

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

Vingtième session
Genève, 7 – 11 novembre 2022

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

INTRODUCTION

1. Ce document propose des modifications 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") et une déclaration interprétative de l'article 2 du Protocole.

2. Ces propositions portent plus précisément sur les modifications des règles 8, 9, 20*bis*, 21, 22, 23*bis*, 24, 25, 26, 27 et 32 du règlement d'exécution. Ces propositions sont faites en appui au processus 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 facile à utiliser pour les déposants et les titulaires, les Offices des parties contractantes et les tiers intéressés. Les propositions sont reproduites dans les annexes du présent document.

PROPOSITIONS CONCERNANT L'EXIGENCE RELATIVE AU DROIT DE DÉPOSER ET LA DEMANDE DE RATTACHEMENT

EXIGENCE RELATIVE AU DROIT DE DÉPOSER LORSQU'IL Y A PLUSIEURS DÉPOSANTS, TITULAIRES OU CESSIONNAIRES

3. Les Offices de certaines parties contractantes ont contacté de manière informelle le Bureau international au sujet de la possibilité de modifier le cadre juridique du système de Madrid pour permettre à l'Office d'origine de certifier les demandes internationales déposées par deux déposants qui possèdent conjointement la marque de base, lorsque seul l'un d'entre eux a un rattachement avec la partie contractante de l'Office d'origine.
4. La règle 8.2) du règlement d'exécution prévoit que, lorsqu'il y a plusieurs déposants, chacun d'entre eux doit être habilité à déposer la demande internationale en remplissant les conditions énoncées à l'article 2.1) du Protocole en ce qui concerne la partie contractante de l'Office d'origine. En revanche, la règle 18.3 du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (ci-après dénommé "PCT") prescrit que, "s'il y a plusieurs déposants, le droit de déposer une demande internationale existe si l'un au moins d'entre eux est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9 [du PCT]".
5. À la Conférence diplomatique de Washington de 1970 sur le Traité de coopération en matière de brevets, lors des débats sur la règle 18.3 du règlement d'exécution du PCT, les délégations ont longuement examiné le droit de déposer une demande internationale lorsqu'il y a plusieurs déposants. Plusieurs délégations ont partagé l'opinion que si l'un des déposants avait le droit de déposer une demande internationale, ce déposant ne devrait pas perdre ce droit en raison d'une association avec des personnes qui n'avaient pas ce droit. Par conséquent, les délégations ont adopté la règle susmentionnée, en partant du principe que, tout compte fait, il était plus juste de ne pas exclure des personnes ayant le droit de déposer en raison de leur association avec des personnes qui n'avaient pas ce droit, plutôt que l'inverse*.
6. Il est proposé que le même principe s'applique aux déposants du système de Madrid. Pour des raisons de sécurité juridique, l'Assemblée de l'Union de Madrid pourrait introduire ce principe en adoptant une déclaration interprétative de l'article 2.1) du Protocole. Cette déclaration indiquerait que, lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base est établi au nom de plusieurs personnes, une seule d'entre elles doit satisfaire aux exigences énoncées dans cet article. Une modification corrélative de la règle 8.2) du règlement d'exécution est également proposée.
7. Le même principe s'appliquerait également aux désignations postérieures et aux demandes d'inscription d'un changement de titulaire impliquant plusieurs cessionnaires, pour lesquelles des modifications corrélatives aux règles 24.1)a) et 25.4) du règlement d'exécution sont également proposées.
8. La déclaration interprétative et les modifications proposées n'auront pas de répercussions importantes sur les pratiques des Offices des parties contractantes du Protocole, lorsqu'ils agissent en tant qu'Office d'origine d'un enregistrement international, ou du Bureau international. Néanmoins, elles peuvent être utiles aux déposants conjoints lorsqu'un seul d'entre eux est habilité à déposer une demande internationale auprès de l'Office d'origine.

* Actes de la Conférence diplomatique de Washington sur le Traité de coopération en matière de brevets, paragraphes 1035 à 1057, et 1841.

UN SEUL RATTACHEMENT REQUIS POUR AVOIR LE DROIT DE DÉPOSER UNE DEMANDE INTERNATIONALE

9. La règle 9.5)b) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, en vigueur jusqu'au 31 janvier 2020, exigeait que le déposant n'indique qu'un seul rattachement avec la partie contractante de l'Office d'origine aux fins d'établir le droit de déposer une demande internationale.

10. Après que le système de Madrid est devenu un système fondé sur un seul traité, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté le règlement d'exécution (c'est-à-dire le règlement d'exécution actuel en vertu du Protocole) à sa cinquante-deuxième session, tenue en octobre 2018, pour une entrée en vigueur le 1^{er} février 2020. La règle 9.5)b) du règlement d'exécution est différente de la règle visée au paragraphe précédent, car elle permet aux déposants d'indiquer plus d'un rattachement avec la partie contractante de l'Office d'origine.

