consensus sur la proposition préconisant la lecture littérale des biens et services. C'est-à-dire que les produits et services figurant dans l'enregistrement national devaient être identiques ou équivalents à ceux couverts par l'enregistrement international. La délégation estimait que la norme équivalente permettait de régler tous les problèmes de traduction et qu'elle était plus favorable et avantageuse pour le déposant. La pratique de l'USPTO ne proposait actuellement pas le remplacement partiel. L'USPTO exigeait du titulaire qu'il supprime ou réduise les produits et services de l'enregistrement national qui n'étaient pas couverts par l'extension de protection enregistrée. La délégation a reconnu que cela n'était pas avantageux pour le titulaire pour deux raisons. Premièrement, le titulaire était contraint de perdre les droits sur les marques des produits et services supprimés ou réduits dans l'enregistrement national. Deuxièmement, le titulaire n'était pas moins incité ou motivé à maintenir l'enregistrement national que, peut-être, pour une éventuelle action en justice future puisque l'enregistrement national et l'extension de protection enregistrée portaient tous deux sur les mêmes produits et services. Par conséquent, la délégation a déclaré qu'elle examinerait la possibilité de permettre d'inscrire le remplacement partiel afin que le titulaire puisse conserver la protection de la marque pour les produits et services restant dans l'enregistrement national. Toutefois, si l'USPTO incorporait une pratique de remplacement partiel, il lui faudrait une période de 5 à 10 ans pour concevoir et mettre en œuvre des modifications informatiques afin de refléter, dans la base de données des marques de l'USPTO et sur le certificat d'enregistrement, les produits et services qui avaient été remplacés et ceux qui ne l'avaient pas été.

61. Le président a pris acte d'une forme de consensus sur la plupart des principes de remplacement et est convenu que la principale source de désaccord concernait le remplacement partiel et l'interprétation littérale de l'article 4*bis*, qui était due, en particulier, au temps supplémentaire nécessaire pour modifier les législations nationales et mettre à jour les systèmes informatiques. Le président a invité le Secrétariat à prendre la parole pour présenter la possibilité d'une disposition transitoire.

62. Le Secrétariat s'est référé à la proposition précédente de la délégation des États-Unis d'Amérique concernant la possibilité d'une disposition transitoire avant de rappeler qu'une disposition transitoire avait été introduite en 2009 dans la règle 40.5), suite à l'obligation de délivrer des octrois de protection introduite dans la règle 18*ter*.1). La règle 40.5) ne concernait que les déclarations d'octroi de protection et stipulait qu'aucun office n'était tenu d'envoyer des déclarations d'octroi de protection en vertu de la règle 18*ter*.1), avant le 1<sup>er</sup> janvier 2011. Cet alinéa avait été supprimé. Compte tenu de certaines préoccupations soulevées par les délégations, le Secrétariat envisageait qu'une approche similaire puisse être adoptée concernant le principe du remplacement partiel. Si le Groupe de travail approuvait la proposition révisée concernant la règle 21, il serait éventuellement possible d'introduire également un nouvel alinéa 7 à la règle 40 avec le titre "[Disposition transitoire relative au

*remplacement]*” et le texte suivant : “aucun Office n’est tenu d’appliquer la règle 21.3)d), avant le 1<sup>er</sup> février 2025.” Le Secrétariat a déclaré que cette disposition donnerait aux offices suffisamment de temps pour modifier leur législation et leurs structures informatiques.

63. Le président a ouvert le débat sur la proposition du Secrétariat et n’a pas relevé d’autres observations.

64. Le représentant de l’INTA a rappelé au président son intervention précédente concernant ses sentiments mitigés sur le nouvel alinéa 3)c) proposé pour la règle 21 et se demandait s’il était possible de revenir sur ces délibérations lors de l’examen du projet de formulation de la disposition transitoire de la règle 40, tel que proposé par le Secrétariat.

65. Le président a rappelé avoir donné la parole aux participants afin qu’ils formulent des observations sur l’ensemble du document, et qu’aucune observation n’avait été formulée concernant le nouvel alinéa 3)c) proposé. Par conséquent, les délibérations relatives au nouveau texte ne porteront que sur la période transitoire proposée.

66. Le président a fait référence à une modification mineure apportée par le Secrétariat à la formulation proposée pour la règle 40.7), relevant l’ajout d’une virgule dans la deuxième phrase.

67. La délégation de l’Union européenne a réitéré son intention de poursuivre le débat précautionneusement, tant qu’il restait des points à examiner. Plus précisément, la délégation s’est inquiétée de l’éventuel décalage entre le projet proposé pour la règle 21.3)d), deuxième phrase, et l’article 4*bis*.1)ii) du Protocole de Madrid. L’introduction de ce nouvel alinéa modifierait certainement les procédures du système de Madrid. Même avec l’exemption provisoire jusqu’en 2025, les conséquences étaient suffisamment importantes pour que cette question soit prise en considération. Pour cette raison, la délégation a suggéré que le projet fourni par le Secrétariat soit pris comme première étape et que la décision sur cette question soit reportée à la prochaine session du Groupe de travail. Néanmoins, la délégation était ouverte à la poursuite des délibérations sur cette importante question.

68. Le président a demandé des éclaircissements à la délégation de l’Union européenne et a demandé si la demande de report qu’elle a formulée relativement au principe énoncé dans le projet de règle 21.3)d), deuxième phrase, ne concernait que cet aspect ou l’ensemble des principes, constatant que les autres principes avaient été provisoirement approuvés par le Groupe de travail.

69. La délégation de l’Union européenne a précisé qu’elle souhaitait uniquement attendre l’examen de cet aspect.

70. Le président a proposé de supprimer la deuxième phrase de la règle 21.3)d), qui était liée à la règle 40 et au remplacement partiel. Il a déclaré que cela permettrait au reste de la formulation proposée d’entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2020, et a suggéré que la deuxième phrase soit réexaminée à la prochaine session du Groupe de travail. Le président a ajouté qu’il serait utile de réfléchir à la date d’entrée en vigueur de cette deuxième phrase. Le président a ouvert le débat pour les observations sur cette proposition.

71. La délégation de l’Allemagne a déclaré qu’elle n’avait pas connaissance d’un quelconque accord, d’autant plus que certaines parties contractantes avaient des problèmes de coexistence et pas seulement, comme l’a mentionné la délégation de l’Union européenne, avec le remplacement partiel dans la deuxième phrase de la règle 21.3)d). La délégation a demandé des éclaircissements sur la proposition du président de supprimer la deuxième phrase et estimait qu’il ne s’agissait pas de savoir quand elle devait entrer en vigueur, car certaines délégations n’étaient pas d’accord avec son principe, mais plutôt de savoir si elle devait entrer en vigueur.

72. Le président, en réponse à la délégation de l'Allemagne, a rappelé qu'il y avait eu des délibérations concernant les préoccupations relatives à la coexistence. Toutefois, il semblait que ces préoccupations soient liées au délai nécessaire pour modifier la législation plutôt qu'aux principes. Une date de mise en œuvre en 2021 a été évoquée afin de garantir que les membres aient la possibilité d'harmoniser leur législation. Le président a rappelé qu'un certain nombre de membres autorisaient déjà le remplacement partiel et que le Secrétariat avait expliqué l'historique du remplacement partiel. En conséquence, l'examen ne portait plus sur les principes, mais plutôt sur le calendrier de leur entrée en vigueur et l'intention derrière la suppression de la deuxième phrase était de permettre au reste de la proposition d'avancer. Le président a ensuite clarifié la position en résumant qu'il y avait accord sur le texte du projet de règle 21, avec la suppression de la deuxième phrase, qui stipulait que le remplacement ne pouvait concerner que certains biens et services figurant dans l'enregistrement national ou régional, avec une entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> février 2021. Le président a déclaré que la date proposée donnait un délai pour assurer que toute harmonisation dans la législation nationale puisse être faite et que, lors de la prochaine session du Groupe de travail, les délibérations autour de cette deuxième phrase devraient être réexaminées dans un contexte plus étroit. Le président a donné la parole aux participants qui avaient des objections sur la voie à suivre proposée.

73. La délégation de l'Espagne a déclaré qu'elle n'avait pas d'objection à la voie à suivre proposée, mais après avoir parlé à d'autres délégations, elle a tenu à faire des observations sur l'interprétation du texte de l'article, telle qu'évoquée par le Secrétariat. Elle s'inquiétait des divergences d'opinion sur la manière dont l'article devrait être interprété et, compte tenu de ces différences d'interprétation, elle a estimé que l'article pourrait être rendu plus clair. La délégation a proposé que la prochaine session du Groupe de travail examine l'article en vue d'en réviser la formulation pour la rendre plus claire.

74. Le président, en réponse à la délégation de l'Espagne, a pris acte que la question du remplacement partiel serait examinée lors de la prochaine session du Groupe de travail et que le document qui serait préparé par le Bureau international fournirait des informations complémentaires sur le contexte et sur la règle révisée.

75. 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, 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  
REGLEMENT D'EXECUTION DU PROTOCOLE RELATIF A L'ARRANGEMENT DE MADRID  
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

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

77. Le Secrétariat a présenté le document MM/LD/WG/17/3 et expliqué que les modifications proposées au règlement d'exécution du Protocole de Madrid avaient été recensées par le Bureau international en soutien de son processus de simplification du règlement d'exécution en cours pour rendre le système de Madrid plus convivial. Le document concernait spécifiquement les modifications des règles 25, 27 *bis*, 30 et 40 du règlement d'exécution du Protocole de



Madrid. Le Secrétariat a fait observer que les quatre modifications proposées visaient à : i) préciser, à la règle 25.4), que pour l'inscription d'un changement de titulaire concernant plusieurs cessionnaires, le droit devait être établi pour chacun d'eux; ii) préciser, à la règle 27*bis*.3), que les irrégularités qui concernaient le paiement des taxes au Bureau international pour l'inscription de la division d'un enregistrement international devaient être corrigées par le titulaire et non par l'Office; iii) simplifier la procédure de renouvellement actuelle et la procédure de calcul des émoluments et taxes à la règle 30 en n'exigeant plus de déclaration en cas de renouvellement pour les parties contractantes où une protection partielle a été accordée; et, iv) traiter l'incompatibilité avec la législation des organisations intergouvernementales concernant la division et la fusion, énoncée à la règle 40.6). Le Secrétariat a proposé que ces modifications entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2020, date à laquelle les nouveaux règlements du Protocole de Madrid entreraient également en vigueur.

78. Le président a suggéré que le document soit examiné en quatre parties et a d'abord donné la parole aux participants pour qu'ils forment leurs observations concernant les alinéas 3 et 4 relatifs à la demande d'enregistrement d'un changement de propriété, règle 25.4), lorsqu'il y avait plusieurs cessionnaires.

79. Le représentant de l'INTA était entièrement d'accord avec la modification de la règle 25 proposée.

80. La délégation de la Suisse n'avait, sur le principe, aucune observation à faire sur la modification de la règle 25 proposée dont elle estimait qu'elle simplifiait la procédure. Elle a toutefois fait remarquer que le texte de la règle 25 prévoyait que chaque nouveau propriétaire devrait satisfaire aux exigences indiquées à l'article 2 du Protocole et, comme il s'agissait d'exigences non cumulatives, la délégation se demandait si le texte ne devrait pas plutôt stipuler "l'une des exigences indiquées à l'article 2 du Protocole". La délégation a en outre indiqué qu'il s'agissait simplement d'une question de formulation, au moins en langue française, et a demandé que les autres délégations francophones fassent part de leur point de vue à ce sujet. Elle ignorait si la formulation avait une incidence sur le fond.

81. Le président a invité les délégations francophones à prendre la parole et à faire part de leurs réflexions sur la question soulevée par la délégation de la Suisse. Il a ajouté que la formulation était incluse dans la version originale de l'article et estimait donc qu'il ne devrait pas y avoir de problème.

82. La délégation de la Suisse a relevé que le même problème se posait avec le texte anglais. L'article 2 du Protocole évoquait des conditions non cumulatives. Par conséquent, la délégation se demandait si une modification de cette formulation devrait également être envisagée lors de l'examen de la modification de la règle 25. Elle s'en remettait toutefois au Secrétariat, compte tenu de son expérience dans la rédaction de textes juridiques.

83. Le président s'est référé à la formulation qui a été remise en question par la délégation de la Suisse et a suggéré de laisser le texte tel quel pour éviter d'ouvrir de nouveaux problèmes, d'autant plus qu'il n'avait posé aucun problème auparavant.

84. Il a relevé un consensus sur la proposition de modification de la règle 25.4) et a ouvert le débat pour des observations sur les alinéas 5 à 8 relatifs aux irrégularités dans les demandes de division d'un enregistrement international, règle 27*bis*.3).

85. La délégation du Bélarus a fait remarquer que la règle 27*bis*.3) révisée faisait référence à une irrégularité qui n'avait pas été remédiée dans les trois mois suivant la date de la communication en vertu du sous-alinéa a) ou b) et elle a suggéré que le mot "ou" dans la formulation soit remplacé par "et/ou" parce qu'une demande de division pouvait être entachée d'une irrégularité à la fois pour les taxes et pour d'autres raisons.

86. Le président s'est référée à la suggestion de la délégation du Bélarus et a indiqué qu'il serait préférable de laisser la formulation telle quelle, car elle était conforme à la pratique habituelle en matière de rédaction. En outre, l'utilisation du mot "ou" n'empêchait pas de soulever l'une ou l'autre ou encore les deux irrégularités. En conséquence, la formulation proposée devrait suffire pour répondre aux préoccupations soulevées.
87. Le président a pris acte de l'absence d'autres observations sur la règle 27 bis.3) et qu'il semblait y avoir un accord sur les modifications proposées. Le président a ensuite donné la parole pour des observations sur les alinéas 9 à 19 du document concernant la règle 30.
88. La délégation du Japon a appuyé les modifications proposées au règlement d'exécution commun et estimait qu'elles amélioreraient encore la convivialité. Toutefois, la délégation hésitait à confirmer son accord sur la modification de la règle 30 proposée sans autre précision. Puisque l'alinéa 2)d) de la règle 30 devait être supprimé, la procédure de renouvellement d'un enregistrement international pour tous les produits et services de certaines parties contractantes désignées, lorsque ces produits et services étaient partiellement refusés, n'était pas claire.
89. La délégation de la Suisse avait quelques préoccupations mineures concernant la formulation de la règle 30 et a relevé que le nouvel alinéa 1)c) permettait de déterminer la taxe individuelle en ne tenant compte que des produits et services indiqués. Toutefois, puisque les taxes individuelles étaient établies par référence au nombre de classes prévues et non aux produits et services, la délégation a suggéré de modifier l'alinéa pour indiquer que la taxe individuelle tenait compte du nombre de classes de produits et services concernés.
90. La délégation de l'Autriche a déclaré qu'elle était favorable à toute modification de la règle 30 qui simplifierait le formulaire MM11. Auparavant, les utilisateurs autrichiens avaient des difficultés à comprendre les points trois et quatre du formulaire MM11. L'existence de deux listes alphabétiques de parties contractantes les perturbait. La délégation a demandé quelles seraient les conséquences pratiques de la modification proposée de la règle 30, en particulier si le point 4 du formulaire MM1 était rendu superflu et s'il ne restait qu'une seule liste alphabétique.
91. La délégation du Brésil a demandé des éclaircissements sur la modification de la règle 30 proposée. Elle a cru comprendre que deux choix s'imposaient au titulaire : i) si le titulaire ne faisait pas la déclaration, la classe à laquelle la protection était accordée serait renouvelée et; ii) si le titulaire faisait la déclaration, toutes les classes seraient renouvelées et il n'y aurait aucune possibilité de choisir les produits et services qui devaient être renouvelés. La délégation a déclaré qu'elle était d'accord avec la modification si son interprétation était correcte.
92. Le président a pris note de la suggestion de la délégation de la Suisse concernant la référence au nombre de classes, plutôt qu'aux produits ou services, mais hésitait à introduire une telle référence dans la mesure où d'autres règles du règlement faisaient référence à des produits et services plutôt qu'à des classes. Par conséquent, le président a suggéré qu'il serait peut-être préférable de laisser la formulation proposée pour des raisons de cohérence avec les autres règles. Le président a invité le Secrétariat à prendre la parole pour répondre à certaines questions soulevées par d'autres délégations.
93. Le Secrétariat a expliqué que, lorsque le titulaire avait reçu une déclaration conformément à la règle 18ter.2) ou à la règle 18ter.4) concernant la protection partielle dans une partie contractante désignée, il pouvait choisir de ne payer que pour les classes couvertes par l'étendue de la protection. Dans pareil cas, si le titulaire souhaite renouveler toutes les classes couvertes par l'enregistrement international, y compris celles qui ont été partiellement refusées, il sera tenu de faire une déclaration et de payer les taxes pour toutes les classes concernées.

De cette manière, les titulaires conservent leur position au cas où ils surmonteraient le refus partiel en appel. Les réactions des utilisateurs indiquaient que la procédure était lourde. En outre, certaines parties contractantes désignées ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas accepter de paiement pour des classes qui n'étaient pas couvertes par l'étendue de la protection donnée. La proposition présentée simplifiait la procédure de renouvellement et facilitait le renouvellement de l'enregistrement international par les titulaires. Le titulaire ne serait plus tenu de faire une déclaration, ni de payer des taxes pour les classes n'étant pas couvertes par l'étendue de la protection. Si le titulaire fait l'objet d'une procédure de recours en cours et que cette procédure aboutit, il devra alors payer les taxes pour toutes les classes couvertes par la portée étendue à la date de renouvellement suivante. Le Secrétariat a également précisé que la modification proposée de la règle 30 faciliterait le renouvellement pour les titulaires, car la demande de renouvellement serait dissociée du paiement des classes. Ce changement entraînerait des modifications du formulaire MM11. Répondant à la question soulevée par la délégation de l'Autriche, le Secrétariat a déclaré que le formulaire serait beaucoup plus simple et qu'il y aurait une seule liste pour les parties contractantes. L'outil de renouvellement électronique serait également simplifié. Le Secrétariat a ajouté que la modification proposée s'appliquait aux cas où une protection partielle avait été accordée par une partie contractante. Lorsque le titulaire souhaitait un renouvellement pour une partie contractante ayant émis un refus total, il devrait toujours payer pour toutes les classes couvertes par l'enregistrement international.

94. Le président a constaté qu'aucune autre délégation n'avait demandé la parole et qu'il y avait un consensus sur les modifications proposées à la règle 30. Le président a ouvert le débat sur le paragraphe 20 du document concernant la notification au titre de la règle 46.

95. La délégation de la Chine a exprimé son appui aux modifications proposées à la règle 25, notant que tous les bénéficiaires de transferts devaient se conformer aux exigences du protocole concernant le droit à l'enregistrement; à la règle 27 *bis*, relative aux irrégularités concernant le paiement de la division d'un enregistrement international et les recours y afférents; à la règle 30, qui rationalise le renouvellement de l'enregistrement international; et à la règle 40, relative à la notification. Toutefois, s'agissant des règles 27 *bis* et 27 *ter*, relatives à la division et à la fusion d'un enregistrement international, la délégation a rappelé que la Chine avait fait une déclaration confirmant que ces règles ne s'appliquaient pas actuellement à la Chine.

96. La délégation du Brésil avait des questions concernant les modifications proposées à l'article 30 et avait besoin de plus de temps pour examiner leurs implications suite à l'explication donnée par le Secrétariat.

97. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur le paragraphe 21 du document concernant la date d'entrée en vigueur proposée, à savoir le 1<sup>er</sup> février 2020.

98. La délégation de la Colombie a souligné qu'il était crucial pour la Colombie de prolonger l'entrée en vigueur des modifications proposées afin de permettre l'introduction d'un nouveau système pour traiter ces exigences.

99. En réponse à la délégation de la Colombie, le président a expliqué que, compte tenu de la nature des modifications proposées, il ne devrait pas y avoir d'incidence significative sur les procédures ou les exigences des offices et il a indiqué que la date proposée devrait être acceptable.

100. La délégation de la Colombie a pris acte des observations faites par le président.

101. La délégation de Madagascar a fait observer que, compte tenu de la nature des modifications proposées, elle était favorable à l'entrée en vigueur des modifications proposées le 1<sup>er</sup> février 2020.

102. Le président a pris note qu'il y avait un accord pour recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid que les modifications proposées entraient en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2020, et il a invité les participants à formuler toute observation finale.

103. La délégation du Brésil a confirmé qu'elle n'avait pas d'autres observations à faire sur l'article 30.

104. 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'ENQUETE SUR LES TYPES DE MARQUES ET MODES DE REPRESENTATION ACCEPTABLES**

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

106. Le président a indiqué que les délibérations sur le point 6 de l'ordre du jour, concernant l'enquête sur les marques acceptables, seraient combinées avec les discussions sur le point 10 de l'ordre du jour, concernant une éventuelle modification 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.

107. Le Secrétariat a rappelé que, lors de sa précédente session tenue en 2018, le Groupe de travail avait demandé au Bureau international de mener une enquête auprès des offices des parties contractantes du système de Madrid sur les types de marques et les modes de représentation acceptables, et de présenter un document sur les résultats de cette enquête à la présente session. Le Secrétariat a expliqué que l'enquête, sous la forme d'un questionnaire en ligne, avait été menée entre le 14 janvier et le 15 février de la même année avec la participation de 82 offices. Le questionnaire et les réponses étaient tous disponibles sur la page Web de la session actuelle du Groupe de travail, sous d'autres documents connexes. L'annexe du document présentait un résumé des conclusions, sans analyse. Les conclusions couvraient les points de vue des offices dans des domaines tels que la définition d'une marque, les signes spécifiques qui étaient exclus de l'enregistrement, les types de marques et les modes de représentation acceptables, le format et les moyens de déposer une demande auprès de l'Office, et les formats utilisés par l'Office pour stocker, gérer et publier les représentations électroniques des marques.

108. Le président a suggéré de diviser les délibérations sur les résultats de l'enquête en plusieurs parties et a ouvert le débat pour des observations sur la partie I) du document, "Définition de la marque" et la partie II) du document, "Signes exclus de l'enregistrement".

109. Le président a pris note de l'absence d'observation sur la partie I) ou la partie II) du document et a ouvert le débat sur la partie III) du document, "Types de marques et modes de représentation acceptables".

110. La délégation du Bélarus a déclaré qu'elle avait une remarque à faire sur la question 1.a du questionnaire, concernant les signes visuellement perceptibles. Elle a indiqué que les réponses à certaines questions n'étaient pas toujours instructives car, par exemple, l'Office du Bélarus a dû répondre "non" à la question 1.a parce que sa législation ne contenait pas de disposition concernant la perceptibilité visuelle des signes. Toutefois, cela ne signifiait pas qu'il n'acceptait pas les signes visuellement perceptibles pour l'enregistrement, sa législation suivait simplement une logique différente et disposait qu'une marque était tout signe capable de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Une telle disposition pourrait être interprétée de manière très libérale au Bélarus relativement à l'acceptation de tout type de marque. Cependant, une autre disposition de la législation la rendait très restrictive car elle stipulait que seules les marques verbales, les marques figuratives et les marques combinées pouvaient être enregistrées. La délégation a donc répété que les réponses aux questions n'étaient pas toujours instructives.

111. Le président a fait remarquer qu'aucune autre délégation n'avait demandé la parole, mais il a reconnu que la partie III) du document était volumineuse et a donc estimé qu'il pourrait être utile de diviser davantage les délibérations en groupes de questions. Le président a suggéré de commencer par la question 3 de la partie III) du document, où le déposant était tenu de préciser dans la demande le type de marque pour lequel l'enregistrement était demandé. Les réponses indiquaient que la plupart des offices exigeaient du déposant qu'il précise le type de marque. Le président a suggéré ensuite de passer à la question 4 de la partie III) du document, qui indiquait que pour 22% des offices, une description de la marque était obligatoire, et que pour 77% des offices, une description était facultative. Un office a informé qu'il n'était pas possible de fournir une description. Enfin, le président a suggéré que le Groupe de travail examine la question 5 du document, concernant la situation dans laquelle une indication du type de marque n'était ni spécifiée ni incluse dans la description et si l'Office acceptera et traitera la demande dans ce cas. Le président a pris acte que 60% des offices traiteraient la demande, 40% ont déclaré qu'ils ne le feraient pas et 19 offices ont indiqué qu'ils donnaient au déposant la possibilité de préciser.

112. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur les questions 3 à 5 de la partie III) du document.

113. La délégation de l'Inde a déclaré que la description de la marque devrait être obligatoire car le déposant décrirait alors la marque en bonne et due forme, comme prévu, et elle a déclaré que, si elle était facultative, cela pourrait poser des problèmes aux offices qui auraient à décrire la marque concernée lorsqu'elle serait indexée en ligne. La délégation a déclaré que le déposant devrait décrire la marque en bonne et due forme.

114. La délégation de l'Allemagne a indiqué que l'Office allemand avait répondu "b" à la question 4, de sorte qu'il se trouvait dans les 77% ayant déclaré que la description d'une marque était facultative. Toutefois, cette réponse était erronée et n'a été choisie que parce que parfois une description n'était pas autorisée en Allemagne et que l'Office ne pouvait pas sélectionner plusieurs réponses. Cependant, une description pouvait parfois être obligatoire, par exemple si la marque n'était pas claire, l'Office aurait besoin d'une description. La réponse la plus appropriée aurait été qu'une description était soit obligatoire, soit non autorisée.

115. La délégation de l'Espagne a déclaré que son Office, comme l'Office allemand, avait répondu à la question 4 de la partie III) d'une manière qui ne reflétait pas sa pratique. Les choix disponibles avaient conduit l'Office espagnol à indiquer que la description d'une marque était facultative. Toutefois, dans certains cas, compte tenu de la complexité ou d'autres circonstances entourant une marque, une description était nécessaire pour que la marque soit mieux comprise par l'Office.

116. Le président a remercié les délégations pour leurs observations et est passé à la question 6 de la partie III du document, concernant les types de marques acceptés par l'Office et, le cas échéant, la manière dont elles doivent être représentées. Le président a fait remarquer qu'il existait un certain nombre de types de marques différents. Tous les offices acceptaient les marques verbales. Près de la moitié de ces offices exigeaient l'utilisation de caractères standard pour la représentation des marques verbales. La plupart des offices exigeaient que les mots soient traduits. En outre, un grand nombre d'offices ont confirmé qu'une translittération était nécessaire.

117. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur la question 6.a de la partie III) du document, relative aux marques verbales.

118. Le président a constaté l'absence d'observations concernant la question 6.a de la partie III) du document et est passé à la question 6.b de la partie III) du document, concernant les marques figuratives. Presque tous les offices ont indiqué qu'ils acceptaient les marques figuratives et la plupart d'entre eux ont indiqué que la marque devait être représentée graphiquement et être claire, par exemple avec une image. Certains offices avaient également indiqué d'autres exigences telles que, par exemple, la taille de l'image, la qualité de la représentation ou que le déposant fournisse une indication claire de la couleur, si cela était applicable. Les types ou formats de fichiers les plus couramment autorisés étaient les suivants : JPEG, GIF et PNG.

119. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur la question 6.b de la partie III) du document, relative aux marques figuratives.

120. Le président a constaté l'absence d'observations des délégations sur la question 6.b de la partie III) du document et est passé à la question 6.c de la partie III) du document, concernant les marques non traditionnelles. Le président a relevé que 50 offices, soit 61%, acceptaient les marques hologrammes. En termes de représentation, la plupart des offices ont indiqué qu'ils exigeaient un certain nombre d'images, de dessins ou de photos qui identifiaient l'effet de l'hologramme. De nombreux offices ont également indiqué qu'ils acceptaient les fichiers numériques ou vidéo. Le format de fichier de ce type comprenait le MP4 et le JPEG.

121. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur la question 6.c de la partie III) du document, relative aux marques hologrammes et, en particulier, leur représentation.

122. Le président a constaté l'absence d'observations des délégations sur la question 6.c de la partie III) du document et est passé à la question 6.d de la partie III) du document, relative aux marques tridimensionnelles, parfois appelées marques de forme. Le président a relevé que la plupart des offices, soit 96%, acceptaient les marques tridimensionnelles, tant en termes d'emballage que de formes des produits. S'agissant de la représentation des marques tridimensionnelles, la plupart des offices exigeaient une reproduction photographique ou une représentation graphique de la marque. Un office exigeait également un échantillon physique, si nécessaire. Un certain nombre de types de fichiers différents ont été indiqués, notamment JPEG, OBJ, STL et X3D.

123. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur la question 6.d de la partie III) du document relative aux marques tridimensionnelles.

124. Le président a constaté l'absence d'observations concernant la question 6.d de la partie III) du document et est passé à la question 6.e de la partie III) du document, concernant les marques de couleur. Parmi les offices, quelque 93% ont indiqué que les marques de couleur étaient acceptables. De nombreux offices (82%) autorisaient les marques d'une seule couleur, alors que 18% ont déclaré qu'une seule couleur n'était pas acceptable. S'agissant des

combinaisons de couleurs, tous les offices ont déclaré que celles-ci étaient acceptables. S'agissant des exigences de représentation, la plupart des offices exigeaient une reproduction claire de la marque en couleur. Si la marque comprenait une combinaison de couleurs, une reproduction montrant l'agencement systématique de la combinaison de couleurs était souvent exigée. La plupart des offices exigeaient une description ou une indication claire de la couleur, et certains exigeaient également une norme de couleur reconnue pour la réduire à une nuance de couleur précise, en ayant souvent recours au système pantone. Le format de fichier le plus couramment indiqué était le JPEG.

125. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur la question 6.e de la partie III) du document, relative aux marques de couleur.

126. Le président a constaté l'absence d'observations par les délégations sur la question 6.e de la partie III) du document, concernant les marques de couleur ou leur représentation, et il est passé à la question 6.f de la partie III) du document, concernant les marques sonores. Le président a relevé que 73% des offices ont indiqué que les marques sonores étaient acceptables. Cependant, 27% des offices ont indiqué que les marques sonores n'étaient pas autorisées. Les pratiques nationales et régionales concernant la reproduction des marques sonores variaient considérablement. De nombreux offices exigeaient soit un fichier sonore, soit une représentation graphique de la notation musicale, avec ou sans description du son. Certains offices exigeaient également à la fois le fichier sonore et une représentation graphique du son, ou acceptaient d'autres reproductions du son comme, par exemple, un sonogramme ou un phonogramme. Certains offices faisaient preuve de souplesse et donnaient le choix de la reproduction au déposant.

127. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur la question 6.f de la partie III) du document, concernant les marques sonores.

128. Le représentant de l'INTA a constaté avec satisfaction que 73% des offices ayant répondu à l'enquête autorisaient les marques sonores. Toutefois, le représentant a également relevé que la question 1 indiquait que 43% de ces offices exigeaient que la marque soit visuellement perceptible et, étant donné cette incohérence, il se demandait si la question 1 avait été correctement comprise.

129. Le président a constaté qu'aucune autre observation n'a été formulée par les délégations sur la question 6.f de la partie III) du document et est passé à la question 6.g, relative aux marques animées. Le président a rappelé que 54% des offices acceptaient les marques animées, pendant que 46% ont indiqué ne pas les accepter. Vingt et un de ces offices ont indiqué qu'ils acceptaient les marques animées représentées sous forme de vidéo ou de graphique. Cinq offices exigeaient une représentation vidéo et graphique. Seize offices exigeaient une reproduction graphique et une série d'images séquentielles. Tous les offices n'ont pas précisé comment les marques devaient être représentées, mais certains formats acceptables comprenaient les formats JPEG et MP4. Compte tenu de certaines similitudes, le président a regroupé la question 6.f avec la question 6.h, concernant les marques multimédias, et a indiqué que 44% des offices ont indiqué que les marques multimédias étaient acceptables. Quinze offices ont indiqué qu'ils acceptaient ou exigeaient des fichiers audiovisuels et beaucoup exigeaient le format MP4. Le président a relevé qu'un certain nombre d'offices exigeaient encore une reproduction graphique de la marque.

130. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur les questions 6.g et 6.h de la partie III) du document, concernant les marques animées et les marques multimédias.

