

# OMPI



MM/LD/WG/3/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 21 décembre 2006

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

## GRUPE DE TRAVAIL AD HOC SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Troisième session  
Genève, 29 janvier – 2 février 2007

RÉVISION DE L'ARTICLE 9SEXIES DU PROTOCOLE DE MADRID

*Document établi par le Bureau international*

### I. INTRODUCTION

1. Le Groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") a été convoqué par le directeur général, à Genève, du 4 au 8 juillet 2005 en vue notamment de faciliter la révision de la clause de sauvegarde prévue dans l'article 9*sexies*.2) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole")<sup>1</sup><sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> De même, l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques est dénommé ci-après "Arrangement".

<sup>2</sup> En vertu de la clause de sauvegarde (article 9*sexies*.1) du Protocole), lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, le pays d'origine est partie à la fois au Protocole et à l'Arrangement, les dispositions du Protocole n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre État qui est également partie à la fois au Protocole et à l'Arrangement.

2. Selon l'alinéa 2) de l'article 9*sexies*, l'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts<sup>3</sup>, abroger la clause de sauvegarde ou en restreindre la portée, après l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole (1<sup>er</sup> décembre 1995), mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des États parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au Protocole. Dans la mesure où cette dernière condition a aussi été remplie<sup>4</sup>, l'abrogation de la clause de sauvegarde ou la restriction de sa portée est devenue possible au dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du Protocole, soit le 1<sup>er</sup> décembre 2005.

3. À sa première session tenue en juillet 2005, le groupe de travail a procédé à une première analyse des incidences d'une abrogation de la clause de sauvegarde en ce qui concerne six éléments de la procédure du système de Madrid, à savoir la base requise pour déposer une demande internationale, la détermination du droit de déposer selon le principe de la "cascade", la présentation de désignations postérieures et de demandes d'inscription de radiations et de renoncations, la possibilité de procéder à une transformation, le délai pour la notification de refus provisoires et le système des taxes. Toutefois, le groupe de travail n'a pas pu parvenir à un consensus sur la question de savoir si la clause de sauvegarde devait être abrogée ou restreinte dans sa portée<sup>5</sup>.

4. À sa trente-sixième session (septembre-octobre 2005), l'Assemblée de l'Union de Madrid a pris note des conclusions du groupe de travail et a décidé que le directeur général devrait convoquer une nouvelle réunion du groupe de travail afin, notamment, de poursuivre les travaux préparatoires relatifs à une révision de l'article 9*sexies*.1) du Protocole. Ces travaux devraient viser en particulier à permettre à l'Assemblée de décider si la clause de sauvegarde doit être abrogée ou sa portée restreinte (voir le paragraphe 15 du document MM/A/36/3 et le paragraphe 18 du document MM/A/36/1).

---

<sup>3</sup> L'article 9*sexies*.2) prévoit en outre que, pendant le vote de l'Assemblée, seuls les États qui sont parties *à la fois* à l'Arrangement et au Protocole ont le droit de participer. Cela est justifié par le fait que, par définition, la clause de sauvegarde s'applique uniquement dans le cadre des relations mutuelles entre des États liés par les deux traités.

<sup>4</sup> Cette condition est remplie depuis le 1<sup>er</sup> avril 2003, à la suite de l'adhésion (simultanée) au Protocole de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, avec effet le 1<sup>er</sup> avril 1998. À cette date, sur les 39 pays parties à l'Arrangement de Madrid, 21 étaient devenus parties au Protocole.

<sup>5</sup> En ce qui concerne une autre question, à savoir l'utilisation des langues dans le cadre du système de Madrid, qui n'est qu'*indirectement* concernée par l'application de la clause de sauvegarde (en raison de la définition des trois types de demande internationale figurant dans la règle 1.viii) à x) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun")), le groupe de travail a recommandé, à sa première session, que le règlement d'exécution commun soit modifié de façon à prévoir l'utilisation des trois langues (français, anglais, espagnol) dans les relations entre les États liés par les deux traités.

5. Le groupe de travail a tenu sa deuxième session à Genève du 12 au 16 juin 2006. À cette occasion, il a examiné les cinq options ci-après dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde<sup>6</sup> :

- Option 1 : maintien de la clause de sauvegarde actuelle
- Option 2 : abrogation de la clause de sauvegarde
- Option 3 : abrogation de la clause de sauvegarde accompagnée de certaines mesures destinées à limiter les effets indésirables pouvant en résulter
- Option 4 : restriction de la portée de la clause de sauvegarde à certains éléments seulement de la procédure internationale (en particulier, le délai de refus et le système des taxes)
- Option 5 : restriction de la clause de sauvegarde aux seuls enregistrements internationaux ou désignations existants (“gel”).

