

## **Union particulière pour l'enregistrement international des marques (Union de Madrid)**

### **Assemblée**

**Quarante-huitième session (28<sup>e</sup> session extraordinaire)  
Genève, 22 – 30 septembre 2014**

#### **PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT**

*Document établi par le Bureau international*

### **INTRODUCTION**

1. À sa onzième session tenue du 30 octobre au 1<sup>er</sup> novembre 2013, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") a recommandé à l'assemblée l'adoption d'une procédure de poursuite du traitement moyennant l'insertion d'une nouvelle règle *5bis* et la modification correspondante des règles *20bis* et 27 et du barème des émoluments et taxes ainsi que de nouvelles modifications des règles 30 et 31 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 dénommés respectivement "règlement d'exécution commun", "Arrangement" et "Protocole").

2. Les délibérations du groupe de travail ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/11/2 (voir les paragraphes 17 à 115 du document MM/LD/WG/11/7). Les paragraphes qui suivent contiennent des informations générales concernant les modifications proposées. Ces modifications sont reproduites aux annexes I et II du présent document. Les

dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont biffées. Une version sans annotation du texte des dispositions qu'il est proposé de modifier (sans texte souligné ou biffé) figure aux annexes III et IV.

## **PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN**

### POURSUITE DE LA PROCÉDURE

#### Règle 5bis [Poursuite de la procédure]

3. Cette nouvelle règle permettrait à un déposant ou un titulaire qui n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant le Bureau international de demander la poursuite de la procédure devant le Bureau international. L'introduction de la poursuite de la procédure constituerait une amélioration du système de Madrid pour les utilisateurs en établissant un juste équilibre entre les intérêts des parties qui n'ont pas observé le délai, ceux des tiers et ceux des parties contractantes désignées. La nouvelle règle proposée s'inspire de l'article 14 du Traité de Singapour sur le droit des marques et de la règle 9 du règlement d'exécution du Traité de Singapour.

#### Règle 20bis [Licences]

4. Le nouveau sous-alinéa c) qu'il est proposé d'ajouter à la règle 20bis.3) précise la date d'inscription d'une licence selon cette règle en cas de poursuite de la procédure par suite de l'introduction de la nouvelle règle 5bis.

#### Règle 27 [Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation; fusion d'enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet]

5. Le nouveau sous-alinéa c) qu'il est proposé d'ajouter à la règle 27.1) précise la date d'inscription d'une modification ou d'une radiation selon cette règle en cas de poursuite de la procédure par suite de l'introduction de la nouvelle règle 5bis.

#### Barème des émoluments et taxes

6. Le montant proposé pour la taxe de requête en poursuite de la procédure en vertu de la nouvelle règle 5bis proposée est de 200 francs suisses.

### RENOUVELLEMENT PARTIEL

#### Règle 30 [Précisions relatives au renouvellement]

7. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 30.1)a)iii) et 2)a) à c) précisent que cette disposition se rapporte non pas aux refus provisoires notifiés en vertu de la règle 17 mais à toute déclaration envoyée en vertu de la règle 18ter limitant l'étendue de la protection. La proposition de modification du sous-alinéa d) et d'insertion d'un nouveau sous-alinéa e) à la règle 30.2) prévoit que, à la suite de l'inscription d'une déclaration envoyée en vertu de la règle 18ter.2)ii) ou 4), l'enregistrement international ne sera pas renouvelé pour les produits et services non protégés, sauf si le titulaire en fait la demande. La modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 30 est favorable aux utilisateurs dans la mesure où elle introduirait le principe d'un renouvellement partiel, c'est-à-dire uniquement à l'égard des produits et services protégés dans une partie contractante désignée, sauf déclaration expresse du contraire du titulaire et sous réserve du paiement des taxes applicables.

NOTIFICATION AU TITULAIRE DU NON-RENOUVELLEMENT D'UN ENREGISTREMENT  
INTERNATIONAL

Règle 31 [Inscription du renouvellement; notification et certificat]

8. La modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 31.4) prévoit que le Bureau international envoie au titulaire et, le cas échéant, à son mandataire, une notification en cas de non-renouvellement d'un enregistrement international, ce qui renforce la sécurité juridique pour le titulaire.

