

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

Dix-huitième session
Genève, 12 – 16 octobre 2020

RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

approuvé 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 12 au 16 octobre 2020.
2. Les parties contractantes ci-après de l'Union de Madrid étaient représentées à la session : Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunéi Darussalam, Canada, Chine, Colombie, Croatie, Cuba, Danemark, 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, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maroc, Mexique, Mongolie, Monténégro, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Ouzbékistan, Philippines, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Trinité-et-Tobago¹, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Union européenne (UE), Viet Nam, Zimbabwe (81).

¹ Le 12 octobre 2020, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago 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 de la Trinité-et-Tobago le 12 janvier 2021.

3. Les États ci-après étaient représentés en qualité d'observateurs : Arabie saoudite, Bangladesh, El Salvador, Émirats arabes unis, Éthiopie, Jordanie, Koweït, Myanmar, Nicaragua, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Pérou, Togo, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du), Yémen (17).

4. Des représentants des entités ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : i) Palestine (1); ii) Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO), Organisation Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), Organisation mondiale du commerce (OMC) (3); et iii) Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES), *The Chartered Institute of Trade Mark Attorneys* (CITMA) (9).

5. La liste des participants figure dans le document MM/LD/WG/18/INF/1 Prov.3².

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

6. M. Daren Tang, Directeur général de l'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

7. M. Nicolas Lesieur (Canada) a été élu président du groupe de travail, Mme María José Lamus Becerra (Colombie) et M. Tanyaradzwa Manhombho (Zimbabwe) ont été élus vice-présidente et vice-président.

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

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

9. Le groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour (document MM/LD/WG/18/1).

10. Le groupe de travail a pris note de l'adoption par voie électronique du rapport de la dix-septième session du groupe de travail.

² La liste définitive des participants figurera dans une annexe du rapport de la session.

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : AUTRES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

11. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/18/2 Rev.

12. Le groupe de travail est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter les modifications proposées du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "règlement d'exécution" et "Protocole"), telles que modifiées par le groupe de travail et qui figurent dans l'annexe I du présent document, assorties d'une date d'entrée en vigueur au 1^{er} novembre 2021.

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : NOUVEAUX MODES DE REPRÉSENTATION

13. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/18/3.

14. Le groupe de travail

i) 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 II du présent document, assorties d'une date d'entrée en vigueur au 1^{er} février 2023;

ii) a demandé au Directeur général d'envoyer, au premier trimestre 2021, des instructions administratives pour l'application du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommées "instructions administratives") au sujet des formats acceptables pour la représentation des marques, pour une période de consultation de deux mois avec les Offices des parties contractantes, et d'envoyer la version définitive des instructions administratives à ces Offices au cours du deuxième trimestre 2021; et

iii) est convenu de poursuivre les discussions sur le rôle joué par l'Office d'origine dans la certification de la représentation de la marque et sur l'introduction d'une certaine souplesse permettant aux utilisateurs de satisfaire les conditions requises par les parties contractantes désignées en matière de représentation.

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : REMPLACEMENT PARTIEL

15. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/18/4.

16. Le groupe de travail est convenu de recommander 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 III du présent document, assorties d'une date d'entrée en vigueur au 1^{er} novembre 2021.

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : ÉTUDE 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

17. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents MM/LD/WG/18/5 et MM/LD/WG/18/5 Corr³.

18. Le groupe de travail, rappelant les décisions prises à ses seizième et dix-septième sessions,

i) a demandé au Secrétariat de diffuser, avant la dix-neuvième session du groupe de travail, une version révisée de l'*Étude 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* (document MM/LD/WG/18/5) ainsi que toute autre information pertinente, afin de répondre aux questions soulevées par les délégations à la dix-huitième session du groupe de travail, et de la soumettre au groupe de travail pour examen à sa prochaine session; et

ii) a prié le Secrétariat de se concerter avec les parties contractantes du Protocole et les autres États membres de l'OMPI intéressés, avant la dix-neuvième session du groupe de travail, afin d'apporter des précisions sur les questions et les informations pertinentes de manière à aider le groupe de travail dans son examen de cette question.

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

19. Le groupe de travail a approuvé le résumé présenté par le président tel qu'il a été modifié pour tenir compte des interventions d'un certain nombre de délégations.

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR : CLÔTURE DE LA SESSION

20. Le président a prononcé la clôture de la session le 16 octobre 2020.

[Les annexes suivent]

³ Le document MM/LD/WG/18/5 Corr. concerne uniquement la version anglaise.

