



WIPO | MADRID

The International
Trademark System

■ Nouveautés juridiques de 2022 et commentaires du groupe de travail

Webinaire sur le système de Madrid

Tetyana Badoud
Olivier Pierre

Genève
09 mars 2022

Nos experts



Tetyana Badoud

Conseillère juridique principale
Division juridique du système de Madrid
OMPI



Olivier Pierre

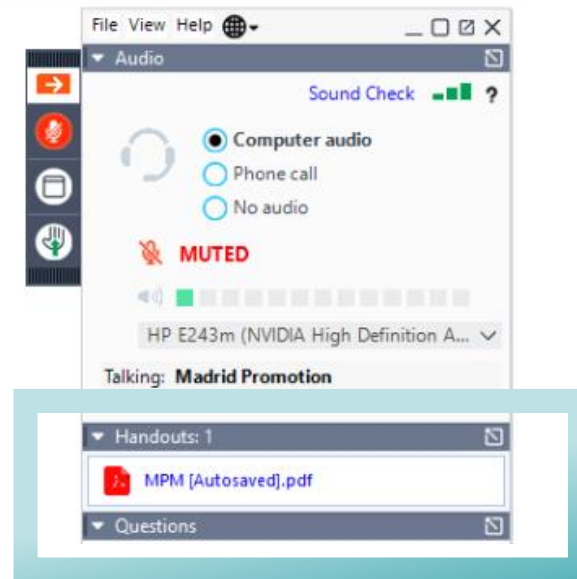
Division de l'information et
de la promotion de Madrid
OMPI



WIPO | MADRID

The International
Trademark System

Comment utiliser GoToWebinar



Programme

- En vigueur à compter du 1^{er} novembre 2021
- En vigueur à compter du 1^{er} novembre 2022
- En vigueur à compter du 1^{er} février 2023
- Expansion géographique et discussions du groupe de travail

En vigueur à compter du
1^{er} novembre 2021

Question

- Puis-je constituer un mandataire lorsque je présente une demande de désignation postérieure ou un changement d'adresse du titulaire ?
- Oui
- Non

Constitution d'un mandataire

- Modification de la règle 3.2) et 4) du règlement d'exécution
- Le titulaire ne peut plus constituer un mandataire dans le cadre d'une demande d'inscription d'une modification
- Modification des formulaires MM4, 6, 7, 8, 9 et 16
- Le titulaire doit constituer un mandataire dans une communication distincte (formulaire MM12 ou formulaire en ligne)

“Démission” du mandataire

- Modification de la règle 3.6) du règlement d'exécution
- Les copies des communications échangées avec le mandataire qui a “démissionné” ne sont plus envoyées au titulaire
- Le titulaire ou le nouveau mandataire peut télécharger ces communications à partir du Madrid Portfolio Manager (MPM)

Excuse pour l'inobservation d'un délai

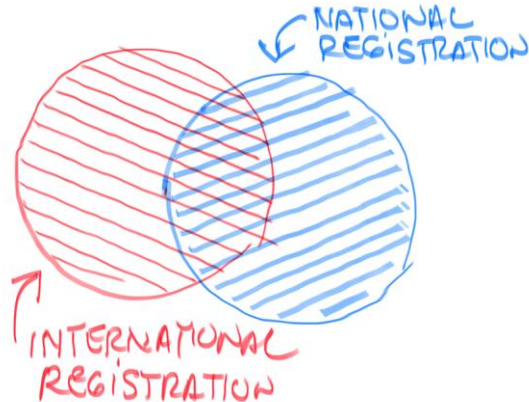
- Modification de la règle 5 du règlement d'exécution
- Avant : en raison d'une défaillance des services postaux, de l'acheminement du courrier ou de la communication électronique due à des causes de force majeure
- Désormais : pour des raisons de force majeure
- Toutes les autres conditions continuent de s'appliquer :
 - à invoquer
 - dans les six mois qui suivent l'expiration du délai
 - preuve suffisante requise

Poursuite de la procédure

- Modification de la règle *5bis* du règlement d'exécution
- S'applique au délai précisé à
 - la règle 12.7) du règlement d'exécution pour le paiement des émoluments et taxes à la suite d'une proposition de reclassement faite par l'OMPI
 - la règle *27bis.3)c)* pour la correction des irrégularités dans une demande de division de l'enregistrement international

Remplacement “partiel”

- Modification de la règle 21.3)d) du règlement d’exécution
- L’enregistrement international est réputé remplacer un enregistrement national antérieur, pour la même marque et au nom de la même personne, dans la mesure du possible



