

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

Dix-neuvième session
Genève, 15 – 17 novembre 2021

RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

adopté par le groupe de travail

1. Le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") s'est réuni à Genève du 15 au 17 novembre 2021.
2. Les parties contractantes ci-après de l'Union de Madrid étaient représentées à la session : Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bhoutan, Brésil, Cambodge, Canada, Chine, Colombie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis*, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maroc, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République de Moldova, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Union européenne (UE), Viet Nam (77).

* Le 28 septembre 2021, le Gouvernement des Émirats arabes unis 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 des Émirats arabes unis le 28 décembre 2021.

3. Les États ci-après étaient représentés par des observateurs : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Pérou, Qatar, Yémen (8).
4. Des représentants de l'organisation internationale intergouvernementale ci-après ont pris part à la session en qualité d'observateurs : Organisation Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) (1).
5. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association allemande pour la protection de la propriété industrielle (GRUR), Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA), Association Benelux pour le droit des marques et modèles (BMM), Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI), Association chinoise pour les marques (CTA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de marque (AIM), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise pour les marques (JTA), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), Conseil chinois pour le développement du commerce international (CCPIT), Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA), MARQUES – Association des propriétaires européens de marques, *The Chartered Institute of Trade Mark Attorneys* (CITMA) (17).
6. La liste des participants figure dans le document MM/LD/WG/19/INF/2.

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

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

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

8. M. Nicolas Lesieur (Canada) a été élu président du groupe de travail, M. Juan Pablo Mateus Bernal (Colombie) et Mme Tiyamike Banda (Malawi) ont été élus vice-présidents.
9. Mme Debbie Roenning a assuré le secrétariat du groupe de travail.

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

10. Le groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour (document MM/LD/WG/19/1 Prov.3).
11. Le groupe de travail a pris note de l'adoption par voie électronique du rapport de la dix-huitième session du groupe de travail.

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : ACCRÉDITATION D'UN OBSERVATEUR

12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/19/2.
13. Le groupe de travail a approuvé la représentation à ses sessions de l'Association chinoise pour les marques (CTA).

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : REFUS PROVISOIRE

14. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents MM/LD/WG/19/3 et MM/LD/WG/19/INF/1.

15. Le groupe de travail a demandé au Bureau international d'établir, pour examen à sa prochaine session, un document proposant des modifications du règlement d'exécution et prévoyant :

- i) un délai minimum pour permettre au titulaire d'un enregistrement international de répondre à une notification de refus provisoire;
- ii) l'obligation d'indiquer clairement dans cette notification la date de début et la date d'expiration dudit délai; et
- iii) le report de la mise en œuvre des modifications proposées pour donner aux parties contractantes le temps de procéder aux changements législatifs et administratifs nécessaires.

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

16. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/19/4.

17. Le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter les propositions de modification du règlement d'exécution, telles que modifiées par le groupe de travail et qui figurent à l'annexe du présent document, assorties d'une date d'entrée en vigueur au 1^{er} novembre 2022.

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : DÉPENDANCE

18. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/19/5.

19. Le groupe de travail

- i) a indiqué qu'il était favorable à une réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans et a prié le Secrétariat d'établir un document sur la possibilité de convoquer une conférence diplomatique afin de modifier le Protocole à cet effet et les autres options possibles pour mettre en œuvre cette réduction, pour examen à sa session suivante, et
- ii) a prié le Secrétariat d'établir un autre document passant en revue des options supplémentaires concernant la dépendance, également pour examen à sa session suivante.

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE LA SUISSE

20. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/19/6.

21. Le groupe de travail a pris note des propositions figurant dans le document MM/LD/WG/19/6 et est convenu de poursuivre leur examen à sa session suivante.

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR : ÉTUDE RÉVISÉE DES INCIDENCES FINANCIÈRES ET DE LA FAISABILITÉ TECHNIQUE DE L'INTRODUCTION PROGRESSIVE DE L'ARABE, DU CHINOIS ET DU RUSSE DANS LE SYSTÈME DE MADRID AINSI QUE TOUTE AUTRE INFORMATION PERTINENTE

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

23. Le groupe de travail

i) a pris note de l'Étude révisée des incidences financières et de la faisabilité technique de l'introduction progressive de l'arabe, du chinois et du russe dans le système de Madrid ainsi que toute autre information pertinente, contenue dans le document MM/LD/WG/19/7,

ii) a demandé au Bureau international de continuer de tenir des consultations techniques avec les parties contractantes intéressées du Protocole de Madrid et les autres États membres de l'OMPI, ainsi qu'avec les organisations d'utilisateurs, en particulier concernant les éléments mentionnés au paragraphe 38 du document MM/LD/WG/19/7, et d'en rendre compte au groupe de travail à sa prochaine session, et

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

POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR : EXPOSÉ DU BUREAU INTERNATIONAL SUR LES FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LE SERVICE D'ENREGISTREMENT DE MADRID

24. Le groupe de travail a pris note des faits nouveaux concernant le Service d'enregistrement de Madrid.

POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR : RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

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

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR : CLÔTURE DE LA SESSION

26. Le président a prononcé la clôture de la session le 17 novembre 2021.

[L'annexe suit]

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

Texte en vigueur le ~~1^{er} novembre 2021~~ [\[1^{er} novembre 2022\]](#)

[...]

Chapitre premier **Dispositions générales**

[...]

Règle 3 **Représentation devant le Bureau international**

[...]

2) *[Constitution du mandataire]*

[...]

b) La constitution d'un mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte, à condition d'utiliser le formulaire officiel prévu, qui et elle peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. ~~Cette communication~~ Ce formulaire doit être présentée au Bureau international

- i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué,
- ii) par l'Office de la partie contractante du titulaire.

~~La communication~~ Le formulaire doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par l'Office ~~par l'intermédiaire duquel elle a été présentée~~ présentant la demande.

[...]

Règle 5 **Excuse de retard dans l'observation de délais**

[...]

5) *[Demande internationale et désignation postérieure]* Lorsque le Bureau international reçoit une demande internationale ou une désignation postérieure après le délai de deux mois visé à l'article 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l'Office concerné indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l'alinéa 1), ~~2) ou 3)~~, les alinéas 1), 2) ou 3) et ~~l'alinéa 4)~~ s'appliquent.

[...]

Chapitre 6 Renouvellements

Règle 30 Précisions relatives au renouvellement

1) *[Émoluments et taxes]*

[...]

- b) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de ~~trois~~-six mois avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu ~~trois~~-six mois avant cette date.

[...]

[Fin de l'annexe et du document]