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

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

texte en vigueur le ~~1^{er} février 2021~~ 1^{er} novembre 2021

Chapitre premier **Dispositions générales**

[...]

Règle 3 **Représentation devant le Bureau international**

[...]

2) *[Constitution du mandataire]*

- a) La constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande internationale ~~ou dans une désignation postérieure~~ ou par le nouveau titulaire de l'enregistrement international dans une demande visée à la règle 25.1)a)i) qui doit contenir le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique du mandataire.

[...]

4) *[Inscription et notification de la constitution d'un mandataire; date de prise d'effet de la constitution d'un mandataire]*

- a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un mandataire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom, l'adresse et l'adresse électronique du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution du mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, ~~la désignation postérieure~~, la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

[...]

[...]

* La modification de la règle 3 du règlement d'exécution a été approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid en septembre 2020. Les modifications apportées à la règle 3 entreront en vigueur le 1^{er} février 2021. Voir l'annexe du document MM/A/54/1 "Mesures liées à la pandémie de COVID-19 : rendre obligatoire l'indication d'une adresse électronique" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_54/mm_a_54_1.pdf).

6) *[Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation]*

[...]

- d) Lorsqu'il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire, ~~et joint à la notification une copie de toutes les communications qui ont été envoyées au mandataire, ou qui ont été reçues du mandataire par le Bureau international, durant les six mois qui précèdent la date de la notification.~~

[...]

Règle 5

~~Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier et l'envoi de communications par voie électronique~~ Excuse de retard dans l'observation de délais

- 1) *[Excuse de retard dans l'observation de délais dû à des causes de force majeure* ~~Communications envoyées par l'intermédiaire d'un service postal]~~ L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant le ~~pour une communication adressée au~~ Bureau international ~~et expédiée par l'intermédiaire d'un service postal~~ est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ce délai n'a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, de perturbations dans les services postaux, d'une entreprises d'acheminement du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée ou pour une autre cause de force majeure.
- i) ~~la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que~~ [supprimé]
 - ii) ~~l'expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à l'expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de l'expédition, et que,~~ [supprimé]
 - iii) ~~dans les cas où le courrier, quelle que soit sa catégorie, n'arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion.~~ [supprimé]

- 2) ~~[Communications envoyées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier]~~ L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ~~supprimé~~
- i) ~~la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que~~ ~~supprimé~~
 - ii) ~~les données relatives à l'envoi de la communication ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi.~~ ~~supprimé~~
- 3) ~~[Communication envoyée par voie électronique]~~ L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n'a pas été respecté en raison de défaillances dans la communication électronique avec le Bureau international, ou concernant la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée, et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique. ~~supprimé~~
- 4) ~~[Limites à l'excuse]~~ L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve ~~et l'acte visés~~ et l'acte visés à l'alinéa 1), 2) ou 3) ~~et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci~~ sont reçus par le Bureau international, et accomplis devant celui-ci, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après l'expiration du délai applicable.

[...]

Règle 5bis **Poursuite de la procédure**

- 1) *[Requête]*
- a) Lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé l'un des délais prescrits ou visés aux règles 11.2), 11.3), 12.7), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 27bis.3)c), 34.3)c)iii) et 39.1), le Bureau international poursuit néanmoins le traitement de la demande internationale, de la désignation postérieure, du paiement ou de la requête concernés si
 - i) une requête à cet effet, signée par le déposant ou le titulaire, est présentée au Bureau international sur le formulaire officiel; et
 - ii) la requête est reçue, la taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes est payée, et, avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai fixé s'applique sont remplies, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration de ce délai.

[...]

[...]

Chapitre 4

Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux

[...]

Règle 22

Cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base

- 1) *[Notification relative à la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base]*

[...]

- c) À bref délai après que la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sous-alinéa a)i) à iv). Lorsque ~~l'action judiciaire ou~~ la procédure visée au sous-alinéa b) est achevée et n'a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à la renonciation susmentionné, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international.

[...]

Chapitre 5

Désignations postérieures; modifications

Règle 24

Désignation postérieure à l'enregistrement international

[...]

- 3) *[Contenu]*

- a) Sous réserve de l'alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer

[...]

- ii) le nom ~~et l'adresse~~ du titulaire,

[...]

[...]

Chapitre 9 Dispositions diverses

Règle 39 Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs

- 1) Lorsqu'un État ("État successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'une partie contractante ("partie contractante prédécesseur") a déposé auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du Protocole par l'État successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l'alinéa 2) produit ses effets dans l'État successeur si les conditions ci-après sont remplies :

[...]

- ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, ~~d'une de la~~ ~~taxe de 41 francs suisses~~ indiquée au point 10.1 du barème des émoluments et taxes revenant au Bureau international, et de la taxe indiquée au point 10.2 dudit barème qui sera transférée par le Bureau international à ~~l'Office national de~~ l'État successeur, ~~et d'une taxe de 23 francs suisses au profit du Bureau international.~~

[...]

Barème des émoluments et taxes

en vigueur le ~~1^{er} février 2021~~ 1^{er} novembre 2021

Barème des émoluments et taxes

Francs suisses

[...]

10. Continuation des effets

10.1 Taxe revenant au Bureau international 23

10.2 Taxe devant être transférée par le Bureau international à l'État successeur 41

[L'annexe II suit]

**ANNEXE II : PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU
PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET DE MODIFICATIONS À
APPORTER EN CONSÉQUENCE AU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES**

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

texte en vigueur le ~~1^{er} février 2020~~ 1^{er} février 2023

[...]

**Chapitre 2
Demandes internationales**

[...]

**Règle 9
Conditions relatives à la demande internationale**

[...]

4) *[Contenu de la demande internationale]*

a) La demande internationale doit contenir ou indiquer

[...]

v) une ~~reproduction~~ représentation de la marque, fournie conformément aux Instructions administratives, qui ~~doit s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en noir et blanc~~ doit être en couleur lorsque la couleur est revendiquée en vertu du point vii),

[...]

vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en couleur ou fait l'objet d'une demande de protection en couleur ou est protégée en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée ~~et, lorsque la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une reproduction de la marque en couleur,~~

[...]

5) *[Contenu supplémentaire de la demande internationale]*

[...]

d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l'Office d'origine certifiant

[...]

v) que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou que la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base fait l'objet d'une demande de protection en couleur ou est protégée en couleur, la même une revendication de couleur figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et

[...]

[...]

[...]

Chapitre 3
Enregistrement international

[...]

Règle 15
Date de l'enregistrement international

1) *[Irrégularités ayant une incidence sur la date de l'enregistrement international]* Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants :

[...]

iii) une ~~reproduction~~ représentation de la marque,

[...]

[...]

Chapitre 4

Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux

[...]

Règle 17 Refus provisoire

[...]

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

[...]

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

[...]

[...]

Chapitre 7

Gazette et base de données

Règle 32 Gazette

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]*

[...]

- b) La ~~reproduction~~représentation de la marque est publiée telle qu'elle ~~figure est fournie~~ dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.
- c) ~~[Supprimé]Lorsqu'une reproduction en couleur est fournie en vertu de la règle 9.4)a)v) ou vii), la gazette contient à la fois une reproduction de la marque en noir et blanc et la reproduction en couleur.~~

[...]

Barème des émoluments et taxes

en vigueur le ~~1^{er} février 2020~~ 1^{er} février 2023

Barème des émoluments et taxes

Francs suisses

1. **[Supprimé]**

2. ***Demande internationale***

Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :

2.1. Émoluments de base (article 8.2)i) du Protocole)*

2.1.1. lorsque aucune ~~reproduction~~ représentation de la marque n'est en couleur 653

2.1.2. lorsqu'une ~~reproduction~~ représentation de la marque est en couleur 903

[...]

[L'annexe III suit]

* Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d'origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies, l'émolument de base est réduit à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l'émolument de base s'élèvera à 65 francs suisses (lorsque aucune ~~reproduction~~ représentation de la marque n'est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu'une ~~reproduction~~ représentation de la marque est en couleur).

**ANNEXE III : PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RÈGLES 21⁵ ET 40 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} février 2021~~ 1^{er} novembre 2021

[...]

Chapitre 4

***Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les
enregistrements internationaux***

[...]

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 4bis.2) du Protocole. Lorsque, suite à cette demande, l'Office a 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 l'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.

⁵ Règle 21 du règlement d'exécution modifiée, telle qu'adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid en octobre 2019. Les modifications de la règle 21 entreront en vigueur le 1^{er} février 2021. Voir l'annexe II du document MM/A/53/1 intitulé "Propositions de modification du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) et le paragraphe 16 du document MM/A/53/3 intitulé "Rapport" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf).

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, doivent être couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international. [Le remplacement peut ne concerner que certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional.](#)
- 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.

[...]

Règle 40
Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

[7\) *\[Disposition transitoire relative au remplacement partiel\]* Aucun Office n'est tenu d'appliquer la seconde phrase de la règle 21.3\)d\) avant le 1^{er} février 2025.](#)

[Fin de l'annexe III et du document]