11. Lors de la planification de la mise en œuvre de cette disposition particulière, il est apparu que le fait de permettre au déposant de revendiquer plus d'un rattachement augmente inutilement la complexité du système de Madrid et aurait des répercussions sur les systèmes du Bureau international et des Offices. S'il est probable que les déposants puissent revendiquer plus d'un desdits rattachements, une telle revendication n'a aucune incidence sur le droit de déposer une demande internationale. Ce droit est déterminé au moment du dépôt, tous les rattachements ont la même valeur et l'accumulation de rattachements n'accorde pas un droit meilleur ou plus fort au déposant. Par conséquent, il est proposé de modifier la règle 9.5)b) du règlement d'exécution pour exiger que le déposant n'indique qu'un seul rattachement avec la partie contractante de l'Office d'origine.

12. Les modifications proposées n'auront pas de répercussions importantes sur les Offices des parties contractantes au Protocole ou sur le Bureau international.

UN SEUL RATTACHEMENT EXIGÉ POUR L'INSCRIPTION D'UN CHANGEMENT DE TITULAIRE

13. La règle 25.2)a)iv) et v) du règlement d'exécution fait référence à la possibilité pour les cessionnaires de mentionner plusieurs parties contractantes avec lesquelles ils ont un rattachement qui leur donne le droit d'être le nouveau titulaire de l'enregistrement international. Dans un système fondé sur deux traités, où un seul des traités peut régir certaines des désignations d'un enregistrement international, cette règle a permis aux cessionnaires de revendiquer le droit de mentionner des parties contractantes liées par l'un, l'autre ou les deux traités. Cette possibilité leur donnait le droit d'être le titulaire de la totalité de l'enregistrement international, avec toutes ses désignations, quel que soit le traité régissant ces désignations.

14. Dans le cadre du système actuel fondé sur un seul traité, le cessionnaire n'a plus besoin de mentionner plusieurs parties contractantes. Par conséquent, il est proposé de modifier la règle 25.2)a)iv) et v) afin d'éliminer cette possibilité. Cette modification n'aurait aucune incidence sur les Offices des parties contractantes au Protocole ou sur le Bureau international.

CLARIFICATION DE LA NATURE DE LA DÉCLARATION RELATIVE AUX CARACTÈRES STANDARD

15. Le règlement d'exécution offre aux déposants la possibilité de déclarer que la marque doit être considérée comme une marque en caractères standard, mais le règlement ne définit pas la nature de ces marques ni les implications de cette déclaration. En outre, le règlement n'exige pas que l'Office d'origine certifie cette déclaration. De plus, alors que l'Office d'origine de la demande internationale pourrait considérer que la marque est en caractères standard, sur la base de l'écriture de la marque, il pourrait en être autrement dans les Offices des parties contractantes désignées.

16. Selon les offices de certaines parties contractantes, la déclaration concerne les marques qui se composent exclusivement de lettres, de chiffres ou de mots, sans aucune forme particulière d'écriture ou d'élément figuratif, assimilable à une marque verbale, ce qui pourrait avoir des implications sur l'étendue de la protection.

17. Le Bureau international n'a pas pour mandat d'examiner la cohérence de cette déclaration et il ne pourrait pas notifier une irrégularité même s'il apparaît que la déclaration n'est pas cohérente avec la représentation de la marque. Le Bureau international doit simplement enregistrer la marque avec la déclaration. Par conséquent, le registre international contient des informations contradictoires, avec plusieurs enregistrements internationaux de marques qui semblent être sous une forme ou une écriture spéciale ou avec des éléments figuratifs, ou les deux, pour lesquelles le déposant a déclaré que la marque devait être considérée comme étant en caractères standard.

18. En pratique, les Offices de certaines parties contractantes désignées ne tiennent pas compte des déclarations relatives aux caractères standard lorsqu'ils estiment que ces déclarations ne correspondent pas à la représentation de la marque et à leur définition d'une marque en caractères standard. D'autres Offices ne tiennent pas compte de la déclaration lorsqu'ils estiment qu'elle est dépourvue d'objet dans le contexte de leurs lois et pratiques applicables, par exemple lorsque, de l'avis de l'office, la représentation de la marque ne correspond pas à une marque en caractères standard. Enfin, le cas échéant, certains Offices considèrent la marque comme une marque verbale, même en l'absence d'une déclaration relative aux caractères standard.

19. Les Offices de quelques parties contractantes ont évoqué cette question de manière informelle avec le Bureau international et ont suggéré que le règlement d'exécution apporte davantage de précision sur la déclaration relative aux caractères standard.