131. Le président a constaté l'absence d'observations par les délégations concernant les questions 6.g ou 6.h de la partie III) du document et est passé à la question 6.i de la partie III) du document, concernant divers types de marques. Les marques visées à la question 6.i étaient considérées comme moins courantes : les marques gestuelles, les marques olfactives, les marques de motif, les marques de position, les marques gustatives, les marques de texture et l'habillement commercial. Le président a relevé que tous les offices n'acceptaient pas l'ensemble de ces marques, mais 60% ont indiqué qu'un ou plusieurs de ces types de marques étaient acceptables. Le président a ensuite fait référence à la répartition figurant dans le document et a déclaré que 21 offices acceptaient des marques de motif, 23 offices acceptaient des marques de position, neuf offices acceptaient des marques d'habillement commercial, huit offices acceptaient des marques olfactives, six offices acceptaient des marques tactiles, sept offices acceptaient des marques gustatives et six offices acceptaient des marques gestuelles. Enfin, le président a noté que 10 offices ont indiqué qu'ils acceptaient toute marque susceptible d'être représentée graphiquement.

132. Le président a invité les participants à formuler des observations sur les autres types de marques évoqués dans la question 6.i.

133. Le président a relevé qu'aucune observation n'a été formulée par les délégations concernant la question 6.i de la partie III) du document et est passé aux parties IV) et V) du document, concernant le format et les moyens de déposer une demande auprès de l'office et les normes utilisées par l'office pour stocker, gérer et publier les représentations électroniques des marques.

134. Le président a ouvert le débat sur la question 7 de la partie IV) du document, relative aux formats acceptables pour déposer une demande auprès de l'Office, en relevant que 91% des offices autorisaient toujours le dépôt d'un formulaire papier, alors que sept offices, soit 9%, ont déclaré que les formulaires papier n'étaient plus autorisés. La moitié des offices acceptaient une image du formulaire comme, par exemple, un fichier PDF ou JPEG. Le président a également rappelé que les données structurées, le dépôt électronique, étaient utilisées dans 68% des cas.

135. Le président a constaté qu'aucune délégation n'avait demandé la parole et a suggéré de revoir ensemble les questions 8 et 9 de la partie IV) du document, relatives au dépôt de la demande, et a relevé que 24% des offices n'utilisaient plus la télécopie et que la plupart des offices, soit 74%, permettaient la représentation électronique de la marque.

136. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur les questions 8 et 9 de la partie IV) du document concernant la soumission de la demande.

137. Le représentant de l'INTA a souligné que, d'après les résultats de l'enquête, trois des quatre offices participant à l'enquête exigeaient ou permettaient une représentation électronique de la marque et, parmi ces offices, un sur deux acceptait un enregistrement sonore numérique. Quelque quatre offices sur 10 acceptaient l'enregistrement numérique d'images animées avec ou sans son. Le représentant de l'INTA estimait que ces informations seraient extrêmement utiles dans l'examen du document MM/LD/WG/17/8, concernant d'éventuelles modifications de l'article 9.

138. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur les questions restantes de la partie IV) du document, à savoir les questions 10, 11, 12 et 13.

139. Le président a constaté qu'il n'y avait pas d'autres observations sur les questions restantes de la partie IV) du document et a invité les participants à formuler leurs observations sur la dernière section du document, la partie V) et les questions 14 à 16.



140. Le président a constaté qu'aucun commentaire n'avait été formulé sur les questions 14 à 16 de la partie V) du document et que les délibérations se poursuivraient relativement au point 10 de l'ordre du jour.

141. 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 : DELAI DE REPONSE ET MODES DE CALCUL DE CE DELAI**

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

143. Le Secrétariat a indiqué que le Bureau international recevait régulièrement des plaintes d'utilisateurs du système de Madrid concernant des refus provisoires et des délais. Au vu de ces plaintes, et pour en savoir plus sur ces délais, le Bureau international a mené une enquête auprès des parties contractantes sur les refus provisoires et a présenté les résultats de cette enquête à la Table ronde de 2014\*. Le Secrétariat a rappelé que la question était inscrite pour examen dans les priorités à moyen terme de la feuille de route du Groupe de travail. Par conséquent, le Bureau international a préparé le document MM/LD/WG/17/5 pour examen à la présente session du Groupe de travail. Le Secrétariat a fait remarquer que le document présentait les défis spécifiques auxquels les utilisateurs du système de Madrid étaient confrontés lorsqu'ils recevaient des refus provisoires, en mettant l'accent, notamment, sur les différents délais qu'avaient les offices des parties contractantes pour notifier les refus provisoires, les différents délais fixés par les offices pour que les titulaires répondent à ces refus et les différentes manières dont les offices calculaient ces délais. Pour répondre aux préoccupations des utilisateurs, le Secrétariat a ajouté que le Groupe de travail pourrait envisager de modifier le règlement d'exécution commun afin de fixer un délai harmonisé ou un délai minimum pour la réponse des titulaires aux offices concernés, ainsi qu'une méthode harmonisée de calcul du délai. Le Secrétariat est convenu que la détermination du délai de notification d'un refus provisoire pouvait constituer un défi pour l'Office d'une partie contractante, en particulier lorsque la partie contractante concernée était membre de l'Arrangement et où elle avait fait la déclaration d'étendre le délai à 18 mois. Dans cette situation, l'Office devrait évaluer, au cas par cas, si l'Office de la partie contractante du titulaire d'un enregistrement international donné était également membre de l'Arrangement et, si tel était le cas, le délai pour émettre un refus provisoire serait réduit à un an seulement. Le Secrétariat s'est référé aux statistiques évoquées au paragraphe 10 du document et a fait remarquer que plus de 90% de l'ensemble des refus provisoires reçus par le Bureau international en 2017 l'ont été dans les 12 mois suivant la date de début de la période de refus. Ceci étant, le Secrétariat a invité le Groupe de travail à examiner s'il convenait d'entreprendre un examen du fonctionnement de l'article 5.2)b) du Protocole de Madrid afin d'harmoniser le délai dans lequel les offices devaient notifier un refus provisoire d'office à 15 mois, à un an ou décider d'un autre délai. Le Secrétariat a fait observer que la manière dont la notification du refus provisoire était transmise au Bureau international et, par la suite, au titulaire, pouvait raccourcir le délai dont le titulaire disposait pour répondre au refus provisoire. Le Secrétariat a fait remarquer qu'à l'époque, seuls 30 offices transmettaient des informations au Bureau international dans un format lisible par ordinateur, à savoir le langage de balisage étendu ou le format XML. Le Secrétariat a indiqué que le Groupe de travail souhaiterait peut-être se pencher sur cette situation afin d'assurer une transmission plus rapide des refus provisoires aux titulaires. Il a également suggéré que les titulaires et leurs représentants fournissent une adresse électronique au Bureau international afin que les notifications puissent être reçues par voie électronique et qu'ils disposent ainsi d'un maximum de temps pour répondre aux refus provisoires. Le Secrétariat a souligné que 88% des notifications de refus provisoires étaient transmises par voie électronique aux titulaires. Par conséquent, le Secrétariat a déclaré que

---

\* Veuillez consulter le document MM/LD/WG/12/RT/INFORMATION ON PROVISIONAL REFUSALS.

le Groupe de travail pourrait envisager de faire de la communication électronique l'option par défaut pour les communications du Bureau international aux déposants et aux titulaires. Le Secrétariat a indiqué que le document résumait les questions à examiner et suggérait quelques pistes possibles.

144. Le président a déclaré que les six questions à examiner étaient les suivantes : i) le délai de notification d'un refus provisoire par les parties contractantes, couvert par les paragraphes 5 à 13 du document; ii) le délai de réponse à un refus provisoire et le calcul de ce délai, couvert par les paragraphes 14 à 17 du même document; iii) les différents délais et modes de calcul de ces délais, couverts par les paragraphes 18 et 19 du document; iv) la transmission de la notification au Bureau international, couverte par les paragraphes 20 à 24 du document; v) la transmission de la notification au titulaire, couverte par les paragraphes 25 à 30 du document; et vi) les autres questions à examiner, couvertes par les paragraphes 31 à 38. Le président a d'abord invité les participants à prononcer leurs déclarations générales sur le document.

145. La délégation de l'Union européenne a déclaré qu'elle était ouverte à l'étude de mesures visant à harmoniser, autant que possible, les modalités de calcul des délais au profit des utilisateurs du système. La délégation a appuyé la proposition d'harmoniser le calcul de la date de début. Toutefois, la délégation a partagé ses préoccupations concernant la proposition de réduire à un an le délai de notification d'office des refus provisoires par l'ensemble des offices, car cette mesure pourrait engendrer des difficultés dans certaines parties contractantes vis-à-vis du respect du délai en raison de contraintes juridiques et compromettre leur droit de déclarer que la protection ne pouvait pas être accordée sur leurs territoires respectifs. La délégation a appuyé les propositions contenues dans les paragraphes 34 à 37. Se référant aux propositions figurant aux points i) et ii) du paragraphe 38 du document, elle a déclaré que l'Union européenne était favorable à ce que le Groupe de travail étudie la possibilité de fixer un délai minimum ou même, à défaut, d'harmoniser le délai de réponse à un refus provisoire. Toutefois, la délégation a déclaré qu'elle n'était pas favorable à l'harmonisation du délai dans lequel les offices devaient notifier d'office un refus provisoire à un an.

146. La délégation de Madagascar a fait observer que les notifications de refus provisoires concernaient les titulaires d'enregistrements internationaux dans tous les cas et qu'ils ne devraient pas être davantage pénalisés par les difficultés en défendant leurs droits et intérêts. La délégation a déclaré que le système de Madrid devrait se préoccuper d'aider les intérêts des titulaires d'enregistrements internationaux, tout en évitant d'établir un traitement inéquitable entre les dépôts nationaux et les enregistrements internationaux.

147. La délégation de la Géorgie a reconnu la difficulté que rencontraient les déposants en raison des différentes méthodologies utilisées par les parties contractantes pour calculer les dates de début des délais de réponse aux refus et a soutenu la normalisation de ladite date. Elle a indiqué que, sur la base de sa législation, le calcul de la date de début du délai de réponse du déposant était compté à partir de la date de publication du refus dans la *Gazette des marques internationales de l'OMPI* ("la Gazette"). Le délai pour répondre au refus relevait de la législation nationale de chaque partie contractante et, par conséquent, la délégation estimait qu'il serait plus efficace de fixer le calcul de la date de début plutôt que le délai pour répondre.

148. La délégation du Royaume-Uni a appuyé les observations de la délégation de l'Union européenne, qui étaient conformes aux positions de longue date du Royaume-Uni sur l'harmonisation dans ce domaine, en particulier celles qui figuraient dans son document de synthèse sous la référence MM/LD/WG/15/4, présenté à la quinzième session du Groupe de travail, en 2017.

149. La représentante de MARQUES a fermement soutenu la résolution des questions concernant la réponse aux notifications de refus provisoire et a approuvé la position prise par la délégation du Royaume-Uni dans son document de synthèse présenté lors de la quinzième session, évoqué par la délégation. La représentante a souligné qu'il était très important, pour la facilité d'utilisation du système et pour la confiance dans son fonctionnement, que les utilisateurs soient informés rapidement des questions relatives aux enregistrements internationaux et qu'ils soient clairement informés du délai de réponse. Elle a ajouté que toute autre solution compromettrait l'équité et l'accessibilité du système. La représentante a vivement encouragé le Groupe de travail à apporter les modifications nécessaires pour assurer, dans la mesure du possible, une harmonisation des délais de réponse et, dans l'idéal, cette harmonisation devrait être établie par le règlement d'exécution plutôt que par les différentes parties contractantes. Elle a déclaré que le traitement des refus provisoires devrait être rapide, tant par la partie contractante que par le Bureau international, ce qui devrait être favorisé par les moyens de communication électroniques entre toutes les parties. La représentante a souligné que, en particulier, une déclaration claire de la date à laquelle une réponse était requise devrait être incluse dans toute correspondance du Bureau international car, sans la date exacte de la date limite indiquée sur la correspondance, la possibilité d'erreur demeurerait. Une indication plus claire de la date de notification ou de la méthode de calcul de la date de réponse ne résoudrait pas le problème. La représentante a rappelé qu'il était courant d'indiquer une date de réponse et que c'était un moyen évident d'accroître la confiance dans le système et a fait remarquer que, si l'harmonisation des délais de notification était idéale, pour éviter des délais très courts ou non prorogables, le fait d'avoir une indication claire de la date de réponse requise résoudrait de nombreux problèmes dans le traitement des délais par les déposants et leurs représentants.

150. La délégation de la Norvège est convenue que le document suggérait que le traitement des refus provisoires pouvait être assez difficile pour les titulaires et a soutenu l'idée d'harmoniser les délais afin d'améliorer la situation. Elle a déclaré espérer qu'une utilisation accrue des moyens de communication électroniques lisibles par ordinateur contribuerait à résoudre le problème et a indiqué que l'Office norvégien s'efforçait en permanence d'améliorer sa communication électronique avec l'OMPI et les autres utilisateurs et qu'il lui semblait important d'avoir une indication précise de la date de réponse dans le refus provisoire émis par les offices, ainsi que le soulignait la représentante de MARQUES.

151. La délégation de l'Italie a déclaré qu'elle appuyait fermement la déclaration de la délégation de l'Union européenne et a fait observer que son Office notifiait à l'OMPI une grande partie, sinon la totalité, de ses refus provisoires dans un délai d'un an. Elle a toutefois fait remarquer qu'elle préférait maintenir le délai actuel, bien qu'elle soit ouverte au débat sur le délai de réponse à un refus provisoire. Le délai de réponse à un refus provisoire émis par l'Office en Italie était de trois mois à compter de la date de notification au titulaire. La délégation était toutefois ouverte à une solution.

152. La délégation de la République de Corée a déclaré qu'elle comprenait que les parties contractantes avaient des interprétations différentes de ce qui était considéré comme un délai raisonnable pour répondre, raison pour laquelle les parties contractantes avaient fixé des délais différents pour répondre à un refus provisoire. À cet égard, la délégation estimait nécessaire de fixer un délai minimum pour répondre à un refus provisoire afin de fournir des garanties institutionnelles aux déposants qui répondaient à l'avis et a déclaré qu'elle espérait que le Secrétariat pourrait proposer une méthode harmonisée pour calculer le délai. Enfin, la délégation a suggéré que le Bureau international encourage les États membres à transmettre les documents dans un format lisible par ordinateur afin d'accélérer le temps de traitement et d'aider à résoudre les problèmes d'infrastructure en fournissant une assistance technique le cas échéant.

153. La délégation du Bélarus a reconnu la nécessité pour les titulaires de disposer d'un système transparent et plus harmonisé lorsqu'ils traitaient des refus provisoires. Elle a déclaré comprendre que, pour atteindre cet objectif, les délégations devaient étudier le document. La délégation a soutenu certaines propositions contenues dans le document, par exemple l'établissement d'un délai minimum pour répondre à un refus provisoire et la correspondance par courrier électronique comme moyen de communication par défaut. Toutefois, la délégation n'était pas favorable à l'harmonisation ou plutôt à la réduction du délai de réponse à un refus provisoire à 12 mois, conformément à l'Arrangement de Madrid. Bien que l'Office respecte ce délai, il devait dans certains cas faire usage de son droit de notification en dehors de ce délai. La délégation a en outre fait remarquer qu'elle ne pouvait pas indiquer de date concrète pour répondre à un refus provisoire en raison de son droit national. Elle a expliqué que, bien que des consultations aient eu lieu sur l'opportunité de modifier les dispositions du droit national pour permettre le calcul du délai à compter de la date de communication, cette position n'avait pas fait consensus et ne le ferait pas dans un avenir proche.

154. La délégation d'Israël a déclaré que son Office envoyait des refus provisoires par voie électronique et son système était en cours de développement pour le faire automatiquement au quotidien afin de raccourcir le temps de traitement. Elle a expliqué que si le délai formel accordé pour répondre à un refus provisoire en Israël était de trois mois à compter de la date d'émission du refus, dans la pratique, trois mois supplémentaires étaient accordés avant qu'une décision finale ne soit prise. La délégation a fait observer qu'une mesure optimale consisterait à déterminer un délai universel, convenu par toutes les parties contractantes, à l'aide d'une méthode de calcul cohérente. Elle a déclaré se rendre compte que ce n'était pas réaliste car cela impliquerait de modifier la législation nationale dans les parties contractantes et, pour cette raison, il était impératif de fixer un délai minimum raisonnable pour répondre, en tenant compte du délai de transmission et de toutes les actions requises par le titulaire pour répondre au refus provisoire. Se référant à la proposition de réduire à un an le délai d'émission d'un refus provisoire, la délégation a indiqué que l'Office émettait des refus provisoires dans les six mois suivant la date de la notification de l'enregistrement international et prévoyait de raccourcir ce délai. Toutefois, la délégation a déclaré que la déclaration d'Israël d'étendre la période de refus à 18 mois permettait à l'Office, dans des cas exceptionnels, de modifier le refus provisoire après un deuxième examen pour les cas compliqués. Par conséquent, la délégation a souligné préférer maintenir la période de 18 mois, mais a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à une réduction à un an si la plupart des membres étaient d'accord pour le faire, ajoutant que cette réduction nécessiterait une modification de sa législation nationale. La délégation a déclaré que le délai de réponse et le mode de calcul de ce délai devraient être clairement indiqués au déposant et a fait remarquer que ces informations étaient explicitement indiquées dans la notification de refus provisoire envoyée par l'Office. Elle a déclaré que le Bureau international devrait exiger une adresse électronique comme choix par défaut pour la communication.

155. La délégation de la Colombie a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec la proposition de réduire le délai de refus de 18 mois à 12 mois et a proposé que le Groupe de travail continue à utiliser le délai de 18 mois car il offrait une plus grande souplesse aux pays qui adhéraient au système et rendait le système de Madrid plus attrayant. Elle a déclaré que, bien qu'elle soit ouverte à l'examen d'un délai de 12 mois, elle souhaitait conserver le délai de 18 mois pour les cas exceptionnels.

156. La délégation de la Chine a informé que son Office utilisait déjà des moyens électroniques pour envoyer les notifications de refus provisoires et qu'en Chine, le titulaire disposait de 15 jours à compter de la date de réception du refus provisoire pour répondre. Elle a fait remarquer que les parties contractantes avaient des règles différentes et que, par conséquent, l'harmonisation serait difficile à mettre en œuvre pour elles car certaines, par exemple, pourraient estimer que trois mois était un délai trop long et, comme la Chine disposait de 15 jours, cela serait injuste pour les utilisateurs nationaux. La délégation a donc suggéré que le délai et son calcul soient déterminés par les parties contractantes désignées.

157. La délégation du Japon a déclaré qu'elle comprenait que l'harmonisation des opérations au sein des offices des parties contractantes serait à l'avantage des utilisateurs. Néanmoins, en ce qui concernait le délai de notification d'un refus provisoire par les parties contractantes, l'un des principes fondamentaux du Protocole de Madrid était qu'une partie contractante pouvait déclarer que le délai d'un an était remplacé par un délai 18 mois, ce qui était particulièrement avantageux pour les parties contractantes qui procédaient à un examen quant au fond. La délégation a déclaré que la suppression de la possibilité d'un délai de 18 mois pourrait empêcher des membres potentiels d'adhérer au Protocole de Madrid. Elle s'est dite favorable à la révision de la disposition de l'article 9sexies, qui semblait compliquer les choses pour les utilisateurs du système de Madrid, y compris les offices concernés et les tiers. La délégation a indiqué que l'harmonisation du délai imparti aux titulaires pour répondre aux refus provisoires devrait être examinée très attentivement, dans la mesure où les délais étaient régis par les législations nationales.

158. La délégation de la Hongrie a déclaré que, à la lumière des résultats de l'enquête, elle estimait nécessaire de prendre des mesures pour remédier aux difficultés que d'autres rencontraient en matière de refus provisoires. Elle a indiqué qu'elle préférerait un délai minimum plutôt qu'un délai harmonisé pour répondre aux refus provisoires et qu'il était plus difficile de parvenir à une solution mutuellement acceptable compte tenu des différences entre les États membres. La délégation a indiqué que la loi hongroise sur les marques prévoyait un délai fixe de trois mois à compter de la date de notification pour la présentation d'observations, avec possibilité de prolongation de ce délai par le titulaire, et a ajouté que son Office utilisait le format XML pour le travail quotidien et préférerait utiliser le format XML à l'avenir.

159. La délégation du Danemark a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'entreprendre un examen du fonctionnement de l'article 5.2)b) du protocole et a exprimé son désaccord avec la proposition d'harmoniser le délai à 12 mois pour la notification d'un refus d'office par les offices au Bureau international. Elle a rappelé que le Danemark n'avait adhéré qu'au protocole et avait profité de la possibilité, prévue à l'article 5.2)b), de remplacer un délai de 12 mois par 18 mois, et a informé que, dans la plupart des cas, son Office était en mesure d'achever toutes les procédures concernant l'examen des désignations du Danemark bien avant 12 mois. Toutefois, il n'était pas rare que les procédures soient prolongées en raison des particularités de chaque désignation et, par conséquent, il était nécessaire de notifier au Bureau international les refus provisoires après la période de 12 mois. En outre, la modification du délai de notification des refus provisoires de 18 à 12 mois entraînerait la nécessité de modifier la législation nationale ainsi que d'apporter des changements aux systèmes informatiques de l'Office. La délégation a rappelé que, conformément à la règle 18ter du règlement d'exécution commun, tous les offices avaient l'obligation d'envoyer une déclaration d'octroi de protection dans les meilleurs délais et a informé que l'Office danois se conformait à cette exigence, en veillant à ce que les titulaires d'enregistrements internationaux reçoivent, dans la plupart des cas, des notifications sur la protection de leurs marques au Danemark bien avant l'expiration du délai de 18 mois et de 12 mois. La délégation a déclaré qu'elle n'était pas favorable à un réexamen des opérations visant à harmoniser le délai de notification d'un refus provisoire par les offices. Elle est convenue que le système de Madrid fonctionnait avec deux délais, 18 et 12 mois respectivement, et restait donc ouverte aux discussions sur l'harmonisation de ce délai à 18 mois. S'agissant des autres sujets abordés dans le document, la délégation a ajouté que, si le Groupe de travail décidait d'envisager un délai minimum pour que le titulaire réponde à une notification de refus provisoire, il devrait garder à l'esprit que la plupart des parties contractantes étaient parties au Traité de Singapour sur le droit des marques et que l'article 14.2)i) de ce traité donnait au titulaire la possibilité de demander une prolongation du délai. En outre, la règle 9.1)ii) du règlement d'exécution du traité de Singapour stipulait que ces demandes pouvaient être déposées dans un délai qui ne pouvait être inférieur à deux mois à compter de la date d'expiration du délai concerné. La délégation a rappelé que cette particularité du traité de Singapour s'expliquait par le fait que, au moment de la conférence diplomatique de Singapour, il n'y avait pas de consensus sur un délai minimal pour répondre aux refus provisoires.

La délégation a informé que le Danemark était partie au traité de Singapour et avait mis en œuvre l'article 14.2)i), dans sa législation nationale, ce qui signifiait que l'Office danois, après le délai de réponse au refus provisoire, devait attendre deux mois supplémentaires avant d'émettre un refus définitif, à moins que le déposant ne demande une prolongation du délai. En conséquence, la délégation a déclaré qu'un délai minimum ne devrait pas dépasser quatre mois car, en raison du traité de Singapour, ce délai signifierait que l'Office danois devrait attendre au moins six mois, à la suite d'un refus provisoire, avant de pouvoir émettre un refus définitif. La délégation a déclaré que convenir d'un délai minimum était louable et devrait être considéré comme une priorité par le Groupe de travail et a encouragé les offices à indiquer clairement le délai dans lequel le titulaire devait répondre au refus provisoire en indiquant la date exacte du délai.

160. Le président a constaté l'absence de consensus sur la réduction du délai de 18 à 12 mois.

161. La délégation de Singapour a indiqué qu'elle avait reçu des commentaires d'utilisateurs indiquant que les différentes manières de calculer les délais de réponse aux refus provisoires prêtaient à confusion. Elle a déclaré que, bien que l'harmonisation des délais puisse être difficile à ce stade, elle appuyait la proposition de fixer un délai minimum pour qu'un titulaire réponde à un refus provisoire afin d'aider les utilisateurs.

162. La délégation de la Suède a exprimé son appui à la déclaration de la délégation de l'Union européenne, mais a ajouté que le délai de réponse au refus provisoire pourrait être harmonisé à trois mois, à compter du moment où le refus provisoire était émis ou envoyé au Bureau international. La délégation a déclaré qu'elle appuyait le point de vue selon lequel la communication entre le Bureau international et le titulaire devrait se faire par voie électronique.

163. La délégation du Brésil a salué les efforts d'harmonisation et de transparence entre les membres du système de Madrid et a soulevé quatre points à examiner : i) s'agissant des refus provisoires officiels, qui figuraient au paragraphe 38.iii) du document, la délégation convenait avec d'autres délégations que le délai d'un an proposé n'était pas suffisant compte tenu des procédures internes actuelles du Brésil concernant l'opposition; ii) s'agissant du point de départ du calcul, qui figurait au paragraphe 17 du document, elle estimait qu'il devrait être calculé à partir de la date à laquelle l'Office national a envoyé la notification à l'OMPI; et, iii) la délégation est convenue que le délai de réponse devrait être inférieur à 60 jours et a informé que, conformément à la législation brésilienne, la réponse à un refus provisoire devrait être faite dans un délai inférieur à 60 jours à compter de la date de publication de la notification dans sa Gazette et, par conséquent, elle ne pouvait pas appuyer la proposition faite par la délégation de la Suède. Elle a ajouté que, s'agissant de la traduction des listes de produits et services figurant au paragraphe 19.ii) du document, elle était favorable au maintien de la règle 17.2)v) du règlement d'exécution commun qui permettait aux offices d'énumérer les produits et services visés dans la notification dans les cas où il existait d'éventuels droits antérieurs dans la langue utilisée par cet Office.

164. La délégation de l'Australie a déclaré qu'un point de départ judicieux, lorsqu'il s'agissait de relever les défis auxquels étaient confrontés les titulaires, consistait à calculer de manière cohérente les délais de réponse aux refus provisoires, ce qui simplifierait les choses pour les titulaires. Elle a souligné qu'elle était favorable à la poursuite des délibérations sur un délai minimum pour répondre aux refus provisoires.

165. La délégation de la République tchèque a déclaré que l'harmonisation des délais était compliquée car il était évident que chaque Office avait ses propres pratiques et elle se demandait s'il serait utile que le Bureau international développe un outil d'information ou une base de données afin d'obtenir de meilleures indications sur le calcul des délais. La délégation a ajouté qu'avec un tel outil, il serait plus facile de comprendre les différents systèmes de calcul des délais et de réponse car, par exemple, si un utilisateur désignait 40 parties contractantes, il serait assez difficile de trouver toutes ces informations dans la base de données des profils des membres de Madrid car les informations étaient parfois un peu confuses.

166. La délégation du Canada a appuyé l'harmonisation des délais de réponse aux refus provisoires et a informé que l'Office canadien accordait un délai de six mois, à compter de la date d'émission du refus provisoire, pour fournir une réponse. Lorsque le titulaire ne fournissait pas de réponse, un délai supplémentaire de deux mois était prévu pour remédier à la situation. Dans tous les cas, le délai exact ou la date de fin étaient indiqués. Des demandes de six mois supplémentaires étaient également possibles si le titulaire avait besoin de plus de temps pour fournir une réponse complète. La délégation a ajouté que, dans le but d'informer le titulaire de tout motif de refus dans les plus brefs délais et en plus de l'envoi du refus provisoire par voie électronique au Bureau international, une copie de courtoisie du refus provisoire était envoyée au titulaire, bien qu'il puisse ne pas avoir d'adresse au Canada. Étant donné que l'harmonisation du délai de réponse aux refus provisoires pourrait ne pas être possible à court terme pour certains offices, la délégation du Canada a déclaré qu'elle serait favorable à l'établissement d'un délai minimum, dans un premier temps.

167. La délégation de la France a appuyé la déclaration de la délégation de l'Union européenne et a indiqué que, si l'Office français émettait des notifications de refus provisoires dans un délai d'un an, il souhaitait néanmoins conserver le délai de 18 mois. La délégation s'est dite favorable à la possibilité de fixer un délai minimum pour la réponse des titulaires qui, pour l'Office français, était d'un mois à compter de la date de réception de la notification.

168. La délégation de Cuba a déclaré que le délai proposé pour l'examen ne lui posait pas de problème, car le délai à Cuba était d'un an. Toutefois, la délégation a indiqué que la proposition concernant le calcul du délai de réponse poserait un problème. Elle a fait observer que, comme c'était le cas pour la France, la législation cubaine prévoyait un délai de réponse d'un mois, à compter de la date de la notification au déposant. La délégation a déclaré que ce délai d'un mois ne devrait pas poser de problème, à condition que la communication avec le déposant se fasse par voie électronique, en coordination avec le Bureau international. Elle a rappelé que le Bureau international publiait sur Madrid Monitor la date à laquelle il avait notifié le déposant et que les déposants disposaient d'un mois pour répondre à compter de cette date. Toutefois, la délégation a reconnu que ledit délai de réponse poserait un problème pour les titulaires notifiés par voie postale et a déclaré que, sur la base de l'analyse présentée par le Bureau international sur le fonctionnement des services postaux, une date présumée de notification pourrait être établie dans ces cas. La délégation a fait savoir que, quelques années auparavant, l'Office cubain avait eu de graves problèmes avec le délai susmentionné mais qu'après avoir établi une communication électronique avec le Bureau international, ces problèmes avaient pratiquement disparu, sauf pour les titulaires qui recevaient encore des communications par voie postale et pour lesquels la détermination de la date à laquelle le titulaire recevait la notification restait un problème.

169. La délégation de la Nouvelle-Zélande a déclaré qu'elle avait reçu des commentaires de ses utilisateurs qui indiquaient que les différents délais de réponse et les différentes manières de calculer ces délais pouvaient prêter à confusion et, par conséquent, elle était ouverte à de nouvelles délibérations sur les moyens possibles d'aller de l'avant. Se joignant à la délégation de l'Australie, elle a déclaré qu'un bon point de départ serait d'établir une méthode cohérente de calcul de la date de début des délais.

170. La délégation de la Lettonie a fait part de la pratique de son Office, puisqu'il est régi à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, et a déclaré qu'il disposait d'un délai d'un an pour émettre une notification de refus provisoire d'un enregistrement international et que les titulaires avaient trois mois pour répondre, à compter de la date de transmission de la notification par le Bureau international au titulaire.

171. Le représentant de l'INTA a reconnu qu'une révision de l'article 5.2)b) du Protocole n'était pas très propice, mais que les données contenues dans le paragraphe 10 du document, qui montraient que 92% des notifications de refus provisoire étaient effectivement émises dans les 12 mois, étaient extrêmement encourageantes et il avait espoir qu'elles correspondaient à une tendance qui pourrait, avec un peu de chance, se poursuivre. Concernant le délai de réponse aux refus provisoires, le représentant a souligné que plusieurs interventions avaient indiqué qu'une tentative d'harmonisation à cet égard soulèverait de nombreux problèmes. D'autre part, le représentant de l'INTA a indiqué que tous les efforts devraient être faits pour essayer de se mettre d'accord sur un délai minimum raisonnable et, si possible, également sur une manière harmonisée de calculer ce délai. Le représentant a déclaré que les États membres devraient continuer à être encouragés par le Bureau international à enrichir la base de données des profils des membres avec autant d'informations que possible, non seulement sur le délai de dépôt d'une demande de réexamen mais aussi sur le délai de désignation d'un représentant à cette fin, sur le délai de dépôt des arguments, qui était également important, et sur les différentes possibilités de prolongation de ces délais. Le représentant de l'INTA a relevé avec intérêt les interventions des délégations du Canada et de la Chine à cet égard. En outre, le représentant estimait que le Bureau international devrait non seulement continuer à encourager les offices à utiliser les moyens de communication électroniques, mais aussi les aider à favoriser la communication en temps utile des notifications de refus provisoire.

