



MM/A/53/1  
ORIGINAL : ANGLAIS  
DATE : 7 AOÛT 2019

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

### **Assemblée**

**Cinquante-troisième session (23<sup>e</sup> session ordinaire)  
Genève, 30 septembre – 9 octobre 2019**

### **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 Secrétariat*

#### **INTRODUCTION**

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") a recommandé, à sa dix-septième session qui s'est tenue du 22 au 26 juillet 2019, des modifications des règles 21, 25, 27 *bis*, 30 et 40 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "règlement d'exécution") pour adoption par l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "assemblée") à sa cinquante-troisième session.
2. Dans le cadre de ses discussions, le groupe de travail s'est fondé sur les documents MM/LD/WG/17/2 et MM/LD/WG/17/3. Les paragraphes qui suivent contiennent des informations générales concernant les propositions de modification, lesquelles sont reproduites dans les annexes du présent document. Le texte qu'il est proposé d'ajouter est souligné et celui qu'il est proposé de supprimer est biffé (annexes I et II). Une version mise au propre des dispositions modifiées (sans texte souligné ou biffé) figure aux annexes III et IV.

## PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

3. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 21 du règlement d'exécution énoncent les principes fondamentaux qui régissent le remplacement d'un enregistrement national ou régional antérieur par un enregistrement international, donnant ainsi des indications utiles sur la procédure de remplacement, tant aux propriétaires de marques qu'aux offices.
4. La modification qu'il est proposé d'apporter à l'alinéa 4) de la règle 25 précise que, dans une demande d'inscription d'un changement de titulaire indiquant plusieurs nouveaux titulaires, chacun d'eux doit remplir les conditions requises pour être titulaire d'un enregistrement international.
5. La modification qu'il est proposé d'apporter à l'alinéa 3) de la règle 27bis indique que le Bureau international notifiera au titulaire toute irrégularité concernant le paiement de la taxe visée au point 7.7 du barème des émoluments et taxes et précise que le titulaire doit corriger cette irrégularité.
6. La modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 30 simplifie la procédure de renouvellement actuelle et le calcul des taxes, ce qui permettra aux titulaires de renouveler plus facilement leurs enregistrements internationaux.
7. La modification qu'il est proposé d'apporter à l'alinéa 6 de la règle 40 précise qu'une notification en vertu de cet alinéa peut être envoyée par une partie contractante qui est une organisation intergouvernementale.

## ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

8. Le groupe de travail a recommandé en outre que les modifications qu'il est proposé d'apporter aux règles 25, 27bis, 30 et 40 entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2020 et que la modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 21 entre en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2021, telles qu'elles sont reproduites dans les annexes du présent document.
9. *L'Assemblée de l'Union de Madrid est invitée à adopter les modifications des règles 21, 25, 27bis, 30 et 40 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, telles qu'elles figurent dans les annexes du document MM/A/53/1.*

[Les annexes suivent]

# 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<sup>er</sup> février 2020)

[...]

### Chapitre 5 Désignations postérieures; modifications

[...]

#### Règle 25 Demande d'inscription

[...]

4) *[Pluralité de nouveaux titulaires]* Lorsque la demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international indique plusieurs nouveaux titulaires, chacun d'eux doit ce changement ne peut pas être inscrit à l'égard d'une partie contractante désignée si un ou plusieurs des nouveaux titulaires ne remplissent pas les conditions requises énoncées à l'article 2 du Protocole de Madrid pour être titulaires de l'enregistrement international à l'égard de cette partie contractante.

[...]

#### Règle 27bis Division d'un enregistrement international

[...]

3) *[Demande irrégulière]* a) Si la demande ne remplit pas les conditions requises énoncées à l'alinéa 1), le Bureau international invite l'Office qui a présenté la demande à corriger l'irrégularité et en informe en même temps le titulaire.

b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée par l'Office dans un délai de trois mois à compter de la date de l'invitation visée au sous-alinéa a), la demande est réputée abandonnée et le montant de la taxe reçue est inférieur au montant de la taxe visée à l'alinéa 2), le Bureau international notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande au titulaire et, il en informe en même temps le titulaire et il rembourse la taxe payée visée à l'alinéa 2), après déduction d'un montant correspondant à la moitié de cette taxe l'Office qui a présenté la demande.

c) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication visée aux sous-alinéas a) ou b), la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande, il en informe en même temps le titulaire et il rembourse la taxe payée visée à l'alinéa 2), après déduction d'un montant correspondant à la moitié de cette taxe.

[...]

[...]