20. Par conséquent, il est proposé de modifier le règlement d'exécution pour préciser que la déclaration relative aux caractères standard est facultative de par sa nature et qu'elle ne lie pas les Offices des parties contractantes désignées en ce qui concerne la définition de l'étendue de la protection. À cette fin, la règle 9.4)a)vi) du règlement d'exécution pourrait être supprimée et un nouveau point vii) à la règle 9.4)b) pourrait être introduit. En outre, des modifications corrélatives aux règles 24.3)c)i) et 32.1)b) du règlement d'exécution seraient nécessaires. Ces modifications proposées semblent être conformes à ce qui semble déjà être la pratique dominante des Offices à cet égard.

RÉFÉRENCE À LA LISTE ALPHABÉTIQUE DE LA CLASSIFICATION DE NICE

21. Même si la liste alphabétique fait partie de la classification établie en vertu de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, la manière dont les déposants peuvent indiquer les produits ou les services dans leurs demandes internationales ne se limite pas à cette liste. Le Bureau international traite de plus en plus de demandes internationales comportant des expressions qui ne figurent pas dans la liste alphabétique.

22. Même s'il reste préférable que les déposants utilisent les indications fournies dans la liste alphabétique, il est plus important que les indications des produits et services énumérés dans la demande internationale figurent dans la classe appropriée. Cela a incité le Bureau international à mettre à la disposition du public une liste élargie d'indications acceptables correctement classées, connue sous le nom de base de données du Gestionnaire des produits et services de Madrid (MGS), avec une indication de leur acceptation par le Bureau international et par les Offices participants des parties contractantes.

23. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé que la référence à la liste alphabétique soit supprimée de la règle 9.4)a)xiii) du règlement d'exécution. La modification proposée n'aura pas de répercussions sur les Offices des parties contractantes au Protocole ni sur le Bureau international.

DÉPÔT DIRECT DE DEMANDES D'INSCRIPTION DE DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES, DE MODIFICATIONS ET DE LICENCES

24. Alors que le règlement d'exécution donne aux titulaires la possibilité de présenter des demandes d'inscription de désignations postérieures, de modifications et de licences au Bureau international ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire, les titulaires optent de plus en plus pour la première solution. En 2018, les titulaires ont déposé 86% de toutes les demandes d'inscription auprès du Bureau international. En 2022, ce chiffre devrait atteindre 90%.

25. La tendance décrite au paragraphe précédent est susceptible de s'intensifier avec l'introduction de formulaires en ligne. En novembre 2020, le Bureau international a publié un formulaire en ligne pour demander l'inscription des limitations. Ce mois-là, les titulaires ont présenté 21% de ces demandes en utilisant le nouveau formulaire en ligne. À la fin du premier trimestre de 2022, cette part atteignait 67%. Il en va de même pour d'autres nouveaux formulaires en ligne. Les demandes en ligne pour l'inscription d'un changement dans les coordonnées du mandataire, disponibles depuis mars 2021, représentent désormais 47% du total. Les demandes en ligne d'inscription d'une modification des coordonnées du titulaire, disponibles depuis juillet 2021, représentent désormais 62% du total. Les demandes en ligne pour l'inscription d'une renonciation, disponibles depuis juillet 2021, représentent désormais 79% du total.

26. L'utilisation de formulaires en ligne pour présenter les demandes d'enregistrement a une incidence positive sur le taux d'irrégularité et sur le délai de traitement. Le taux d'irrégularité pour les demandes d'inscription de limitations présentées par le biais du formulaire en ligne est de 3%. En revanche, pour les demandes d'inscription d'une limitation présentées par d'autres moyens, le taux d'irrégularité varie entre 15 et 18%.

27. Le délai moyen de traitement est également beaucoup plus court pour les demandes présentées via un formulaire en ligne. Le Bureau international prend en moyenne 28 jours pour enregistrer une limitation présentée au moyen du formulaire en ligne. En revanche, il faut entre 37 et 48 jours pour inscrire une limitation demandée par d'autres moyens. La nécessité de saisir manuellement les données et le taux d'irrégularité plus élevé des demandes présentées par des moyens autres qu'un formulaire en ligne expliquent le temps de traitement plus long de celles-ci.
28. Il existe des différences similaires dans les taux d'irrégularité et les délais de traitement en faveur des autres demandes d'inscription présentées à l'aide d'un formulaire en ligne, lorsqu'un tel formulaire est disponible, par rapport aux demandes présentées grâce à d'autres moyens.
29. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier le règlement et de prescrire le dépôt direct auprès du Bureau international des demandes d'inscription de désignations postérieures, de modifications et de licences, sauf dans les circonstances qui nécessitent la présentation de la demande par l'intermédiaire d'un Office, à savoir la demande d'inscription d'un changement de titulaire, lorsque le titulaire n'est pas en mesure de signer la demande, et l'inscription de désignations postérieures issues d'une conversion.
30. L'expérience décrite ci-dessus a prouvé qu'associer le dépôt direct à l'utilisation de formulaires en ligne profite aux titulaires et présente des taux d'irrégularités plus faibles et des délais de traitement plus courts. La modification proposée pourrait également bénéficier aux Offices en éliminant la charge de travail résultant de la réception, du traitement et de la transmission des demandes d'inscription au Bureau international.