172. La représentante de la JPAA a appuyé les observations formulées par certaines délégations concernant l'harmonisation du calcul du délai de réponse aux refus provisoires et l'établissement de délais minimum. La représentante a indiqué que les titulaires étaient souvent confrontés à des problèmes de délais pour répondre aux refus provisoires et de mode de calcul de ces délais et a souligné que ces problèmes se posaient lorsque ces délais étaient courts et calculés de différentes manières, comme indiqué dans le document. Concernant les méthodes de calcul des délais, la représentante de la JPAA a souligné que, dans de nombreux cas, les titulaires ne savaient pas comment calculer les délais de réponse aux refus provisoires ou n'étaient pas certains de la date exacte de début et de fin de ces délais. En conséquence, la représentante a déclaré qu'il serait clair et utile pour les titulaires qu'une date de fin exacte des délais soit indiquée dans chaque refus provisoire. Concernant les délais minimums de réponse, la représentante de la JPAA a constaté que les titulaires rencontraient également des difficultés lorsqu'ils devaient répondre à des refus provisoires dans un délai court et, pour cette raison, même s'il était trop difficile d'harmoniser le délai, l'établissement d'un délai minimum tel que, par exemple, 60 jours ou trois mois serait avantageux pour de nombreux utilisateurs du système de Madrid.

173. Le représentant du CITMA a déclaré que le document préparé par le Bureau international aidait vraiment à replacer les choses dans un contexte réel et qu'il était clair que les utilisateurs de marques avaient des difficultés à répondre aux refus provisoires provenant de nombreuses parties contractantes différentes avec des critères différents. Le représentant a appuyé les documents soumis par la délégation du Royaume-Uni et par MARQUES et a constaté, d'après les interventions des participants, qu'il y avait un réel problème car de nombreux utilisateurs ne savaient pas comment gérer ces délais. Le représentant a indiqué que le CITMA soutenait pleinement l'harmonisation des délais, mais qu'il était conscient de l'extrême complexité de la tâche, compte tenu de la législation nationale et qu'il souhaitait que les communications comportent des délais clairs et pas seulement des délais harmonisés. Le représentant du CITMA a vivement plaidé en faveur des communications électroniques.



174. Le représentant de la JIPA a indiqué que, du point de vue de l'utilisateur, la JIPA souhaiterait disposer d'un délai minimum raisonnable pour répondre au refus provisoire dans chacune des parties contractantes désignées dans le cadre du système de Madrid, et il espérait que l'harmonisation des délais minimums raisonnables et des méthodes raisonnables de calcul de ces délais à l'avenir rendrait le système de Madrid plus convivial.

175. Le représentant de la JTA a déclaré que, d'une manière générale, elle était d'accord pour dire qu'une harmonisation des délais serait avantageuse pour le système de Madrid et ses utilisateurs. Même s'il estimait qu'il n'y avait pas de sérieux problèmes pour respecter le délai de 12 mois pour émettre des refus provisoires, il craignait que l'établissement du délai à 12 mois puisse faire hésiter les nouveaux membres potentiels à rejoindre le Protocole de Madrid. Concernant le délai de réponse au refus provisoire et le calcul de ce délai, le représentant a déclaré qu'il serait difficile d'harmoniser le délai et le calcul de ce délai du fait de la différence du droit national de chaque pays. À cet égard, le Bureau international disposant des résultats d'une enquête menée cinq ans auparavant et d'une liste des délais et de leur mode de calcul dans chaque pays, il a demandé au Bureau international de mettre à jour cette liste et de la partager chaque année, si possible. Le représentant a ajouté que, lorsque le Bureau international envoyait une notification de refus aux titulaires, cette notification pourrait être accompagnée de la version anglaise de cette liste mise à jour, ce qui aiderait les utilisateurs du système de Madrid à comprendre le délai et la manière de le calculer dans chaque pays plus facilement et rendrait le système de Madrid plus convivial. Le représentant de la JTA est convenu avec d'autres délégations qu'un délai minimum devrait être indiqué dans le cadre juridique du système de Madrid et a proposé un délai minimum de deux mois à compter de la date à laquelle le Bureau international transmettait la notification au titulaire par courrier électronique. À cet égard, le représentant a également approuvé la proposition visant à faire de la communication électronique le choix par défaut pour la communication avec le Bureau international.

176. Le représentant du CCIPT a indiqué que les délais devraient être adaptés pour tenir compte des différentes exigences législatives des différentes parties contractantes et que, bien qu'un délai uniforme ne soit pas réaliste, un délai minimum était toujours possible. Le représentant a constaté que les pratiques concernant le calcul du délai étaient très différentes entre les parties contractantes et déclaré qu'il croyait comprendre qu'il existait deux pratiques, la première à partir de la date d'envoi de la notification, et la seconde à partir de la date de réception de cette notification, ajoutant que l'une ou l'autre de ces pratiques serait acceptable si un délai minimum pouvait être calculé.

177. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré qu'elle reconnaissait l'intérêt de la recommandation du Bureau international de fixer un délai minimum pour éviter que les titulaires ne soient désavantagés par un manque d'harmonisation des délais, en particulier lorsque certains offices avaient des délais de réponse extrêmement courts alors que d'autres avaient des délais extrêmement longs. La délégation a ajouté que des délais de réponse courts n'étaient pas pratiques, car ils ne laissaient pas suffisamment de temps au titulaire pour évaluer correctement le problème, ses options de réponse ou pour obtenir et consulter un conseiller juridique afin d'élaborer une stratégie de réponse et de poursuite; alors que de longs délais de réponse permettaient souvent inutilement d'inscrire des demandes au registre, même si, en fin de compte, elles ne pouvaient pas bénéficier d'une protection. La délégation a souligné que la question se posait de savoir si des délais de réponse longs ou courts pouvaient être considérés comme raisonnables dans les circonstances, ce qui était la norme énumérée dans la règle 17.2)vii), et a noté que ni le règlement commun ni les instructions administratives n'indiquaient ce qu'il fallait entendre par raisonnable dans les circonstances, ce qui laissait aux parties contractantes le soin de donner leurs propres interprétations divergentes. La délégation était ouverte à l'idée de fixer un délai minimum de réponse et a informé qu'il existait un délai de réponse de six mois aux États-Unis d'Amérique, mais que certaines parties prenantes faisaient valoir que six mois était un délai trop long, qui permettait de maintenir sur le registre des

demandes que les propriétaires n'avaient pas l'intention d'utiliser ou de poursuivre en vue de leur enregistrement. La délégation a déclaré qu'elle avait néanmoins demandé, à titre préliminaire, au Secrétariat ou au Groupe de travail de lui indiquer quels types de communications de l'Office pouvaient être qualifiés de refus provisoire et, par conséquent, soumis au délai minimum. La délégation se demandait si un refus provisoire était un refus fondé sur des motifs de fond ou s'il englobait un refus fondé sur un défaut de formalités. Quant à la recommandation du Bureau international visant à harmoniser le calcul du délai de réponse, la délégation a appuyé cette question et a reconnu l'avantage de la sécurité juridique pour les utilisateurs d'avoir une méthode uniforme et cohérente de calcul des délais de réponse aux refus provisoires. La délégation a suggéré que, puisque tous les refus provisoires devaient être notifiés au Bureau international, qui les transmettait à son tour aux titulaires, le délai pourrait être fixé de manière à commencer à la date à laquelle le Bureau international recevait le refus provisoire de l'Office, ce qui était la pratique actuelle de l'USPTO, qui faisait référence à la date à laquelle le refus provisoire était envoyé ou notifié au Bureau international comme date d'envoi du refus. La délégation a rappelé que, lorsque le Bureau international transmettait le refus provisoire au titulaire, cette date d'envoi figurait dans la lettre d'accompagnement du refus, et elle a relevé que cette date était également indiquée dans la base de données en ligne de l'USPTO pour vérifier l'état d'avancement d'une demande et pour examiner tous les documents pertinents. La délégation a suggéré que le Groupe de travail examinait si et comment d'autres systèmes, tels que, par exemple, les systèmes de La Haye et du PCT, abordaient ou avaient abordé la question de l'établissement de délais minimums et de l'harmonisation du calcul de ces délais, car il existait peut-être des solutions applicables au système de Madrid.

178. Le président a constaté l'absence d'autres déclarations générales et donné la parole pour des observations sur le reste du document.

179. La délégation de l'Allemagne a convenu avec le représentant de l'INTA qu'il serait très difficile d'avoir un certain délai, mais qu'il était possible de trouver un délai minimum car la question semblait recueillir une forme de consensus. La délégation a fait remarquer que de nombreux groupes d'utilisateurs avaient demandé à avoir une date précise, mais a déclaré que la tâche pourrait s'avérer très ardue car, comme indiqué aux paragraphes 16.i), 16.ii) et 16.iii) du document, avec tous les différents points de départ pour le calcul des délais, il n'était pas possible de donner une date exacte. L'Allemagne calculait la date comme indiqué au paragraphe 16.ii) et, comme les États-Unis d'Amérique, la date de début était calculée à partir de la date à laquelle le Bureau international transmettait la notification au titulaire, ce qui était clairement indiqué dans la communication du Bureau international et expliquait qu'il y avait une description précise du délai et de la manière dont il devait être calculé dans le refus provisoire. La délégation a informé que le titulaire disposait d'un délai de quatre mois pour répondre au refus provisoire et que, passé ce délai, il pouvait disposer d'un délai supplémentaire d'un mois, moyennant une taxe. Elle a déclaré qu'un délai minimum, tel qu'évoqué par d'autres délégations, de deux ou trois mois serait une bonne idée et a suggéré que le Bureau international crée un formulaire afin que les utilisateurs puissent facilement trouver le délai. La délégation a précisé qu'elle ne suggérait pas que le Bureau international fixe le délai mais se contente de créer un formulaire, avec un format déterminé et des rubriques spécifiques à utiliser par toutes les parties contractantes, afin que les utilisateurs puissent au moins savoir où chercher.

180. La délégation de l'Autriche a appuyé la déclaration de la délégation de l'Union européenne concernant le calcul de la date de début et ajouté qu'elle était favorable à une harmonisation qui aboutirait à une date de début claire et, par conséquent, à une date de fin claire. La délégation a déclaré qu'elle trouvait la date de début, telle que décrite au paragraphe 16.iii) du document, problématique puisque la date à laquelle le titulaire recevait la notification du Bureau international n'était pas inscrite au registre international et, par conséquent, n'était pas transparente.

181. La délégation de la Suisse s'est déclarée favorable à tout ce qui facilitait les choses pour le déposant et a ajouté qu'elle serait favorable à une harmonisation du délai, à une harmonisation du point de départ du calcul et à l'établissement d'un délai minimum. Elle a suggéré que ce pourrait être une bonne chose de commencer petit à petit, en fixant un délai minimum, et a déclaré qu'elle restait ouverte à d'autres propositions sur le sujet.

182. Le président a reconnu qu'il n'y avait pas d'accord sur la réduction du délai de 12 à 18 mois et a noté que, bien qu'il y ait un certain intérêt pour la possibilité d'un délai harmonisé, il était évident que, d'après les observations faites par certaines délégations, cela pourrait être difficile. Le président a rappelé que certaines propositions formulées dans le document faisaient consensus et a suggéré que le Groupe de travail envisage de demander au Bureau international de préparer un document avec quelques modifications possibles du règlement d'exécution commun concernant un délai minimum pour répondre à un refus provisoire et une manière harmonisée de le calculer. Le président a rappelé que certaines délégations ont indiqué qu'il pourrait être difficile de fixer un délai minimum et a donc suggéré qu'une telle proposition comprenne des dispositions relatives à la mise en œuvre différée et certaines exigences plus strictes concernant l'obligation d'indiquer, dans un refus provisoire, la date de fin, si cela était possible. Il a ajouté que, lorsque l'Office ne pouvait pas donner de date, le règlement d'exécution pourrait exiger une indication claire sur la manière de calculer la date de fin dans le refus provisoire afin de faciliter la tâche des utilisateurs. Le président a également rappelé qu'il y avait un certain accord sur les exigences obligatoires en matière de courrier électronique, en particulier du Bureau international au titulaire, et a déclaré que cela pourrait être couvert par une modification de la règle 9. Le président a ouvert le débat pour les observations sur les propositions.

183. Le représentant de l'INTA a compris que la proposition concernant la communication par courrier électronique avec les titulaires ou les représentants devait être la position par défaut et que cela n'exclurait pas la communication sur papier lorsque les moyens de communication électroniques n'étaient pas disponibles et, si tel était le cas, le représentant de l'INTA n'aurait aucune objection.

184. Le président a clos les débats.

185. 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 : REDUCTION EVENTUELLE DE LA PERIODE DE DEPENDANCE**

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

187. Le Secrétariat a présenté le document et a rappelé que le sujet avait été ajouté à la feuille de route en 2016 pour être examiné à moyen terme. Le Groupe de travail avait déjà examiné la dépendance, soit en soi, soit dans le cadre des délibérations sur l'éventuelle suppression de l'exigence d'une marque de base. Au cours de ces délibérations, les délégations avaient exprimé des points de vue différents, allant de la suppression de la dépendance, complètement ou du gel de ses opérations, à sa préservation complète, telle quelle ou avec quelques modifications, par exemple la réduction du nombre d'années dans la période de dépendance ou la réduction des motifs invoqués pour la dépendance. Le document présentait l'historique de la dépendance dans le système de Madrid et le contexte dans lequel le Groupe de travail l'avait précédemment examiné. Il résumait également les positions exprimées par les délégations et présentait des options pour d'éventuelles discussions ultérieures du Groupe de travail.

188. Le président a fait remarquer que le document était divisé en trois parties, à savoir les paragraphes 3 à 7, qui donnaient un aperçu de la dépendance, les paragraphes 8 à 19, concernant les discussions antérieures sur la dépendance par le Groupe de travail, et les paragraphes 20 à 33, sur les voies à suivre éventuelles. Le président a d'abord ouvert le débat pour les observations générales sur le document.

189. La délégation de la Norvège a rappelé que l'objectif du Groupe de travail était de développer le système de Madrid en l'améliorant et en le rendant plus efficace et plus facile d'accès et a déclaré que la suppression totale ou le gel du principe de dépendance serait bénéfique pour le système de Madrid et ses utilisateurs. Elle s'est également déclarée favorable à l'idée d'envisager une réduction de la période de dépendance, de cinq à trois ans, ou d'autres modifications éventuelles mentionnées dans le document, qui pourraient permettre d'atteindre un équilibre plus juste et d'accroître la sécurité juridique pour les utilisateurs du système. La délégation a indiqué que la Convention de Paris énonçait le principe de l'indépendance des brevets et des droits de marque, en particulier l'article 6.3) de la Convention de Paris qui disposait qu'une marque dûment enregistrée dans un pays de l'Union devait être considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres membres de l'Union, y compris le pays d'origine. La délégation a rappelé que, dans le cadre du système de Madrid, les offices des parties contractantes désignées devaient déterminer la protection effective de la marque dans un enregistrement international. À la lumière de ces principes, la délégation a déclaré que les demandes de marques ne devaient pas dépendre de l'évaluation dans d'autres parties contractantes et que, comme l'attaque centrale ne semblait pas être un mécanisme largement utilisé, la dépendance n'était pas vraiment nécessaire, ajoutant que l'attaque centrale ne pouvait pas être utilisée comme un argument pour appuyer la nécessité de la dépendance. La délégation a déclaré qu'elle attendait avec intérêt la poursuite des débats sur ce sujet.

190. La délégation de l'Union européenne a appuyé l'effort de simplification du système de Madrid sur cette question importante et complexe. Néanmoins, elle a réitéré sa préférence pour l'abstention de tout changement fondamental et radical effectué immédiatement ou dans un avenir proche ou lointain, y compris la suspension du fonctionnement de la dépendance. Concernant la voie à suivre, la délégation a indiqué que la voie qui pourrait conduire à une solution consensuelle pourrait être orientée vers la réduction de la période de dépendance, comme proposé aux paragraphes 22 à 25 du document, à, par exemple, trois ans au lieu de cinq ou la réduction des motifs, comme indiqué aux paragraphes 26 et 27 du document. La délégation a déclaré que cette dernière option était une nouvelle suggestion qui pouvait être examinée plus avant avec prudence et a ajouté qu'elle était plus favorable à une réduction de la période de dépendance à trois ans pour tenter de parvenir à un compromis. Elle a déclaré que l'Union européenne et ses États membres restaient ouverts aux opinions des autres participants au Groupe de travail et se réjouissait de la poursuite des discussions sur cette question.

191. La délégation de la Fédération de Russie s'est prononcée en faveur de la possibilité de suspendre la dépendance et a fait observer que la majorité des utilisateurs russes du système de Madrid ayant répondu à une enquête envoyée en 2014 avaient soutenu les modifications proposées concernant la suspension du principe de dépendance de cinq ans. Les utilisateurs ont également indiqué que les modifications proposées concernant la suspension temporaire de ce principe contribueraient à augmenter le nombre de demandes internationales déposées, en particulier par des petites et moyennes entreprises. Les utilisateurs ont fait remarquer que, dans le domaine juridique existant, l'incertitude sur le sort des enregistrements internationaux avant qu'une décision finale sur la demande de base n'ait été prise, ainsi que les considérations de rentabilité, constituaient en grande partie une contrainte pour le dépôt d'une demande internationale. Selon la délégation, la suspension ou le gel du principe de dépendance des enregistrements internationaux aurait un effet psychologique positif non seulement pour les utilisateurs actuels, mais aussi pour les futurs utilisateurs du système de Madrid. Une suspension de la dépendance apporterait une solution aux titulaires qui n'étaient pas en mesure d'utiliser la marque de base dans le pays d'origine, parce qu'elle contenait des mots dont la sémantique n'était pas comprise par un consommateur moyen dans ce pays. Par exemple, une marque de base contenant des lettres latines demandée ou enregistrée dans un pays d'origine utilisant le cyrillique. Compte tenu de ce qui précède, la délégation a déclaré qu'elle souhaitait réitérer son soutien à l'éventuelle suspension du principe de dépendance, en notant que l'Assemblée pourrait prendre une décision sur un gel des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 du Protocole, sous réserve d'une analyse périodique des conséquences d'une telle décision. Le gel, de l'avis de la délégation, pourrait être introduit pour une période de cinq ans au cours de laquelle une analyse périodique serait effectuée. La décision pourrait être annulée par l'Assemblée à tout moment, en tenant compte des droits des titulaires ayant bénéficié des mesures temporaires. En outre, la délégation a fait remarquer qu'une conférence diplomatique ne serait pas nécessaire pour adopter la suspension de la dépendance; une décision de l'Assemblée suffirait.

192. La délégation du Bélarus a déclaré que, bien qu'elle comprenne que la dépendance constituait un obstacle empêchant les utilisateurs d'utiliser le système de Madrid et générant des problèmes pour les utilisateurs existants, et qu'elle convienne de la nécessité de discuter des moyens possibles d'améliorer le système, elle n'était pas favorable à l'élimination totale de la dépendance, car cette mesure semblait trop drastique, ni au gel du principe de dépendance car cela créerait une insécurité juridique au sein du système de Madrid et des droits inégaux pour les titulaires. La délégation a déclaré qu'elle soutiendrait la réduction de la dépendance dans le temps et les motifs pour lesquels l'enregistrement international devait dépendre de la marque de base.

193. La délégation de l'Algérie s'est prononcée contre l'abolition, la modification ou la suspension du principe de dépendance et a expliqué qu'il existait une corrélation entre le principe de dépendance et la déchéance éventuelle d'une marque dans la législation algérienne, qui prévoyait qu'une action en déchéance pouvait être engagée à l'encontre de la marque de base une fois que celle-ci avait été enregistrée, et pendant une période de cinq ans à compter de cette date, sauf si la marque était demandée de mauvaise foi. La délégation a déclaré que la dépendance restait nécessaire pour préserver les intérêts des entreprises qui pourraient entamer une procédure conduisant à la radiation d'un enregistrement international dans la période de dépendance de cinq ans et a ajouté que l'attaque centrale restait exceptionnelle. La délégation a invité le Secrétariat à explorer d'autres options, comme, par exemple, de limiter les inconvénients de l'effet automatique de la dépendance sans remettre en cause le principe de dépendance, y compris la période de cinq ans.

194. La délégation d'Israël a reconnu les inconvénients de la dépendance lorsque l'on cherchait à se protéger par le biais du système de Madrid et a déclaré qu'en Israël, les caractères hébreux étaient utilisés alors qu'à l'étranger, les caractères latins étaient généralement utilisés, laissant la marque de base vulnérable à la radiation pour défaut d'usage. La délégation a rappelé que l'objectif était de trouver un équilibre entre les besoins du déposant et l'intérêt des tiers et a déclaré que, pour accroître l'utilisation du système de Madrid et le rendre plus souple avec un degré de sécurité juridique supérieur, Israël était favorable à la réduction ou au gel de la période de dépendance. Puisque la réduction de la période de dépendance nécessitait une conférence diplomatique, ce qui rendait ce processus compliqué et difficile à faciliter, la délégation estimait que la solution appropriée consistait à geler la période de dépendance car plus facile à réaliser et dont l'impact serait mesurable et réversible. Toutefois, la délégation a déclaré qu'il faudrait modifier la législation nationale en Israël.

195. La délégation de la Hongrie a déclaré qu'elle avait une profonde aversion pour l'abolition de la dépendance et qu'elle était d'avis que l'élimination de la dépendance pourrait être un premier pas vers la suppression de l'exigence de la marque de base, qui constituait un principe fondamental du système de Madrid. La délégation a appuyé sans réserve la déclaration de la délégation de l'Union européenne concernant l'abstention de tout changement fondamental et radical. Elle a déclaré que l'élimination de l'effet automatique de la dépendance ou la suspension de l'effet opérationnel de la dépendance conduirait à l'élimination de la dépendance à long terme et qu'elle n'appuyait aucune de ces suggestions. La délégation a déclaré qu'elle était d'avis que la meilleure façon d'avancer était de préserver la dépendance telle quelle, mais qu'elle était ouverte à l'idée d'explorer davantage l'option de réduire la période de dépendance.

196. La délégation de la Géorgie s'est dite favorable au maintien de la période de dépendance actuelle de cinq ans et a déclaré qu'il s'agissait d'un outil juridique bien équilibré pour les titulaires de droits et les institutions, qui avait fonctionné efficacement jusqu'à présent. La délégation a indiqué que l'introduction de l'éventuelle transformation de l'enregistrement international et les difficultés rencontrées par les déposants concernant les procédures de défaut d'usage avaient renforcé sa position mais n'excluaient pas la possibilité de discuter de la réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans et la possibilité d'introduire des demandes de radiation pour défaut d'usage à l'OMPI.

197. La délégation de la Finlande a appuyé la déclaration de la délégation de l'Union européenne et, se référant aux paragraphes 26 et 27 du document, a indiqué que cette proposition pourrait poser des problèmes si la règle de l'attaque centrale ne fonctionnait que pour un tiers, car elle ne tenait pas compte de la situation lorsque les motifs relatifs étaient examinés d'office. La délégation a déclaré que les tiers pourraient être confrontés à des situations inégales lorsque des motifs relatifs étaient examinés. La délégation a expliqué que, par exemple, lorsque l'Office finlandais avait déjà refusé l'enregistrement d'une marque en raison de droits antérieurs, il ne serait pas nécessaire qu'un tiers réagisse et que, par conséquent, si la délégation avait bien compris la proposition, l'attaque centrale ne serait pas

possible. En revanche, dans les parties contractantes qui ne disposaient pas de l'examen d'office pour des motifs relatifs, un tiers pouvait former une opposition et utiliser l'attaque centrale. La délégation a suggéré que la proposition ne devrait pas être limitée aux actions entreprises par un tiers.

198. La délégation de la Chine, sur la question de savoir s'il convenait de réduire la période de dépendance, a expliqué que, selon sa pratique, la dépendance ne présentait aucun avantage. Au contraire, la délégation a déclaré que la dépendance avait limité le système de Madrid et introduit une incertitude et que, même s'il existait une procédure de transformation, le coût pour les titulaires était élevé. La délégation a donc suggéré de geler la mise en œuvre de la dépendance et d'examiner régulièrement l'impact de ce gel. La délégation a également suggéré de demander à l'Assemblée de prendre une décision.

199. La délégation de la République de Corée a rappelé qu'elle avait toujours suggéré d'abolir la dépendance et s'est dite heureuse d'envisager la probabilité d'abolir la dépendance ou de réduire la période de dépendance. Elle a déclaré que la dépendance devrait être abolie pour un certain nombre de raisons et souligné que la période de dépendance et la crainte d'une attaque centrale ajoutaient des obstacles importants à l'utilisation du système de Madrid par les utilisateurs coréens. La délégation a indiqué que les utilisateurs coréens étaient fermement convaincus que la dépendance était un inconvénient et devait être supprimée ou réduite et que, sans dépendance, les utilisateurs de la République de Corée seraient plus enclins à utiliser le système de Madrid. Elle a rappelé que les statistiques montraient que la République de Corée était classée au quinzième rang parmi les déposants de demandes d'enregistrement international mais que, par rapport au nombre de demandes selon le PCT et La Haye en provenance de la République de Corée, le nombre de demandes de Madrid était inférieur aux attentes. La délégation a souligné qu'aucune entreprise de la République de Corée ne figurait parmi les 10 premiers déposants. Elle a indiqué que le sort de l'enregistrement international variait en fonction du résultat de l'examen de la marque de base et a rappelé que la dépendance avait été un point faible du système de Madrid en raison de son incompatibilité avec l'article 6.3) de la Convention de Paris. En outre, elle créait une irrationalité dans le système parce qu'une attaque centrale ferait cesser les effets des marques dans toutes les parties contractantes désignées qui avaient des critères de fond différents pour l'enregistrement des marques. La délégation a déclaré que, pour améliorer la stabilité juridique de l'enregistrement international et pour encourager une nouvelle adhésion au système de Madrid, la dépendance devrait être abolie.

200. La délégation de l'Australie a déclaré qu'elle était heureuse d'examiner à nouveau la dépendance au sein du Groupe de travail, car les modifications de la dépendance constituaient une étape importante dans la modernisation du système de Madrid. Elle a réitéré son appui au gel du fonctionnement de la dépendance et a encouragé tous les États membres à en examiner les effets positifs potentiels comme une simplification conviviale du système de Madrid. La délégation a en outre indiqué que l'expansion géographique accélérée du système de Madrid au cours des dernières années et la mondialisation croissante des marchés devraient créer une plus grande souplesse pour les entreprises en ce qui concernait le ciblage des marchés pour des biens et services particuliers. Cependant, de nombreux marchés d'exportation de choix pour les entreprises en expansion fonctionnaient dans des langues qui n'étaient pas en caractères latins. Les utilisateurs cherchaient à protéger leurs marques sur ces territoires dans des scripts spécifiques pour faire des affaires et à protéger ces droits sur ces marchés. La dépendance à l'égard d'une marque de base dans un pays d'origine signifiait que les utilisateurs devaient déposer une marque dans le pays d'origine dans l'écriture étrangère du marché concerné. Il était peu probable que cette marque soit utilisée dans le pays d'origine car elle ne communiquerait pas le message souhaité aux consommateurs nationaux; elle était donc vulnérable aux actions de défaut d'usage. C'était également un exercice qui faisait double emploi et qui était coûteux pour les titulaires de marques. Une entreprise ne devrait pas avoir à maintenir deux marques dans le pays d'origine, l'une dans la langue souhaitée pour le pays

d'origine, et l'autre dans une langue destinée à un marché d'exportation. La délégation a déclaré que cette question concernait tous les membres et que, bien que l'Australie préférerait voir la dépendance gelée, la délégation estimait qu'il était très utile de continuer à examiner les moyens de faire évoluer le principe de dépendance pour répondre aux besoins des utilisateurs du système de Madrid. La délégation s'est dite favorable à une réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans et à la tenue de délibérations sur la réduction des motifs. Elle a déclaré qu'elle restait préoccupée par les coûts importants qu'impliquait le suivi et la reddition de compte sur la marque de base pendant cinq ans, en particulier lorsque peu d'éléments permettaient de penser que cette activité remplissait sa fonction pour la majeure partie des enregistrements internationaux. Outre le suivi et les rapports pour l'Office d'origine, cela imposait une charge sur le Bureau international, qui devait notifier toutes les parties contractantes désignées, ainsi que sur les parties contractantes désignées, relativement aux actions visant à modifier les limitations ou à cesser l'effet. La délégation a ajouté attendre avec intérêt la poursuite des débats sur cette question.

201. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'elle soutenait pleinement la déclaration de la délégation de l'Union européenne et a souligné qu'elle ne pouvait pas appuyer le gel de la dépendance. Elle a rappelé que la dépendance avait été examinée à la douzième session du Groupe de travail, en octobre 2014, et que, en l'absence de consensus sur le gel de la période de dépendance, les mêmes arguments étaient à nouveau avancés à la présente session par les mêmes délégations. Elle a rappelé que le gel de la période de dépendance ne figurait pas sur la feuille de route telle qu'amendée en 2016, qui n'incluait que la thématique de la réduction de la période de dépendance. La délégation s'est dite déçue que le Bureau international ait soulevé la question du gel de la dépendance dans le document et a déclaré que, bien qu'elle soit ouverte à discuter de la réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans, elle ne voulait pas débattre davantage des options déjà examinées en 2014.

202. La délégation de la Colombie a déclaré qu'il ne serait pas efficace d'éliminer la période de dépendance puisqu'elle était liée à une juridiction nationale et à un droit national et a ajouté que, s'il n'y avait pas de période de dépendance, il n'y aurait aucune raison d'avoir une marque de base. Toutefois, la délégation a appuyé la réduction de la période de dépendance à trois ans afin de favoriser l'enregistrement et le commerce international.

203. La délégation de la Suède s'est référée à la déclaration de la délégation de la Finlande et souhaitait partager quelques faits concernant la dépendance en Suède. Elle a informé que l'Office recevait environ 120 oppositions et 10 à 15 annulations administratives par an et qu'il examinait les motifs relatifs. De l'été 2016 à l'été 2019, l'Office avait reçu, en moyenne, 170 demandes d'enregistrement international déposées par son intermédiaire. Dans environ 5,5% de ces demandes, l'Office a notifié une cessation d'effet de la marque de base. La délégation regrettait que la notification n'indique pas si la cessation des effets était la conséquence d'un examen d'office pour motifs relatifs, d'une opposition ou d'une annulation administrative et que l'Office ne dispose d'aucune information sur les motifs de rejet ou de révocation de la marque de base.

204. La délégation du Japon estimait que, puisque la dépendance constituait un principe fondamental du système de Madrid, elle devait être examinée avec soin et elle a appuyé l'allègement du principe de dépendance afin de donner plus de souplesse à la diversité linguistique et de réduire l'incertitude juridique.

205. La délégation de la Nouvelle-Zélande a rappelé avoir déjà soutenu l'introduction d'un gel des opérations de dépendance et qu'elle persistait en ce sens. Les résultats de l'enquête de 2015 examinés à la treizième session montraient qu'une majorité d'utilisateurs ne considérait pas la dépendance comme un point fort du système de Madrid et que 62% des utilisateurs étaient favorables à l'abolition, la suspension ou la restriction de la dépendance. La délégation s'est félicitée de la poursuite des débats sur les options proposées.



206. La délégation de l'Autriche a appuyé la déclaration de la délégation de l'Union européenne et a déclaré qu'elle partageait les préoccupations exprimées par les délégations du Bélarus, de l'Allemagne et de la Hongrie. La délégation a expliqué que, d'après son expérience, l'Autriche utilisait l'attaque centrale et qu'elle considérait que le principe de dépendance avait de la valeur. La délégation a souligné que la dépendance était un compromis équitable entre les intérêts du titulaire de l'enregistrement international et ceux des tiers, car tous deux bénéficiaient d'une procédure centralisée. Elle permettait au titulaire d'accéder facilement à une marque et, en même temps, elle offrait aux tiers un mécanisme de défense efficace et peu coûteux. En conséquence, la délégation a déclaré qu'elle n'était pas favorable à la suppression du principe de dépendance ni à la suspension des opérations de dépendance et qu'elle considérait en particulier que la suspension des opérations de dépendance créerait une insécurité juridique. Elle a toutefois exprimé sa préférence pour la réduction de la période de dépendance à trois ans et restait ouverte à de nouvelles discussions.

