

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

**Vingt et unième session
Genève, 13 – 17 novembre 2023**

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

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document propose d'apporter des modifications aux règles 32 et 35 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "règlement d'exécution" et "Protocole"). Elles s'inscrivent dans le cadre de la procédure en cours visant à simplifier le règlement d'exécution et à rendre le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "système de Madrid") plus convivial pour les déposants et les titulaires, les Offices des parties contractantes et les tiers intéressés. Les propositions sont reproduites en annexe du présent document.

MODIFICATION D'ORDRE RÉDACTIONNEL DE LA RÈGLE 32.2)

2. En juillet 2023, à sa cinquante-septième session (25^e session ordinaire), l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté des modifications de la règle 32.2)i) du règlement d'exécution prévoyant à tort la publication des notifications envoyées par les parties contractantes en vertu de la règle 40.7) du règlement d'exécution. La règle 32.2)i) devrait plutôt faire référence aux notifications envoyées en vertu de la règle 40.8) du règlement d'exécution.

3. La règle 40.7) du règlement d'exécution prévoit une disposition transitoire concernant l'application de la règle 21.3)d) du règlement d'exécution, qui concerne le remplacement partiel. La règle 40.8) du règlement d'exécution, que l'Assemblée de l'Union de Madrid a également adoptée en juillet 2023, donne aux parties contractantes la possibilité de différer l'application de certaines dispositions des règles 17 et 18 du règlement d'exécution après l'envoi d'une notification au Bureau international.

4. Par conséquent, il est proposé de modifier la règle 32.2)i) du règlement d'exécution en remplaçant la référence incorrecte à la règle 40.7) du règlement d'exécution par une référence à la règle 40.8).

NOUVEAU CALCUL DES MONTANTS DES TAXES INDIVIDUELLES EN FRANCS SUISSES

INTRODUCTION

5. Le Bureau international a reçu des plaintes de la part d'utilisateurs du système de Madrid concernant ce qu'ils considèrent comme des taxes plus élevées pour la désignation de certaines parties contractantes dans le cadre du système de Madrid que les taxes qu'ils paieraient pour déposer des demandes directement auprès des Offices concernés.

6. À la suite de ces plaintes, le Bureau international a comparé les montants des taxes individuelles dues dans le cadre du système de Madrid et les montants des taxes nationales ou régionales dues dans les parties contractantes les plus désignées et a conclu que les fluctuations des taux de change et la nécessité actuelle de lancer la révision des montants de ces taxes en francs suisses par le Bureau international avaient un impact négatif sur les utilisateurs du système de Madrid.

7. La règle 35 du règlement d'exécution précise les modalités de calcul des montants des taxes individuelles en francs suisses, ainsi que le moment où ce calcul doit être actualisé. Le présent document propose des modifications de la règle 35.2)c) et d) du règlement d'exécution afin de remédier à la situation décrite ci-dessus.

PROCÉDURE POUR LE CALCUL DES MONTANTS DES TAXES INDIVIDUELLES EN FRANCS SUISSES

8. Les parties contractantes qui déclarent qu'elles désirent recevoir une taxe individuelle conformément à l'article 8.7) du Protocole doivent indiquer le montant de cette taxe individuelle dans la monnaie utilisée par leur Office, conformément à la règle 35.2)a) du règlement d'exécution. En juin 2023, 71 parties contractantes avaient fait cette déclaration. Elles peuvent modifier ce montant dans des déclarations ultérieures faites conformément à l'article 8.7) du Protocole.

9. Lorsque la monnaie susmentionnée n'est pas le franc suisse, le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) doit établir les montants de la taxe individuelle en francs suisses sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable à la date à laquelle la partie contractante concernée a fait la déclaration visée à l'article 8.7) du Protocole. À cette fin, le Directeur général de l'OMPI utilise les taux de change opérationnels de l'Organisation des Nations Unies (ONU), qui sont actualisés deux fois par mois par l'ONU*.

* Les taux de change opérationnels de l'ONU sont disponibles à l'adresse suivante : <https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php>.

NOUVEAU CALCUL EN RAISON DES FLUCTUATIONS DU TAUX DE CHANGE

10. Les taux de change opérationnels de l'ONU entre le franc suisse et d'autres devises peuvent augmenter ou diminuer au fil du temps. Un taux de change plus élevé que celui utilisé pour établir les montants d'une taxe individuelle se traduirait par un montant plus élevé en francs suisses, rendant l'utilisation du système de Madrid plus coûteuse. À l'inverse, un taux de change plus bas se traduirait par un montant en francs suisses plus bas, rendant l'utilisation du système de Madrid moins coûteuse.

11. La règle 35.2)c) et d) du règlement d'exécution traite des fluctuations du taux de change utilisé pour établir les montants des taxes individuelles en francs suisses. La règle établit un double seuil pour la révision de ces montants et prévoit leur révision soit à la demande de l'Office concerné, soit à l'initiative du Bureau international.

Nouveau calcul à la demande de l'Office concerné

12. En vertu de la règle 35.2)c) du règlement d'exécution, l'Office d'une partie contractante peut demander au Directeur général de l'OMPI de recalculer le montant de sa taxe individuelle en francs suisses lorsque le taux de change est resté supérieur ou inférieur d'au moins cinq pour cent pendant plus de trois mois consécutifs.