DEMANDE D'INSCRIPTION DE DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES

31. Les titulaires peuvent présenter une demande d'inscription pour une désignation postérieure au Bureau international ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. Les titulaires ont présenté 82,08% de toutes les demandes d'inscription de désignations postérieures directement au Bureau international. Même s'il existe un formulaire en ligne pour présenter cette demande, ce formulaire ne prévoit pas encore la possibilité de fournir certaines informations, telles que la nationalité ou la forme juridique du titulaire. Le Bureau international publiera une nouvelle version du formulaire en ligne de désignation postérieure qui prévoira cette possibilité plus tard en 2022.
32. Dans le passé, il y avait un avantage à demander l'inscription d'une désignation postérieure par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. La première phrase de la règle 24.6)b) prescrit qu'une désignation postérieure doit porter la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande, lorsque le titulaire la présente directement. En revanche, la deuxième phrase de cette règle prévoit que la désignation postérieure doit porter la date à laquelle l'Office de la partie contractante du titulaire reçoit la demande, lorsque le titulaire la présente par l'intermédiaire d'un Office, à condition que le Bureau international reçoive la demande de cet Office dans un délai de deux mois à compter de cette date.
33. La disposition de la deuxième phrase de la règle 24.6)b) était nécessaire pour protéger les droits des titulaires contre les retards inhérents à l'envoi de communications au Bureau international par la poste. Un titulaire qui envoie une demande d'inscription pour une désignation postérieure par la poste pouvait s'attendre à ce que cette demande parvienne au Bureau international bien des jours plus tard, ce qui avait une incidence négative sur la date de la désignation postérieure.

34. Les utilisateurs ne peuvent plus envoyer de communications au Bureau international par voie postale et, dans le cadre de la communication électronique, la disposition de la deuxième phrase de la règle 24.6)b) n'est plus nécessaire. Les titulaires qui présentent directement des demandes d'inscription d'une désignation postérieure au Bureau international, soit en utilisant le formulaire en ligne, soit en téléchargeant le formulaire officiel MM4 sur la plateforme en ligne *Contact Madrid*, peuvent compter sur une réception immédiate des demandes par le Bureau international.

35. En fait, un avantage concret pour les titulaires et les Offices des parties contractantes désignées résulte de la présentation des demandes d'inscription d'une désignation postérieure au Bureau international à l'aide du formulaire en ligne. Comme indiqué précédemment, les demandes faites à l'aide des formulaires en ligne présentent des taux d'irrégularité plus faibles et des délais de traitement plus courts. Dans la plupart des cas, le Bureau international inscrit les désignations postérieures, sans limitations ni autres indications ou instructions, immédiatement après avoir confirmé le paiement des taxes prescrites. Les Offices des nouvelles parties contractantes du système de Madrid peuvent confirmer que le Bureau international leur notifie l'inscription des désignations postérieures dans les 15 jours suivant l'entrée en vigueur du Protocole dans ces parties contractantes.

36. Par conséquent, il est proposé de modifier la règle 24.2)a), 6.a), c) et d) et 10) et de supprimer la règle 24.3)a)vi) et 6.b) du règlement d'exécution pour prescrire que les titulaires présentent directement les désignations postérieures au Bureau international.

37. Les titulaires seraient toujours tenus de demander les désignations postérieures issues d'une conversion par l'intermédiaire de l'Office de l'organisation contractante concernée (c'est-à-dire l'Union européenne). Ce dernier doit encore déterminer que les circonstances énoncées à la règle 24.7)a) du règlement d'exécution se sont produites et, dans ce cas et à l'initiative du titulaire, demander la conversion de la désignation de l'organisation contractante en la désignation postérieure de l'un de ses États membres, qui est également partie au Protocole.

DEMANDES D'INSCRIPTION DE MODIFICATIONS

38. Les titulaires peuvent présenter des demandes d'inscription en vertu de la règle 25 du règlement d'exécution au Bureau international ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. En outre, l'Office de la partie contractante par l'intermédiaire duquel le cessionnaire a le droit d'être titulaire d'un enregistrement international peut présenter les demandes.