6. On se souviendra que le document MM/LD/WG/2/3, intitulé “Révision de l’article 9*sexies* du Protocole de Madrid” (ci-après dénommé “document de référence”), contient une analyse des répercussions et des conséquences sur le plan des opérations de chaque option.

7. Au cours des délibérations, les délégations ont avancé un certain nombre d’arguments pour ou contre chaque option ou combinaison d’options. Malgré les divergences d’opinions exprimées, un consensus s’est dégagé sur les objectifs à atteindre dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde, à savoir :

- a) simplifier, autant que possible, le fonctionnement du système de Madrid, en gardant à l’esprit comme objectif final que le système soit régi par un seul traité;
- b) garantir une égalité de traitement entre toutes les parties contractantes du Protocole de Madrid;
- c) permettre aux utilisateurs des États qui sont aujourd’hui liés à la fois par l’Arrangement et par le Protocole de pouvoir bénéficier des avantages offerts par le Protocole tout en limitant les effets indésirables qui pourraient les pénaliser par suite de l’application du Protocole.

8. Le groupe de travail a conclu qu’il devait poursuivre ses travaux préparatoires sur la révision de la clause de sauvegarde afin d’atteindre les objectifs susmentionnés. À cet effet, il est convenu de donner la priorité à l’étude d’une proposition portant sur une abrogation éventuelle de la clause de sauvegarde assortie de mesures visant

- a) à garantir que le niveau des services fournis par les Offices des parties contractantes du Protocole soit en rapport avec le montant des taxes individuelles imposées et la durée du délai de refus applicable, et
- b) à établir des critères plus précis et des niveaux maximums que les parties contractantes du Protocole appliqueront au moment de fixer le montant des taxes individuelles qu’elles peuvent exiger.

---

<sup>6</sup> Le document MM/LD/WG/2/11 (ci-après dénommé “rapport”) contient le rapport intégral sur cette session.

9. En ce qui concerne cette proposition du groupe de travail (ci-après dénommée “la Proposition”), de nombreuses délégations ont toutefois souligné la nécessité de procéder à des consultations ultérieures avec leurs administrations respectives et les groupes d'utilisateurs qui les concernent. Ce fut notamment le cas des délégations représentant des parties contractantes liées uniquement par le Protocole qui seront directement concernées par la Proposition bien que la clause de sauvegarde ne leur soit pas applicable. Certaines délégations ont aussi clairement indiqué que, même si elles acceptaient d'étudier la Proposition, elles ne souhaitent pas exclure la possibilité que le groupe de travail revienne à l'examen d'autres options. Par conséquent, le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée de proroger son mandat afin qu'il puisse poursuivre ses travaux, ainsi qu'il ressort du paragraphe 8 ci-dessus.

10. À sa trente-septième session (septembre-octobre 2006), l'Assemblée de l'Union de Madrid a pris note des conclusions et des recommandations formulées par le groupe de travail à sa deuxième session, et a demandé au directeur général de convoquer une nouvelle session du groupe de travail afin notamment de poursuivre les travaux préparatoires en vue de la révision de la clause de sauvegarde à laquelle l'Assemblée devra procéder, ainsi qu'il a été recommandé (voir le paragraphe 13.c)i) du document MM/A/37/4).

11. Afin de faciliter l'examen de la Proposition par le groupe de travail, le présent document contient un chapitre récapitulant les mesures possibles et les éléments à prendre en considération à cet égard, ainsi qu'il en a été débattu durant la deuxième session, et décrit de manière plus détaillée la mise en œuvre de la Proposition. À titre d'introduction, et pour mettre en perspective les répercussions générales et les conséquences sur le plan des opérations découlant d'une abrogation de la clause de sauvegarde telle qu'elle est décrite dans le document de référence, il contient également une mise à jour succincte des données les plus pertinentes relatives à l'application de la clause de sauvegarde.

12. Les conclusions du groupe de travail seront communiquées à l'Assemblée de l'Union de Madrid en septembre 2007 et seront utilisées par le Bureau international pour établir des propositions précises (projet de modifications à apporter au Protocole et au règlement d'exécution commun, selon le cas) en vue de leur adoption par l'Assemblée en temps utile.