207. La délégation de Cuba a déclaré qu'elle partageait le point de vue de la délégation de l'Allemagne en ce qui concernait la possibilité de discuter à nouveau du principe de dépendance au sein du Groupe de travail. La délégation a été heureuse d'entendre les interventions de la délégation de l'Union européenne et d'un certain nombre de délégations de ses États membres concernant les préoccupations relatives à l'attaque centrale. Elle a également fait référence aux observations concernant la dépendance et l'attaque centrale empêchant l'adhésion de nouvelles parties contractantes et a rappelé que la dépendance était l'un des piliers du système de Madrid, vieux de plus de 100 ans. Au cours de ce laps de temps, le nombre de pays adhérant au système et le nombre de demandes d'enregistrement international avaient augmenté. La délégation a également rappelé que la dépendance était un compromis équitable entre les droits du titulaire et des tiers qui n'avait pas entravé les progrès du système de Madrid. Elle a insisté sur l'importance d'examiner la modernisation du système de Madrid tout en conservant les caractéristiques utiles pour ses utilisateurs, par exemple l'attaque centrale, qui permettait aux utilisateurs cubains de réaliser des économies essentielles dans la défense de leurs droits car ils disposaient de ressources limitées pour se maintenir sur le marché. Par conséquent, la délégation a déclaré qu'elle n'était pas d'accord pour abolir ou geler le principe de dépendance. Toutefois, la délégation a déclaré qu'elle était disposée à étudier une éventuelle réduction de la période de dépendance, mais en gardant à l'esprit l'intérêt des petites et moyennes entreprises des pays moins développés.

208. La délégation de l'Espagne a appuyé la déclaration de la délégation de l'Union européenne et partageait les préoccupations exprimées par les délégations de l'Algérie, de l'Autriche, de la Colombie, de Cuba, de l'Allemagne et de la Hongrie. Elle a déclaré que si certains utilisateurs pouvaient ne pas être d'accord sur la simplicité de la dépendance ou sur ses avantages ou inconvénients, il s'agissait d'une caractéristique essentielle du système de Madrid et de l'un de ses principes fondamentaux. La délégation a souligné que la suppression, le gel ou la réduction de la période de dépendance impliquerait une modification des caractéristiques essentielles et des principes de base du système de Madrid. Se référant à l'intervention de la délégation de la Colombie, la délégation a déclaré que la principale préoccupation concernant l'élimination de la dépendance résidait dans le fait que l'existence d'une marque de base et le travail entrepris par l'Office d'origine seraient remis en question. Par conséquent, la délégation a déclaré qu'il fallait réfléchir aux conséquences qu'une modification du principe de dépendance au-delà de la dépendance à proprement parler pourrait avoir dans le système de Madrid. Enfin, la délégation a réitéré la déclaration faite par la délégation de l'Union européenne contre l'introduction de tout changement radical du système de Madrid à court ou moyen terme.

209. La délégation de la Suisse a déclaré qu'elle partageait la déclaration de la délégation de l'Espagne et a ajouté que la dépendance était l'un des piliers du système de Madrid directement lié à l'existence de la marque de base. Elle a déclaré que la proposition de geler l'un des piliers fondamentaux du système de Madrid n'était pas acceptable.

210. La délégation de l'Italie a appuyé la déclaration faite par la délégation de l'Union européenne et a indiqué en outre que, si elle pouvait accepter une réduction de la période de dépendance, elle était profondément opposée à la suspension en raison de l'incertitude juridique qu'elle pourrait entraîner. Elle a déclaré qu'elle préférerait maintenir la période de dépendance actuelle et que tout changement serait trop radical.

211. Le représentant de l'INTA a rappelé, comme indiqué par le Secrétariat dans le document, que le Groupe de travail examinait la question de la dépendance depuis quelque 11 ans, sous diverses formes. S'agissant des délibérations précédentes sur les avantages et les inconvénients des propositions relatives à la suppression de la dépendance, le représentant de l'INTA a rappelé que les avis des utilisateurs étaient tout aussi partagés que ceux des membres de l'Union de Madrid. Le représentant a indiqué qu'il ne pouvait pas appuyer la suspension temporaire de la dépendance par l'Assemblée de l'Union de Madrid, qui n'offrirait pas la sécurité juridique requise aux titulaires d'enregistrements internationaux, ainsi que l'ont souligné un certain nombre de délégations. Le représentant a expliqué qu'en mars 2017, après un examen approfondi du système de Madrid par l'INTA, qui comprenait une enquête auprès d'un échantillon de membres de l'INTA, le conseil d'administration de l'INTA a adopté une résolution appuyant une réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans. Cette résolution et le raisonnement qui la sous-tendait étaient disponibles en dehors de la salle, sur le site Web de l'INTA et sur le site Web du Groupe de travail. Le représentant a déclaré qu'une réduction de la période de dépendance à trois ans offrirait une plus grande certitude quant au statut des enregistrements internationaux, ce qui pourrait accroître l'utilisation du système par les titulaires de marques, ainsi qu'une plus grande cohérence et une meilleure harmonisation entre les juridictions ayant des délais différents de radiation pour défaut d'usage. À cet égard, le représentant a fait remarquer que l'impossibilité de lancer une attaque centrale contre un enregistrement international entre la troisième et la cinquième année après la date de l'enregistrement international ne semblait pas affecter de manière significative le dispositif d'attaque centrale actuel. Le représentant a expliqué que, compte tenu des périodes de dépendance actuelles dans le monde, les tiers pouvaient s'opposer à de nouvelles demandes ou à de nouveaux enregistrements, dans les systèmes d'opposition préalable et postérieure, bien avant une période de trois ans dans la grande majorité des cas. Dans les juridictions où la période de défaut d'usage était de trois ans, la réduction de la période de dépendance à trois ans atténuerait le risque d'actions en radiation pour défaut d'usage dans les situations où la marque de base n'était pas destinée à être utilisée dans la partie contractante d'origine, par exemple pour les marques d'exportation en caractères latins, originaires de parties contractantes utilisant des caractères non latins et *vice versa*. Le représentant a rappelé que de nombreuses juridictions étaient en train d'engager des procédures simplifiées de révocation pour défaut d'usage, ce qui permettrait d'annuler plus facilement et plus efficacement les enregistrements fondés sur le défaut d'usage, et a indiqué que cela permettrait de résoudre les problèmes en l'absence d'une attaque centrale. Tout bien considéré, le représentant a donc déclaré que les avantages de la réduction de la période de dépendance semblaient l'emporter de manière significative sur l'incapacité à lancer l'attaque centrale pour un très petit sous-ensemble d'enregistrements internationaux.

212. La représentante de MARQUES, rappelant qu'elle était l'Association européenne des propriétaires de marques en Europe, a reconnu que les débats sur la dépendance duraient depuis un certain temps et a déclaré que cela reflétait le fait que l'attaque centrale et la marque de base posaient réellement des difficultés aux propriétaires de marques. La représentante a assuré au Groupe de travail qu'il avait soigneusement examiné sa position, qui représentait les propriétaires de grandes et petites marques, y compris les tiers, et qu'il avait soigneusement

examiné les avantages et les inconvénients. La représentante a souligné que le document de MARQUES énumérait les options par ordre de préférence, qui étaient, premièrement, la suppression de la marque de base et de la période de dépendance, deuxièmement, le gel de la dépendance et ensuite, dans le cas où rien de tout cela ne se produirait, une réduction de la période de dépendance comme mentionné par le représentant de l'INTA. La représentante de MARQUES a souligné que les parties contractantes dont le délai de résiliation pour défaut d'usage était inférieur à cinq ans posaient un réel problème.

213. Le représentant de la JIPA a expliqué que de nombreux utilisateurs japonais s'abstenaient d'utiliser le système de Madrid en raison du risque d'attaque centrale et a indiqué qu'au Japon, la menace de radiation pour défaut d'usage de la marque de base se matérialisait trois ans après la date d'enregistrement. Si la période de dépendance était réduite à moins de trois ans, le risque d'attaque centrale serait partiellement réduit. Par conséquent, la suppression, la suspension de la dépendance ou la réduction de la période de dépendance à moins de trois ans encouragerait un plus grand nombre d'utilisateurs japonais à utiliser le système de Madrid.

214. Le représentant du CCIPT s'est prononcé en faveur du gel de la dépendance, car cela encouragerait davantage de personnes à utiliser le système de Madrid. Le représentant a déclaré que cette option permettrait au Groupe de travail d'évaluer cette mesure en prévoyant une période d'observation avant la suppression définitive du principe.

215. Le président a clos la discussion du Groupe de travail sur le point 8 de l'ordre du jour et a constaté l'absence de consensus sur le gel du principe de dépendance. Toutefois, le président a souligné qu'il y avait un certain accord sur la poursuite de l'étude et de l'examen de trois points, à savoir la réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans, la réduction des motifs et l'élimination de l'effet automatique de la dépendance. Le président a invité les participants à formuler leurs observations ou, de préférence, pour toute objection à la voie proposée.

216. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'il serait très utile d'examiner la réduction de la période de dépendance, mais qu'elle ne se souvenait pas d'un quelconque appui en faveur de l'élimination de l'effet automatique de la dépendance.

217. La délégation du Danemark a demandé au président de répéter les options.

218. Le président a rappelé que les options étaient, tout d'abord, la réduction de la période de dépendance, comme indiqué aux paragraphes 22 à 25 du document, puis la réduction des motifs, comme mentionné aux paragraphes 26 et 27 du document, et enfin la suppression de l'effet automatique de la dépendance, comme évoqué aux paragraphes 28 et 29 du document.

219. Le Secrétariat, en réponse à la délégation de l'Allemagne, a précisé que l'ordre dans lequel le président énumérait les points correspondait au degré d'appui dans la salle. Le Secrétariat a déclaré qu'il n'y avait pas de réelle objection sur ce dernier point et a réitéré que cette option ne serait qu'une partie d'une étude qui pourrait être clairement écartée par les délégations lors de la prochaine session.

220. 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.

**POINTS 9 ET 12 DE L'ORDRE DU JOUR : OPTIONS POSSIBLES CONCERNANT L'INTRODUCTION DE NOUVELLES LANGUES DANS LE SYSTEME DE MADRID ET PROPOSITION DES DELEGATIONS DE L'ALGERIE, DE BAHRÉÏN, DE L'ÉGYPTE, DU MAROC, D'OMAN, DE LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, DU SOUDAN ET DE LA TUNISIE**

221. Les points 9 et 12 de l'ordre du jour ont été examinés ensemble.

222. Les débats sur les points 9 et 12 de l'ordre du jour se sont appuyés sur les documents MM/LD/WG/17/7 Rev. et MM/LD/WG/17/10.

223. Le président a invité le Secrétariat à présenter le document MM/LD/WG/17/7 Rev.

224. Le Secrétariat a rappelé qu'à la précédente session du Groupe de travail, les délégations de la Chine et de la Fédération de Russie ont présenté des propositions pour l'introduction du chinois et du russe comme langues de travail du système de Madrid. Le Groupe de travail a demandé au Bureau international de préparer une étude approfondie analysant les implications de l'introduction de nouvelles langues et d'identifier des modèles de mise en œuvre possible à cet effet. Le document présenté par le Secrétariat contenait une analyse approfondie des implications pour le système de Madrid de l'introduction du chinois et du russe, la proposition pour la langue arabe n'ayant pas été reçue au moment de la publication du document MM/LD/WG/17/7 Rev. Le document proposait cinq options possibles pour l'introduction de nouvelles langues, qui étaient, par ordre de complexité, la langue de dépôt, la langue de traitement, la langue de transmission, la langue de communication et la langue de travail, les critères de cette introduction et leurs avantages et inconvénients, sans affecter le régime trilingue actuel. Le document comprenait également une estimation des coûts de traduction et de fonctionnement ainsi que les implications potentielles pour les systèmes de technologie de l'information et de la communication du Bureau international. Le document envisageait également la possibilité d'entreprendre une révision complète du régime linguistique pour tenir compte de l'introduction de nouvelles langues.

225. Le président a invité la délégation du Bahreïn à présenter sa proposition dans le document MM/LD/WG/17/10 du point 12 de l'ordre du jour.

226. La délégation du Bahreïn a appuyé la proposition faite par les délégations de la Chine et de la Fédération de Russie lors de la précédente session du Groupe de travail. La délégation a déclaré que le Bahreïn, en coordination avec l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, Oman, la Tunisie, le Soudan et la République arabe syrienne, a proposé d'adopter l'arabe comme langue de travail du système de Madrid pour l'enregistrement international des marques. Le Bahreïn a indiqué que l'arabe était l'une des six langues officielles des Nations Unies. Le monde comptait plus de 380 millions d'arabophones, dont 246 millions appartenaient aux parties contractantes du système de Madrid. L'arabe était l'une des cinq langues les plus parlées dans le monde en termes de nombre de locuteurs. L'utilisation du système de Madrid parmi les parties contractantes arabes avait augmenté ces dernières années, mais elle était encore loin d'avoir atteint son plein potentiel. La délégation a fait remarquer que la barrière linguistique était l'un des principaux problèmes empêchant une plus large utilisation du système de Madrid dans les parties contractantes arabes et qu'elle constituait également un défi pour ces parties contractantes, en particulier pour celles qui envisageaient d'y adhérer. En conséquence, la délégation a déclaré que l'adoption de l'arabe comme langue officielle du système de Madrid inciterait davantage les adhésions et contribuerait à l'augmentation de l'utilisation du système de Madrid parmi les parties contractantes arabes. Compte tenu de ce qui précède, la délégation a demandé au Groupe de travail d'examiner et d'appuyer la proposition.

227. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur les deux documents.

228. La délégation de la Tunisie a appuyé la proposition de la délégation du Bahreïn et s'est félicitée de la poursuite des débats. Elle a également appuyé les propositions faites par les délégations de la Chine et de la Fédération de Russie. La délégation a souligné l'importance d'introduire de nouvelles langues dans le système de Madrid, ce qui faciliterait l'enregistrement des marques et éliminerait les barrières et obstacles rencontrés par certaines parties contractantes. La délégation a demandé au Secrétariat de plus amples informations sur les options proposées dans le document.

229. La délégation du Tadjikistan, s'exprimant au nom du groupe régional pour les pays du Caucase, d'Asie centrale et d'Europe orientale, a appuyé la proposition de la délégation de la Fédération de Russie d'introduire le russe comme langue de travail du système de Madrid à la demande des déposants et des institutions des États membres du groupe régional. La délégation a évoqué l'intérêt exprimé par les offices de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan, ainsi que les informations statistiques fournies par les offices susmentionnés, qui confirmaient l'augmentation significative du nombre de demandes d'enregistrement international entre 2015 et 2017, où la croissance moyenne était de 22%, et du nombre de désignations reçues. Cette tendance positive montrait que l'introduction du russe comme langue de travail du système de Madrid pouvait faciliter une augmentation significative du nombre de demandes internationales en provenance de ces parties contractantes. Elle pourrait également accroître l'efficacité et réduire le délai d'examen des demandes par les offices nationaux, les procédures administratives étant menées en russe dans un certain nombre de pays du groupe régional, où le russe était largement parlé. La délégation a indiqué qu'en moyenne, 92% des experts travaillant dans les offices nationaux respectifs maîtrisaient le russe et que cette langue était très demandée et justifiait déjà, à court terme, les coûts opérationnels de son intégration. La délégation a indiqué que le processus pourrait être rationalisé avec l'appui des offices des États intéressés et que, en particulier, les parties contractantes de la région s'étaient déclarées prêtes à apporter toute l'aide possible pour adapter les outils informatiques à l'utilisation d'écritures non latines et à fournir des candidats d'experts russophones pour travailler à l'OMPI. Compte tenu de la diversité des législations et des difficultés opérationnelles rencontrées dans la coopération de l'OMPI avec les offices nationaux, l'introduction de la langue russe, qui était l'une des plus nécessaires dans le cadre du système de Madrid, améliorerait considérablement la qualité des services d'enregistrement et contribuerait à réduire le nombre d'erreurs techniques et de traduction. La délégation a souligné l'importance de poursuivre les travaux sur une étude approfondie du régime linguistique actuel du système de Madrid afin d'envisager la possibilité de son élargissement, en fonction des besoins des déposants. Elle a appuyé la conclusion concernant la nécessité de mettre en place un régime de traduction équilibré et efficace et a proposé de réaliser des études supplémentaires sur le volume des traductions requises par les déposants et d'examiner les moyens possibles de développer la diversité linguistique du système de Madrid. La délégation a également appuyé les points de vue et les arguments supplémentaires de la délégation de la Chine et des délégations des parties contractantes arabophones concernant l'élargissement de la liste des langues utilisées dans le cadre du système de Madrid, ainsi que les approches de ces délégations quant aux perspectives de renforcement du système et de son accessibilité aux utilisateurs des différentes régions du monde.

230. La délégation de la Chine, déclarant que le système de Madrid était un système convivial qui devait être développé davantage, a rappelé que l'introduction de nouvelles langues avait été examinée dès 2009 et que ce débat ne pouvait être évité. Elle a déclaré que l'introduction de nouvelles langues serait bénéfique pour le système en le rendant plus diversifié et augmenterait le nombre de demandes. L'introduction de nouvelles langues apporterait de nouveaux avantages et les recettes augmenteraient si le nombre de nouvelles demandes augmentait.

La délégation a fait remarquer que le système avait été utilisé de manière exceptionnelle en Chine au cours des années précédentes, ce qui était bien connu, et a déclaré qu'elle espérait que les discussions sur l'introduction du chinois, ainsi que d'autres nouvelles langues, marqueraient des avancées positives.

231. La délégation du Canada a expliqué que le Canada était un pays multiculturel et bilingue dont le français et l'anglais étaient les langues officielles depuis 1979. Elle a appuyé l'introduction de langues supplémentaires dans le système de Madrid si cela permettait de rendre le système plus accessible aux utilisateurs. La délégation a également réitéré son appui à la mise en œuvre du multilinguisme dans le système des Nations Unies, notamment du point de vue de la rentabilité. Elle a déclaré que le Canada était convaincu que le Groupe de travail et le Bureau international veilleraient à une mise en œuvre sans heurts du multilinguisme, tout en améliorant ou en maintenant les délais de traitement. La délégation a fait remarquer que des débats en vue d'une harmonisation linguistique au sein de l'OMPI seraient appropriés et s'est déclarée en faveur d'une révision complète du régime linguistique dans le système de Madrid.

232. La délégation de l'Algérie a salué tous les efforts visant à transformer le système de Madrid en un système multilingue ouvert aux locuteurs d'autres langues et régions du monde dans les années à venir. Elle a appuyé les interventions précédentes en faveur de l'adoption de l'arabe comme langue de travail du système de Madrid et a fait référence aux propositions présentées par les délégations de la Chine et de la Fédération de Russie. La délégation a demandé au Secrétariat de fournir des éclaircissements supplémentaires sur les solutions possibles pour la traduction automatique et sur les autres économies réalisées grâce à l'adoption de nouvelles langues au sein du système de Madrid.

233. La délégation de l'Égypte a appuyé sans réserve la déclaration de la délégation du Bahreïn concernant l'ajout de la langue arabe dans le système de Madrid. Elle a rappelé que l'arabe était l'une des langues officielles des Nations UNIES et qu'elle comptait des millions de locuteurs dans le monde entier. La délégation a déclaré que l'ajout de l'arabe contribuerait sans aucun doute à augmenter le nombre de demandes des parties contractantes arabophones et à encourager l'adhésion de nouveaux pays arabes au système de Madrid. La délégation a également soutenu les propositions faites par les délégations de la Chine et de la Fédération de Russie concernant les autres langues à introduire dans le système de Madrid.

234. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré qu'elle soutenait pleinement l'intervention de la délégation du Tadjikistan, faite au nom du groupe régional pour les pays du Caucase, d'Asie centrale et d'Europe orientale. Elle estimait que ce document constituait une base pour poursuivre les travaux sur la question de l'inclusion de nouvelles langues et, en particulier, sur le renforcement des capacités des utilisateurs russophones des services mondiaux de l'OMPI. La délégation a indiqué que, selon diverses évaluations, le nombre de russophones dans le monde était d'environ 300 millions. Le russe était la deuxième langue la plus utilisée sur Internet; plus de 18 millions de personnes dans le monde étudiaient la langue russe, et ce nombre augmentait chaque année. Le nombre d'étudiants étrangers qui étudiaient en Russie, ainsi que celui des étudiants qui étudiaient la langue russe dans les pays où ils vivaient, augmentait régulièrement. La promotion du russe comme langue de travail des systèmes d'enregistrement internationaux était appuyée par les associations régionales dont la Fédération de Russie était membre. La délégation a fait observer que la langue russe était une langue de travail de l'Union économique eurasiatique et qu'elle était utilisée dans le cadre du système régional de protection juridique de la propriété intellectuelle créé dans cette Union. Il était notamment prévu d'introduire la gestion des documents en russe pour les procédures prévues dans le cadre de l'Accord sur les marques de commerce, de service et les appellations d'origine. La délégation a rappelé que la communauté professionnelle soutenait l'idée d'introduire le russe comme langue de travail et que les plus grandes associations de conseils en brevets, qui considéraient qu'une telle introduction serait très recherchée par les déposants,

affirmaient qu'elle entraînerait une augmentation du nombre d'utilisateurs du système en provenance de Russie et d'autres parties contractantes. Cette initiative a été saluée par l'INTA. Elle a déclaré qu'il était possible de prendre en compte les critères proposés pour les nouvelles langues, notamment l'activité de dépôt de demandes nationales et internationales et le nombre de désignations dans les demandes internationales. Dans ce contexte, la délégation a souligné que, dans le cas de la langue russe, il ne s'agissait pas seulement de la Fédération de Russie, mais aussi d'un certain nombre d'autres États actifs dans le dépôt de demandes. La délégation a remercié le Secrétariat d'avoir inclus la disposition sur les langues officielles des Nations Unies et les informations sur la mise en œuvre par l'OMPI de la politique linguistique de 2010, qui constituait une étape importante dans l'élargissement de la couverture linguistique et dans le renforcement de la position de l'OMPI en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies adhérant aux principes du multilinguisme et de la parité des langues officielles de l'Organisation. La délégation a assuré qu'elle était prête à fournir toute l'aide possible pour la formation des experts, l'alimentation des bases de données de traduction et l'adaptation des systèmes de TIC, y compris les travaux nécessaires à l'inclusion de polices non latines, pour le fonctionnement efficace du système. La délégation a rappelé que l'outil en ligne de l'OMPI – Madrid Goods and Services Manager (MGS), avait actuellement une interface en russe. En mai 2017, la représentation des données en russe était de 76%. Selon les données de l'OMPI, les utilisateurs de la Fédération de Russie étaient en tête de la liste des utilisateurs du MGS. La classification de Nice était en cours de traduction en russe. La délégation a déclaré qu'avec un tel niveau de représentation des termes en langue russe alimentant la base de données terminologique à des fins de traduction, il faudrait des ressources minimales. En outre, la délégation a souligné que les déposants russes utilisaient principalement des moyens électroniques pour déposer leurs demandes et que, pour les procédures nationales, ce nombre dépassait 70%. Si l'on considérait que, lors du dépôt électronique d'une demande, il était conseillé au déposant de choisir des termes de la classification internationale des produits et des services, il serait possible de prévoir une diminution des ressources financières et du temps nécessaires à la traduction et au contrôle de la qualité. La délégation a estimé que les outils de traduction automatique de l'OMPI permettraient d'accroître la productivité et de réduire le temps consacré à la traduction des textes. Elle a déclaré qu'elle préférerait une pratique de traduction indirecte, avec l'anglais comme langue de relais. La délégation a appuyé les conclusions de l'étude qui indiquaient que le développement du système de Madrid par l'ajout de nouvelles langues était inévitable en raison de l'expansion géographique du système mais également souhaitable du point de vue de l'accessibilité du système pour les utilisateurs. La délégation a déclaré qu'elle partageait la position selon laquelle le régime de traduction devrait être déterminé de manière à assurer la viabilité du système et à éviter une charge financière et administrative pour l'Union. Toutefois, la délégation a souligné que, de son point de vue, les données présentées dans l'étude révélaient le manque d'équilibre dans l'utilisation des langues de travail existantes. Elle estimait que le Groupe de travail pourrait continuer à améliorer le régime linguistique s'agissant de l'identification des types de traduction requis par les déposants et les utilisateurs du système, à optimiser les coûts de traduction, notamment par l'utilisation des outils de traduction automatique, et à augmenter le nombre de langues de travail du système. La délégation a déclaré que la tâche consistant à renforcer le régime linguistique du système de Madrid était de nature complexe. Elle a déclaré qu'il serait intéressant d'évaluer le nombre de demandes, si le russe, le chinois et l'arabe devenaient des langues de travail du système et, à cet égard, elle a appuyé les considérations et les arguments supplémentaires présentés par les délégations de la Chine, de l'Algérie, du Bahreïn, de l'Égypte et de la Tunisie relativement au renforcement du régime linguistique du système de Madrid et l'amélioration de son accessibilité pour les utilisateurs des différentes régions du monde.

235. La délégation de l'Union européenne a déclaré que, compte tenu de l'importance fondamentale du régime linguistique, il restait difficile d'adopter une position définitive à ce stade. Elle a réitéré sa préoccupation quant au fait que l'ajout de nouvelles langues pourrait aller à l'encontre de l'objectif principal de ce Groupe de travail, qui consistait à simplifier et à améliorer l'efficacité du système de Madrid. Elle a indiqué que, à la lumière du document, il

n'était toujours pas possible d'évaluer les charges financières et administratives réelles qu'impliquait l'introduction de nouvelles langues et a ajouté qu'il n'était pas certain que l'introduction d'un nouveau régime de traduction permettrait de résoudre de manière appropriée lesdites complexités. La délégation a déclaré que l'Union européenne et ses États membres restaient néanmoins ouverts à de nouvelles délibérations.

236. La délégation d'Oman a soutenu les propositions des délégations du Bahreïn, de la Chine et de la Fédération de Russie, et a remercié la délégation du Bahreïn d'avoir coordonné le groupe des pays arabes concernant l'ajout de la langue arabe comme langue officielle du système de Madrid pour l'enregistrement international des marques. La délégation a fait remarquer que l'ajout de la langue arabe devrait accroître l'utilisation du système de Madrid.

237. La délégation de la Chine a ajouté, à titre d'éclaircissement, qu'elle était favorable à l'introduction des langues chinoise, arabe et russe dans le système de Madrid et qu'elle espérait que les débats sur cet objectif aboutiraient à des résultats positifs.

238. La délégation du Soudan a soutenu la proposition présentée par la délégation du Bahreïn et a réaffirmé l'impact positif du multilinguisme sur le système de Madrid, en particulier pour faciliter l'accès à la propriété intellectuelle dans le monde entier, en accroître l'utilisation et encourager de nouvelles adhésions. Elle a indiqué que l'introduction de nouvelles langues contribuerait à améliorer et à développer le système de Madrid et serait un avantage pour ses utilisateurs, et a rappelé que la barrière linguistique était l'une des raisons pour lesquelles le système n'était pas utilisé. La délégation a fait référence aux dispositions de l'article 6.2)vii) de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui disposait que les langues de travail du Secrétariat étaient définies en tenant compte des langues du système des Nations Unies. La délégation a demandé de plus amples informations concernant les étapes nécessaires afin d'ajouter l'arabe au système de Madrid.

239. La délégation du Maroc, soulignant que le Maroc avait systématiquement soutenu le multilinguisme dans le cadre de diverses activités de l'OMPI, a fait observer les avantages de l'introduction de nouvelles langues avancés par d'autres délégations et a soutenu les propositions faites par les délégations du Bahreïn, de la Chine et de la Fédération de Russie. Elle a déclaré que l'introduction de nouvelles langues améliorerait le fonctionnement du système de Madrid et encouragerait l'adhésion d'un plus grand nombre de parties contractantes.

240. La délégation du Brésil a indiqué que son pays était favorable au principe du multilinguisme et estimait qu'il s'agissait d'un sujet de discussion important qui méritait une approche globale prenant en compte les langues actuelles du système de Madrid, ainsi que la possibilité d'envisager d'autres langues à l'avenir. La délégation s'est félicitée de recevoir davantage d'informations sur la viabilité et le caractère inclusif du système de Madrid, y compris les implications financières à long terme, et a rappelé les possibilités que pouvaient offrir les outils de traduction à intelligence artificielle.

241. La délégation du Bélarus a déclaré qu'elle soutenait pleinement les interventions des délégations des membres du groupe régional pour les pays du Caucase, d'Asie centrale et d'Europe de l'Est, de la Fédération de Russie, de la Chine et des pays arabes. La délégation a déclaré que les propositions pour chacune des trois langues ne devraient pas être considérées séparément mais plutôt comme une proposition unique et a déclaré que l'objectif final devrait être d'inclure l'arabe, le chinois et le russe comme langues de travail à part entière du système de Madrid. La délégation a déclaré qu'elle comprenait que cela nécessiterait beaucoup de travail préparatoire et que les préparatifs de ce travail devraient être effectués par étapes. La délégation a reconnu les problèmes techniques et relevé que la traduction directe semblait ne pas pouvoir être utilisée et que la traduction via la langue anglaise pourrait accélérer le processus d'inclusion de nouvelles langues dans le système de Madrid.



242. La délégation de la Colombie a admis les effets positifs du multilinguisme dans le système de Madrid. Elle a toutefois exprimé des préoccupations quant à la stratégie de traduction qui allait être utilisée car parfois, dans le processus de traduction, le sens de ce que l'on cherchait à exprimer dans la langue d'origine se perdait, ce qui impliquait une nouvelle charge pour l'Office dans la compréhension des informations fournies par le Bureau international. Par conséquent, la délégation a fait remarquer qu'avant d'inclure une nouvelle langue, le Bureau international devait disposer de l'infrastructure nécessaire pour assurer une traduction adéquate.

243. La délégation de Madagascar a déclaré que l'augmentation du nombre d'utilisateurs du système de Madrid était l'un des principaux objectifs de son examen continu et que l'élargissement du régime linguistique devait être l'un des moyens d'atteindre cet objectif. Elle a ajouté qu'il était néanmoins important de maintenir le système de Madrid simple, peu coûteux et de réduire le délai d'examen, car il s'agissait là d'avantages importants de l'utilisation du système de Madrid. Elle a suggéré une introduction progressive de nouvelles langues, après une analyse et une étude appropriées de la situation, notamment de l'impact des coûts et des délais d'examen.

244. La délégation du Danemark a souscrit à la déclaration faite par la délégation de l'Union européenne. La délégation a rappelé les délibérations tenues à la session précédente du Groupe de travail concernant l'introduction de nouvelles langues dans le système de Madrid et les coûts substantiels que cela impliquerait ainsi que la manière dont ces coûts seraient répercutés sur les utilisateurs du système de Madrid au bout du compte. Elle a fait remarquer que toutes les options proposées dans le document confirmaient ses préoccupations et que, pour cette raison, elle n'était pas en mesure d'appuyer l'une de ces options à ce jour car cela augmenterait le coût de l'utilisation du système de Madrid et que les avantages globaux de l'introduction de nouvelles langues ne seraient pas à la hauteur des coûts.

245. La délégation du Japon a souligné l'importance d'œuvrer en permanence à l'amélioration du système de Madrid afin d'en accroître la convivialité. Elle a ajouté que la question de savoir quelle langue devrait être une langue de travail était importante et constituait l'une des bases fondamentales du système. La délégation a averti que des langues de travail supplémentaires pourraient accroître les coûts du Bureau international en matière de ressources humaines et économiques relativement aux traductions et procédures de fonctionnement supplémentaires. Elle a fait part de ses préoccupations quant au fait que les utilisateurs pourraient subir des désavantages inattendus en fonction de la qualité des traductions des biens et services, car ceux-ci étaient liés à l'étendue de leurs droits. La délégation a indiqué qu'outre les questions linguistiques, les utilisateurs étaient confrontés à d'autres difficultés, par exemple le fait de ne pas être familiarisés avec les procédures de classement. Elle a déclaré que l'ajout de nouvelles langues pourrait compliquer le système de Madrid. Elle a suggéré, au lieu de cela, de travailler sur d'autres mesures d'incitation pour réduire les difficultés générales des utilisateurs des parties contractantes qui utilisaient des langues non fonctionnelles afin d'améliorer la convivialité du système. Par exemple, fournir une aide au dépôt en améliorant le comptoir du service à la clientèle pour les utilisateurs, ce qui faciliterait l'utilisation du système.

246. La délégation de l'Arabie saoudite a accueilli favorablement les propositions visant à ajouter d'autres langues au système de Madrid. Elle a expliqué que l'Arabie saoudite étudiait la possibilité d'adhérer au Protocole de Madrid et était donc intéressée par les propositions qui encourageraient les titulaires de marques locales, ainsi que les autorités locales, à soutenir l'adhésion au système de Madrid.