39. Les titulaires d'enregistrements internationaux présentent la plupart des demandes d'inscription en vertu de la règle 25 du règlement d'exécution au Bureau international. En 2022, les titulaires ont présenté au Bureau international 98,57% de toutes les demandes d'inscription d'une limitation. Ce pourcentage était de 98,11% pour la modification de nom et d'adresse du mandataire; 92,35% pour un changement de nom ou d'adresse du titulaire; 97,45% pour une radiation partielle; 93,01% pour une radiation totale; 99,64% pour une renonciation; et, 89,75% pour un changement de titulaire.

40. Le Bureau international a rendu des formulaires accessibles en ligne pour demander l'inscription d'une limitation, d'une modification de nom ou d'adresse du mandataire et du titulaire, d'une renonciation et d'un changement de titulaire, ce dernier ayant été mis à disposition début mai 2022. Le Bureau international publiera bientôt un formulaire en ligne permettant de demander la radiation de l'enregistrement international et aura alors mis en ligne des formulaires pour toutes les demandes en vertu de la règle 25 du règlement d'exécution. Comme indiqué précédemment, une utilisation plus intense des formulaires en ligne aura des retombées positives sur les taux d'irrégularité et les délais de traitement.

41. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier les règles 25.1)b), 26.3), 27.1)a) et 5)d) et e) du règlement d'exécution pour prescrire que les titulaires présentent au Bureau international les demandes en vertu de la règle 25 du règlement d'exécution.

42. Nonobstant ce qui précède, il est proposé de préserver le dépôt indirect, par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire ou de la partie contractante par laquelle le cessionnaire a le droit d'être le nouveau titulaire, pour les demandes d'inscription d'un changement de titulaire. Il reste des circonstances dans lesquelles le titulaire d'un enregistrement international pourrait ne pas être en mesure de signer et de présenter la demande au Bureau international. Par exemple, le titulaire peut être décédé ou être une entité juridique dissoute. Dans de tels cas, l'ayant droit peut demander à l'Office concerné d'évaluer la situation et de présenter la demande d'inscription d'un changement de titulaire au Bureau international.

DEMANDES D'INSCRIPTION D'UNE LICENCE

43. Les titulaires peuvent demander l'inscription des licences au registre international auprès du Bureau international ou par l'intermédiaire d'un Office concerné. Toutefois, les Offices de 29 parties contractantes ont notifié que cette inscription n'a aucun effet dans ces parties contractantes. L'inscription d'une licence est une demande pour laquelle il n'existe pas encore de formulaire en ligne. Néanmoins, les titulaires ont présenté au Bureau international 96,43% de toutes les demandes pour cette inscription faites jusqu'à présent en 2022. Ce pourcentage est susceptible d'augmenter lorsque le Bureau international mettra un formulaire en ligne pour cette demande en 2023.

44. Par conséquent, il est proposé de modifier la règle 20*bis*.1)a) et d), 2)a) et b), 3)a) et 5)d) et e) du règlement d'exécution, afin de prescrire que les titulaires présentent directement au Bureau international, toutes les demandes d'inscription et de modification d'une licence, ainsi que de radiation de l'inscription d'une licence.

OBLIGATION DE NOTIFIER LA CESSATION DES EFFETS DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS

45. Les titulaires d'enregistrements internationaux et les tiers intéressés contactent souvent le Bureau international pour l'informer d'une éventuelle cessation des effets de la marque de base et pour s'enquérir du délai dont dispose l'Office d'origine pour notifier ce fait et demander la radiation de l'enregistrement international. Certains utilisateurs du système de Madrid ont suggéré d'introduire un délai pour que l'Office d'origine envoie cette notification et cette demande.

46. Bien qu'un long délai de notification de la cessation des effets de la marque de base crée une insécurité juridique tant pour les titulaires que pour les tiers, il semble impraticable d'introduire un délai à cet effet. Par exemple, certains Offices peuvent ne pas avoir connaissance d'une décision administrative ou judiciaire entraînant la cessation des effets de la marque de base avant de recevoir une notification de l'autorité compétente, tandis que d'autres Offices peuvent avoir besoin d'attendre que cette décision soit définitive.

47. Il est donc suggéré de modifier la règle 22.1)a) du règlement d'exécution pour y introduire le mot "à bref délai", afin de rappeler que les Offices doivent notifier la cessation des effets de la marque de base et demander la radiation de l'enregistrement international dès que cela est raisonnablement possible.

ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DES COMMUNICATIONS COUVERTES PAR LA RÈGLE 23BIS

48. La règle 23bis du règlement d'exécution permet aux Offices des parties contractantes désignées dont la législation applicable ne leur permet pas de communiquer directement avec le titulaire, de demander au Bureau international d'envoyer en leur nom des communications non visées par le règlement d'exécution. Cette disposition s'est avérée utile pour informer les titulaires, par exemple, des procédures engagées dans les parties contractantes désignées ou des délais imminents pour s'acquitter d'une obligation auprès de l'Office.