## II. INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE

13. Au moment où le groupe de travail se réunira pour la troisième fois, l'Union de Madrid devrait compter 80 membres. Quarante-huit d'entre eux seront liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole<sup>7</sup>, 23 par le Protocole seulement et 9 par l'Arrangement seulement. Lorsque le groupe de travail a tenu sa deuxième session, ces chiffres étaient respectivement de 45, 22 et 11.

---

<sup>7</sup> Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bhoutan, Bulgarie, Chine, Chypre, Croatie, Cuba, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Hongrie, Iran (République islamique d'), Italie, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Moldova, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Swaziland, Ukraine et Viet Nam.

14. Durant les 10 premiers mois de 2006, le Bureau international a inscrit 291 782 désignations faites dans le cadre d'enregistrements internationaux ou d'extensions territoriales postérieures. Ce nombre se composait de 157 026 désignations relevant de l'Arrangement (soit 53,8%) et de 134 756 désignations relevant du Protocole (soit 46,2%).

15. Si la clause de sauvegarde n'avait pas été applicable durant ces 10 mois, sur ces 291 782 désignations, 21 785 (soit 7,5%) auraient relevé de l'Arrangement et 269 997 (soit 92,5%), du Protocole. En d'autres termes, 135 241 désignations *supplémentaires* (soit 46,4%) auraient *relevé du Protocole* au lieu de l'Arrangement<sup>8</sup>.

16. De la même manière, sur les 29 382 enregistrements internationaux inscrits par le Bureau international au cours des 10 premiers mois de 2006, 5 654 (soit 19,2%) résultaient de demandes internationales régies exclusivement par l'Arrangement (c'est-à-dire, contenant uniquement des désignations relevant de l'Arrangement), 11 571 (soit 39,4%) de demandes internationales régies exclusivement par le Protocole (c'est-à-dire, contenant uniquement des désignations relevant du Protocole) et 12 157 (soit 41,4%) résultaient de demandes internationales régies à la fois par l'Arrangement et par le Protocole (c'est-à-dire, contenant au moins une désignation relevant de l'Arrangement et au moins une désignation relevant du Protocole).

17. Si la clause de sauvegarde n'avait pas été applicable durant ces 10 mois, sur ces 29 382 enregistrements internationaux, seuls 193 (soit 0,7%) auraient résulté de demandes régies exclusivement par l'Arrangement<sup>9</sup>, 23 748 (soit 80,8%) auraient résulté de demandes régies exclusivement par le Protocole et 5 441 (soit 18,5%) auraient résulté de demandes régies à la fois par l'Arrangement et par le Protocole<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Selon les chiffres figurant dans le document de référence, 55,8% des désignations faites en 2005 relevaient de l'Arrangement contre 44,2% du Protocole. Si la clause de sauvegarde n'avait pas été applicable en 2005, 7,2% des désignations auraient relevé de l'Arrangement et les 92,8% restants du Protocole.

<sup>9</sup> Cent trente-quatre enregistrements internationaux émanant des 10 États liés exclusivement par l'Arrangement au cours de cette période et 59 enregistrements internationaux émanant d'États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole mais ne contenant aucune désignation relevant du Protocole.

<sup>10</sup> Selon les chiffres figurant dans le document de référence, 20,1% des enregistrements internationaux inscrits par le Bureau international en 2005 résultaient de demandes internationales régies exclusivement par l'Arrangement, 35,2% résultaient de demandes internationales régies exclusivement par le Protocole et 44,7% résultaient de demandes internationales régies à la fois par l'Arrangement et par le Protocole. Si la clause de sauvegarde n'avait pas été applicable en 2005, 0,5% de ces enregistrements internationaux auraient résulté de demandes internationales relevant exclusivement de l'Arrangement, 79,8% auraient résulté de demandes internationales régies exclusivement par le Protocole et 19,7% de demandes internationales régies à la fois par l'Arrangement et par le Protocole.

18. Lorsque le groupe de travail se réunira pour la troisième fois, 13 offices appartiendront à des États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole qui, au moyen de la déclaration visée à l'article 5.2)b) du Protocole, auront demandé la prolongation du délai de refus à 18 mois<sup>11</sup>. Sur ces 13 offices, six auront aussi fait la déclaration visée à l'article 5.2)c) qui permet de prolonger le délai de 18 mois après notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition<sup>12</sup> et un, à savoir l'Office de l'Arménie, aura commencé à délivrer des déclarations d'octroi de protection comme le prévoit la règle 17.6) du règlement d'exécution commun<sup>13</sup>.