247. La délégation de la République de Corée a déclaré que l'introduction des trois nouvelles langues proposées dans le système de Madrid paraissait difficile à bien des égards. Elle a déclaré qu'avant de prendre une décision, le Groupe de travail du système de Madrid avait besoin de plus de temps pour examiner les énormes questions financières et administratives que cela impliquerait.

248. Le représentant du CCIPT a fermement appuyé la proposition de la délégation de la Chine concernant l'introduction de nouvelles langues. Le représentant a déclaré que la proposition reflétait les demandes de l'industrie chinoise et a fait remarquer qu'en 2018, le nombre de demandes internationales en provenance de Chine atteignait plus de 6000, alors que, dans l'intervalle, les demandes déposées à l'étranger par des citoyens chinois ne représentaient que 36%, ce qui impliquait un potentiel énorme d'accroissement de l'utilisation du système de Madrid en Chine. Le représentant du CCIPT a ajouté que faire du chinois une langue officielle du système de Madrid ferait évidemment monter ce nombre. Il a fait savoir que l'Association chinoise des marques avait récemment mené une enquête auprès de représentants d'entreprises et de juristes et que 98% des participants à l'enquête pensaient que l'ajout du chinois faciliterait la tâche des déposants, tandis que 95% ont déclaré qu'ils envisageraient d'utiliser davantage le système de Madrid si le chinois était une langue de travail. Le représentant a déclaré que l'introduction du chinois dans le système de Madrid était raisonnable étant donné que l'enquête indiquait que les déposants chinois envisageraient davantage de l'utiliser.

249. La délégation de la Géorgie a confirmé sa position, exprimée lors de précédentes sessions du Groupe de travail, selon laquelle l'introduction du russe dans le système de Madrid augmenterait de manière déraisonnable ses coûts administratifs et compliquerait inutilement les procédures d'examen au Bureau international. Elle a déclaré que, compte tenu du nombre de demandes d'enregistrement international déposées en russe, des demandes déposées à l'étranger où ladite langue était parlée et du pourcentage de la part de marché du système de Madrid, les arguments de la Fédération de Russie pour inclure le russe parmi les langues officielles du système de Madrid n'étaient pas bien fondés.

250. La représentante de MARQUES a soutenu les propositions visant à introduire de nouvelles langues, mais se demandait si le moment était bien choisi et était d'accord avec la délégation de Madagascar pour dire que tous les éléments devaient être pris en compte. Elle a déclaré qu'il ne s'agissait pas seulement d'accroître l'utilisation du système de Madrid, mais aussi d'en maintenir et d'en améliorer la qualité et de réduire les délais d'examen. La représentante, en accord avec la délégation du Danemark, a déclaré qu'elle ne voulait pas que les coûts augmentent et qu'elle partageait l'avis de la délégation du Japon, à savoir que l'accent devrait plutôt être mis sur l'amélioration du système. Elle a indiqué que la qualité de la traduction serait une réelle préoccupation car l'inclusion de nouvelles langues pourrait voir augmenter les erreurs, le retard dans l'examen et une baisse de la qualité des traductions, rappelant que l'introduction de l'espagnol posait des problèmes. La représentante a évoqué sa position concernant la protection des marques en caractères non latins et a ajouté qu'il serait en fait préférable de discuter et de se concentrer sur le traitement des langues en rapport avec les marques à proprement parler avant de se pencher sur les langues de travail.

251. La délégation de l'Australie s'est déclarée favorable à une plus grande convivialité du système de Madrid et a déclaré que l'introduction de nouvelles langues rendrait le système de Madrid plus attrayant pour les utilisateurs actuels et potentiels. Elle a indiqué que des langues supplémentaires représenteraient un avantage pour l'ensemble des utilisateurs du système, qui réduirait les barrières linguistiques, améliorerait la qualité des demandes, diminuerait le nombre d'irrégularités et augmenterait l'utilisation globale du système. La délégation a déclaré que, pour garantir que l'introduction de toute nouvelle langue se fasse correctement, elle était consciente de la nécessité de faire preuve de prudence pour s'assurer que les implications en matière de rapidité et de qualité pour les utilisateurs du système dans son ensemble soient pleinement comprises. Elle a indiqué être favorable à un examen complet du régime linguistique actuel proposé par la délégation du Canada, qui examinerait les pratiques actuelles afin de déterminer si des changements pourraient être apportés pour introduire progressivement de nouvelles langues dans le système de Madrid, sans imposer une lourde charge financière et administrative ni aux États membres ni au Bureau international. Elle a ajouté que les outils utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique

contribueraient probablement à rendre la traduction plus facile et plus rentable, mais a ajouté que ces outils avaient besoin de temps et de tests rigoureux pour être développés et modifiés afin de répondre aux besoins et aux normes de qualité du Bureau international. La délégation a déclaré que l'introduction de nouvelles langues serait bénéfique pour le système de Madrid, mais qu'elle devrait se faire avec précaution afin de s'assurer que les outils et les ressources étaient disponibles pour appuyer l'introduction et que la qualité, les délais et le coût des services n'en subissent pas les effets néfastes.

252. La représentante de la JPAA a indiqué qu'une fidélité rigoureuse serait requise dans de la traduction de la liste des biens et services car elle était directement liée à l'interprétation de la portée du droit, ajoutant que, compte tenu des grandes différences, d'un point de vue linguistique, entre les nouvelles langues proposées et les langues de travail actuelles du système de Madrid, la représentante de la JPAA se demandait si les biens et services pouvaient être traduits avec exactitude et refléter l'intention des déposants. Par conséquent, la représentante a déclaré que la JPAA estimait que des délibérations approfondies s'imposaient concernant l'ajout de nouvelles langues de travail afin de maintenir la bonne qualité des traductions tout en considérant les coûts de ces traductions.

253. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait part de ses préoccupations concernant les lourds investissements administratifs et financiers et le temps nécessaire pour ajouter de nouvelles langues dans le système de Madrid et a déclaré que l'idée d'étendre le régime linguistique, jusqu'à l'obtention d'une meilleure compréhension de la qualité actuelle des capacités de traduction, à la fois humaine et automatique, n'avait aucun sens. Elle a indiqué qu'en plus d'étudier les lacunes actuelles des capacités de traduction et les coûts pour y remédier, dans la mesure où ils existaient, elle a suggéré que le Bureau international étudie comment les questions linguistiques pourraient être traitées par les outils et interfaces électroniques actuels de l'OMPI et, dans le cas contraire, quelles améliorations ou quels outils supplémentaires pourraient faire du dépôt d'une demande internationale une expérience plus conviviale. Elle a fait remarquer que le site Web de l'OMPI semblait être proposé dans les six langues officielles des Nations Unies et que le MGS était proposé dans environ 15 ou 16 langues. La délégation a ajouté que d'autres outils électroniques du système de Madrid, tels que la Base de données sur les marques mondiales, le Madrid Monitor, le calculateur de taxes et la base de données des profils des membres de Madrid semblaient être disponibles dans les trois langues du système de Madrid. Elle a déclaré qu'il était essentiel que le Bureau international procède à un examen complet du régime linguistique actuel du système de Madrid, y compris un examen des outils électroniques existants à la disposition des offices nationaux et des améliorations possibles de ces outils. La délégation a rappelé que le Bureau international avait un énorme retard à rattraper et avait proposé de ne fournir la traduction de certains documents que sur demande. Elle a également rappelé qu'elle avait appuyé cette idée mais que le Groupe de travail n'était finalement pas d'accord avec la délégation ou avec le Bureau international. Elle a expliqué qu'elle appuyait ladite proposition visant à garantir que le Bureau international consacrait des ressources appropriées à l'examen et au traitement, et moins de ressources aux traductions qui pourraient ne pas être nécessaires, sauf pour quelques parties intéressées. La délégation a déclaré qu'elle comprenait les préoccupations de ceux qui travaillent dans d'autres langues et qu'elle souhaitait s'assurer que leurs utilisateurs disposent des informations dont ils avaient besoin sous une forme utilisable. Toutefois, la délégation a constaté qu'elle pouvait déjà entendre, d'ici quelques années, des appels à un élargissement massif des capacités linguistiques du système de Madrid. Elle estimait que le Groupe de travail devait étudier très attentivement cet élargissement et en examiner les implications, en particulier l'ampleur de l'investissement financier en jeu pour l'introduction des nouvelles langues. La délégation s'est référée à sa proposition présentée à la session précédente du Groupe de travail de Madrid intitulée "Contribution au bien-être financier de l'Organisation" et a rappelé qu'actuellement, le système de Madrid ne contribuait pas à la totalité de sa part financière aux dépenses communes de l'OMPI ni même aux dépenses indirectes de l'Union de Madrid. Elle a déclaré que l'Union de Madrid bénéficiait de la méthode

de répartition des recettes et des dépenses de l'Union de Madrid, de sorte qu'elle ne payait pas une part équitable des dépenses communes et était au contraire subventionnée par l'Union du PCT, ce qui entraînait des déficits dans les unions financées par des contributions et se révélerait malsain pour l'OMPI si la situation devait perdurer. La délégation a reconnu que le Groupe de travail avait inscrit la question de la révision des taxes de l'Union de Madrid à moyen terme dans la feuille de route, et que cette question devrait être abordée l'année prochaine. Elle a demandé au Groupe de travail d'établir un ordre de priorité pour ce débat, car il fallait examiner la nécessité pour le système de Madrid de disposer de recettes provenant des taxes appropriées pour payer les frais directs et indirects. La délégation a déclaré que l'ajout de langues au système aurait un impact direct sur les taxes qui devraient être facturées aux utilisateurs afin de couvrir ces dépenses. Elle a souligné que ces conversations devaient se dérouler en parallèle.

254. La délégation de la Nouvelle-Zélande a apporté son appui à l'introduction de nouvelles langues dans le système de Madrid afin de mieux refléter la nature mondiale du système et de le rendre potentiellement plus attrayant pour les utilisateurs. L'introduction de nouvelles langues pouvait accroître l'accessibilité du système de Madrid et encourager un plus grand nombre de pays à y adhérer. Elle a déclaré qu'elle souhaiterait toutefois s'assurer que les coûts éventuels liés à l'introduction des langues soient gérables pour les utilisateurs et le Bureau international. La délégation a approuvé la suggestion faite par la délégation du Canada et appuyée par la délégation de l'Australie pour que le Bureau international procède à un examen complet de l'introduction de nouvelles langues.

255. La délégation de la Chine a constaté, d'après les discussions qui avaient eu lieu, que la majorité des délégations souhaitait s'en tenir à ce qui avait été convenu, à savoir qu'il fallait introduire de nouvelles langues dans le système de Madrid. La délégation a rappelé que l'ajout de l'anglais et de l'espagnol au système de Madrid avait attiré de nouvelles parties contractantes et fait remarquer que la plupart des demandes dans le système de Madrid étaient déposées en anglais. Elle a déclaré que la plupart des délégations avaient indiqué que l'ajout de nouvelles langues devrait être décidé dès que possible et que le Secrétariat avait déjà effectué une étude et une analyse approfondies suffisantes pour justifier une décision. La délégation a reconnu que certaines délégations avaient exprimé des inquiétudes quant à l'ajout de nouvelles langues dans le système, par exemple sur la qualité de la traduction. Elle a déclaré qu'elle ne pensait pas qu'il y avait une relation directe entre l'introduction de nouvelles langues et la qualité des traductions et a ajouté que l'introduction de l'anglais et de l'espagnol dans le protocole n'affectait pas la qualité des traductions mais favorisait plutôt le développement du système de Madrid. La délégation a également pris acte des préoccupations exprimées par d'autres délégations concernant les implications financières et a déclaré qu'elle comprenait que le coût opérationnel augmenterait si de nouvelles langues étaient ajoutées, en particulier les coûts de traduction. Toutefois, la délégation a souligné qu'il fallait tenir compte du développement de nouvelles technologies et d'outils de traduction dans un avenir proche, et que cela permettrait de réduire les coûts de traduction. Elle a exprimé sa confiance dans ces outils de traduction avancés. La délégation a en outre reconnu les préoccupations exprimées par d'autres délégations et a fait remarquer qu'elle était disposée à introduire progressivement la langue chinoise. Le monde d'aujourd'hui était diversifié. Le système de Madrid devrait donc être multilingue et diversifié. La délégation a évoqué le multilinguisme positif de l'Union européenne et a déclaré qu'il s'agissait d'un élément très important. Elle a réaffirmé que le système de Madrid devrait être développé dès que possible pour permettre l'introduction de nouvelles langues. Enfin, elle a fait référence aux interventions des délégations concernant la possibilité d'un réexamen complet du régime linguistique du système de Madrid et, si un consensus pouvait être atteint et mis à profit, elle a déclaré qu'elle serait favorable à un tel réexamen.

256. La délégation de la République tchèque a fait sienne la déclaration de la délégation de l'Union européenne. La délégation a expliqué que les marques étaient utilisées sur certains produits et services afin de vendre ces produits, ou d'offrir ces services, sur le marché international. Cela signifiait que les utilisateurs devaient effectuer une certaine quantité de travail sur le terrain, dans différentes langues, pour pouvoir faire du commerce. Il ne suffisait pas d'avoir la marque en arabe, en chinois ou en russe. Certains utilisateurs seraient perturbés par ces langues et trouveraient cela difficile à appréhender. Parfois, la traduction n'était pas bien réalisée et comportait des erreurs. Un plus grand nombre de langues augmenterait les risques d'erreur. La délégation a donc déclaré que les langues existantes suffisaient et a indiqué qu'elle avait des préoccupations concernant l'aspect financier, comme indiqué dans le document.

257. Le président a résumé les observations générales formulées par les délégations et a relevé qu'un certain nombre de délégations étaient favorables à l'introduction de nouvelles langues, que d'autres délégations étaient indécises et que certaines avaient des réserves. Toutefois, il semblait y avoir un certain consensus sur le fait que les débats sur la question devraient au moins se poursuivre et, dans cette optique, le président a donné la parole aux délégations pour qu'elles formulent leurs observations sur les paragraphes 5 à 17 concernant les critères possibles pour l'introduction de nouvelles langues.

258. La délégation de la Chine a reconnu que le document abordait un certain nombre de critères possibles pour l'introduction de nouvelles langues, par exemple l'activité de dépôt actuelle, l'introduction de nouvelles langues une à la fois, et les méthodes qui pourraient être adoptées pour traduire ces langues. Elle a déclaré que le système de Madrid était un système convivial, destiné à répondre aux besoins des utilisateurs pour améliorer le développement du système. Les nouvelles demandes constituaient la principale source de revenus du système de Madrid. Le développement du système dépendait du nombre de nouvelles demandes. Ce n'était qu'en améliorant continuellement le système de Madrid, en tirant pleinement parti de ses avantages, en incitant davantage de titulaires de marques à utiliser le système de Madrid pour augmenter le nombre de nouvelles demandes, qu'il serait possible de maintenir le développement prospère et durable du système tout en protégeant mieux les intérêts de l'ensemble des utilisateurs et des parties contractantes. En conséquence, la délégation a indiqué que le nombre de demandes dans une partie contractante donnée était le critère d'introduction des nouvelles langues qui répondaient le mieux aux exigences et aux intérêts de toutes les parties contractantes du système de Madrid. Elle a rappelé que ces dernières années, le système de Madrid avait fait des progrès remarquables en Chine. Le nombre de nouvelles demandes déposées dans le cadre du système de Madrid en Chine augmentait chaque année. De 2016 à 2018, le nombre de nouvelles demandes déposées en Chine a été respectivement de 3053, 4810 et 6900, ce qui représentait 5,8%, 8,5% et 11,3% de toutes les nouvelles demandes déposées chaque année dans le cadre du système de Madrid. En 2017 et 2018, le nombre de nouvelles demandes déposées dans le cadre du système de Madrid en Chine s'est classé troisième dans le système de Madrid pour ces deux années consécutives. La délégation a également rappelé que depuis de 2006 et pendant 12 années consécutives, la Chine avait été la partie contractante la plus désignée du système de Madrid. De 2016 à 2018, le nombre annuel de désignations de la Chine par des déposants étrangers dans le cadre du système de Madrid a été respectivement de 22 444, 26 148 et 24 289. La délégation a déclaré que ces chiffres reflétaient les besoins réels et potentiels des utilisateurs étrangers sur le marché chinois. En mars 2019, l'Association chinoise des marques, une organisation spécialisée dans les marques au niveau national en Chine, a mené une enquête sur Internet sur l'introduction de la langue chinoise comme nouvelle langue de travail du système de Madrid, qui portait notamment sur ses avantages et sur la question de savoir si cela affecterait la volonté des utilisateurs de choisir le système de Madrid. Les participants à l'enquête comprenaient des spécialistes des marques dans les entreprises, des agents de marques et d'autres professionnels dans des domaines connexes. Quelque 98% des participants estimaient que l'introduction de la langue chinoise faciliterait leur utilisation du système de

Madrid. Encore 95% d'entre eux pensaient que si la langue chinoise était introduite comme langue de travail du système de Madrid, ils seraient plus disposés à utiliser le système de Madrid lors du dépôt de demandes de marques à l'étranger. Selon les statistiques du Bureau international, en 2017, la part du système de Madrid ne représentait que 36% du nombre total de demandes de marques étrangères en Chine, ce qui était une part relativement faible. Selon l'enquête menée par l'Association chinoise des marques, si la langue chinoise était introduite dans le système de Madrid, l'utilisation du système de Madrid par les utilisateurs chinois pour déposer des demandes de marques à l'étranger pourrait potentiellement augmenter de 61%, ce qui profiterait largement au développement du système de Madrid. La délégation a informé que, pour faciliter l'utilisation du système de Madrid par les utilisateurs chinois, l'Office de la Chine travaillait au développement du service de dépôt en ligne des demandes internationales dans le cadre du système de Madrid depuis 2017. L'Office avait résolu des problèmes difficiles tels que, par exemple, la transmission de données entre la langue chinoise et la langue anglaise, la compatibilité du système de demande en ligne de Madrid et de son système d'examen interne; il avait pleinement pris en compte les besoins des utilisateurs de Madrid et avait élaboré le service de dépôt en ligne des demandes internationales dans le cadre du système de Madrid. Ce service a été élaboré avec l'assistance technique de l'OMPI. Le service de dépôt en ligne a officiellement été lancé en juin 2018. Des informations concernant le service ont également été publiées dans la Gazette de l'OMPI du 29 octobre 2018. La délégation a expliqué que le service de dépôt en ligne couvrait l'ensemble de la procédure de dépôt des demandes internationales dans le cadre du système de Madrid et qu'il apportait une aide précieuse aux utilisateurs intéressés par la Chine. Au cours du premier mois suivant le lancement du service, le nombre de demandes a atteint 418, ce qui représente 55,58% de toutes les demandes internationales dans le cadre du système de Madrid en Chine. Au cours du premier semestre 2019, les demandes en ligne avaient déjà atteint 83,12% de toutes les demandes internationales dans le cadre du système de Madrid en Chine. Compte tenu du bon fonctionnement de son service de dépôt en ligne, un service en ligne pour les procédures de désignation postérieure a été mis à l'essai et serait lancé très prochainement. Une fois le service en ligne pour les procédures de désignation ultérieures lancé, l'ensemble du processus de dépôt de demandes internationales dans le cadre du système de Madrid en Chine serait entièrement numérisé. Dans l'intervalle, pour les enregistrements internationaux désignant la Chine, la délégation a indiqué qu'elle pouvait recevoir des notifications de désignations du Bureau international par voie électronique depuis 2011 et, en mai 2019, toutes les communications avec le Bureau international étant électroniques. La délégation a déclaré que la communication électronique était plus pratique, plus efficace et facilitait la tâche des utilisateurs étrangers cherchant à obtenir la protection d'une marque en Chine par le biais du système de Madrid. La délégation de la Chine a souligné sa conviction que l'activité de dépôt en cours dans une partie contractante devrait être le critère d'introduction de nouvelles langues, plutôt que d'introduire les langues une à une. Les méthodes d'introduction de nouvelles langues devraient être décidées sur la base du développement à long terme du système de Madrid et des besoins des utilisateurs. En raison de l'expansion géographique du système de Madrid, il était inévitable et raisonnable de développer le système de Madrid en introduisant de nouvelles langues. La délégation a rappelé que l'Assemblée de l'Union de Madrid de 2009 avait déjà débattu de l'opportunité d'introduire de nouvelles langues. L'introduction de nouvelles langues devait assurer la diversité du système de Madrid, accroître sa flexibilité, attirer davantage d'utilisateurs et améliorer le développement global du système de Madrid. La délégation a reconnu que l'introduction de nouvelles langues entraînerait des problèmes de coûts. Toutefois, elle apporterait également davantage de bénéfices et de profits. Certaines mesures pourraient être adoptées pour réduire les coûts, par exemple, ainsi qu'évoqué par le Bureau international, d'envisager des pratiques de traduction différentes. Selon l'estimation du Bureau international, l'adoption de la traduction indirecte par rapport à la traduction directe réduirait considérablement le coût de la traduction. Afin de réduire le coût de la traduction, la délégation a appuyé la méthode de la traduction indirecte.

259. La délégation du Brésil estimait que les critères établis dans le document, basés par exemple sur le nombre de dénominations et la part de marché du système de Madrid, n'étaient pas avantageux pour les nouveaux membres qui n'avaient pas encore eu l'occasion d'utiliser le système. Par conséquent, la délégation a proposé que le potentiel d'utilisation soit pris en compte dans les critères. La délégation a rappelé aux autres délégations que 250 millions de personnes parlaient le portugais, qui était la sixième langue la plus parlée au monde.

260. La délégation de la Suisse a déclaré que, en ce qui concernait les critères d'introduction de nouvelles langues, elle estimait que l'accent devrait être mis sur la commodité pour le déposant, l'Office d'origine et le système de Madrid, en général. Elle a ajouté que, parmi les critères qui pourraient être pris en compte, l'on pourrait citer la langue de la demande ou de l'enregistrement de base et, éventuellement, les langues les plus utilisées.

261. La délégation des Émirats arabes unis a indiqué qu'elle travaillait à son adhésion au système de Madrid et qu'elle collaborait étroitement avec le Secrétariat à cet égard. Elle a demandé au Secrétariat des éclaircissements concernant le paragraphe 5 du document MM/LD/WG/17/7 Rev. et la référence au document PCT/A/38/6 adopté par l'Assemblée en 2008. La délégation a demandé si les critères mentionnés à l'annexe III du document PCT/A/38/6 étaient applicables au système de Madrid et si ces critères s'appliquaient aux langues de travail du PCT ou à d'autres langues supplémentaires. Elle a également demandé des précisions sur le document MM/A/42/1 de 2009, également mentionné dans le document. Ce document concernait une étude menée par le Bureau international sur l'admission de langues de dépôt supplémentaires, à savoir l'arabe, le chinois, le portugais et le russe, les quatre langues de travail de l'OMPI et l'allemand, l'italien et le japonais néerlandais, qui répondaient alors aux critères d'admissibilité. Le document concluait qu'il y avait un consensus pour qu'un projet pilote soit établi. La délégation a demandé au Secrétariat de fournir de plus amples informations sur ce projet et sur son efficacité.

262. Le Secrétariat, en réponse à la délégation des Émirats arabes unis, a expliqué que les références aux documents qui figuraient dans le document du Groupe de travail en cours d'examen n'étaient que des références au fait que, lorsque la question des langues a été examinée précédemment par différents organes, ces organes ont élaboré un critère pour l'introduction de nouvelles langues. Les critères qui figuraient dans ces documents ne s'appliquaient pas au Groupe de travail. En réponse à la deuxième question, relative à l'introduction de la langue de dépôt, cette proposition a été examinée et a abouti à l'élaboration du MGS, un outil désormais utilisé par la plupart des offices. Le Secrétariat a en outre précisé que l'idée d'introduire de nouvelles langues de dépôt avait été mise en suspens et que les instructions étaient plutôt que le Bureau international développe un outil qui permettrait aux déposants de rechercher des indications de produits et de services dans différentes langues, correctement classées selon la classification de Nice, et que l'outil était disponible à l'époque en 19 langues.

263. La représentante de MARQUES a fait référence à la traduction indirecte et à la traduction directe et a souligné être en faveur de la traduction directe. Elle a indiqué que toute autre solution risquerait de compromettre la qualité de la traduction. La représentante de MARQUES a déclaré que cela ne pouvait être réalisé qu'avec une traduction automatique appropriée et que ce n'était qu'alors que la traduction directe ne poserait aucun problème.

264. Le président a constaté qu'aucune autre délégation n'avait demandé la parole et, pour susciter un nouvel échange, a suggéré que les délégations indiquent si elles étaient généralement favorables aux critères énumérés dans le document ou si d'autres critères pouvaient être envisagés.

265. La délégation de l'Allemagne, partageant certaines réflexions sur les deux premiers critères énumérés dans le document, a déclaré que, concernant le nombre de demandes internationales, elle estimait que la charge la plus lourde incombait au déposant qui ne pouvait pas déposer une demande dans sa propre langue, comme c'était le cas en Allemagne. Elle a toutefois reconnu qu'au lieu d'adopter de nouvelles langues de dépôt, le Bureau international avait élaboré la base de données MGS, disponible en 19 langues, qui aidait grandement les déposants. Concernant le deuxième critère relatif aux désignations, la délégation a déclaré qu'elle ne considérait pas le nombre de désignations comme un bon critère car les désignations étaient toujours sélectionnées par les déposants d'autres parties contractantes. Par exemple, un déposant allemand qui désignait la Chine ne bénéficierait pas de l'introduction du chinois comme langue de travail parce que les déposants allemands ne parlaient pas le chinois.

266. Le président a relevé qu'il y avait un certain consensus concernant l'activité de dépôt comme critère possible pour l'introduction de nouvelles langues, et a fait référence à la partie suivante du document qui évoquait les langues officielles des Nations Unies. Étant donné que les trois langues supplémentaires proposées figuraient parmi les langues officielles des Nations Unies, le président a invité les participants à formuler leurs observations sur les paragraphes 19 à 24 du document concernant l'introduction d'une langue à la fois.

267. Le président a constaté qu'aucune délégation n'avait demandé la parole, ce qu'il a pris comme un accord sur l'introduction d'une langue à la fois comme étant un bon critère.

268. La délégation du Brésil a fait référence à ses déclarations précédentes et a réaffirmé qu'il fallait adopter une approche globale pour l'adoption de nouvelles langues et pas nécessairement une langue à la fois. Elle estimait qu'il serait utile que le Secrétariat fournisse davantage d'informations sur la manière dont il introduirait chacune des nouvelles langues, et a demandé si, par exemple, il y aurait une liste des langues avec l'ordre dans lequel elles seraient introduites.

269. La délégation de la Fédération de Russie a réaffirmé être favorable à l'introduction simultanée des trois langues et a fait remarquer que d'autres délégations avaient soutenu cette proposition et ce critère pour l'introduction de nouvelles langues.

270. La délégation du Bélarus n'était pas favorable à l'introduction dans le système de trois langues à des moments différents. Elle a suggéré que les efforts organisationnels et autres pour l'introduction des langues devaient être faits ensemble. De cette façon, les solutions proposées seraient normalisées pour les trois langues et pourraient donner lieu à une sorte d'économie d'échelle car ces trois langues surmonteraient simultanément les difficultés liées à leur introduction. La délégation a déclaré qu'elle comprenait que le fait d'essayer de déterminer quelle langue serait introduite en premier pourrait conduire à des discussions animées et peut-être non constructives, et que certaines parties pourraient même se sentir discriminées. C'est pourquoi elle a suggéré que l'introduction simultanée de ces langues dans le système soit la bonne approche.

271. La délégation du Brésil, précisant son point précédent, a déclaré que l'activité de dépôt actuelle et les langues officielles des Nations Unies n'avaient pas été prises en compte pour déterminer les critères d'introduction des langues une à une ou simultanément. Par conséquent, la délégation s'est félicitée des propositions du Secrétariat visant à déterminer les langues qui devraient être incluses dans le système et, en particulier, si les critères étaient cumulatifs ou s'ils devaient être considérés d'une autre manière.

272. Le président, en réponse à la délégation du Brésil, a indiqué que les critères étaient soumis à l'examen du Groupe de travail, qui devait décider quels étaient les plus appropriés.



273. Le président, constatant qu'aucune autre délégation ne demandait la parole, a invité les participants à formuler leurs observations sur les paragraphes 25 à 42 du document concernant la traduction.

274. La délégation de Bahreïn a demandé des éclaircissements sur la section du document relative aux implications financières et a déclaré qu'elle aurait souhaité une répartition plus détaillée des coûts mentionnés et, plus précisément, de la différence entre le coût de la traduction indirecte et celui de la traduction directe.

275. Le Secrétariat a expliqué que pour mieux comprendre le mode de calcul des estimations figurant dans le document, il serait utile que le Groupe de travail comprenne le fonctionnement du système. Le système actuel fonctionnait sous un régime trilingue. Comme le permettait l'Office d'origine, le déposant pouvait déposer une demande en anglais, en français ou en espagnol. La demande était reçue et traitée par le Bureau international dans cette langue, ce qui signifiait que des examinateurs maîtrisant chacune de ces langues traitaient la demande et vérifiaient la classification correcte de la liste des produits et services. L'Office d'origine et le déposant pouvaient choisir une langue de communication, qui pouvait être également l'anglais, le français ou l'espagnol. Le Bureau international communiquerait avec eux dans la langue choisie, la demande était donc traitée puis envoyée pour traduction. Le Secrétariat a avisé que le Bureau international avait élaboré une base de données de traduction interne qui contenait environ 1,5 million de termes et traduisait environ 75% des mots. La différence était ensuite envoyée à la traduction automatique qui utilisait l'intelligence artificielle. Ainsi que l'ont fait remarquer certaines délégations, l'intelligence artificielle n'avait pas encore atteint le niveau de qualité souhaité. La traduction automatique était donc envoyée pour révision à une société de sous-traitance afin de s'assurer que la traduction était correcte. Lorsque la traduction revenait, elle était soumise à un nouveau contrôle de qualité par les traducteurs internes, puis le résultat était publié en anglais, en français et en espagnol. Les parties contractantes désignées pouvaient alors recevoir des notifications également dans la langue choisie, à savoir l'anglais, le français ou l'espagnol. Le Secrétariat a évoqué la première option de mise en œuvre dans l'annexe du document et a fait observer qu'elle permettrait au déposant d'effectuer un dépôt dans une nouvelle langue. La demande serait ensuite traduite dans l'une des langues de travail en vue d'un traitement ultérieur. Les avantages concernaient le déposant et l'Office d'origine car le déposant pouvait déposer la demande dans la langue d'origine de la marque de base ou dans la langue nationale et l'Office d'origine pouvait certifier cette demande dans cette langue. Ensuite, la demande serait traitée et toute communication ultérieure se ferait dans une langue de travail. S'agissant des estimations de coûts, le Secrétariat a fait observer qu'il avait seulement estimé le coût de l'externalisation de la révision de la traduction, en supposant que le Bureau international élaborerait une base de données de traduction interne, avec un rendement d'environ 20 à 25% dans un premier temps, pour augmenter à un rythme d'environ 2 ou 2,5% chaque année. Dans un scénario de traduction directe, la demande serait traduite directement de la langue source, par exemple le chinois ou le russe, directement en anglais, en français ou en espagnol. Ce processus avait des implications financières car le Bureau international devait externaliser la révision de cette traduction. Le document estimait également le nombre d'heures nécessaires pour le contrôle de la qualité et constatait que des traducteurs maîtrisant chacune des nouvelles langues et chaque combinaison de langues seraient nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle dans ce scénario de traduction directe. Le Secrétariat a expliqué que, dans un scénario de traduction indirecte, les coûts étaient considérablement réduits car la traduction n'était pas effectuée directement de la langue source vers chacune des autres langues. Cette traduction se ferait par le biais de ce que l'on appelait une langue relais. Pour diverses raisons, principalement liées au coût et à la disponibilité des ressources, le Secrétariat a indiqué qu'il semblerait logique de choisir l'anglais comme langue relais, auquel cas la demande serait traduite depuis la langue source, qu'il s'agisse du chinois ou du russe, vers l'anglais. Une fois la traduction anglaise établie, il serait possible de tirer parti de la capacité de traduction existante dont disposait le Bureau international pour traduire ce texte en français et en espagnol. Le Secrétariat a expliqué que la deuxième option de l'annexe du document,

concernant la langue de dépôt et de traitement, était une légère variation de la première option, qui était la langue de dépôt. Dans l'option de la langue de dépôt et de traitement, le déposant pourrait déposer la demande dans la nouvelle langue et l'Office d'origine pourrait certifier cette demande dans la nouvelle langue. Le Bureau international traiterait la demande dans la nouvelle langue, ce qui signifiait que toute communication ultérieure concernant cette demande internationale, principalement les irrégularités, serait traitée dans cette nouvelle langue. Cela profitait également au déposant et à l'Office d'origine, car ce dernier pouvait recevoir et certifier la demande et communiquer avec le Bureau international dans la nouvelle langue, qu'il s'agisse du chinois, du russe ou de l'arabe. Le Bureau international enregistrerait alors la marque et la traduirait en anglais, en français et en espagnol et, à partir de là, continuerait à fonctionner sous le régime trilingue. Le Secrétariat a informé que la troisième option, concernant la langue de transmission, permettrait non seulement le dépôt et le traitement des demandes dans la nouvelle langue, mais donnerait également aux offices la possibilité de recevoir des notifications également dans la langue de dépôt lorsqu'ils étaient désignés. Cela pourrait être avantageux pour les offices des parties contractantes qui parlaient une langue qui était parlée dans d'autres parties contractantes. Par exemple, une demande déposée dans une partie contractante russophone qui désignait une autre partie contractante russophone pourrait être notifiée à l'Office désigné en russe. Cela ne profitait pas seulement au déposant et à l'Office d'origine, mais aussi aux offices désignés lorsque la demande était déposée dans la nouvelle langue. Les offices pouvaient recevoir la notification dans la nouvelle langue, la traiter dans la nouvelle langue et envoyer leur décision dans cette langue. Toutefois, pour tous les autres enregistrements internationaux, le régime trilingue resterait applicable. Le Secrétariat a précisé que l'option suivante dans l'annexe du document était probablement la plus complète, à moins qu'elle ne devienne une langue de travail à part entière. L'option relative à la langue de communication permettait aux déposants, aux titulaires et aux offices de décider dans quelle langue ils souhaitaient communiquer avec le Bureau international, c'est-à-dire dans quelle langue envoyer et recevoir les communications à destination et en provenance du Bureau international. La différence entre cette option et une langue de travail était que, dans cette option, le Bureau international ne traduisait que selon les besoins. Le Secrétariat a expliqué que dans le cadre du régime des langues de travail à part entière, tout ce qui devait être inscrit et communiqué devait être traduit en anglais, en français ou en espagnol, selon la langue dans laquelle le document était déposé, que cette traduction soit nécessaire ou non aux fins de la communication avec le déposant ou les offices désignés. Dans l'option de la langue de communication, les déposants, les titulaires, les offices agissant en tant qu'offices d'origine et les offices désignés auraient avantage à opérer dans la langue de leur choix, mais le Bureau international ne traduirait que lorsque cela était nécessaire aux fins de la communication avec le déposant, le titulaire ou les offices concernés. Le Secrétariat a terminé en expliquant que chacune des options était de plus en plus complexe et offrait de plus en plus de fonctionnalités. Toutefois, comme indiqué à l'annexe du document, chacune des options entraînait des coûts plus élevés pour le Bureau international et il convenait de tenir compte de ces coûts, et pas seulement du choix des options.

276. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur l'explication du Secrétariat.

277. Le représentant du CCPIT a soutenu l'option de la traduction indirecte parmi les deux options en raison des implications financières et a fait remarquer que dans le cadre du système de Madrid, la plupart des traductions étaient des traductions simples et faciles des indications des produits et des services.

278. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur les paragraphes 45 à 71 du document concernant la mise en œuvre éventuelle des options pour l'introduction des nouvelles langues.

279. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré avoir examiné très attentivement les chiffres et indiqué avoir été agréablement surprise par les projections faites sur l'utilisation de la langue russe dans le système de Madrid, en tenant compte du fait que huit parties contractantes utiliseraient cette langue. Elle a toutefois constaté que les dépenses liées au traitement des dépôts en langue russe posaient problème. Elle a donc suggéré de réaliser des études supplémentaires sur ces statistiques financières afin d'être mieux à même d'examiner la proposition, car pour l'heure, si ces chiffres étaient multipliés par huit, le chiffre s'avérerait conséquent. La délégation a ajouté qu'historiquement, les demandes chinoises contenaient une liste restreinte, contrairement aux demandes provenant de la Fédération de Russie. Néanmoins, elle a déclaré que la complexité de ces demandes devrait également être prise en compte. La délégation a indiqué avoir entendu dire que les demandes internationales émanant de son Office de la Fédération de Russie étaient toujours un cadeau pour les experts parce qu'elles étaient bien vérifiées relativement à l'utilisation de la terminologie requise, et que les termes des produits et services utilisés dans ces demandes internationales étaient toujours acceptables.

280. La délégation de la Suisse a indiqué que sa première déclaration, concernant les critères d'ajout de langues, devait être comprise à la lumière de l'option choisie à ce stade. En d'autres termes, l'ajout de la langue de dépôt qui semblait être l'option la plus simple et la moins coûteuse pour le système tout en étant la plus utile.

281. La délégation du Bélarus a rappelé que l'introduction de l'arabe, du chinois et du russe dans le système de Madrid en tant que langues à part entière devrait être l'objectif final. Par conséquent, les différentes options, telles que, par exemple, la langue de dépôt, la langue de traitement ou la langue de communication ne s'excluaient pas mutuellement. La délégation a affirmé que ces options représentaient l'évolution de la mise en œuvre de l'introduction des nouvelles langues au fil du temps, d'abord comme langue de dépôt, ensuite comme langue de traitement, puis comme langue de communication et, enfin, comme langue de travail. Elle a déclaré que ce moyen serait le plus logique et le plus réalisable pour introduire de nouvelles langues.

282. La délégation du Brésil a déclaré qu'elle considérait l'option de la langue de communication comme la plus appropriée.

283. La représentante de MARQUES a rappelé aux délégations que l'espagnol avait été ajouté au système de Madrid dans le but d'attirer les pays hispanophones dans le système, ce qui n'avait toutefois pas été le cas. La représentante a fait remarquer qu'il y avait bien sûr encore de l'espoir que cela se produise.

284. La délégation du Bahreïn, au nom des délégations de l'Algérie, du Bahreïn, du Bélarus, de la Chine, de l'Égypte, du Maroc, d'Oman, de la Fédération de Russie, de l'Arabie saoudite, du Soudan, de la République arabe syrienne, du Tadjikistan, de la Tunisie et des Émirats arabes unis, a annoncé que ces délégations avaient apporté une contribution supplémentaire à la discussion dans un document intitulé "Document officiel de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, de la Biélorussie, de la Chine, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de la Fédération de Russie, du Maroc, d'Oman, du Soudan, de la Syrie, du Tadjikistan et de la Tunisie". La délégation a fait observer que le multilinguisme était une valeur fondamentale des Nations Unies et de l'OMPI, qui contribuait à l'efficacité du système multilatéral. Le multilinguisme était une composante essentielle de la diversité culturelle et une clé pour élargir la portée géographique des activités de l'OMPI. La délégation a rappelé que l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe étaient les langues officielles des Nations Unies et de l'OMPI. Ces langues étaient parmi les plus répandues dans le monde, avec un statut officiel dans plus de 100 pays, et largement utilisées pour la communication dans le monde entier. De nombreux locuteurs arabes, chinois, russes, français et espagnols contribuaient grandement au développement de la science, de la technologie et de la propriété intellectuelle en général.

Compte tenu du développement de l'intelligence artificielle et des outils de traduction par apprentissage automatique explorés par l'OMPI, l'on pouvait s'attendre à des économies importantes qui pourraient faciliter la mise en œuvre de la politique linguistique prévue de manière rentable. La mise en œuvre de cette initiative permettrait d'étendre l'utilisation et l'accès au système de Madrid dans le monde entier. La délégation a déclaré que, compte tenu de la complexité de son application administrative, elle proposait d'adopter une approche progressive et pragmatique afin de mener à bien cette introduction. Elle a donc proposé que le Groupe de travail demande au Secrétariat de préparer : i) une étude complète de l'application des coûts et de la faisabilité technique de l'introduction progressive des langues arabe, chinoise et russe dans le système de Madrid; et, ii) un examen du régime linguistique actuel qui sera examiné à la prochaine session du Groupe de travail. La délégation a informé que la proposition était disponible pour examen dans le document intitulé "Document officieux de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, de la Biélorussie, de la Chine, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de la Fédération de Russie, du Maroc, d'Oman, du Soudan, de la Syrie, du Tadjikistan et de la Tunisie".

285. Le président a annoncé que des exemplaires de ce document officieux étaient disponibles à l'extérieur de la salle de conférence et a proposé aux délégations de prendre le temps de l'examiner. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur ce document.

286. La délégation de l'Union européenne, s'exprimant également au nom de ses États membres, a réitéré sa position sur la nature complexe de la question et ses diverses implications. Elle a déclaré qu'il lui fallait davantage d'informations pour se forger une opinion éclairée sur les questions abordées. Par conséquent, la délégation s'est déclarée favorable à la réalisation d'une étude plus exhaustive, qui devrait englober tous les différents facteurs en jeu sans exclure aucune option possible. L'étude devait faire la lumière sur les aspects qui, à l'heure actuelle, restaient flous, tels que, par exemple, l'ensemble des coûts ou l'incidence éventuelle sur le système de financement. En conséquence, la délégation estimait qu'il était prématuré de prendre une décision autre que d'entreprendre une étude approfondie des incidences de l'ajout des langues proposées au système de Madrid et de ne pas entreprendre un examen plus large de la politique linguistique à ce stade.

287. La délégation du Brésil a réaffirmé qu'elle était favorable au multilinguisme et estimait que le système de Madrid devrait s'efforcer d'inclure les langues des différents États membres. Elle a salué la proposition, mais a encouragé l'inclusion non seulement de l'arabe, du chinois et du russe, toutes langues officielles des Nations Unies, mais aussi d'autres langues des États membres. La proposition devrait demander au Secrétariat de préparer une étude complète sur les implications financières et la faisabilité technique de l'introduction progressive de l'arabe, du chinois et du russe, ainsi que d'autres langues dans le système de Madrid. L'ouverture à d'autres langues serait conforme au modèle adopté par l'Union du PCT qui, grâce aux outils d'intelligence artificielle, a pu élargir avec succès son champ d'action à d'autres langues.

288. La délégation de la Norvège a souscrit à la déclaration faite par la délégation de l'Union européenne.

289. Le président a constaté un consensus sur la demande que le Bureau international réalise une étude complète des implications financières et de la faisabilité technique de l'introduction progressive des langues arabe, chinoise et russe dans le système de Madrid, option a). Le président a également constaté l'absence de consensus ou d'accord pour entreprendre un examen du régime linguistique actuel lors de la prochaine session du Groupe de travail, option b). Le président a invité les participants à formuler d'autres observations concernant cette dernière option.

290. La délégation de l'Allemagne a appuyé la déclaration de la délégation de l'Union européenne et a réaffirmé que les États membres de l'Union européenne n'étaient pas prêts à entreprendre un examen plus large de la politique linguistique, option b), comme indiqué par le président.

291. La délégation des États-Unis d'Amérique a réitéré son intervention antérieure et son intérêt pour un réexamen complet du régime linguistique actuel afin de comprendre l'ensemble des coûts et des implications des trois langues existantes avant d'entreprendre le coût et les mises en œuvre de l'ajout de nouvelles langues. Dans le cadre de cet examen, la délégation a déclaré qu'elle souhaitait une révision des outils actuellement disponibles, tels que, par exemple, le calculateur de frais, le renouvellement électronique, la Base de données des marques mondiales et le MGS, afin d'évaluer leur viabilité, leur qualité, leur prévisibilité et leur fiabilité et de voir si ceux-ci pourraient être étendus à d'autres langues, plutôt que d'envisager l'ajout de nouvelles langues dans le système de Madrid à ce stade. La délégation des États-Unis d'Amérique a appuyé les options a) et b), évoquées par le président.

292. Le président a proposé que le Groupe de travail demande au Bureau international de préparer, pour examen à sa prochaine session, une étude complète des incidences financières et de la faisabilité technique, y compris l'évaluation des outils de l'OMPI actuellement disponibles, de l'introduction progressive des langues arabe, chinoise et russe dans le système de Madrid. Le président a invité les participants à formuler leurs observations.

293. La délégation du Brésil a rappelé qu'il n'y avait pas eu d'opposition de la part de l'assemblée concernant sa proposition d'inclure d'autres langues dans le système de Madrid.

294. Le président a expliqué qu'un certain nombre de délégations n'étaient pas d'accord sur la révision du régime linguistique actuel ou du régime linguistique en général, et qu'il n'y avait donc pas d'accord pour ajouter d'autres langues à l'étude.

295. La délégation du Brésil a déclaré avoir cru comprendre que l'option b), à laquelle le président faisait référence, était un réexamen du régime linguistique actuel, et que l'option a) était simplement une étude complète des implications financières et de la faisabilité technique de l'introduction progressive de langues dans le système, qui pouvait inclure des langues autres que celles proposées.

296. Le président a invité les délégations à commenter la suggestion faite par la délégation du Brésil.

297. La délégation de l'Allemagne a approuvé le paragraphe proposé qui précisait l'introduction progressive des langues arabe, chinoise et russe dans le système de Madrid et qui comprenait l'évaluation des outils de l'OMPI actuellement disponibles. Elle a déclaré ne se souvenir de rien qui ne concernait que les langues.

298. Le président a fait remarquer que l'inclusion d'autres langues dans l'étude ne bénéficiait d'aucun appui et a conclu que l'étude ne porterait que sur l'arabe, le chinois et le russe.

299. La représentante de MARQUES a approuvé la proposition suggérée d'adopter une approche progressive et a rappelé au Groupe de travail que les choses prenaient du temps et que le Groupe de travail pourrait éventuellement revenir à d'autres langues.

300. La délégation de la Chine a convenu qu'il convenait adopter une approche progressive pour introduire davantage de langues et que le Groupe de travail devrait envisager, à ce stade, l'introduction des langues arabe, chinoise et russe uniquement dans le système. La délégation a suggéré d'envisager d'autres langues une fois que le Secrétariat aurait procédé à une analyse approfondie de la situation.

301. 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 EVENTUELLES DE LA REGLE 9  
DU REGLEMENT D'EXECUTION COMMUN A L'ARRANGEMENT DE MADRID  
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET  
AU PROTOCOLE RELATIF A CET ARRANGEMENT**

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

303. Le président a relevé que les délibérations sur le point 6 de l'ordre du jour, concernant l'enquête sur les marques acceptables, seraient prises en compte lors des discussions liées au point 10 de l'ordre du jour concernant les 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.

304. Le Secrétariat a rappelé qu'à sa session précédente, le Groupe de travail avait demandé au Bureau international de préparer un document décrivant les modifications éventuelles à apporter à la règle 9 du règlement d'exécution commun pour tenir compte des nouveaux modes de représentation. L'enquête examinée au point 6 de l'ordre du jour de la présente session du Groupe de travail avait montré que de nombreuses parties contractantes exigeaient encore une reproduction graphique de la marque. Le Secrétariat a toutefois invité le Groupe de travail à discuter de la manière de préparer les développements futurs en rendant le cadre juridique plus neutre et en permettant une certaine flexibilité. Le document ne proposait pas de texte modifié à examiner mais il identifiait et décrivait trois modifications possibles de la règle 9, à savoir :

- i) supprimer l'exigence selon laquelle la marque doit figurer dans la case prévue dans le formulaire de demande internationale MM2 et, à la place, exiger que la demande internationale contienne ou soit accompagnée d'une représentation claire et précise de la marque;
- ii) de supprimer l'exigence d'une deuxième représentation de la marque et la nécessité de la case 7.b) dans le formulaire de demande MM2, qui n'était utilisé que lorsque la marque contenait une revendication de couleur mais avait été publiée en noir et blanc par l'Office d'origine; et
- iii) d'harmoniser la formulation de la règle 9.5)d)iv) avec l'article 3.1) du protocole afin que l'Office d'origine soit tenu de certifier que les indications de la marque figurant dans la demande internationale correspondent aux indications de la marque figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base.

Le Secrétariat a suggéré que les détails sur la manière dont les marques pourraient être représentées dans la demande internationale soient précisés dans les instructions administratives, qui pourraient alors contenir des indications sur les formats acceptables et les conditions de représentation. Le Secrétariat a précisé que les instructions administratives traiteraient de simples détails techniques des formats et des exigences, comme, par exemple, une reproduction ne dépassant pas un format A4 pour une marque représentée sur papier ou les formats à utiliser pour la représentation électronique, comme, par exemple, JPEG, MP3 ou MP4. Il était prévu que toutes les parties contractantes acceptent à l'avenir divers modes de représentation échangés par voie électronique et en format numérique. Le Secrétariat a déclaré que le système de Madrid devait être prêt à servir ses utilisateurs en actualisant son cadre juridique et en ajustant les processus, les pratiques et les infrastructures organisationnelles. Des considérations pratiques et techniques spécifiques que le Groupe de travail devrait examiner plus avant étaient recensées dans le document.

Le Secrétariat a en outre fait remarquer que les modifications éventuelles de la règle 9 ne contraindraient pas les offices des parties contractantes à protéger des signes qui, selon leur législation applicable, ne constituaient pas une marque. En outre, les modifications éventuelles ne supprimeraient pas l'inconvénient d'avoir des exigences de représentation différentes dans les parties contractantes du système de Madrid. Toutefois, les modifications exigeaient des offices de toutes les parties contractantes qu'ils échangent des représentations électroniques par des moyens électroniques et nécessitaient également des modifications des systèmes de TIC du Bureau international.

305. Le président a suggéré d'examiner le document en plusieurs parties avant d'inviter les participants à formuler leurs observations sur les paragraphes 3 à 6 du document concernant les modifications possibles de la règle 9.

306. La délégation de l'Union européenne a informé que sa nouvelle législation harmonisée abrogeait l'exigence de représentabilité graphique et l'avait remplacée par une condition générale selon laquelle une marque devait pouvoir être représentée sur le registre d'une manière permettant aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet clair et précis de la protection. Suite à ce changement, l'Union européenne et ses États membres ont considéré qu'il était de la plus haute importance que les titulaires de marques de l'Union européenne aient la possibilité de demander une protection étendue pour leurs marques non traditionnelles en utilisant la voie de Madrid dans les mêmes conditions modernisées qui leur étaient offertes par la nouvelle législation européenne. La délégation a pleinement compris et reconnu les difficultés soulignées par le Secrétariat et le fait que certaines parties contractantes pourraient avoir à faire face si de nouveaux modes de représentation étaient introduits dans le système de Madrid. Elle a également pris note des préoccupations exprimées quant à la question de savoir si la possibilité de déposer une demande internationale avec n'importe quelle représentation de la marque, graphique ou non graphique, supprimerait les inconvénients auxquels les titulaires seraient encore confrontés s'ils devaient se conformer à des exigences de représentation différentes dans les parties contractantes désignées pour un type de marque donné, à condition que celui-ci puisse constituer une marque sur ces territoires. La délégation a pleinement reconnu la complexité du problème à résoudre, mais elle a réitéré son point de vue selon lequel l'adoption des dernières technologies dans les pratiques d'application réelles faciliterait également la modernisation, la numérisation et la convivialité du système de Madrid. Dans ce contexte, la délégation a souligné que le document MM/LD/WG/17/8 avait été très apprécié et lu avec grand intérêt. La délégation a apporté son appui sans réserve au Secrétariat dans ses efforts pour traiter cette question complexe de manière globale et orientée vers des solutions et a remercié le Secrétariat d'avoir préparé le document MM/LD/WG/17/4 sur les résultats de l'enquête sur les types de marques et les modes de représentation acceptables. Les informations compilées dans ce document constituaient une bonne base pour la poursuite des discussions et ajoutaient un contexte pratique précieux à la poursuite des travaux sur la question. S'agissant des orientations sur la voie à suivre, la délégation a déclaré que, compte tenu des réalités pratiques et des difficultés juridiques, le Groupe de travail pourrait souhaiter adopter une approche par étapes et élaborer une solution systémique aussi souple que possible. La délégation a déclaré être pleinement convaincue qu'il était essentiel de prendre en considération le large éventail de situations différentes au sein des États membres de Madrid et qu'elle restait ouverte à l'opinion des autres participants au Groupe de travail. L'Union européenne et ses États membres attendaient avec intérêt la poursuite des débats sur cette question et étaient disposés à travailler avec le Secrétariat et les membres de l'Union de Madrid pour trouver des solutions techniques et juridiques en vue d'une protection adéquate des marques non traditionnelles par le biais du système de Madrid.

307. La délégation du Japon a soutenu les modifications à la règle 9.4)a)v) et vii) et la proposition d'harmonisation de la règle 9.5)d)iv) avec la formulation de l'article 3.1) du Protocole. La délégation a déclaré que l'introduction de données électroniques apporterait de grands avantages à la fois aux déposants et aux offices, mais a souligné que le Groupe de

travail devait examiner les modifications très attentivement car pour certains offices, notamment l'Office des brevets du Japon, la révision de leur législation nationale et le développement de leurs systèmes informatiques pour traiter le transfert de données électroniques prendraient du temps.

308. La délégation du Danemark s'est dite favorable à la poursuite des travaux sur d'éventuelles modifications de la règle 9.4)a)v) et de la règle 9.5)d)vi) du règlement d'exécution commun et à l'établissement de certaines orientations dans les instructions administratives quant à la manière dont les marques pouvaient être représentées dans les demandes internationales, y compris l'indication des formats acceptables et des exigences techniques pour chaque type de représentation électronique afin de tenir compte des nouveaux modes de représentation. La délégation a fait référence à la règle 9.4)a)x) qui disposait que la demande internationale devait contenir ou indiquer si la demande de base ou l'enregistrement de base concernait une marque collective, de certification ou de garantie. La délégation a indiqué que, conformément à la législation nationale du Danemark, il convenait de savoir exactement s'il s'agissait d'une marque collective, de certification ou de garantie. Par conséquent, chaque fois qu'une indication conforme à la règle 9.4)a)x) était faite dans un enregistrement international désignant le Danemark, l'Office danois devait émettre un refus provisoire total. La délégation a donc suggéré que l'indication soit divisée en deux afin que la demande internationale indique clairement l'une ou l'autre. En outre, la législation nationale du Danemark exigeait une réglementation régissant l'utilisation des marques collectives, des marques de garantie et des marques de certification. Par conséquent, la délégation a suggéré qu'il devrait être possible de fournir ces règlements lors du dépôt de la demande internationale. Elle a déclaré que la possibilité d'indiquer clairement si la marque était une marque collective, de certification ou de garantie et de pouvoir fournir le règlement d'utilisation de la marque serait également avantageuse pour les utilisateurs, car ils ne recevraient pas un refus provisoire total sur cette seule base.

309. La délégation d'Israël a déclaré que le système de Madrid devrait permettre de présenter des demandes internationales pour des marques non graphiques, puisque la législation nationale de certains membres permettait la représentation non graphique. Le système de Madrid devrait être avancé et s'adapter à cette nouvelle évolution. La délégation a donc suggéré que le règlement d'exécution du système de Madrid soit modifié pour répondre aux besoins des utilisateurs et des offices. La possibilité de fournir des représentations supplémentaires de marques non traditionnelles dans la demande internationale pourrait aider les titulaires à éviter les refus provisoires dans les parties contractantes où la représentation graphique était obligatoire. S'agissant du paragraphe 5 du document, la délégation s'est prononcée en faveur de l'introduction d'une certaine souplesse dans le processus de certification des demandes internationales et à la modification du règlement d'exécution de Madrid de manière à ce que l'Office d'origine certifie que la marque figurant dans la demande internationale correspond à la marque de base ou à l'enregistrement de base. S'agissant des instructions administratives, la délégation a reconnu l'importance d'établir des normes pour la représentation des marques dans les demandes internationales, qui dépendrait de la manière dont la demande serait transmise au Bureau international. Les instructions administratives devraient indiquer expressément les formats acceptables et les exigences techniques pour tous les types de représentation électronique, tels que, par exemple, les marques sonores, les marques multimédias et les hologrammes. La délégation s'est dite fermement convaincue que le Bureau international devrait commencer à développer l'échange de données électroniques dans le cadre du système de Madrid en vue de prévoir la transmission des fichiers numériques, y compris la représentation non graphique des marques. Étant donné le rythme rapide des progrès technologiques en matière de numérisation, les membres pourraient adhérer progressivement au fil du temps et profiter de ce mode de communication.



310. La délégation de la Nouvelle-Zélande a fait savoir que son pays avait une obligation de représentation graphique. Au cours de l'exercice financier 2018, seulement 0,3% du total des désignations de la Nouvelle-Zélande concernait des marques non traditionnelles. Au cours des trois années précédentes, aucune des 1200 demandes internationales n'avait porté sur des marques non traditionnelles. La délégation a indiqué qu'elle n'avait pas reçu de commentaires des utilisateurs indiquant que l'exigence de représentation graphique était la raison de ce faible nombre. Il était plus probable que cela soit dû au fait que les exigences en matière d'enregistrement des marques non traditionnelles étaient souvent plus difficiles et exigeaient régulièrement des preuves d'utilisation. Compte tenu de l'évolution de la technologie et de la transmission électronique, il semblait inévitable d'accorder une plus grande souplesse à la représentation des marques. La proposition de la règle 9 de ne pas exiger que la partie contractante désignée accepte les représentations non graphiques était souhaitable car cela signifiait que les membres pouvaient évaluer la demande de marques non traditionnelles et apporter tout changement interne en réponse à cette demande. La délégation a déclaré avoir pris note des préoccupations éventuelles des utilisateurs qui devraient être attentifs lors du dépôt des marques qui n'étaient pas représentées graphiquement, compte tenu du nombre élevé de parties contractantes qui exigeaient encore une représentation graphique. Cette préoccupation serait quelque peu atténuée car les déposants qui déposaient généralement des marques non traditionnelles avaient tendance à être des utilisateurs plus avertis et devaient donc être conscients des différentes exigences en matière de représentation. La délégation a suggéré que des informations pourraient être incluses dans la base de données des profils des membres de Madrid.

311. La délégation de la République de Corée a déclaré que, malgré le nombre croissant de demandes de marques non traditionnelles dans le monde, le système de Madrid ne prévoyait pas de procédure de dépôt d'une marque non traditionnelle pour l'enregistrement international des marques. Il était donc difficile d'offrir une protection par le biais du système. La délégation a approuvé les propositions faites par l'OMPI pour améliorer le système en modifiant la forme et en permettant d'accompagner une deuxième représentation de la marque pour garantir les droits de leurs marques. Toutefois, comme plusieurs membres du système de Madrid n'avaient toujours pas introduit de marques non traditionnelles, la délégation a suggéré que l'OMPI fasse tous les efforts nécessaires pour augmenter le nombre de parties contractantes qui acceptaient les marques non traditionnelles en réduisant la charge qui résulterait de cette modification.

312. La délégation de Madagascar a indiqué que, si sa législation actuelle ne reconnaissait que les signes visibles pouvant être enregistrés, une nouvelle loi, qui devait entrer en vigueur par décret, reconnaissait tous les signes suffisamment distinctifs pour l'usage auquel ils étaient destinés. Par conséquent, la délégation s'est déclarée favorable à l'introduction de nouveaux modes de représentation dans le système de Madrid au profit des déposants, mais de manière souple, c'est-à-dire en prévoyant des modes de représentation des marques supplémentaires et en tenant compte des spécificités de la législation dans les parties contractantes, comme l'ont révélé les résultats de l'enquête. La délégation a déclaré qu'elle exigerait une représentation graphique pour toutes les marques déposées mais qu'elle accepterait des représentations numériques en complément. Toutefois, la délégation a demandé des éclaircissements sur le paragraphe 5 ainsi que sur la notion et la portée de la correspondance.

313. La délégation de la Colombie a fait savoir que la Colombie acceptait différents types de marques, y compris celles considérées comme non traditionnelles, et que l'Office avait reçu des demandes pour des types de marques exotiques, par exemple les marques olfactives. Toutefois, la Colombie exigeait toujours une représentation graphique car les autres modes de représentation n'étaient acceptés qu'à titre subsidiaire. La réglementation nationale, qui était conforme à la législation de la Communauté andine, permettait aux déposants de déposer des marques non traditionnelles et prescrivait les exigences minimales pour entreprendre l'examen et déterminer si elles étaient distinctives. La délégation a indiqué que, durant cette étape, l'Office avait rencontré des obstacles qui empêchaient d'accorder la protection à la marque.

Néanmoins, la Décision andine numéro 486, qui était une loi supranationale, régissait la propriété industrielle en Colombie en tant qu'État membre de la Communauté andine. Par conséquent, la modification de cette loi supranationale pour élargir ou éliminer l'exigence de représentation graphique, devait être prise en considération par les autres États membres de la Communauté andine, qui n'étaient pas membres du système de Madrid, afin qu'ils puissent prendre une décision au niveau régional.

314. La délégation de l'Australie s'est dite favorable à la simplification de la règle 9 tant pour les utilisateurs que pour les offices. Toutefois, comme la délégation du Japon, elle a appelé à la prudence car toute modification devrait tenir compte des circonstances différentes dans chaque partie contractante. La délégation a fait remarquer que, comme le montraient les résultats de l'enquête, tous les offices n'étaient pas dans la même situation. Elle a déclaré que, pour aller de l'avant, elle accueillerait favorablement une proposition visant à modifier la règle 9 à la prochaine session du Groupe de travail, selon les orientations suggérées dans le document.

315. La délégation de la Chine a constaté, sur la base des résultats de l'enquête, que les parties contractantes avaient des lois très différentes en matière de marques. Puisque les types de marques et les représentations étaient très différents dans chaque pays, la délégation a suggéré que le système de Madrid adopte un cadre relativement souple et ouvert afin que les utilisateurs puissent toujours demander la protection dans différentes parties contractantes pour différents types de marques.

316. La délégation du Bélarus a déclaré qu'elle comprenait que la tendance générale consistait à inclure de nouveaux types de marques dans les lois d'un nombre croissant de parties contractantes. Il fallait également passer d'une représentation graphique à une représentation non graphique des marques. À ce titre, la délégation a accepté les modifications à la règle 9 proposées aux paragraphes 3 à 6 du document. Elle a cru comprendre que la nouvelle règle serait interprétée conformément à la législation nationale du Bélarus et en fonction de ses capacités techniques. La délégation s'inquiétait des offices qui ne permettaient pas la protection des marques non traditionnelles, car leurs offices seraient submergés par les enregistrements internationaux qui les désignaient. Ces enregistrements, de par leur nature, ne pouvaient pas faire l'objet d'une protection au Bélarus, soit parce qu'ils concernaient un type de marque qui ne pouvait être protégé au Bélarus, soit parce qu'ils étaient représentés d'une manière non graphique. La délégation a fait référence aux observations de la délégation d'Israël concernant l'utilisation de la base de données des profils des membres de Madrid pour informer les utilisateurs des types de marques acceptables. Tous les utilisateurs n'étaient toutefois pas sophistiqués et, le formulaire de demande internationale pourrait donc éventuellement être élaboré de manière à mieux aborder la question. Par exemple, il existait actuellement des notes de bas de page pour certaines parties contractantes désignées, qui expliquaient leurs exigences spécifiques, comme pour la déclaration d'utilisation. La délégation se demandait si le formulaire de demande internationale pourrait être élaboré de manière à renvoyer directement à la base de données des profils des membres de Madrid ou, si cela n'est pas trop lourd, à inclure davantage d'informations sur le caractère acceptable de ces marques. Par exemple, il pourrait y avoir une note de bas de page contenant la liste des parties contractantes qui ne protégeaient pas les marques sonores. D'autres types de marques pourraient également être traités de la même manière. Si la liste des notes de bas de page était trop longue, une référence pourrait renvoyer à la base de données des profils des membres de Madrid.