49. Il est suggéré de modifier la règle 23bis.1) du règlement d'exécution afin de permettre aux Offices de toutes les parties contractantes désignées de demander au Bureau international d'envoyer en leur nom les communications non visées par le règlement d'exécution. Le Bureau international prévoit de mettre à disposition des normes pour que les Offices puissent transmettre les données concernant ces communications par voie électronique au format *eXtensible Markup Language* (XML).

NOTIFICATION À TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES DES INSCRIPTIONS ET DES MODIFICATIONS RÉSULTANT D'UNE DÉCLARATION SELON LAQUELLE UN CHANGEMENT DE TITULAIRE EST SANS EFFET

50. L'Office d'une partie contractante désignée peut déclarer qu'un changement de titulaire est sans effet dans sa juridiction. Cette déclaration donne lieu à l'inscription d'un nouvel enregistrement international au nom de l'ancien titulaire. Une décision finale relative à cette déclaration pourrait également entraîner des modifications du registre international.

51. À l'heure actuelle, la règle 27.4) du règlement d'exécution impose au Bureau international de notifier uniquement la partie qui a présenté la demande d'inscription d'un changement de titulaire des inscriptions et des modifications résultant d'une déclaration en vertu de cette règle. Néanmoins, il pourrait y avoir jusqu'à trois parties concernées par l'inscription d'un changement de titulaire, à savoir le cessionnaire, le cédant et un Office, lorsqu'un Office présente la demande.

52. Par conséquent, il est proposé de modifier la règle 27.4)d) et e) et d'ajouter un nouveau point f) à la règle 27.4) du règlement, prescrivant que le Bureau international notifie toutes les parties concernées des inscriptions et des modifications résultant d'une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet. Une modification d'ordre rédactionnel de la règle 27.4)d) permettrait de préciser que le nouvel enregistrement international doit être inscrit au nom de l'ancien titulaire.

MODIFICATIONS D'ORDRE RÉDACTIONNEL

53. Il est proposé de modifier la règle 21.3)b) du règlement d'exécution pour remplacer le mot "devrait" par le mot "doit", afin de préciser que les Offices des parties contractantes désignées doivent permettre aux titulaires d'enregistrements internationaux de renouveler un enregistrement national ou régional qui a été remplacé par le premier.

54. Il est également proposé de modifier la règle 32.1)a)xi) du règlement d'exécution pour inclure une référence à la règle 27.5), confirmant que les déclarations relatives aux limitations sont publiées dans la *Gazette OMPI des marques internationales*.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

55. Les modifications proposées dans ce document porteraient principalement sur les pratiques et les systèmes de technologie de l'information et de la communication du Bureau international. Le Bureau international pourrait apporter les ajustements nécessaires à ses systèmes et pratiques pour mettre en œuvre les modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution en utilisant ses ressources internes. Comme indiqué ci-dessus, quelques-unes des modifications proposées dans le présent document pourraient contraindre les Offices à procéder à certains ajustements. Par conséquent, afin de donner aux Offices le temps d'évaluer les répercussions des modifications proposées et d'effectuer ces ajustements, si nécessaire, il est suggéré que toutes les modifications proposées dans le présent document entrent en vigueur le 1^{er} novembre 2024.

56. *Le groupe de travail est invité à*

i) examiner les propositions formulées dans le présent document et

ii) recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid une partie ou l'intégralité des modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution, telles qu'elles figurent dans les annexes du présent document ou sous une forme modifiée, pour leur entrée en vigueur le 1^{er} novembre 2024.

[Les annexes suivent]

PROPOSITION DE DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE DE L'ARTICLE 2.1) DU PROTOCOLE DE MADRID

Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

adopté à Madrid le 27 juin 1989,
modifié le 3 octobre 2006
et le 12 novembre 2007

[...]

Article 2

Obtention de la protection par l'enregistrement international

- 1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante, ou lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre de l'Office d'une partie contractante, la personne qui est le déposant* de cette demande (ci-après dénommée "la demande de base") ou le titulaire de cet enregistrement (ci-après dénommé "l'enregistrement de base") peut, sous réserve des dispositions du présent Protocole, s'assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement "l'enregistrement international", "le registre international", "le Bureau international" et "l'Organisation"), sous réserve que,
 - i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'un État contractant ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet État contractant ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit État contractant;
 - ii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'une organisation contractante ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d'un État membre de cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contractante.

[L'annexe II suit]

* [Déclaration interprétative adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :](#)
["Lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base est au nom de plusieurs personnes, l'article 2.1\) du Protocole de Madrid s'entend comme exigeant qu'une seule des personnes au nom desquelles la demande de base ou l'enregistrement de base est établi remplit les conditions qui y sont précisées."](#)

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 ~~2022~~2024

[...]