9. *L'assemblée est invitée à adopter la règle 5bis et les modifications qu'il est proposé d'apporter aux règles 20bis, 27, 30 et 31 du règlement d'exécution commun, ainsi que la modification du barème des émoluments et taxes, la date d'entrée en vigueur étant fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2015, comme indiqué dans les annexes du présent document.*

[Les annexes suivent]

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN  
À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL  
DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT**

**Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement  
international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement**

(en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier ~~2013~~2015)

LISTE DES RÈGLES

[...]

**Chapitre premier  
Dispositions générales**

[...]

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), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 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.

b) Une requête qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du sous-alinéa a) n'est pas considérée comme telle et le déposant ou le titulaire reçoit une notification à cet effet.

2) [Inscription et notification] Le Bureau international inscrit au registre international toute poursuite de la procédure et notifie ce fait au déposant ou au titulaire.

**Chapitre 4**  
**Faits survenant dans les parties contractantes**  
**et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux**

[...]

*Règle 20bis*  
*Licences*

[...]

(3) *[Inscription et notification]*

[...]

c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la licence est inscrite au registre international à la date d'expiration du délai prescrit à l'alinéa 2).

[...]

**Chapitre 5**  
**Désignations postérieures; modifications**

[...]

*Règle 27*  
*Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation;*  
*fusion d'enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle*  
*un changement de titulaire ou une limitation est sans effet*

1) *[Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation]*

[...]

c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la modification ou la radiation est inscrite au registre international à la date d'expiration du délai prescrit à la règle 26.2); toutefois, lorsqu'une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.

## Chapitre 6 Renouvellements

[...]

### Règle 30

#### Précisions relatives au renouvellement

1) *[Émoluments et taxes]* a) L'enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement, au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué,

[...]

iii) du complément d'éolument ou de la taxe individuelle, selon le cas, pour chaque partie contractante désignée pour laquelle ~~aucun~~ aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter ni aucune invalidation pour l'ensemble des produits et services concernés ne sont inscrites au registre international ~~pour l'ensemble des produits et services concernés~~, tels que spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et taxes soit payée en même temps.

[...]

2) *[Précisions supplémentaires]* a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée pour laquelle ~~aucun~~ aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter pour l'ensemble des produits et services concernés n'est inscrite au registre international ~~pour l'ensemble des produits et services concernés~~, le paiement des taxes requises doit être accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international ne doit pas être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.

b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée nonobstant le fait qu'une déclaration de refus en vertu de la règle 18ter est inscrite au registre international pour cette partie contractante pour l'ensemble des produits et services concernés, le paiement des taxes requises, y compris le complément d'éolument ou la taxe individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.

c) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée à l'égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les produits et services en vertu de la règle 19.2) ou à l'égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a). L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée pour les produits et services pour lesquels une invalidation des effets de l'enregistrement international dans cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 19.2) ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a).

d) Lorsqu'une déclaration en vertu de la règle 18ter.2)ii) ou 18ter.4) est inscrite au registre international, l'enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard de la partie contractante désignée concernée pour les produits et services qui ne sont pas indiqués dans cette déclaration, à moins que le paiement des taxes requises soit accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle l'enregistrement international doit être renouvelé également pour ces produits et services. ~~Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé à l'égard de toutes les parties contractantes désignées n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) de l'Arrangement ou de l'article 7.2) du Protocole.~~

e) Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé en vertu du sous-alinéa d) pour l'ensemble des produits et services concernés n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) de l'Arrangement ou de l'article 7.2) du Protocole. Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé à l'égard de toutes les parties contractantes désignées n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) de l'Arrangement ou de l'article 7.2) du Protocole.

[...]

*Règle 31*

*Inscription du renouvellement; notification et certificat*

[...]