13. Très peu d'Offices se prévalent de cette disposition pour présenter des demandes au titre de la règle 35.2)c) du règlement d'exécution. Par exemple, entre janvier 2017 et juin 2023, le Directeur général de l'OMPI n'a reçu que trois demandes de ce type. En revanche, l'examen de la situation des taux de change effectué en juin 2023 indique que les Offices de 20 parties contractantes auraient pu présenter une telle demande.

Nouveau calcul à l'initiative du Bureau international

14. En vertu de la règle 35.2)d) du règlement d'exécution, le Directeur général de l'OMPI doit recalculer les montants de la taxe individuelle en francs suisses lorsque le taux de change est resté inférieur d'au moins 10 pour cent pendant plus de trois mois consécutifs.

15. La Division des finances de l'OMPI surveille les taux de change opérationnels de l'ONU et le Directeur général de l'OMPI recalcule les montants des taxes individuelles en francs suisses dès que cela est requis en vertu de la règle 35.2)d) du règlement d'exécution. Par exemple, entre janvier 2012 et juin 2023, le Directeur général de l'OMPI a recalculé 56 fois les montants des taxes individuelles en francs suisses.

Impact des fluctuations du taux de change sur les utilisateurs du système de Madrid

16. Ces dernières années, le ralentissement des fluctuations des taux de change entre le franc suisse et certaines monnaies a entraîné des périodes prolongées pendant lesquelles la différence entre le taux de change le plus récent et celui utilisé pour établir les montants des taxes individuelles en francs suisses était inférieure au seuil qui déclencherait un nouveau calcul de la part du Bureau international. Certaines monnaies présentent des différences allant jusqu'à neuf pour cent et les Offices concernés ne savent peut-être pas qu'il est possible de demander un nouveau calcul.

17. Cette situation a un impact négatif sur les utilisateurs du système de Madrid, qui doivent payer des montants relativement plus élevés en francs suisses, par rapport au taux de change opérationnel de l'ONU applicable au moment du paiement des taxes. La différence peut être importante lorsque les montants de la taxe individuelle sont élevés.

Modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 35.2)c) et d) du règlement d'exécution

18. Le présent document propose de modifier la règle 35.2)d) du règlement d'exécution afin de prévoir que le Directeur général de l'OMPI recalcule les montants des taxes individuelles en francs suisses lorsque le taux de change est resté inférieur d'au moins 5 pour cent pendant plus de trois mois consécutifs.

19. Les modifications proposées abaisseraient le seuil déclenchant un nouveau calcul par le Bureau international des montants des taxes individuelles en francs suisses, au bénéfice des utilisateurs du système de Madrid, garantissant ainsi que les montants payés par les utilisateurs restent comparables aux montants qu'ils auraient payés s'ils avaient déposé directement auprès des Offices concernés.

20. Par voie de conséquence, le présent document propose de modifier la règle 35.2)c) du règlement d'exécution afin de continuer de donner aux Offices la possibilité de demander au Directeur général de l'OMPI de recalculer les montants de la taxe individuelle en francs suisses lorsque le taux de change est resté supérieur d'au moins 5 pour cent pendant plus de trois mois consécutifs.

21. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 35 n'auraient pas d'incidence négative sur les parties contractantes. Elles concernent principalement les pratiques du Bureau international et, plus précisément, de la Division des finances de l'OMPI, qui suit déjà les fluctuations du taux de change afin de repérer les cas dans lesquels un nouveau calcul peut être demandé par un Office ou doit être initié par le Bureau international. Les modifications proposées sont importantes car elles préserveraient le bon rapport coût-efficacité, qui est l'une des caractéristiques du système de Madrid, au bénéfice des utilisateurs, tout en garantissant que les parties contractantes continuent de recevoir les montants de leurs taxes individuelles, comme indiqué dans les déclarations faites en vertu de l'article 8.7) du Protocole.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

22. Il est suggéré que les modifications proposées des règles 32.2)i) et 35.2)c) et d) du règlement d'exécution entrent en vigueur le 1^{er} novembre 2024.

23. *Le groupe de travail est invité*

i) à examiner les propositions figurant dans le présent document et

ii) à recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter les propositions de modification du règlement d'exécution, telles qu'elles figurent dans l'annexe du présent document ou sous une forme modifiée, en vue de leur entrée en vigueur le 1^{er} novembre 2024.

[L'annexe suit]

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

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

texte en vigueur le 1^{er} novembre ~~2023~~2024

[...]

Règle 32 Gazette

[...]

2) *[Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes, ainsi que d'autres informations générales]* Le Bureau international publie dans la gazette

- i) toute notification faite en vertu des règles 7, 17.7), 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) et ~~7)8)~~ et toute déclaration faite en vertu de la règle 17.5)d) ou e);

[...]

[...]

Règle 35 Monnaie de paiement

1) *[Obligation d'utiliser la monnaie suisse]* Tous les paiements dus aux termes du présent règlement d'exécution doivent être effectués au Bureau international en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et taxes sont payés par un Office, cet Office a pu les percevoir dans une autre monnaie.

2) *[Établissement du montant des taxes individuelles en monnaie suisse]*

- a) Lorsqu'une partie contractante fait, en vertu de l'article 8.7)a) du Protocole, une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe individuelle, elle indique au Bureau international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son Office.
- b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, après consultation de l'Office de la partie contractante intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.
- c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ~~ou inférieur~~ d'au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant

de la taxe individuelle en monnaie suisse, l'Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.

- d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est inférieur d'au moins ~~40~~5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel actuel des Nations Unies. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.

[Fin de l'annexe et du document]