Règle 8 Pluralité de déposants

- 1) [Supprimé]
- 2) *[Plusieurs déposants]* Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale s'ils ont conjointement déposé la demande de base ou s'ils sont conjointement titulaires de l'enregistrement de base, et si ~~chacun~~au moins l'un d'entre eux a, à l'égard de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, qualité pour déposer une demande internationale en vertu de l'article 2.1) du Protocole.

Règle 9 Conditions relatives à la demande internationale

[...]

- 4) *[Contenu de la demande internationale]*
 - a) La demande internationale doit contenir ou indiquer
 - vi) ~~lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet,~~[Supprimé]
 - [...]
 - xiii) les noms des produits et services pour lesquels l'enregistrement international de la marque est demandé, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l'ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être indiqués en termes précis, ~~de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification;~~ la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs ou de l'ensemble des parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante,

[...]

- b) La demande internationale peut également contenir,
[...]
- vi) une description de la marque exprimée par des mots ou, si le déposant le souhaite, la description de la marque exprimée par des mots figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, lorsqu'elle n'a pas été fournie en vertu de l'alinéa 4)a)xi);
- vii) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet, qui ne lie pas les parties contractantes en ce qui concerne la détermination de l'étendue de la protection de la marque.

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

- [...]
- b) La demande internationale doit contenir le numéro et la date de la demande de base ou de l'enregistrement de base et doit comporter une ~~ou plusieurs~~ des indications suivantes :
- i) si la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est un État, l'indication que le déposant est ressortissant de cet État;

[...]

[...]

Règle 20bis
Licences

1) *[Demande d'inscription d'une licence]*

- a) Une demande d'inscription d'une licence doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ~~ou, si l'Office admet une telle présentation, par l'Office de la partie contractante du titulaire ou par l'Office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée.~~

[...]

- d) La demande doit être signée par le titulaire ~~ou par l'Office par l'intermédiaire duquel elle est présentée.~~

2) *[Demande irrégulière]*

- a) Si la demande d'inscription d'une licence ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international notifie ce fait au titulaire ~~et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.~~
- b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait ~~en même temps~~ au titulaire ~~et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office,~~ et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement de ces taxes, après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

3) *[Inscription et notification]*

- a) Lorsque la demande remplit les conditions prévues à l'alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international inscrit la licence au registre international, avec les informations contenues dans la demande, notifie ce fait aux à l'Offices des parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe ~~en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.~~

[...]

[...]

5) *[Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet]*

[...]

- d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et ~~la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le~~ ce fait au titulaire ~~ou par l'Office, audit titulaire ou audit Office.~~ La déclaration est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une communication remplissant les conditions requises.

- e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et ~~la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le~~ ce fait au titulaire ~~ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.~~

[...]

Règle 21
Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

[...]

3) *[Précisions supplémentaires concernant le remplacement]*

[...]

- 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~~doit être autorisé à renouveler cet enregistrement, s'il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.

[...]

[...]

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].*

a) Lorsque l'article 6.3) et 4) du Protocole s'applique, l'Office d'origine notifie à bref délai ce fait au Bureau international et indique

i) le numéro de l'enregistrement international,

[...]

[...]

Règle 23bis

Communications des Offices des parties contractantes désignées envoyées par l'intermédiaire du Bureau international

1) *[Communications qui ne sont pas couvertes par le présent règlement d'exécution]* ~~Lorsque la législation d'une partie contractante désignée n'autorise pas l'Office d'une partie contractante désignée à transmettre une communication concernant un enregistrement international directement au titulaire, cet Office~~ peut demander au Bureau international de transmettre au titulaire, en son nom, cette des communications relatives à un enregistrement international ~~en son nom au titulaire.~~

[...]

Règle 24

Désignation postérieure à l'enregistrement international

1) *[Capacité]*

a) Une partie contractante peut faire l'objet d'une désignation postérieurement à l'enregistrement international (ci-après dénommée "désignation postérieure") lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire ou, s'il y a plusieurs titulaires, au moins l'un des titulaires remplit les conditions prévues à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international.

[...]

2) *[Présentation; formulaire et signature]*

a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ~~ou par l'Office de la partie contractante du titulaire~~; toutefois,

i) [Supprimé]

[...]

3) [Contenu]

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

[...]

vi) ~~si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office.~~ [Supprimé](#)

[...]

c) La désignation postérieure peut également contenir

i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b)i) [à vi\)](#),

[...]

[...]