4) *[Notification en cas de non-renouvellement]* a) Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et aux Offices de toutes les parties contractantes désignées dans cet enregistrement international.

b) Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et à l'Office de cette partie contractante.

[L'annexe II suit]

## PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

### BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(en vigueur le 1<sup>er</sup> ~~septembre~~ janvier 2015)

*Francs  
suisses*

[...]

#### 7. *Modification*

[...]

7.6 Requête en poursuite de la procédure selon la règle 5bis.1)

200

[L'annexe III suit]

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN  
À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL  
DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT**

**Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement  
international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement**

(en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2015)

LISTE DES RÈGLES

[...]

**Chapitre premier  
Dispositions générales**

[...]

*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), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 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.

b) Une requête qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du sous-alinéa a) n'est pas considérée comme telle et le déposant ou le titulaire reçoit une notification à cet effet.

2) *[Inscription et notification]* Le Bureau international inscrit au registre international toute poursuite de la procédure et notifie ce fait au déposant ou au titulaire.

**Chapitre 4**  
**Faits survenant dans les parties contractantes**  
**et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux**

[...]

*Règle 20bis*  
*Licences*

[...]

- (3) *[Inscription et notification]*  
[...]  
c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la licence est inscrite au registre international à la date d'expiration du délai prescrit à l'alinéa 2).

[...]

**Chapitre 5**  
**Désignations postérieures; modifications**

[...]

*Règle 27*  
*Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation;*  
*fusion d'enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle*  
*un changement de titulaire ou une limitation est sans effet*

- 1) *[Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation]*  
[...]  
c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la modification ou la radiation est inscrite au registre international à la date d'expiration du délai prescrit à la règle 26.2); toutefois, lorsqu'une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.

## Chapitre 6 Renouvellements

[...]

### Règle 30

#### *Précisions relatives au renouvellement*

1) *[Émoluments et taxes]* a) L'enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement, au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué,

[...]

iii) du complément d'émolument ou de la taxe individuelle, selon le cas, pour chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18<sup>ter</sup> ni aucune invalidation pour l'ensemble des produits et services concernés ne sont inscrites au registre international, tels que spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et taxes soit payée en même temps.

[...]

2) *[Précisions supplémentaires]* a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18<sup>ter</sup> pour l'ensemble des produits et services concernés n'est inscrite au registre international, le paiement des taxes requises doit être accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international ne doit pas être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.

b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée nonobstant le fait qu'une déclaration de refus en vertu de la règle 18<sup>ter</sup> est inscrite au registre international pour cette partie contractante pour l'ensemble des produits et services concernés, le paiement des taxes requises, y compris le complément d'émolument ou la taxe individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.

c) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée à l'égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les produits et services en vertu de la règle 19.2) ou à l'égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a). L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée pour les produits et services pour lesquels une invalidation des effets de l'enregistrement international dans cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 19.2) ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a).

d) Lorsqu'une déclaration en vertu de la règle 18<sup>ter</sup>.2)ii) ou 18<sup>ter</sup>.4) est inscrite au registre international, l'enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard de la partie contractante désignée concernée pour les produits et services qui ne sont pas indiqués dans cette déclaration, à moins que le paiement des taxes requises soit accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle l'enregistrement international doit être renouvelé également pour ces produits et services.

e) Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé en vertu du sous-alinéa d) pour l'ensemble des produits et services concernés n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) de l'Arrangement ou de l'article 7.2) du Protocole. Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé à l'égard de toutes

les parties contractantes désignées n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) de l'Arrangement ou de l'article 7.2) du Protocole.

[...]

*Règle 31*  
*Inscription du renouvellement; notification et certificat*

[...]

4) *[Notification en cas de non-renouvellement]* a) Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et aux Offices de toutes les parties contractantes désignées dans cet enregistrement international.

b) Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et à l'Office de cette partie contractante.

[L'annexe IV suit]

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES**

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2015)

*Francs  
suisses*

[...]

7. *Modification*

[...]

7.6 Requête en poursuite de la procédure selon la règle 5bis.1) 200

[Fin de l'annexe IV et du document]