19. Enfin, lorsque le groupe de travail se réunira pour la troisième fois, 13 Offices de parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et par le Protocole auront exigé le paiement d'une taxe individuelle<sup>14</sup>, après avoir procédé à la déclaration visée à l'article 8.7) du Protocole.

### III. ABROGATION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE ASSORTIE DE CERTAINES MESURES – RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

20. À la première session du groupe de travail tenue en juillet 2005, un certain nombre de délégations et de représentants d'organisations ayant le statut d'observateur avaient déjà suggéré que, en cas d'abrogation de la clause de sauvegarde, certaines mesures devraient être adoptées pour contrebalancer d'éventuelles conséquences négatives pour les utilisateurs, notamment en ce qui concerne la durée du délai de refus et le montant des taxes à payer au titre d'un enregistrement international.

21. À sa deuxième session, le groupe de travail a poursuivi l'examen de cette question et a formulé une Proposition consistant à assortir l'abrogation de la clause de sauvegarde de deux types de mesures : a) des mesures visant à s'assurer que le niveau des services fournis par les Offices des parties contractantes liées par le Protocole soit en rapport avec les taxes individuelles imposées et la durée du délai de refus applicable, et b) des mesures visant à établir des critères plus précis et des niveaux maximums que les parties contractantes du Protocole appliqueront au moment de fixer le montant des taxes individuelles qu'elles peuvent exiger.

22. À sa troisième session, le groupe de travail pourrait souhaiter examiner de manière plus approfondie les trois éléments ci-après, qui ont été rapidement évoqués au cours de sa session précédente : 1) les mesures concrètes à arrêter, 2) les parties contractantes auxquelles ces mesures s'appliqueraient et 3) le mécanisme juridique nécessaire pour donner effet à ces mesures.

---

<sup>11</sup> Arménie, Bélarus, Bulgarie, Chine, Chypre, Iran (République islamique d'), Italie, Kenya, Ouzbékistan, Pologne, Slovaquie, Suisse et Ukraine.

<sup>12</sup> Chine, Chypre, Iran (République islamique d'), Italie, Kenya et Ukraine.

<sup>13</sup> Le nombre de parties contractantes dont l'office délivre des déclarations d'octroi de protection conformément à cette règle a, d'une manière générale, augmenté puisqu'il se situe à 15: il s'agit des Offices de l'Arménie, de l'Australie, du Benelux, de la Communauté européenne, de la Géorgie, de la Hongrie, de l'Irlande, du Japon, de la Norvège, de la République de Corée, de la République arabe syrienne, du Royaume-Uni, de Singapour, de la Suède et de la Turquie.

<sup>14</sup> Arménie, Bélarus, Benelux, Bulgarie, Chine, Cuba, Italie, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova, Suisse, Ukraine et Viet Nam (contre 11 parties contractantes en 2005).

### Mesures concrètes à arrêter

23. En ce qui concerne les mesures applicables au niveau de service, le groupe de travail pourrait recommander de subordonner la possibilité de faire la déclaration visée à l'article 5.2) ou 8.7) du Protocole à l'obligation de fournir aux utilisateurs un niveau de service satisfaisant. Ce niveau de service pourrait consister en la délivrance de déclarations d'octroi de la protection, éventuellement directement aux utilisateurs, en la communication d'informations à la demande du déposant ou en un accès en ligne gratuit à des informations sur la situation juridique d'une désignation donnée auprès de l'Office de la partie contractante concernée. Ces services devraient être considérés comme mutuellement exclusifs. Ainsi, la délivrance d'une déclaration d'octroi de protection ne devrait pas être obligatoire pour un office qui offre l'un quelconque des autres services.

24. En ce qui concerne les mesures applicables à la fixation du montant des taxes individuelles, le groupe de travail pourrait approfondir l'examen de la suggestion visant à faire en sorte que les niveaux maximaux des taxes individuelles soient fixés compte tenu de la question de savoir si l'Office de la partie contractante procède à un examen sur la base de motifs absolus uniquement ou également sur la base de motifs relatifs à la suite d'une opposition, ou encore, d'office, sur la base de tous les motifs. À l'inverse, le groupe de travail pourrait envisager de définir le terme "économies" utilisé dans l'article 8.7) du Protocole.