317. La délégation de la Suisse a déclaré qu'elle comprenait la nécessité de mettre à jour la règle 9 sur la représentation de la marque, puisque les développements techniques avaient fourni de nouvelles opportunités qui n'existaient pas au moment de la rédaction de la règle. La modernisation de cette règle a été accueillie favorablement et, sur le principe, la délégation a appuyé les idées proposées aux paragraphes 3 à 6 du document. Toutefois, la délégation estimait que la formulation de l'alinéa 4 concernant l'inclusion de la couleur revendiquée comme

caractéristique distinctive posait problème. La question de savoir si un élément était considéré comme un élément distinctif ou non était différente dans chaque office en raison de la législation nationale. La couleur à proprement parler pouvait ne pas être distinctive, mais la combinaison de couleurs ou la combinaison d'une couleur avec d'autres éléments pouvait être distinctive. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agissait de rédiger un futur alinéa pour l'article 9, la délégation estimait qu'une formulation telle que, par exemple, lorsque la couleur était revendiquée ou lorsqu'elle faisait partie des éléments constitutifs du signe, pouvait être utilisée. Elle a précisé que sa remarque concernait les travaux qui seraient effectués l'année suivante et a déclaré qu'elle était importante pour la délégation et qu'elle reviendrait plus tard avec une observation à cet égard. La délégation s'interrogeait sur l'interprétation de la règle 9.4)a)vii) du règlement d'exécution commun et a fait savoir que son Office disposait parfois de reproductions de marques en couleur qui ne contenaient pas de revendication de couleur. Aucune couleur n'était donc indiquée sous le code INID 591 dans le Madrid Monitor. À ce jour, l'Office suisse avait considéré ces marques comme des marques sans couleur, c'est-à-dire des marques en noir et blanc qui pouvaient être protégées dans toutes les couleurs. En effet, la délégation a cru comprendre la règle 9.4)a)vii) comme signifiant que, si la marque devait être protégée en couleur, ces couleurs devaient être indiquées en toutes lettres dans la demande. La délégation a rappelé que la règle 9.4)a)vii) se lisait comme suit : "une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée". Elle se demandait si son interprétation actuelle devait être modifiée ou si, lorsqu'une marque devait être protégée en couleur, les couleurs devaient être mentionnées par des mots.

318. La délégation du Brésil a soutenu la proposition de la délégation du Bélarus d'inclure dans le formulaire des notes de bas de page contenant des informations sur les formats non acceptables pour les différents États membres, ou une référence à la base de données des profils des membres de Madrid. Elle a déclaré que cela serait utile à la fois pour les utilisateurs et les offices de marques en termes de coûts, de temps et de travail.

319. Le représentant de l'INTA s'est félicité de la proposition de suppression de la case carrée de huit centimètres sur huit centimètres du formulaire de demande internationale. Le représentant a rappelé que cette exigence avait été supprimée dans le traité de Singapour. Il a souligné qu'il était extrêmement difficile pour les déposants de marques tridimensionnelles d'inclure plus d'une représentation de la marque dans un espace de huit centimètres sur huit centimètres. Un format A4 pourrait être accepté comme annexe à la demande internationale. Le représentant de l'INTA s'est référé au paragraphe 7 du document et a pris note, avec un plaisir extrême, de la déclaration du Bureau international indiquant que le système de Madrid devait se préparer à servir ses utilisateurs dans un paysage en évolution. Le représentant a déclaré que tous les efforts devraient être faits pour permettre aux déposants internationaux d'utiliser le système de Madrid pour toutes sortes d'exigences par les parties contractantes désignées. Le représentant a fait référence aux paragraphes 14 et 15 du document et a fait remarquer qu'il y aurait un problème lorsqu'un déposant international demanderait la protection dans une partie contractante qui exigeait un enregistrement numérique du son. Le représentant a indiqué que la suggestion faite au paragraphe 15 concernant une représentation supplémentaire de la marque, qui pourrait être graphique ou sous forme de mots décrivant le son, devrait être prise en considération sous réserve, bien entendu, de la confirmation par l'Office d'origine que la représentation graphique ou la représentation sous forme de mots correspondait à la représentation numérique du son.

320. Le président a invité le Secrétariat à répondre à un certain nombre de questions soulevées par les délégations.

321. Le Secrétariat a d'abord répondu à la question posée par la délégation du Danemark concernant le regroupement des marques collectives, de certification et de garantie dans la demande internationale. Le Secrétariat a fait remarquer que l'Office du Danemark n'acceptait

qu'un seul type de marque de cette nature, et que s'il ne recevait aucune indication claire quant au type de marque, il émettrait un refus total. Le Secrétariat a reconnu le manque d'harmonisation dans la définition du type de marques de cette nature et la complexité de la question. Le regroupement des trois types de marques permettait d'offrir la plus grande souplesse aux utilisateurs lors de la désignation d'une partie contractante qui pourrait interpréter le type de marque différemment de l'interprétation de l'Office d'origine. Les utilisateurs pourraient désigner des parties contractantes et utiliser la description volontaire pour préciser le type de marque, si nécessaire. Le Secrétariat a convenu qu'il serait plus facile si le Bureau international recevait et transmettait le règlement d'exécution aux offices et a reconnu que cela pourrait être une option une fois que tous les offices auraient une communication électronique. Le Secrétariat a déclaré qu'une fois que la communication électronique serait en place, le système de Madrid pourrait devenir plus convivial car le Bureau international pourrait recevoir davantage de documentation. Le Secrétariat, abordant la question soulevée par la délégation de Madagascar concernant la correspondance des marques, a rappelé que l'exigence de similitude entre la marque de base et la marque internationale, prévue à la règle 9.5)d)iv) du règlement d'exécution, et l'exigence de correspondance, prévue à l'article 3.1) du Protocole, qui fait référence à la correspondance entre les indications de la demande internationale et celles de la marque de base, avaient été examinées de manière assez détaillée. Certains offices avaient demandé si la règle 9 était plus stricte que l'article 3.1) du Protocole. Les résultats d'une enquête présentés lors de la Table ronde ont indiqué que certains offices exigeaient une identité complète, tandis que d'autres permettaient une plus grande souplesse. Par exemple, lorsqu'il existait de petites différences entre la marque de base et la marque internationale, certains offices considéraient que les marques étaient identiques aux fins de la certification. Le Secrétariat estimait que la question de la correspondance pourrait se révéler très importante lors de l'examen des différentes exigences de représentation et il se demandait si un Office pouvait considérer qu'une marque de base et une marque internationale représentées sous des formats différents satisfaisaient à l'exigence de correspondance, avant de faire observer que la décision revenait actuellement à l'Office. Le Secrétariat, répondant aux observations de la délégation du Bélarus sur la possibilité d'une note de bas de page dans le formulaire de demande, a déclaré qu'une note de bas de page pourrait entraîner certaines complications techniques car tous les offices n'acceptaient pas les mêmes types de marques. Le Secrétariat a ajouté qu'il serait possible d'ajouter au formulaire une référence à la base de données des profils des membres de Madrid et de conseiller aux déposants de se référer à cette base de données pour voir si les parties contractantes désignées acceptaient certains types de marques. Le Secrétariat a ajouté que tous les offices seraient chargés de veiller à ce que les informations contenues dans la base de données des profils des membres de Madrid soient tenues à jour. En réponse à la délégation de la Suisse concernant la revendication de couleur, le Secrétariat a expliqué que toutes les marques représentées en couleur n'avaient pas de revendication de couleur car cela dépendait de la pratique de l'Office d'origine. Si la marque de base avait une revendication de couleur, la demande internationale devrait également en avoir une. Si l'Office d'origine n'avait pas de pratique ou si la marque de base ne contenait pas de revendication de couleur, le déposant pouvait toujours déposer une marque en couleur et ajouter la revendication volontairement parce que certaines Parties contractantes désignées pouvaient exiger une telle revendication. Le Secrétariat a ajouté qu'il appartenait à l'Office suisse d'interpréter s'il exigeait une revendication de couleur ou une description de la marque en couleur et a fait remarquer que les Offices adoptaient des approches différentes. Certains offices examinaient la marque telle quelle et se contentaient d'accepter les couleurs indiquées dans la marque, sans nécessairement accorder une protection à toutes les couleurs potentielles de la marque. Le Secrétariat a déclaré qu'il étudierait la suggestion faite par la délégation concernant une modification de la formulation de l'article 9 et qu'il reviendrait vers la délégation à une date ultérieure.

322. Le président a résumé les débats sur les paragraphes 1 à 6 du document et a reconnu qu'il y avait un consensus sur le fait que le système de Madrid devait évoluer pour permettre une représentation non graphique. Sur cette base, le président a suggéré que le Bureau international prépare un document contenant des propositions de modification de la règle 9 pour la session suivante, qui pourrait également envisager de clarifier le rôle de l'Office d'origine et la possibilité d'avoir plus d'une représentation dans les demandes internationales.

323. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur les paragraphes 7 à 11 du document.

324. La délégation de Cuba a déclaré que, en ce qui concernait l'éventuelle modification de la règle 9 du règlement d'exécution commun, il semblait judicieux d'évaluer l'introduction de nouveaux modes de représentation pour les marques non traditionnelles afin d'adapter le système de Madrid aux besoins des parties contractantes où des modes de représentation autres que ceux actuellement envisagés dans le système étaient acceptés. La délégation a ajouté que ce qui précédait laisserait également cette possibilité aux parties contractantes qui, à l'avenir, incluraient ces éléments dans leurs cadres juridiques correspondants. Elle a souligné que, néanmoins et comme l'ont indiqué d'autres délégations, cette introduction serait un processus complexe impliquant, au-delà des bonnes intentions, des étapes de développement et des cadres juridiques divers parmi les parties contractantes, qui nécessiteraient des éléments de flexibilité en fonction de leur capacité correspondante. La délégation a suggéré que la nouvelle règle 9 indiquait expressément que les modifications ne limiteraient pas le droit des parties contractantes désignées de refuser la protection aux signes distinctifs qui ne pouvaient pas constituer une marque en vertu de leurs cadres juridiques et pratiques correspondants, comme indiqué au paragraphe 9 du document. La délégation de Cuba a souligné que, outre la réglementation adéquate des procédures du système de Madrid, il convenait de veiller à modifier les formulaires officiels, les formulaires de publication et de notification, ainsi que les fonctions de recherche dans les bases de données en ligne concernant les nouveaux modes de représentation possibles. Concernant l'opportunité d'inclure dans les instructions administratives la manière et le format dans lesquels la demande internationale devait inclure la représentation de la marque, la délégation a déclaré que, bien que cela développerait et clarifierait ces questions d'un point de vue procédural, cela ne serait pas suffisant. La délégation a indiqué que, par exemple, il serait difficile d'inclure des fichiers sonores et multimédias dans la case prévue dans le formulaire officiel actuel, comme l'exigeait la règle 9.4)a)v) du règlement commun. Elle a rappelé les difficultés rencontrées par les déposants lorsqu'ils utilisaient le formulaire officiel actuel pour demander l'enregistrement international de marques tridimensionnelles, comme expliqué par le représentant de l'INTA. La délégation a souligné l'impact que les nouveaux modes de représentation auraient sur les bases de données en ligne actuelles, en particulier sur Madrid Monitor, et la nécessité de mettre à jour son moteur de recherche, qui permettait des recherches phonétiques et basées sur des images, mais ne permettait pas des recherches sonores et multimédias, qui, selon la délégation, étaient en cours de développement. Elle a déclaré qu'une décision était nécessaire sur la manière d'inclure les marques représentées par de nouveaux moyens dans la demande internationale, dans les communications concernant les décisions administratives et dans la Gazette, qui, en vertu de la règle 32 du règlement d'exécution commun, devait publier les marques telles qu'elles apparaissaient dans la demande internationale. La délégation a indiqué que le décret-loi n° 203, en vigueur à Cuba, exigeait une reproduction claire de la marque, ce qui, comme le précisait l'article 2.d) de son règlement d'exécution, nécessitait une représentation graphique ou une description compréhensible pour les signes qui n'étaient pas visuellement perceptibles. En conséquence, en vertu de cette souplesse accordée par les législateurs cubains, les déposants pouvaient combiner plusieurs de ces moyens pour satisfaire à l'exigence de représentation, ce qui excluait d'autres modes de représentation tels que, par exemple, les enregistrements sonores, vidéo ou multimédias analogiques ou numériques. La délégation a en outre indiqué que la législation cubaine comportait une disposition relative au *numerus clausus* qui limitait le nombre de signes pouvant constituer une marque, à savoir les

formes tridimensionnelles, les couleurs délimitées d'une manière donnée, les combinaisons de couleurs, les sons et les combinaisons de sons. Toutefois, en vertu d'une disposition finale, la législation excluait la protection des odeurs et des sons en tant que marques jusqu'à ce qu'il existe les conditions nécessaires à leur enregistrement. La délégation a expliqué que, pour surmonter cette contrainte juridique, il faudrait modifier la législation cubaine sur les marques ou adopter de nouvelles règles pour accepter ces signes et prescrire leurs modes de représentation chaque fois que les conditions matérielles nécessaires à leur enregistrement avaient été créées. La délégation, se référant à ces conditions matérielles nécessaires, a rappelé que le système d'automatisation de la propriété industrielle (IPAS), le système d'administration de la propriété intellectuelle développé par l'OMPI et utilisé par l'Office cubain, prévoyait l'image et la description comme modes de représentation des marques uniquement, et non comme nouveaux modes de représentation. La délégation a déclaré que, pour accepter et traiter ces nouveaux modes de représentation, il convenait d'introduire de nouvelles fonctionnalités dans l'IPAS ou de relier ce système à une base de données externe. En outre, pour répondre à un besoin supplémentaire, l'IPAS ne prévoyait pas de recherches de droits antérieurs pour ces nouveaux modes de représentation, car il ne prévoyait que des recherches phonétiques et basées sur la classification de Vienne. Par conséquent, il fallait également développer de nouvelles fonctionnalités informatiques pour rechercher les droits antérieurs des marques représentées par des enregistrements sonores ou vidéo. La délégation a indiqué que le cadre juridique prescrivait la publication de toutes les demandes de marques dans le journal officiel de l'Office cubain, qui, en vertu du règlement relatif à la loi cubaine sur les marques, devait inclure la marque, sans autre précision. Pour cette raison, cette publication pourrait inclure un lien vers la représentation de la marque, lorsque celle-ci consistait en un enregistrement sonore ou multimédia. Néanmoins, la délégation a déclaré qu'une telle publication de la marque dans le journal officiel, qui consistait en un fichier au format PDF, serait ambiguë. La délégation a indiqué que, compte tenu des considérations juridiques et pratiques susmentionnées, Cuba ne pouvait accepter de nouveaux modes de représentation tant que son cadre juridique n'aurait pas évolué et que les conditions matérielles nécessaires à leur admission ne seraient pas remplies.

325. La délégation de Madagascar a fait référence aux paragraphes 7 à 11, en particulier aux signes qui ne pouvaient pas constituer une marque et a fait remarquer que l'Office de Madagascar était l'un des 35 offices qui définissaient les marques comme des signes visibles, selon sa législation nationale actuellement en vigueur. En conséquence, l'Office refusait les marques qui ne relevaient pas de cette catégorie à l'époque. La délégation a convenu que la législation des parties contractantes qui se trouvaient dans la même situation ne devait pas être limitée, et a suggéré que le Groupe de travail suive ses développements lors de la Table ronde. La délégation a déclaré que, comme indiqué précédemment, la nouvelle législation de Madagascar attendait d'entrer en vigueur.

326. La délégation de l'OAPI a informé que l'OAPI traversait une période de transition et que sa nouvelle réglementation, actuellement en préparation, prendrait en compte les nouvelles modifications suggérées à la règle 9. La délégation a également déclaré qu'un certain nombre d'offices, dont l'Office de l'OAPI, rencontraient des problèmes lorsqu'ils téléchargeaient des marques verbales traitées par IPAS. Elle a fait remarquer que ce processus serait plus complexe avec les nouveaux types de marques, par exemple les marques sonores ou les marques mobiles. La délégation a déclaré que l'OAPI aurait besoin de l'aide du Bureau international pour mettre en œuvre la règle 9 modifiée.

327. Le représentant de l'OAPI a rappelé que, lors de la précédente session du Groupe de travail, il avait suggéré d'ajouter des cases à cocher au formulaire MM2 afin que le déposant puisse préciser le type de marque. La délégation a fait remarquer que cela permettrait d'éviter les situations où la marque était enregistrée dans une partie contractante désignée comme un certain type de marque, alors que le déposant souhaitait obtenir une protection pour un autre type de marque. Le représentant s'est référé au résumé des réponses à la question 5 du

questionnaire sur les types de marques acceptables et les modes de représentation, qui figurait à l'annexe du document MM/LD/WG/17/4. Le représentant a fait remarquer que, selon ces réponses, 10 offices (20%) acceptaient et traitaient une demande sans indication du type de marque, tandis que 20 offices (41%) acceptaient et traitaient une demande avec une indication d'office du type de marque. Faisant écho à son commentaire précédent, le représentant a souligné que les déposants préféreraient préciser le type de marque dans le formulaire MM2 ou, comme 19 offices (39%) le permettaient, lorsqu'ils répondaient à une action ou à une demande de renseignements d'un office dans une partie contractante désignée. En conséquence, la représentante de la JPAA a demandé que le Groupe de travail examine si l'ajout de cases à cocher pour spécifier les types de marques dans le formulaire de demande serait une solution au problème qu'avaient rencontré certains utilisateurs.

328. En réponse aux observations de la représentante de la JPAA, le président a indiqué qu'à l'heure actuelle, un déposant pouvait indiquer le type de marque dans la description volontaire, au point 9.e)ii) du formulaire MM2. Le président a fait remarquer que cela offrait certains avantages car les déposants n'étaient pas nécessairement limités au type de marques ou à la manière dont l'Office d'origine avait pu définir ou limiter le type de marque.

329. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur les paragraphes 12 à 18 du document sur la question de savoir si le Groupe de travail devrait établir des exigences minimales de représentation pour chaque type de marque et sur la manière dont le Groupe de travail pourrait atteindre cet objectif.

330. La délégation de la Suisse s'est dite favorable à l'introduction de certains éléments de flexibilité dans la pratique de certification de l'Office, comme le suggérait le paragraphe 15 du document, ou à l'établissement d'exigences minimales. Elle a également déclaré qu'elle ne pouvait pas soutenir la proposition qui prévoyait la possibilité pour les offices des parties contractantes désignées de demander des reproductions supplémentaires après avoir émis un refus provisoire.

331. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur les paragraphes 19 à 25 du document et a encouragé les délégations à faire savoir quelle quantité de travail informatique pourrait être nécessaire pour mettre en œuvre les modifications de l'article 9 et le temps que cela pourrait prendre.

332. La délégation de l'OAPI a déclaré que certains offices, dont le sien, ne disposaient pas de système de classement électronique ni d'IPAS. Elle a demandé si le Bureau international pouvait aider les Offices des parties contractantes afin qu'ils puissent recevoir ce type de demande.

333. Le président a invité le Secrétariat à répondre à la proposition de la délégation de l'OAPI.

334. Le Secrétariat a expliqué que les collègues de l'OMPI chargés de l'IPAS pouvaient aider les offices sur la question soulevée par la délégation de l'OAPI. Le Secrétariat a déclaré que l'OMPI mettait à la disposition des offices l'interface de dépôt électronique de Madrid et a fait remarquer qu'une présentation de cet outil serait faite lors de la Table ronde et que les offices utilisant déjà ladite interface fourniraient leurs commentaires.

335. La délégation de l'Australie a souligné que de plus en plus de parties contractantes transmettaient des communications par voie électronique au Bureau international. Par conséquent, la délégation a suggéré que le Groupe de travail demande au Bureau international d'évaluer les modifications qu'il devrait apporter à ses processus et à ses systèmes informatiques pour lui permettre de recevoir, d'examiner et de publier des représentations électroniques ou numériques. La délégation a ajouté que le Bureau international pourrait rendre compte au Groupe de travail de cette évaluation lors de sa prochaine session et donner des indications sur le calendrier d'introduction de toute modification de la règle 9.

336. Le président a constaté qu'aucune autre délégation n'a demandé la parole et suggéré que le Bureau international prépare un document contenant des propositions de modification de la règle 9 pour la session suivante. Ce document pourrait inclure les éléments de flexibilité nécessaires et tenir compte des différentes positions exprimées par certaines délégations. Le président a ajouté que le document pourrait aider à clarifier le rôle de l'Office d'origine et à couvrir les exigences pratiques en matière d'infrastructure informatique non seulement pour les Offices mais aussi pour le Bureau international. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur cette proposition.

337. La délégation de l'Allemagne a souscrit à la déclaration faite par la délégation de l'Australie. La délégation a demandé au Secrétariat une estimation du délai dont disposait le Bureau international pour recevoir, examiner et publier ces nouveaux modes de représentation.

338. La délégation de Madagascar a approuvé la proposition faite par le président. Elle a fait remarquer qu'il faudrait définir l'infrastructure nécessaire, principalement pour les offices. La délégation a en outre relevé que le document pourrait éventuellement proposer de nouvelles solutions informatiques simplifiées, en fonction du niveau de l'Office concerné.

339. La représentante de MARQUES s'est félicitée de la révision du système de Madrid pour permettre les marques non traditionnelles. La représentante a souligné qu'il était très important pour MARQUES que le système de Madrid reflète le paysage changeant de ces marques et la façon dont le consommateur les percevait et interagissait avec elles. Elle a fait remarquer qu'il était dans l'intérêt des titulaires de marques d'avoir la possibilité de protéger les marques non traditionnelles de manière harmonisée par le biais du système de Madrid. La représentante a déclaré que les résultats de l'enquête montraient que les positions juridiques et techniques dans chaque partie contractante étaient très variables. Elle a déclaré qu'elle serait heureuse de revoir le formulaire de demande internationale afin de s'assurer qu'il était clair que d'autres types de marques étaient disponibles, même si ces marques n'étaient pas acceptées dans toutes les parties contractantes. La représentante a également convenu que, finalement, les exigences en matière de représentation graphique devraient être supprimées. Elle a déclaré que le système et ses solutions informatiques devraient pouvoir évoluer pour représenter des marques non traditionnelles, ce qui donnerait un maximum de souplesse et de protection aux titulaires de marques. La représentante a fait remarquer qu'il s'agissait là de premières étapes importantes, mais elle a souligné, comme certaines délégations l'avaient mentionné, qu'il fallait indiquer clairement aux déposants dans quelles parties contractantes les marques non traditionnelles seraient acceptées. Si le formulaire de demande permettait de déposer des marques non traditionnelles et de désigner une partie contractante quelconque, sans indiquer clairement si le format de représentation de la marque ou la marque à proprement parler était acceptable dans la partie contractante, les déposants désigneraient les parties contractantes dans lesquelles leur marque n'avait aucune possibilité d'être acceptée. La représentante a déclaré que cela constituerait une perte de temps et de taxes pour les déposants, et que cela retarderait également les décisions des titulaires de marques sur la meilleure façon de protéger les marques non traditionnelles lors du dépôt d'une demande internationale désignant plusieurs parties contractantes. La représentante estimait que cela saperait la confiance dans le système de Madrid et signifierait que les déposants seraient réticents à utiliser le système de Madrid pour les marques non traditionnelles.



340. Le président a invité le Secrétariat à répondre aux observations faites par la délégation de l'Allemagne.

341. Le Secrétariat a indiqué qu'il n'était pour l'heure pas possible de donner un calendrier concret sur la date à laquelle le Bureau international serait en mesure d'accepter de nouveaux modes de représentation. Le Secrétariat a indiqué que la question devait être évaluée plus avant et que de plus amples informations figureraient dans le document qui serait examiné par le Groupe de travail à sa prochaine session. Toutefois, le Secrétariat ne prévoyait pas que la question soit trop compliquée pour le Bureau international. Le Secrétariat a rappelé aux délégations l'existence de normes de l'OMPI sur divers formats acceptables, qui avaient été élaborées dans le cadre du Comité des normes de l'OMPI (CWS). Le Secrétariat a fait remarquer qu'il n'était pas nécessaire d'attendre le nouveau document et des informations plus concrètes sur le moment où le Bureau international pourrait modifier son infrastructure pour accepter différents formats. Les offices pouvaient commencer à se préparer pour ouvrir la voie à davantage d'échanges électroniques et à l'acceptation de formats numériques. Des normes de l'OMPI étaient déjà en place, notamment la norme ST.68 de l'OMPI pour les marques sonores et la norme ST.67 de l'OMPI pour les éléments figuratifs des marques, c'est-à-dire les images fixes numériques. Le Secrétariat a indiqué que le CWS travaillait actuellement à l'élaboration d'une norme pour les marques multimédias. Le Secrétariat a encouragé les délégations et leurs collègues des technologies de l'information à examiner ces normes. Le Secrétariat a déclaré que, comme l'ont suggéré certaines délégations et organisations d'utilisateurs, les offices devraient mettre à jour leur page de profils des membres de Madrid afin de refléter les types de marques et les modes de représentation qu'ils acceptaient actuellement.

342. Le représentant de l'ITMA a appuyé les commentaires de la représentante de MARQUES et a fait part de sa préoccupation quant à la difficulté pratique pour les titulaires d'avoir à consulter les profils de pays de la base de données des profils de membres de Madrid pour vérifier si une représentation graphique était nécessaire et quels types de marques étaient acceptables. Le représentant a déclaré qu'un tel exercice d'exploration de données serait complexe et qu'il y avait un risque que, en essayant de rendre le système plus flexible, le contrecoup puisse avoir pour conséquence de miner la confiance dans le système de Madrid, ce qui était exactement le contraire de ce que le Groupe de travail essayait de faire. Le représentant a suggéré, au lieu d'ajouter des notes de bas de page au formulaire MM2 ou de mettre à jour la base de données des profils des membres de Madrid, d'avoir un outil plus rationnel sur le site Web du système de Madrid, comme le calculateur de taxes de Madrid, pour vérifier rapidement ce qui était réellement acceptable selon la partie contractante.

343. 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 des marques acceptables et aux exigences en matière de représentation.

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

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

345. La délégation de la Suisse a présenté le document et a attiré l'attention sur une coquille à la page 14 qui faisait référence à des modifications de la règle 26. Il a été demandé au Groupe de travail d'ignorer l'alinéa 4 suggéré de ladite règle.

346. La délégation de la Suisse a indiqué que ses différentes propositions seraient illustrées par des dessins supplémentaires afin de fournir un contexte visuel. En termes de limitations, il était implicite que la limitation de ce champ d'application devait être effectuée conformément aux règles 12 et 13 du règlement d'exécution commun. La délégation a rappelé que les limitations avaient été examinées lors de précédentes sessions du Groupe de travail et que le seul point sur lequel le Groupe de travail semblait s'accorder était qu'il n'y avait pas de solution aux problèmes importants liés à l'examen de la limitation. La délégation a donc déclaré qu'elle souhaitait poursuivre ces discussions et avait proposé des solutions possibles à l'examen du Groupe de travail. L'objectif de la proposition était d'essayer de définir les rôles du titulaire, du Bureau international, de l'Office de la partie contractante du titulaire et des Offices des parties contractantes désignées afin de trouver une solution qui réponde aux besoins de tous, mais surtout aux besoins des utilisateurs tout en maintenant un registre international de grande qualité. La délégation a proposé d'examiner le document en trois parties plutôt que d'inviter les participants à formuler leurs observations générales, car cela permettrait de se concentrer davantage sur les solutions. Elle a souligné que certaines propositions allaient assez loin mais que l'objectif était de poursuivre les débats et de trouver une solution pragmatique. La délégation a invité le Groupe de travail à examiner le document et s'est félicitée de toute observation, critique, proposition et appui.

347. Le président a invité les délégations à faire des déclarations générales sur la proposition.

348. La délégation d'Israël a fait part de ses préoccupations quant au fait qu'il existait des limitations inscrites au registre international qui n'avaient jamais été examinées par un Office ou le Bureau international. Selon elle, pour maintenir un système de Madrid fiable avec un degré de sécurité juridique élevé, le Groupe de travail devait faire avancer les débats et parvenir à un accord qui pourrait être repris dans le règlement d'exécution commun.

349. La délégation de l'Union européenne a reconnu et appuyé l'objectif ultime de la proposition, qui consistait à apporter davantage de clarté et de transparence à la question et à améliorer la situation, ce qui méritait une réflexion plus approfondie. Elle a apprécié l'esprit consensuel de la proposition, qui se traduisait par la volonté de prendre en compte les différents intérêts en jeu afin de parvenir à une solution satisfaisante pour toutes les parties. La délégation a convenu que la voie à suivre pourrait impliquer un certain ajustement du cadre juridique et a proposé que le Groupe de travail continue à travailler sur le problème des limitations afin de trouver une solution acceptable pour tous. La délégation a déclaré que l'Union européenne et ses États membres restaient ouverts aux discussions.

350. La délégation de la Nouvelle-Zélande a partagé son point de vue selon lequel l'examen de toutes les limitations devrait relever de la seule responsabilité de l'Office de la partie contractante désignée. La délégation s'est dite préoccupée par le risque de double emploi entre l'Office d'origine, l'Office de la partie contractante du titulaire, le Bureau international et l'Office de la partie contractante désignée et par le fait qu'il exigerait du Bureau international qu'il procède à un examen quant au fond, ce qui pourrait rendre le système de Madrid plus complexe, plus lent et plus coûteux. La délégation a suggéré que, puisque les délégations n'avaient pas pu parvenir à un consensus dans le cadre du Groupe de travail, les débats pourraient se poursuivre lors d'une prochaine session de la Table ronde.

351. La délégation de l'Autriche a déclaré qu'il serait constructif que chaque partie impliquée, c'est-à-dire l'Office de la partie contractante du titulaire, l'Office de la partie contractante désignée et le Bureau international, prenne en charge une partie de la tâche. La délégation a suggéré que le Bureau international soit associé autant que possible au processus d'examen des limitations, compte tenu de son expérience en matière de notification d'irrégularités conformément à la règle 13.

352. La délégation de la Chine a déclaré que la proposition de la délégation de la Suisse était pragmatique et contribuerait à clarifier la question. L'examen des limitations pour s'assurer que les biens et services limités entrent dans le champ d'application de la liste initiale des biens et services améliorerait le système de Madrid. Toutefois, la délégation a déclaré qu'elle craignait que certaines suggestions, en particulier la suggestion que la limitation soit soumise par l'intermédiaire de l'Office désigné, ne compliquent le système. Par exemple, si le déposant soumettait une demande par l'intermédiaire d'un office désigné, il faudrait faire appel à un agent local. En outre, la délégation se demandait par quel office devrait passer le déposant si la limitation s'appliquait à plusieurs parties contractantes. La délégation a déclaré qu'en Chine, une requête en limitation devrait réduire la liste des produits et services. Pour éviter tout malentendu sur les produits et les services à couvrir, la limitation ne devait pas modifier la description des produits et services d'origine. La limitation ne devait réduire que les produits et services énumérés. La délégation a indiqué que l'Office ayant transmis cette demande n'avait pas l'obligation d'examiner la limitation.

353. La délégation du Danemark appuyait pleinement la déclaration de la délégation de l'Union européenne et a approuvé les questions soulevées dans la proposition de la délégation de la Suisse. Elle a encouragé la poursuite des travaux et des délibérations sur la proposition et suggéré qu'elle reste à l'ordre du jour de la prochaine session du Groupe de travail, ainsi qu'un débat sur les radiations lorsque la portée n'était pas précise ou pas claire, ou lorsque la radiation élargissait la portée de la protection de l'enregistrement international.

354. La délégation de l'Australie partageait des préoccupations similaires à celles de la délégation de la Nouvelle-Zélande. Elle a déclaré qu'elle était d'avis que l'Office de la partie contractante désignée devrait examiner toutes les limitations. La délégation s'inquiétait du fait que le Bureau international procède à un examen de fond, car il s'agirait d'une proposition gourmande en ressources qui nécessiterait le recrutement, la formation et d'éventuelles modifications des systèmes informatiques du Bureau international. Elle a indiqué que les limitations étaient généralement faites pour régler ou éviter des problèmes dans une partie contractante désignée concernée et qu'elles pouvaient parfois être sensibles au temps et, par conséquent, éviter tout changement qui viserait à ajouter de la complexité ou des retards au processus. La délégation a également appuyé la proposition faite par la délégation de la Nouvelle-Zélande pour que les débats se poursuivent lors d'une prochaine session de la Table ronde.