Désignation postérieure

- Modification de la règle 23.3)a)iii) du règlement d'exécution
- L'adresse du titulaire n'est plus requise dans une demande d'inscription d'une désignation postérieure
- Modification du formulaire MM4

Modifications d'ordre rédactionnel

- Cessation des effets : Modification de la règle 22.1)c)
- Continuation des effets : Modification de la règle 39.1)ii) et nouveau point 10 du barème des émoluments et taxes

En vigueur à compter du
1^{er} novembre 2022

Question

- Est-il obligatoire d'utiliser un formulaire pour constituer un mandataire ?
- Oui
- Non

Constitution d'un mandataire

- Modification de la règle 3.2)b) du règlement d'exécution
- Le titulaire doit utiliser le formulaire MM12 ou le formulaire en ligne pour demander l'inscription de la constitution d'un mandataire
- La constitution ne sera pas inscrite si le titulaire n'utilise pas le formulaire

Renouvellement

- Modification de la règle 30.1)b) du règlement d'exécution
- Le renouvellement sera possible dès six mois avant la date d'expiration du délai pour coïncider avec le rappel de renouvellement

Modification d'ordre rédactionnel

Modification de la règle 5.5) du règlement d'exécution pour supprimer les références aux alinéas 2) et 3) qui ont disparu

En vigueur à compter du
1^{er} février 2023

Nouveaux modes de représentation

- Modification de la règle 9.4)a)v) et modifications consécutives des règles 15.1)ii), 17.2)v) et 32.1)b) du règlement d'exécution, ainsi que du point 2.1) du barème des émoluments et taxes
- Une représentation de la marque, conformément aux instructions administratives

Représentation de la marque (1)

- Nouvelle instruction 11 *bis* des instructions administratives
- La représentation visuelle dans la demande internationale ne doit pas dépasser 20 cm sur 20 cm (environ 7,8 pouces sur 7,8 pouces)

Représentation de la marque (1)

Ou avec la demande internationale, sous la forme d'un fichier numérique unique, lorsqu'il s'agit

- d'une représentation visuelle, au format JPEG, PNG ou TIFF (norme ST.67)
- d'un enregistrement sonore, au format MP3 ou WAV (norme ST.68)
- d'un enregistrement animé ou multimédia, au format MP4 (norme ST.69)

Une seule représentation de la marque

- Modification de la règle 9.4)a)v) et 5)d)v) et de la règle 32.1)c) du règlement d'exécution
- En noir et blanc ou en couleur, selon le cas

Communication électronique

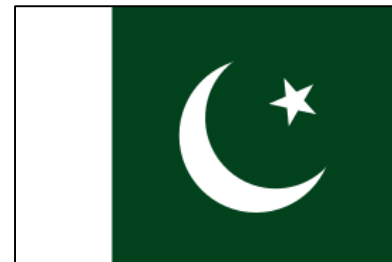
- Modification des instructions 6.b), 11, 14 et 15.b) instructions administratives
- Les déposants, les titulaires et leurs mandataires doivent échanger des communications avec l'OMPI par des moyens électroniques

Nouveaux membres et discussions du groupe de travail

Question

- Quels sont les 3 nouveaux membres qui ont rejoint le système de Madrid ?
 - Chili, Jamaïque et Émirats arabes unis
 - Pakistan, Jamaïque et Émirats arabes unis
 - Pakistan, Arabie saoudite and Émirats arabes unis

Pakistan



- Entrée en vigueur : 24 mai 2021
- Déclarations et notifications
 - délai de refus de 18 mois ou plus en cas d'opposition
 - taxe individuelle
 - l'inscription des licences est sans effet au Pakistan
 - n'accepte pas les demandes de fusion après une division