25. S'il est ressorti des délibérations de la deuxième session du groupe de travail que les parties contractantes, d'une manière générale, n'auraient aucune difficulté à accepter les mesures applicables au niveau de service, certaines réserves ont été exprimées à propos des mesures concernant la fixation du montant des taxes individuelles. Cette observation est à mettre en parallèle avec l'avis exprimé par les représentants de certains groupes d'utilisateurs, selon lequel les utilisateurs seraient disposés à payer des taxes supplémentaires en échange de services supplémentaires.

### Parties contractantes concernées

26. Ainsi qu'il est indiqué dans l'introduction, la Proposition est rédigée de telle manière que les mesures qu'elle prévoit ne seraient pas limitées aux parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et par le Protocole mais concerneraient en fait toutes les parties contractantes du Protocole. À cet égard, toutefois, l'orientation suivie par le groupe de travail à sa deuxième session a clairement consisté à lier l'application des mesures concernant le niveau de services à la possibilité de faire une déclaration selon l'article 5.2) ou selon l'article 8.7) du Protocole. Naturellement, l'application des mesures relatives aux taxes individuelles est elle-même liée à la possibilité de faire une déclaration selon l'article 8.7) du Protocole.

27. Il reste à examiner si ces mesures s'appliqueraient aux parties contractantes qui ont déjà fait des déclarations relatives au délai de refus ou aux taxes individuelles et, dans l'affirmative, de quelle manière. À cet égard, le groupe de travail peut envisager plusieurs solutions, allant de l'application immédiate à la non-application, en passant par l'application différée, à l'égard de ces parties contractantes. Toutes ces considérations devront être examinées de manière plus approfondie, compte tenu des objectifs de la révision de la clause de sauvegarde qui ont été convenus.

Mécanisme juridique requis

28. En ce qui concerne le mécanisme juridique nécessaire pour donner effet aux mesures envisagées dans la Proposition, le groupe de travail pourrait examiner en premier lieu la possibilité de modifier le Protocole. Étant donné que ces mesures concernent toutes les parties contractantes du Protocole, elles ne pourraient pas être mises en œuvre dans le cadre de la révision par l'Assemblée de la clause de sauvegarde elle-même, cette clause ne s'appliquant qu'aux parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et par le Protocole. Par conséquent, l'attention du groupe de travail est appelée sur le fait que, si ces mesures devaient être mises en œuvre au moyen d'une modification du Protocole, l'adoption de cette modification nécessiterait la tenue d'une conférence diplomatique.

29. À sa troisième session, le groupe de travail pourrait toutefois souhaiter explorer d'autres moyens de mettre en œuvre ces mesures, et notamment les possibilités suivantes :

- une déclaration volontaire des parties contractantes,
- une décision de l'Assemblée contenant une recommandation adressée aux parties contractantes,
- l'adoption par l'Assemblée d'une déclaration interprétative, ou
- une modification du règlement d'exécution commun<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Par exemple, le groupe de travail pourrait envisager de donner effet au point a) de la proposition en modifiant la règle 17.6) du règlement d'exécution commun. Cette règle concerne les déclarations d'octroi de la protection et pourrait être étoffée par l'adjonction d'un nouveau sous-alinéa qui pourrait être libellé de la manière suivante:

“(nouveau) Lorsqu'une partie contractante qui a fait une déclaration selon l'article 5.2)b) ou l'article 8.7)a) du Protocole est désignée en vertu du Protocole et que l'Office de cette partie contractante n'a pas communiqué de notification de refus provisoire ou l'information visée à l'article 5.2)c)i), l'Office de cette partie contractante doit, dans le délai applicable en vertu de l'article 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international, ou directement au titulaire de cet enregistrement international, la déclaration ou les déclarations visées au sous-alinéa a), à moins que cet office soit un office qui

i) offre un accès en ligne gratuit à son registre en ce qui concerne les enregistrements internationaux désignant cette partie contractante, ou

ii) donne, sur demande, des informations sur l'état des enregistrements internationaux désignant cette partie contractante.”

En ce qui concerne le sous-alinéa b), le groupe de travail pourrait envisager d'élaborer une nouvelle disposition sur le modèle de la règle 37, en remplaçant les indications des coefficients par des pourcentages fixes de la “taxe nationale”, par des montants maximaux en francs suisses, ou par une combinaison de ces deux possibilités.