355. La délégation de l'Autriche a appuyé la déclaration de la délégation de l'Union européenne et s'est dite favorable à ce que les limitations soient examinées lors d'une prochaine session du Groupe de travail du système de Madrid et non lors de la Table ronde.

356. La délégation du Japon a rappelé que, selon les résultats de l'enquête présentés par le Bureau international à la session précédente du Groupe de travail, la plupart des offices d'origine examinaient les limitations dans les demandes internationales et, par conséquent, elle soutenait la proposition de modifier la règle 9 afin de clarifier le rôle de l'Office d'origine. En revanche, elle estime que le fait d'autoriser la présentation de désignations postérieures et de limitations en vertu de la règle 25 par l'intermédiaire de l'Office d'une partie contractante désignée pourrait être compliqué et prêter à confusion, car cela pourrait avoir une incidence importante sur les opérations, les législations nationales et les systèmes informatiques de chaque Office désigné. Elle a donc déclaré que, selon elle, la proposition devrait être examinée très attentivement, afin de déterminer si elle était nécessaire ou raisonnable.

357. La délégation de la République tchèque a appuyé la proposition de la délégation de la Suisse et a déclaré qu'elle souhaitait poursuivre les délibérations au sein du Groupe de travail.

358. La délégation de la France a souscrit à la déclaration faite par la délégation de l'Union européenne. Il est apparu clairement lors des précédentes sessions du Groupe de travail que les offices devaient poursuivre les délibérations sur leur rôle dans l'examen des limitations. La délégation a rappelé qu'il existait trois types de limitations et qu'il pourrait être intéressant d'en examiner un seul à la fois, en commençant par les limitations dans les enregistrements internationaux, car il existait déjà une pratique similaire dans un certain nombre d'offices.

359. Le représentant de l'INTA a rappelé qu'en mars 2018, il avait soumis des réponses au questionnaire préparé par le Bureau international sur la question des limitations pour la session précédente du Groupe de travail. Le représentant a rappelé que, malheureusement, aucun consensus n'avait pu être trouvé à l'époque mais que, comme le soulignait la proposition de la délégation de la Suisse, des problèmes subsistaient et devaient être résolus. Le représentant de l'INTA s'est donc félicité de l'initiative de la délégation de la Suisse pour recenser les problèmes et formuler des suggestions afin de les résoudre. En particulier, concernant le rôle de l'Office d'origine dans l'examen de la portée d'une limitation des produits et services contenus dans la demande d'enregistrement international et concernant le rôle central du Bureau international dans le contrôle de la classification correcte de toute liste de produits et services.

360. La délégation de la République de Corée a déclaré ne pas être en mesure de soutenir la proposition de la délégation de la Suisse car elle n'était ni efficace ni pragmatique. Elle estimait que l'Office d'origine devrait examiner si la liste limitée était couverte par la liste principale. Toutefois, la délégation n'était pas d'accord sur le fait que l'Office de la partie contractante désignée reçoive la limitation directement des déposants.

361. La représentante de MARQUES a fait référence à son document concernant toutes les situations dans lesquelles une limitation pourrait se produire et les personnes qui devraient être intéressées par l'examen de cette limitation. La représentante estimait que les limitations devraient être examinées dans leur contexte spécifique et s'est réjouie à la perspective de poursuivre les délibérations.

362. La délégation des États-Unis d'Amérique a rappelé que le Groupe de travail examinait les limitations depuis de nombreuses années et que le Bureau international avait publié un questionnaire en 2018 afin de discerner les pratiques des offices nationaux en matière de limitations. Malgré tous ces efforts, aucune décision claire n'avait été prise sur qui avait la responsabilité d'examiner la portée des limitations. La délégation estimait que le débat devrait être clos. La proposition réitérait une grande partie des propositions antérieures, sur lesquelles le Groupe de travail n'avait pu s'entendre, en allant même plus loin, puisqu'elle semblait proposer que les trois offices examinent les limitations dans une certaine mesure, ce qui signifiait que les flux de travail et les délais de traitement en seraient lésés. Elle proposait

également que les limitations puissent être déposées auprès des offices des parties contractantes désignées alors qu'à l'époque, les limitations étaient déposées soit auprès de l'Office d'origine, soit auprès du Bureau international. La délégation a déclaré qu'elle estimait que le temps et les ressources du Groupe de travail seraient mieux utilisés pour examiner d'autres questions.

363. La représentante de la JPAA a relevé que la proposition de la délégation de la Suisse prévoyait la possibilité que l'Office d'origine, le Bureau international et l'Office des parties contractantes désignées procèdent à un examen répété des limitations figurant dans les demandes internationales, celles qui étaient incluses dans les désignations postérieures et celles qui étaient demandées à titre de modification. Par conséquent, la représentante a indiqué que la JPAA estimait que de nouvelles délibérations approfondies s'imposaient, en envisageant une éventuelle prolongation des procédures et une amélioration de l'efficacité. La représentante s'est dite également préoccupée par l'augmentation possible de la charge de travail et de la charge économique du Bureau international, puisque dans toutes les options proposées, il était prescrit que le Bureau international examine les limitations.

364. La délégation de la Suède a appuyé la déclaration faite par la délégation de l'Union européenne et réitéré son point de vue selon lequel l'Office de la partie contractante désignée devrait examiner les limitations des enregistrements internationaux et, par conséquent, elle a appuyé les déclarations faites par les délégations de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

365. La délégation de l'Allemagne a appuyé la déclaration de la délégation de l'Union européenne et partagé son avis selon lequel la question devait être examinée plus avant, d'autant plus que de nombreuses limitations dans le registre international n'avaient jamais été examinées et que cette situation ne pouvait perdurer. La délégation a rappelé que de nombreux offices d'origine examinaient déjà les limitations des demandes d'enregistrement international. Toutefois, il serait plus important de préciser qui devait examiner les limitations des désignations postérieures et les limitations en vertu de la règle 25, car peu nombreux étaient les offices de parties contractantes désignées qui les examinaient, ce qui était préoccupant, car 78% des désignations postérieures et 97% des limitations en vertu de la règle 25 étaient déposées directement auprès du Bureau international. La délégation a réaffirmé que les limitations non examinées ne pouvaient pas être inscrites au registre international.

366. La délégation de l'Italie a appuyé la déclaration de la délégation de l'Union européenne et a demandé un délai supplémentaire pour réfléchir au contenu de la proposition.

367. Le président a invité la délégation de la Suisse à présenter la première partie du document.

368. La délégation de la Suisse a présenté la première partie du document sur les limitations dans les demandes internationales en vertu de la règle 9. Elle a expliqué que la majorité des offices d'origine estimaient qu'il leur incombait, dans le cadre de la certification effectuée en vertu de la règle 9.5)d)vi), de vérifier que la liste limitée était couverte par la marque de base et par la liste principale de la demande internationale. Si ce principe était largement accepté, la délégation a proposé que la règle soit modifiée pour refléter clairement ce principe. Le Bureau international examinait actuellement les limitations des demandes conformément à la règle 12, pour le classement des produits et des services, et à la règle 13, pour l'exactitude, bien que cette dernière ne soit pas envisagée dans le cadre du règlement d'exécution commun. Par conséquent, la délégation a suggéré de modifier le règlement d'exécution commun afin d'y inclure l'obligation pour le Bureau international d'examiner les limitations conformément à la règle 13. La délégation a déclaré que les travaux du Bureau international devraient aller plus loin et examiner si la portée de la limitation était acceptable ou si elle était couverte par la liste

principale de la demande internationale. L'objectif de cet examen devrait être d'éviter l'enregistrement d'erreurs grossières, car cela pourrait se produire même si l'Office d'origine avait certifié la demande. Cet examen pourrait également viser à promouvoir l'harmonisation des interprétations et des pratiques. En tout état de cause, les avis d'irrégularité émis par le Bureau international sur la base de la règle 13 devraient être consultés avec l'Office d'origine. En ce qui concernait l'Office de la partie contractante désignée, la délégation a déclaré qu'elle était d'avis qu'il n'était pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique exigeant un tel examen, car ce devrait être le rôle de l'Office d'origine. À titre d'exemple, la délégation a montré une illustration et a décrit une demande dont les chaussures figuraient dans la liste principale et les chaussettes dans la liste limitée. Dans ce cas, l'Office d'origine recevrait la demande et refuserait la limitation pour les chaussettes. Ensuite, la demande serait transférée au Bureau international, qui examinerait également la liste limitée pour vérifier si l'Office d'origine aurait manqué des erreurs grossières.

369. La délégation du Bélarus s'est dite favorable à la poursuite des délibérations sur les limitations. Elle a appuyé sans réserve la proposition de la délégation de la Suisse concernant le rôle de l'Office d'origine. L'Office d'origine devrait déterminer si la limitation était une limitation ou un élargissement de la liste principale. La délégation a déclaré que la majorité des offices estimaient que c'était à l'Office d'origine d'examiner les limitations. Par conséquent, la délégation a proposé de modifier la règle 9.5)d)vi), du règlement commun comme suit : "le cas échéant, les produits et services indiqués dans les limitations éventuelles sont couverts par la liste des produits et services indiqués dans la liste principale de la demande internationale". La délégation a déclaré qu'une telle modification rendrait la disposition plus claire et conforme aux modifications proposées à la règle 13. S'agissant de l'examen des limitations dans les demandes internationales par le Bureau international, la délégation a déclaré qu'elle comprenait les craintes de la délégation de la Suisse concernant les erreurs grossières, mais qu'elle hésitait à faire de cette tâche du Bureau international une obligation, car cela allongerait la procédure d'enregistrement d'une demande internationale. S'agissant du rôle de l'Office de la partie contractante désignée, la délégation du Bélarus a souscrit sans réserve la proposition de la délégation de la Suisse.

370. Le président a invité la délégation de la Suisse à présenter la deuxième partie du document.

371. La délégation de la Suisse a présenté la partie suivante du document concernant les limitations des désignations postérieures. Elle a fait remarquer qu'une désignation postérieure qui contenait une limitation pouvait être présentée à l'Office de la partie contractante du titulaire et que certains de ces offices l'examinaient, tandis que d'autres ne le faisaient pas. Ensuite, la demande était envoyée au Bureau international, qui n'examinait pas la portée de la limitation. Une fois inscrite au registre international, la désignation postérieure était notifiée à l'Office de la partie contractante désignée, qui pouvait avoir la base juridique de refuser une limitation ou non. Une désignation postérieure contenant une limitation pouvait également être présentée directement au Bureau international, qui ne l'examinait pas, et la désignation postérieure était notifiée à l'Office de la partie contractante désignée, qui, là encore, pouvait avoir la base juridique pour examiner une désignation postérieure éventuellement plus large ou non. La délégation a précisé que les procédures en question étaient fondées sur sa compréhension de la situation actuelle et après avoir constaté qu'un certain nombre de désignations postérieures contenant de larges limitations étaient inscrites au registre international. Pour répondre à ces problèmes, la délégation a expliqué plus en détail les solutions qu'elle proposait comme suit :

- i) une désignation postérieure comportant une limitation pourrait être présentée par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire, si cet Office acceptait de recevoir de telles demandes; l'Office devait alors examiner la limitation avant de l'envoyer au Bureau international. Le Bureau international devrait examiner cette désignation et aurait le dernier mot. Une fois inscrite au registre international, la désignation postérieure serait notifiée aux offices des parties contractantes désignées, qui pourraient avoir la base juridique

nécessaire pour examiner ou non la portée de la limitation; ii) une désignation postérieure qui comprenait une limitation pourrait également être présentée directement au Bureau international. Dans ces cas, le Bureau international devrait examiner la portée de la limitation. Ensuite, la désignation postérieure serait notifiée à l'Office de la partie contractante désignée, qui pourrait avoir la base juridique pour refuser une limitation considérée comme trop large ou non. La dernière proposition iii) concernait les situations dans lesquelles le titulaire présentait une désignation postérieure limitée en raison d'un problème dans une partie contractante désignée spécifique. La délégation estimait que cette proposition était un peu différente car, dans pareils cas, la désignation postérieure d'une seule partie contractante qui comportait une limitation pourrait être présentée directement devant l'Office de cette partie contractante, qui vérifierait les formalités, y compris la portée. Si les conditions étaient remplies, notamment en ce qui concernait la portée, l'Office l'enverrait au Bureau international. Le Bureau international procéderait à un petit examen pour éviter toute erreur grossière, puis il serait renvoyé à l'Office de la partie contractante désignée pour examen. À ce stade, l'Office l'examinerait comme d'habitude, pour des motifs relatifs ou absolus, mais la portée aurait déjà été examinée au moment de sa réception. La délégation a précisé que la dernière option ne concernerait que les désignations postérieures qui désignaient une seule partie contractante. Lorsque la désignation postérieure concernait plus d'une partie contractante, elle devait être présentée directement au Bureau international.

372. Le président a invité la délégation de la Suisse à présenter la troisième partie du document.

373. La délégation de la Suisse a présenté la troisième partie du document concernant les limitations en vertu de la règle 25 du règlement d'exécution commun. La délégation a fait remarquer qu'une limitation en vertu de la règle 25 pouvait être soumise à l'Office de la partie contractante du titulaire. Certains de ces offices examinaient la portée de la limitation, tandis que d'autres ne le faisaient pas. Ensuite, la limitation était envoyée au Bureau international, qui n'examinait pas la portée de la limitation. La limitation était ensuite notifiée aux offices de la partie contractante désignée, qui pouvaient avoir la base juridique de refuser la limitation ou non. Certains offices examinaient la portée de la limitation et pouvaient déclarer que la limitation n'avait pas d'effet en vertu de la règle 27; d'autres ne le faisaient pas. Toutefois, au cours de l'année précédente, un certain nombre de délégations ont indiqué que leurs offices n'avaient pas fait usage de la règle 27. De même, la limitation pourrait être présentée directement au Bureau international, qui n'examinait pas la portée de la limitation et notifiait l'Office de la partie contractante désignée qui pourrait ou non faire usage de la règle 27. La délégation a proposé qu'une limitation présentée à l'Office de la partie contractante du titulaire soit examinée par cet Office pour déterminer si elle relevait de la liste principale de l'enregistrement international avant d'être envoyée au Bureau international. Le Bureau international devrait l'examiner à nouveau pour vérifier qu'elle était acceptable. Ensuite, l'Office de la partie contractante désignée serait notifié et pourrait examiner la limitation et appliquer ou non la règle 27. La délégation a admis que sa proposition entraînerait une répétition du travail mais a rappelé aux délégations que, dans la situation actuelle, l'Office d'origine examinait et certifiait la demande internationale, puis le Bureau international vérifiait la demande en vertu des règles 12 et 13, puis, parfois, elle était examinée par l'Office désigné; ainsi, une redondance existait déjà dans un autre contexte au sein du système de Madrid. La délégation a indiqué qu'une autre possibilité serait de présenter la limitation prévue à la règle 25 directement au Bureau international, qui serait alors tenu de procéder à un examen de la portée de la limitation avant de l'envoyer à l'Office de la partie contractante désignée. L'Office de la partie contractante désignée pourrait alors procéder à l'examen prévu à la règle 27. Toutefois, la délégation a expliqué que l'application de la règle 27 était un processus compliqué qui n'était pas toujours applicable et que, par conséquent, son Office évitait d'utiliser la règle 27 chaque fois que possible. La délégation a fait remarquer qu'une troisième possibilité serait de présenter la limitation qui s'appliquait à la désignation d'une partie contractante donnée directement à l'Office de cette partie contractante. Cet Office examinerait alors la portée de la limitation.

L'objectif serait de répondre au besoin exprimé par de nombreuses délégations à plusieurs reprises, selon lequel, en définitive, une limitation en vertu de la règle 25 visait à résoudre un problème dans une partie contractante donnée. Il serait préférable que l'Office concerné examine la limitation et, dans ce cas, l'examen serait effectué au préalable et la demande de limitation ne serait envoyée au Bureau international que lorsqu'elle serait acceptable. Ensuite, le Bureau international procéderait à un nouvel examen pour éviter toute erreur grossière. Le Bureau international notifierait l'Office de la partie contractante désignée, qui procéderait à un nouvel examen selon sa pratique habituelle. Toutefois, si la limitation s'appliquait à de nombreuses parties contractantes désignées, il n'y aurait aucune raison d'utiliser directement une partie contractante précise et elle devrait donc être présentée au Bureau international dans de tels cas. La délégation a conclu en rappelant aux délégations que de nombreuses limitations inscrites au registre international n'avaient jamais été examinées. Elle a proposé un certain nombre de solutions et a expliqué qu'elle avait essayé de faire en sorte qu'un nombre limité d'offices n'examinent pas la portée d'une limitation et que la procédure soit simplifiée. La situation actuelle permettait à un certain nombre de titulaires de présenter une demande pour la même limitation pour 10 parties contractantes ou plus et chacun de ces offices effectuait un examen qui pourrait aboutir à 10 conclusions différentes relativement à la portée. L'objectif était de clarifier et de trouver des solutions pour l'examen des limitations. En conséquence, la délégation a suggéré que le Groupe de travail demande au Bureau international d'inscrire l'examen des limitations à l'ordre du jour de la prochaine session du Groupe de travail, en commençant par la limitation dans les demandes internationales, puis les limitations dans les désignations postérieures et les limitations en vertu de la règle 25, ainsi que suggéré par la délégation de la France.

374. Le président a ouvert le débat en invitant les participants à formuler leurs observations.

375. La délégation de l'Allemagne a soutenu la déclaration de la délégation de la France de commencer par la portée des limitations dans une demande internationale car il semblait y avoir un consensus sur cet aspect. La délégation a rappelé que les deux autres situations étaient encore plus importantes, car les limitations n'étaient pas examinées du tout.

376. Le président a pris note de l'appui apporté à la poursuite des délibérations sur la proposition faite par la délégation de la Suisse à la prochaine session du Groupe de travail relativement aux limitations dans les demandes internationales. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur cette proposition.

377. La délégation de la Suisse a demandé une certaine flexibilité, en fonction de l'ordre du jour de la session suivante, afin de ne pas limiter les débats aux limitations des demandes internationales mais d'examiner également d'autres types de limitations.

378. Le président a expliqué que la proposition de la délégation de la Suisse, en général, resterait à l'ordre du jour de la session suivante et que le résumé du président indiquerait que les premières délibérations porteraient sur les limitations dans les demandes d'enregistrement international.

379. La délégation du Bélarus a proposé que le Secrétariat invite les délégations à proposer ou à commenter toutes sortes de limitations, en particulier les limitations dans les désignations postérieures et les limitations en vertu de la règle 25, car il était également important de progresser dans ces deux domaines.

380. 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 DELEGATIONS DE L'ALGERIE, DE BAHREÏN, DE L'ÉGYPTE, DU MAROC, D'OMAN, DE LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, DU SOUDAN ET DE LA TUNISIE**

381. Les points 9 et 12 de l'ordre du jour ont été examinés ensemble (voir les paragraphes 221 à 301 ci-dessus).

382. Les débats sur le point 12 de l'ordre du jour se sont appuyés sur le document MM/LD/WG/17/10.

383. 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 : RESUME PRESENTE PAR LE PRESIDENT**

384. 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 : CLOTURE DE LA SESSION**

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

[Les annexes suivent]

**PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA REGLE 21 DU REGLEMENT D'EXECUTION DU  
PROTOCOLE RELATIF A 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 4 bis.2) du Protocole. Lorsque, ~~conformément à l'article 4 bis.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 4*bis*.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 REGLEMENT D'EXECUTION DU PROTOCOLE  
RELATIF A 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 *27bis* ou l'alinéa 2)a) de la règle *27ter* 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.

[...]

[L'annexe III suit]



---

**MM/LD/WG/17/INF/1**  
**ORIGINAL : FRANÇAIS / ENGLISH**  
**DATE : 26 JUILLET 2019 / JULY 26, 2019**

**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**

**Working Group on the Legal Development of the Madrid System for  
the International Registration of Marks**

**Seventeenth Session**  
**Geneva, July 22 to 26, 2019**

**LISTE DES PARTICIPANTS**  
**LIST OF PARTICIPANTS**

*établie par le Secrétariat*  
*prepared by the Secretariat*

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des membres/in the alphabetical order of the names in French of the members)

ALBANIE/ALBANIA

Lineda ARAPAJ (Ms.), Specialist, Trademark, Industrial Designs and Geographical Indication Sector, General Directorate of Industrial Property (GDIP), Tirana

ALGÉRIE/ALGERIA

Mohamed BAKIR (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ALLEMAGNE/GERMANY

Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, Department 3 Trade Marks and Designs, German Patent and Trade Mark Office, Munich

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Jennifer BOWEN-SMITH (Ms.), Assistant General Manager, Trade Marks and Designs, IP Australia, Department of Industry, Innovation and Science, Canberra

Dustyn TAYLOR (Mr.), Policy Officer, International Policy and Cooperation, IP Australia, Department of Industry, Innovation and Science, Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA

Young-Su KIM (Mr.), Legal Advisor, International Trademarks Department, Austrian Patent Office, Vienna

BAHREÏN/BAHRAIN

Mahmood ABDULGHAFFAR (Mr.), Senior Industrial Property Specialist, Industrial Property Directorate, Ministry of Industry, Commerce and Tourism, Manama

Khalid ALAAMER (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Maryam ALDOSERI (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

BÉLARUS/BELARUS

Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registrations Division, Trademarks Department, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk



BRÉSIL/BRAZIL\*

Maria-Eugênia GALLOTTI (Ms.), Manager, Madrid Protocol Project, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

Carolina COELHO (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

BULGARIE/BULGARIA

Yanislava BOZHILOVA (Ms.), Chief Expert, Disputes and Administrative Penal Services Directorate (Legal Directorate), Patent Office of the Republic of Bulgaria (BPO), Sofia

CANADA

Iyana GOYETTE (Ms.), Deputy Director, Policy and Legislation, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development Canada, Gatineau

CHINE/CHINA

DUAN Chuane (Ms.), Consultant, Trademark Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

YANG Wenjing (Ms.), Program Officer, International Cooperation Department, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

COLOMBIE/COLOMBIA

Juan Manuel SERRANO CASTILLO (Sr.), Director de Signos Distintivos, Delegatura para la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá D.C.

Yesid Andrés SERRANO ALARCÓN (Sr.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, La Habana

---

\* Le 2 juillet 2019, le Gouvernement du Brésil a déposé son instrument d'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Le Protocole de Madrid entrera en vigueur à l'égard du Brésil, le 2 octobre 2019.

\* On July 2, 2019, the Government of Brazil deposited its instrument of accession to the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. The Madrid Protocol will enter into force with respect to Brazil on October 2, 2019.

DANEMARK/DENMARK

Ida Rømer JOHANNESSEN (Ms.), Legal Adviser, Trademarks and Designs, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

Christian HELTOE (Mr.), Legal Expert, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

ÉGYPTE/EGYPT

Ahmed Ibrahim MOHAMED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ESPAGNE/SPAIN

Juan UCEDA (Sr.), Jefe de Servicio, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Kai KLANBERG (Ms.), Chief Examiner, Trade Mark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Attiya MALIK (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Kelly CHOE (Ms.), Attorney Advisor, Office of the Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Larisa BORODAY (Ms.), Head of Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head of Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Division, Trademarks and Designs, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki

Minna AALTO-SETÄLÄ (Ms.), Chief Specialist, Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, Helsinki

Ilkka TOIKKANEN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

FRANCE

Anne-Sophie COEUR-QUETIN (Mme), juriste spécialisée en examen de marques et chargée de mission affaires internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Julie GOUTARD (Mme), chargée de mission, Direction juridique et financière, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

GÉORGIE/GEORGIA

Ana DALAKISHVILI (Ms.), Chief Specialist, Department of Trademarks, Geographical Indications and Designs, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Mtskheta

GRÈCE/GREECE

Dimitrios GIAGTZIDIS (Mr.), Trademarks Examiner, Directorate of Trademarks, Economy and Development, Athens

HONGRIE/HUNGARY

Lilla Fanni SZAKACS (Ms.), International Trademark Examiner, International Trademark Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

Susheel Kumar PANDEY (Mr.), Senior Examiner of Trademarks, Trademarks – Madrid Section, Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, New Delhi

INDONÉSIE/INDONESIA

Irníe Mela YUSNITA (Ms.), Trademark Examiner, Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Ministry of Legal and Human Rights Affairs, Jakarta

Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary (IP Issues), Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Erfan MOAZEN (Mr.), Legal Expert, Ministry of Foreign Affairs, Tehran

Mohammadtaghi RAHIMI (Mr.), Legal Expert, Ministry of Foreign Affairs, Tehran

Reza DEGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

### ISRAËL/ISRAEL

Anat LEVY (Ms.), Director, Trademark Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

Merav BARON (Ms.), Senior Trademark Examiner, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

### ITALIE/ITALY

Bruna GIOIA (Ms.), Trademarks Officer, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome

Giuseppa TATA (Ms.), Trademarks Officer, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome

### JAPON/JAPAN

Fumio ENOMOTO (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Yuko HAYASHIDA (Ms.), Deputy Director, Trademark Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kaori OGINO (Ms.), Assistant Director, Office for International Design Applications under the Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark Applications under the Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

### KENYA

Daniel KOTTUT (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

### LETTONIE/LATVIA

Dzintra MEDNE (Ms.), Senior Trademark Examiner, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

### LITUANIE/LITHUANIA

Jūratė KAMINSKIENĖ (Ms.), Advisor of Trademarks and Designs Division, Trademarks and Designs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

### MADAGASCAR

Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme), cheffe de service, Service de l'enregistrement international des marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, Antananarivo

MAROC/MOROCCO

Naima BENHARBIT EL ALAMI (Mme), cheffe, Secteur du commerce et des services, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO

María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

NORVÈGE/NORWAY

Pål LEFSAKER (Mr.), Senior Legal Adviser, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Steffen GAZLEY (Mr.), Hearings Manager, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

Rosa GOULD (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

OMAN

Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Ali AL MAMARI (Mr.), Head of Intellectual Property Rights Control Section, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce and Industry, Muscat

Ammar AL MATAANI (Mr.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/  
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Issoufou KABORE (Mr.), Director, Direction of Trademarks and Other Distinctive Signs, Yaounde

POLOGNE/POLAND

Ala GRYGIEŃC-EJSMONT (Ms.), Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

PORTUGAL

Ana Cristina FERNANDES (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks, Designs and Models Department, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

KIM Chong Gu (Mr.), Deputy Director, International Application Division, Information and Customer Service Bureau, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

SONG Kijoong (Mr.), Deputy Director, Trademark Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

Vilay DUANGTHONGLA (Mr.), Head, Madrid Unit, Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology, Vientiane

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Ludmila COCIERU (Mme), cheffe, Section marques internationales, Direction marques et modèles industriels, Agence nationale de la propriété intellectuelle (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Zlataše BRAUNŠTEINOVÁ (Mme), examinatrice, Département des marques internationales, Office de la propriété industrielle, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Cătălin NIȚU (Mr.), Director, Legal Affairs Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeff LLOYD (Mr.), Deputy Director, Trade Marks and Designs Policy, Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Matthew DAVIES (Mr.), Principal Examination Officer, International Trade Marks – Tribunal, Trade Marks and Designs, Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

SINGAPOUR/SINGAPORE

Isabelle TAN (Ms.), Director, Registry of Trade Marks and Geographical Indications, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Constance LEE (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Gladys SIM (Ms.), Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

SOUDAN/SUDAN

Zainab Mohammed Ibrahim ELSHAMI (Ms.), Legal Advisor, Registrar General of Intellectual Property Department, Ministry of Justice, Khartoum

Sahar Mohammed Isshag GASMELESEED (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN

Kristian BLOCKENS (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn

Johan NORDLUND (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn

SUISSE/SWITZERLAND

Julie POUPINET (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Sébastien TINGUELY (M.), coordinateur marques internationales, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN

Mahmud JUMAZODA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

TURQUIE/TURKEY

Mustafa Kubilay GÜZEL (Mr.), Head, Trademark Department, Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara

## UKRAINE

Volodymyr RYSAK (Mr.), Expert, Department of the International and Public Relations, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv

Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Department of the Legal Providing of Intellectual Property, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv

## UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Oscar MONDEJAR (Mr.), Head, Legal Practice Service, International Relations and Legal Affairs Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

Myriam TABURIAUX (Ms.), Senior Examiner, Operations Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

## VIET NAM

LUU Duc Thanh (Mr.), Director, Geographical Indication and International Trademark Examination Center, Intellectual Property Office of Viet Nam (IP Viet Nam), Ministry of Science and Technology, Hanoi

## II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

### ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Shayea Ali A AL SHAYEA (Mr.), Advisor, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

### BANGLADESH

Md. Mahabubur RAHMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

### ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES

Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Office of the United Arab Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva



PAKISTAN

Muhammad Usman CHATTHA (Mr.), Director, Trademarks Office, Intellectual Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), Islamabad

Zunaira Latif BHATTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SRI LANKA

Ms. Nadeeka Dammi Karunaratne KOSGODA ARACHCHIGE (Ms.), Development Officer, Trademark Division, National Intellectual Property Office (NIPO), Colombo

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

GENERAL SECRETARIAT OF THE ANDEAN COMMUNITY

Deyanira CAMACHO (Ms.), Funcionaria Internacional en Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Dirección General 3, Propiedad Intelectual, Lima

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR  
INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Camille JANSSEN (Mr.), Legal Officer, Legal Affairs Department, The Hague

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO)

Wolf MEIER-EWERT (Mr.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and Competition Division, Geneva

Natalie CARLSON (Ms.), Legal Analyst, Intellectual Property, Government Procurement and Competition Division, Geneva

Aliakbar MODABBER (Mr.), Young Professional, Intellectual Property, Government Procurement and Competition Division, Geneva

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Claire LAZENBY (Ms.), Chartered Trade Mark Attorney, Member of ECTA-WIPO Link Committee, London

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)

Alix DUCHER WILLEMS (Ms.), Senior IP Counsel, Brussels

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys

Association (JPAA)

Fumie ENARI (Ms.), Member, Tokyo  
Yoshiki TOYAMA (Mr.), Member, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)

Shunji SATO (Mr.), Chair of International Committee, Tokyo

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

LONG Chuanhong (Mr.), Vice President, CCPIT Patent and Trademark Law Office, Beijing  
ZHANG Honggen (Mr.), Director, Legal Affairs Department, Beijing  
LI Mingyan (Ms.), Director, Development and Research Department, Beijing  
YU Haiyang (Mr.), Director, CCPIT Representative Office in Switzerland, Beijing  
YU Ning (Ms.), Business Commissioner, Intellectual Property Service Center, Beijing

International Trademark Association (INTA)

Tat-Tienne LOUEMBE (Mr.), Representative Africa Middle East and IGOs, New York  
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle

Japan Intellectual Property Association (JIPA)

Mitsuru SAITO (Mr.), Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo  
Toru SUGISAKI (Mr.), Vice-Chair, Trademark Committee, Tokyo

MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce/  
MARQUES – Association of European Trade Mark Owners

Tove GRAULUND (Ms.), Member, MARQUES International Trade Mark Law and Practice Team, Copenhagen  
Jessica LE GROS (Ms.), Vice-Chair, MARQUES International Trademark Law and Practice Team, London

The Institute of Trade Mark Attorneys (CITMA)

Oscar BENITO (Mr.), Chair of CITMA-WIPO Liaison Committee, Brentford  
Daniel HARDMAN-SMART (Mr.), Chartered Trade Mark Attorney, Manchester  
Chris MCLEOD (Mr.), Chartered Trade Mark Attorney, London

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Steffen GAZLEY (M./Mr.) (Nouvelle-Zélande/New Zealand)

Vice-présidentes/Vice-Chairs: Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar)

Constance LEE (Mme/Ms.) (Singapour/Singapore)

Secrétaire/Secretary: Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

VI. SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

WANG Binying (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General

David MULS (M./Mr.), directeur principal, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

CHEN Hongbing (M./Mr.), directeur, Division des opérations du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Operations Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Glenn MAC STRAVIC (M./Mr.), directeur, Division des systèmes informatiques de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Information Systems Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Tetyana BADOUD (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Lucy HEADINGTON-HORTON (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Juan RODRÍGUEZ GUERRA (M./Mr.), juriste principal, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Kazutaka SAWASATO (M./Mr.), juriste, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Aurea PLANA (Mme/Ms.), administratrice adjointe aux réclamations, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Associate Complaints Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

[Fin de l'annexe III et du document]