6) [Date de la désignation postérieure]

a) Une désignation postérieure ~~présentée au Bureau international directement par le titulaire porte, sous réserve du sous-alinéa c)i)~~, la date de sa réception par le Bureau international.

b) ~~Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, à condition que ladite désignation ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si la désignation postérieure n'a pas été reçue par le Bureau international dans ce délai, elle porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date de sa réception par le Bureau international.~~ [Supprimé](#).

c) Lorsque la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises et qu'elle est régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 5)a),

i) la désignation postérieure, dans les cas où l'irrégularité concerne l'une ou l'autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, ~~sauf si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu'elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b)~~; dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;

ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n'a pas d'incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ~~ou du sous-alinéa b)~~, selon le cas.

d) Nonobstant les sous-alinéas a), ~~b)~~ et c), lorsque la désignation postérieure contient une requête présentée conformément à l'alinéa 3)c)ii), elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l'application du sous-alinéa a), ~~b)~~ ou c).

[...]

[...]

- 10) *[Désignation postérieure non considérée comme telle]* Si les conditions de l'alinéa 2)a) ne sont pas remplies, la désignation postérieure n'est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe ~~l'expéditeur~~ le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.

Règle 25 Demande d'inscription

- 1) *[Présentation de la demande]*

[...]

- b) La demande doit être présentée par le titulaire ~~ou par l'Office de la partie contractante du titulaire~~; toutefois, la demande d'inscription d'un changement de titulaire peut être présentée par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire ou de la partie contractante ~~de l'une des parties contractantes~~ indiquées dans cette demande conformément à l'alinéa 2)a)iv).

[...]

- 2) *[Contenu de la demande]*

- a) Une demande en vertu de l'alinéa 1)a) doit contenir ou indiquer, en sus de l'inscription demandée,

[...]

- iv) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, la partie contractante ~~ou les parties contractantes~~ à l'égard de laquelle ~~ou desquelles~~ le nouveau titulaire remplit les conditions prévues à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international,

- v) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, lorsque l'adresse du nouveau titulaire indiquée conformément au point iii) n'est pas sur le territoire de la partie contractante ~~ou de l'une des parties contractantes~~ indiquées conformément au point iv), et sauf si le nouveau titulaire a indiqué être ressortissant d'un État contractant ou d'un État membre d'une organisation contractante, l'adresse de l'établissement, ou le domicile, du nouveau titulaire dans la partie contractante ~~ou dans l'une des parties contractantes~~ à l'égard desquelles de laquelle celui-ci remplit les conditions requises pour être le titulaire d'un enregistrement international,

[...]

[...]

- 4) *[Pluralité de nouveaux titulaires]* Lorsque la demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international indique plusieurs nouveaux titulaires, au moins l'un d'entre eux ~~chacun d'eux~~ doit remplir les conditions énoncées à l'article 2 du Protocole de Madrid pour être titulaire de l'enregistrement international.

Règle 26 Irrégularités dans les demandes d'inscription en vertu de la règle 25

[...]

- 3) *[Demande non considérée comme telle]* Si les conditions de la règle 25.1)b) ne sont pas remplies, la demande n'est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l'expéditeur en même temps le titulaire et, si la demande visée à la règle 25.1)a) a été présentée par un Office, cet Office.

Règle 27 Inscription et notification relatives à la règle 25; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet

- 1) *[Inscription et notification]*

- a) Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai les indications, la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles l'inscription a effet ou, dans le cas d'une radiation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l'inscription a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi informer l'ancien titulaire, s'il s'agit d'un changement total de titulaire, et le titulaire de la partie de l'enregistrement international qui a été cédée ou transmise, s'il s'agit d'un changement partiel de titulaire. Lorsque la demande d'inscription d'une radiation a été présentée ~~par le titulaire ou par un Office autre que l'Office d'origine~~ au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l'Office d'origine.

[...]

[...]

- 4) *[Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet]*

[...]

- d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et, le cas échéant, inscrit en tant qu'enregistrement international distinct, au nom du cédant, la partie de l'enregistrement international qui a fait l'objet de ladite déclaration, ~~et notifie ce fait, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.~~
- e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et, le cas échéant, modifie le registre international en conséquence, ~~et notifie ce fait, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.~~
- f) Le Bureau international notifie en même temps au cédant, au cessionnaire et, le cas échéant, à l'Office qui a présenté la demande d'inscription d'un changement de titulaire des inscriptions et des modifications visées aux sous-alinéas d) et e).

5) *[Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet]*

[...]

- d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et ~~la~~ notifie ce fait, ~~selon que la demande d'inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office~~, audit titulaire ~~ou audit Office~~.
- e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et ~~la~~ notifie ce fait, ~~selon que la demande d'inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office~~, audit titulaire ~~ou audit Office~~.

[...]

Règle 32
Gazette

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]*

- a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives

[...]

- xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20*bis*, 21, 21*bis*, 22.2)a), 23 et 27.4) et 5);

[...]

- b) La reproduction de la marque est publiée telle qu'elle figure dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4) ~~ab~~ vii), la publication indique ce fait.

[Fin de l'annexe II et du document]