#### IV. AUTRES QUESTIONS À EXAMINER

30. Si le groupe de travail devait recommander une abrogation de la clause de sauvegarde accompagnée de mesures telles que celles envisagées dans la Proposition, le Bureau international élaborerait une proposition d'ensemble aux fins de son adoption par l'Assemblée en temps voulu. Outre la recommandation du groupe de travail concernant la mise en œuvre des mesures susmentionnées, cette proposition d'ensemble engloberait les questions suivantes : 1) l'abrogation ou la modification de l'article 9*sexies* du Protocole, 2) les modifications à apporter au règlement d'exécution commun, 3) les dispositions transitoires.

31. En outre, cette proposition d'ensemble engloberait la proposition exposée dans le document MM/LD/WG/2/4, tendant à modifier le règlement d'exécution commun en vue d'instaurer un régime trilingue intégral (c'est-à-dire, un régime dans le cadre duquel le français, l'anglais et l'espagnol seraient des langues de travail, même dans le cas où l'Arrangement seul serait applicable), dont le groupe de travail avait déjà recommandé qu'elle soit soumise à l'Assemblée pour adoption dans le cadre de la révision de la clause de sauvegarde<sup>16</sup>.

#### Modification du Protocole

32. Si l'Assemblée de l'Union de Madrid devait convenir d'une abrogation de la clause de sauvegarde, cette décision pourrait être mise en œuvre soit :

a) par une abrogation pure et simple de l'article 9*sexies* du Protocole, soit

b) par une modification de cet article visant à prévoir expressément que lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, le pays d'origine est un État qui est partie à la fois au Protocole et à l'Arrangement, les dispositions de l'*Arrangement* n'auront pas d'effet [ou, que les dispositions du *Protocole* seulement auront effet] sur le territoire de tout autre État qui est également partie aux deux traités.

33. Que l'abrogation de la clause de sauvegarde soit mise en œuvre au moyen d'une abrogation pure et simple ou d'une modification de l'article 9*sexies* du Protocole, comme indiqué ci-dessus, les effets de cette abrogation seraient les mêmes, c'est-à-dire que lorsque à la fois un État désigné et l'État dont l'office est l'Office de la partie contractante du titulaire sont liés par l'Arrangement et par le Protocole, cette désignation relèverait du Protocole au lieu de l'Arrangement<sup>17</sup>.

#### Modifications à répercuter dans le règlement d'exécution commun

34. Une abrogation de la clause de sauvegarde exigerait d'apporter des modifications au règlement d'exécution commun, et notamment de modifier la règle 1 pour redéfinir ce qu'il faut entendre respectivement par une demande internationale relevant exclusivement de

---

<sup>16</sup> Voir le paragraphe 123 du rapport.

<sup>17</sup> En ce qui concerne l'abrogation pure et simple, cet effet découlerait de l'article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

l'Arrangement, exclusivement du Protocole, ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole. D'autres dispositions dont le fonctionnement est, à l'heure actuelle, directement ou indirectement subordonné à la clause de sauvegarde devraient être modifiées en cas d'abrogation de cette clause<sup>18</sup>.

### Dispositions transitoires

35. Dans le contexte d'une abrogation de la clause de sauvegarde, il conviendrait de prendre en considération deux cas de figure : d'une part, la "conversion" en désignations relevant du Protocole des désignations *existantes* à cette date et relevant de l'Arrangement en vertu de la clause de sauvegarde, et, d'autre part, le traitement des demandes internationales, des désignations postérieures et des demandes d'inscription de renoncations et de radiations qui sont *en instance* à la date de l'entrée en vigueur de l'abrogation. À cet effet, de nouvelles dispositions devraient être introduites dans le règlement d'exécution commun.

36. S'agissant de la conversion des désignations existantes, ces dispositions devraient déterminer à quel moment les désignations d'États qui sont parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole cesseraient de relever de l'Arrangement et commenceraient à relever du Protocole<sup>19</sup>. Le principe suivi à cet égard pourrait être que les désignations d'États qui sont parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole inscrites au registre international avant la date d'effet de l'abrogation seraient, *à cette date*, converties en désignations relevant du Protocole.

37. Naturellement, cette conversion devrait être sans incidences sur les taxes applicables, la base requise pour le dépôt d'une demande internationale ou la détermination du droit de déposer une demande, ces questions étant, par définition, déjà réglées en ce qui concerne une désignation existante.