Émirats arabes unis



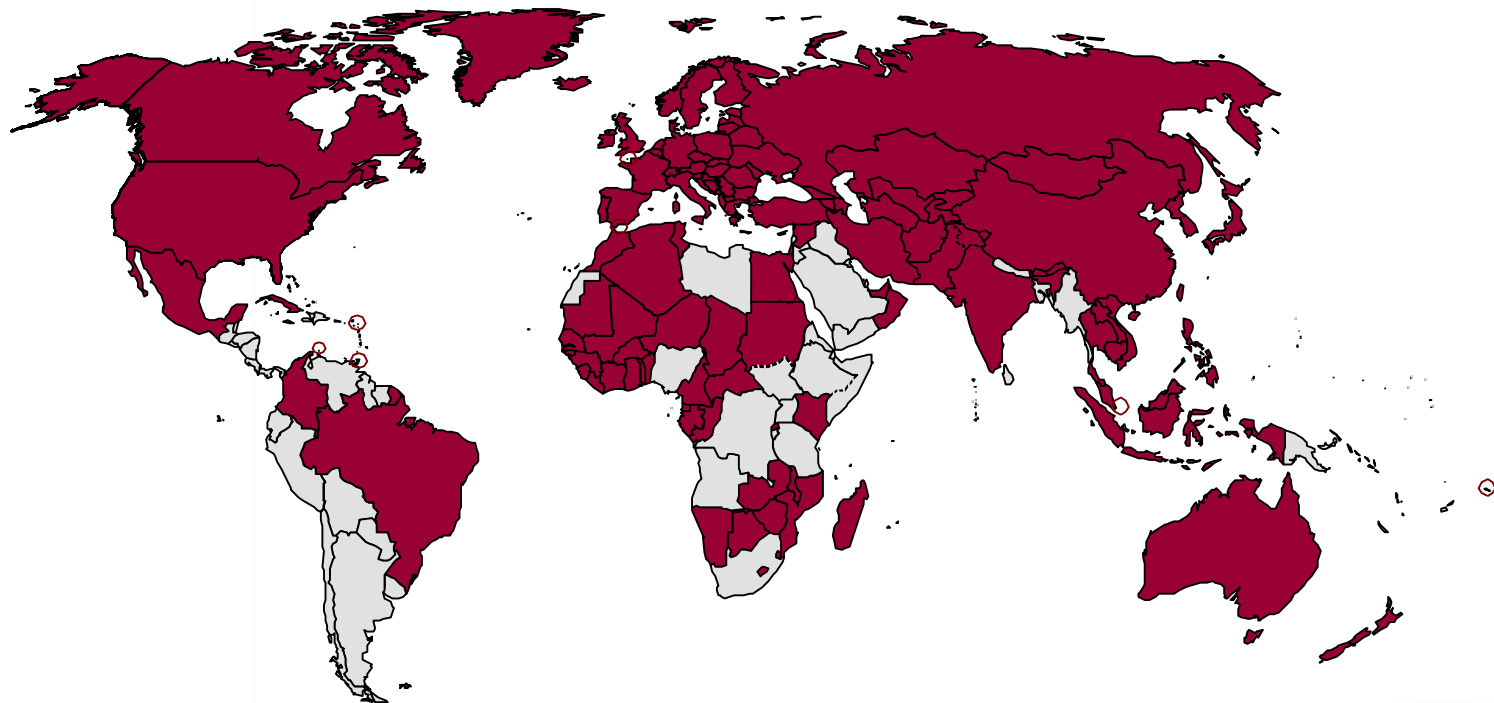
- Entrée en vigueur : 28 décembre 2021
- Déclarations et notifications
 - délai de refus de 18 mois ou plus en cas d'opposition
 - taxe individuelle
 - l'inscription des licences est sans effet dans les Émirats arabes unis
 - n'acceptent pas les demandes de fusion ou de division des enregistrements internationaux

Jamaïque



- Entrera en vigueur le 27 mars 2022
- Déclarations et notifications
 - délai de refus de 18 mois ou plus en cas d'opposition
 - taxe individuelle
 - les refus provisoires sont réexaminés d'office

Membres du système de Madrid : 2022



110 membres (y compris l'UE et l'OAPI) couvrant 126 pays

Propositions du groupe de travail à l'examen

- Refus provisoire : introduire un délai minimum pour répondre à un refus provisoire et l'obligation d'indiquer la date à laquelle le délai expire
- Dépendance : réduire la période de dépendance de cinq à trois ans
- Limitations : préciser le rôle de chaque office dans l'examen des limitations
- Langues : introduire l'arabe, le chinois et le russe dans la couverture linguistique du système de Madrid



WIPO | MADRID

The International
Trademark System



Questions?

Restez informés



■ Site Web

Consultez le [site Web du système de Madrid](#)



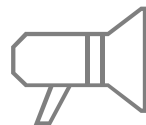
■ Webinaires

Accédez aux enregistrements des précédents [webinaires](#) et restez connectés pour connaître les nouveaux thèmes



■ Didacticiels

Regardez nos [vidéos et nos didacticiels](#) “How-to” sur le système de Madrid



■ Actualités

Abonnez-vous aux [Actualités sur le système de Madrid](#)



■ Chaîne YouTube

Consultez nos sélections de vidéos sur le système de Madrid sur la chaîne [YouTube](#) de l'OMPI



■ Des questions?

[Contactez-nous](#) en ligne ou par téléphone