## Chapitre 6 Renouvellements

[...]

### Règle 30

#### Précisions relatives au renouvellement

1) [Émoluments et taxes] a) [...]

[...]

c) Sans préjudice de l'alinéa 2), lorsqu'une déclaration en vertu de la règle 18ter.2) ou 4) a été inscrite au registre international pour une partie contractante à l'égard de laquelle le paiement d'une taxe individuelle est dû en vertu du sous-alinéa a)iii), le montant de cette taxe individuelle est déterminé compte tenu uniquement des produits et services indiqués dans ladite déclaration.

2) [Précisions supplémentaires] a) [...]

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'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 pour tous les produits et services concernés.

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) [Supprimé] 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.~~

~~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) 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) du Protocole.~~

[...]

## Chapitre 9 Dispositions diverses

[...]

### Règle 40

*Entrée en vigueur; dispositions transitoires*

[...]

6) *[Incompatibilité avec la législation nationale ou régionale]* Si, à la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou à la date à laquelle une partie contractante devient liée par le Protocole, l'alinéa 1) de la règle 27*bis* ou l'alinéa 2)a) de la règle 27*ter* ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale de cette partie contractante, le ou les alinéas concernés, selon le cas, ne s'appliquent pas à l'égard de cette partie contractante, aussi longtemps qu'ils continuent à ne pas être compatibles avec cette législation, pour autant que ladite partie contractante notifie ce fait au Bureau international, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole. Cette notification peut être retirée en tout temps.

[...]

[L'annexe II suit]

**PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 21 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<sup>er</sup> février 2021)

[...]

*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, conformément à l'article 4bis.2) du Protocole suite à cette demande, l'Office d'une partie contractante désignée a, à la suite d'une demande présentée directement par le titulaire auprès de cet Office, 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 un 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, sous une forme convenue entre le Bureau international et l'Office concerné.

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 4bis.1) du Protocole sont remplies.

d) Les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l'enregistrement national ou régional, sont couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international.

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.

[L'annexe III suit]

**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<sup>er</sup> février 2020)

[...]

**Chapitre 5  
Désignations postérieures; modifications**

[...]

*Règle 25  
Demande d'inscription*

[...]

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

[...]

*Règle 27bis  
Division d'un enregistrement international*

[...]

3) *[Demande irrégulière]* a) Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l'alinéa 1), le Bureau international invite l'Office qui a présenté la demande à corriger l'irrégularité et en informe en même temps le titulaire.

b) Si le montant de la taxe reçue est inférieur au montant de la taxe visée à l'alinéa 2), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et en informe en même temps l'Office qui a présenté la demande.

c) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication visée aux sous-alinéas a) ou b), la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande, il en informe en même temps le titulaire et il rembourse la taxe payée visée à l'alinéa 2), après déduction d'un montant correspondant à la moitié de cette taxe.

[...]



[...]

## **Chapitre 6 Renouvellements**

[...]

### *Règle 30*

#### *Précisions relatives au renouvellement*

1) *[Émoluments et taxes]* a) [...]

[...]

c) Sans préjudice de l'alinéa 2), lorsqu'une déclaration en vertu de la règle 18<sup>ter</sup>.2) ou 4) a été inscrite au registre international pour une partie contractante à l'égard de laquelle le paiement d'une taxe individuelle est dû en vertu du sous-alinéa a)iii), le montant de cette taxe individuelle est déterminé compte tenu uniquement des produits et services indiqués dans ladite déclaration.

2) *[Précisions supplémentaires]* a) [...]

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 pour tous les produits et services concernés.

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) [Supprimé]

e) 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) du Protocole.

[...]

**Chapitre 9**  
**Dispositions diverses**

[...]

*Règle 40*

*Entrée en vigueur; dispositions transitoires*

[...]

6) *[Incompatibilité avec la législation nationale ou régionale]* Si, à la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou à la date à laquelle une partie contractante devient liée par le Protocole, l'alinéa 1) de la règle 27bis ou l'alinéa 2)a) de la règle 27ter ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale de cette partie contractante, le ou les alinéas concernés, selon le cas, ne s'appliquent pas à l'égard de cette partie contractante, aussi longtemps qu'ils continuent à ne pas être compatibles avec cette législation, pour autant que ladite partie contractante notifie ce fait au Bureau international, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole. Cette notification peut être retirée en tout temps.

[...]

[L'annexe IV suit]

**PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 21 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<sup>er</sup> février 2021)

[...]

*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 4*bis*.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.

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, sont couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international.

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.

[Fin de l'annexe IV et du document]