38. Le groupe de travail pourrait néanmoins souhaiter éviter expressément qu'une conversion ait une incidence sur le délai de refus. À cet égard, il pourrait être prévu que lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de l'abrogation de la clause de sauvegarde, un délai de refus a commencé à s'appliquer en vertu de l'Arrangement, ce délai ne serait pas prolongé dans le cadre du Protocole pour les États liés par les deux traités qui ont fait la déclaration selon l'article 5.2)b) du Protocole.

39. En définitive, les seuls effets de la conversion de la désignation d'une partie contractante devraient être les suivants : 1) au moment du renouvellement, des taxes individuelles devraient être acquittées en lieu et place de taxes standard si cette partie contractante a fait la déclaration visée à l'article 8.7) du Protocole, 2) les demandes d'inscription d'une radiation ou d'une renonciation concernant cette désignation pourraient être présentées directement au Bureau international et 3) cette désignation pourrait, dans les circonstances appropriées, bénéficier de la possibilité de transformation prévue uniquement par le Protocole.

---

<sup>18</sup> Parmi les dispositions directement fondées sur la clause de sauvegarde, il convient de mentionner en particulier la règle 11.1.b) et c) sur le traitement d'une demande internationale déposée prématurément auprès de l'Office d'origine et la règle 24.1)b) et c) sur le droit d'effectuer une désignation postérieure.

<sup>19</sup> Au 31 octobre 2006, il existait 3 873 045 désignations de ce type en vigueur, contenues dans 422 285 enregistrements internationaux.

40. En ce qui concerne les demandes internationales, les désignations postérieures et les demandes d'inscription de radiations et d'annulations qui sont *en instance* à la date de l'entrée en vigueur de l'abrogation, il pourrait être souhaitable, du point de vue de la sécurité, de prévoir que leur traitement se poursuive conformément au régime applicable à la date à laquelle elles ont été effectuées ou sont réputées avoir été effectuées.

41. Selon ce principe, les désignations effectuées en vertu de l'Arrangement seraient d'abord inscrites en tant que telles avant d'être converties en désignations selon le Protocole. Cela serait nécessaire pour faire en sorte que les taxes payées concernant la désignation d'une partie contractante qui a effectué la déclaration visée à l'article 8.7) du Protocole restent suffisantes pour permettre à la procédure d'enregistrement de suivre son cours. Cela permettrait également de s'assurer que l'Office de cette partie contractante désignée recevra une notification conforme au système de taxes et de refus applicable à cette désignation, c'est-à-dire une notification de désignation selon l'Arrangement.

42. Les dispositions requises pour mettre en œuvre ce principe devraient également être accompagnées de dispositions transitoires inspirées de la règle 40.2) actuelle, afin de prévoir que les procédures accomplies conformément à l'Arrangement (c'est-à-dire, le traité applicable avant que l'abrogation de la clause de sauvegarde n'entre en vigueur) sont réputées conformes au Protocole. Cela permettrait notamment de s'assurer que les taxes individuelles ne deviendraient pas applicables à l'égard de désignations existantes jusqu'au moment où le renouvellement doit être effectué.

43. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail est invité à prendre note du document MM/LD/WG/3/4. Ce document contient une proposition relative à une nouvelle règle à introduire dans le règlement d'exécution commun afin de prévoir la possibilité de modifier le traité applicable à la désignation inscrite d'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et par le Protocole. Bien qu'elle soit présentée dans un contexte différent, cette proposition touche un certain nombre de questions qui se posent également en relation avec l'abrogation de la clause de sauvegarde, et les dispositions proposées permettraient de donner effet aux principes et solutions exposés dans les paragraphes qui précèdent.

44. *Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur ce qui précède, et notamment à indiquer*

*i) s'il convient de recommander à l'Assemblée pour adoption une abrogation de la clause de sauvegarde accompagnée de mesures telles que celles envisagées dans la Proposition et, dans l'affirmative,*

*ii) les recommandations particulières qu'il souhaiterait faire concernant ces mesures, eu égard notamment aux questions soulevées au paragraphe 22 et,*

*iii) si le Bureau international doit établir, en vue de son adoption par l'Assemblée, la proposition d'ensemble visée aux paragraphes 30 et 31, comprenant notamment des projets de dispositions transitoires donnant effet aux principes décrits aux paragraphes 36 à 42.*

[Fin du document]