

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

Assemblée

**Cinquante-quatrième session (31^e session extraordinaire)
Genève, 21 – 25 septembre 2020**

MESURES LIÉES À LA PANDÉMIE DE COVID 19 : RENDRE OBLIGATOIRE L'INDICATION D'UNE ADRESSE ÉLECTRONIQUE

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. La pandémie de COVID-19 a provoqué de graves perturbations pour les utilisateurs du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "système de Madrid") en raison des mesures prises dans plusieurs pays pour lutter contre sa propagation. Plus particulièrement, ces mesures ont perturbé les services postaux et de distribution du courrier au niveau mondial.
2. Les perturbations susmentionnées sont susceptibles de se poursuivre pendant un certain temps dans plusieurs régions du monde. Au moment de la rédaction du présent document, des mesures étaient encore en place dans de nombreux pays en vue de protéger la population contre les effets de la pandémie; d'autres pays ont levé les restrictions, mais continuent à faire face à une éventuelle deuxième vague d'infections et la réintroduction de ces restrictions est envisagée.
3. Il convient de rappeler que la dix-huitième session du Groupe de travail pour le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") se tiendra en octobre 2020, après la cinquante-quatrième session de l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée

“assemblée”). L’Assemblée ne pourra donc examiner que les recommandations formulées par le groupe de travail à sa cinquante-cinquième session.

4. Pour les raisons susmentionnées, il est nécessaire de présenter ce document directement à l’Assemblée pour examen immédiat. Les modifications proposées visent à permettre aux utilisateurs du système de Madrid de bénéficier de la réception des communications électroniques du Bureau international, ce qui leur permettrait de réagir rapidement à des communications présentant un caractère urgent, telles que les notifications de refus provisoire, en cas de nouvelles perturbations des services d’expédition du courrier.

5. Plus précisément, le présent document propose des modifications aux règles 3, 9, 25 et 36 du règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (ci-après dénommé “règlement d’exécution”).

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

6. À sa dix-septième session, le groupe de travail a examiné le document MM/LD/WG/17/5 relatif au délai de réponse aux notifications de refus provisoire¹. À l’issue des délibérations, le groupe de travail a demandé au Bureau international de proposer des modifications du règlement d’exécution afin de faire de la communication électronique le mode par défaut de transmission des communications à l’intention des déposants, des titulaires et des mandataires, en exigeant qu’ils indiquent une adresse électronique à cet effet².

7. Le Bureau international a introduit la transmission des communications par voie électronique aux titulaires et aux mandataires le 28 août 2007, en les invitant à indiquer une adresse électronique³. En 2019, le Bureau international a transmis 86% des communications aux déposants, aux titulaires et à leurs mandataires par des moyens électroniques. Néanmoins, le nombre de communications que le Bureau international envoie par l’intermédiaire des services postaux reste élevé. Par exemple, le Bureau international a envoyé par ce moyen près de 270 000 communications aux déposants, aux titulaires ou à leurs mandataires en 2019.

8. Le 30 mars 2020, le Bureau international a annoncé qu’il n’était pas en mesure, à titre temporaire, d’envoyer ou de recevoir des communications par courrier postal en raison de la suspension des services postaux entre la Suisse et un certain nombre de pays et de la nécessité de se conformer aux directives des autorités de santé publique⁴. En conséquence, le Bureau international était temporairement dans l’incapacité de transmettre les communications lorsque la partie concernée avait omis d’indiquer une adresse électronique. Par exemple, à la deuxième semaine de mai 2020, le Bureau international n’avait pas été en mesure d’envoyer près de 2500 notifications de refus provisoire. Le Bureau international a repris l’envoi de communications par l’intermédiaire des services postaux au cours de la première semaine de juin 2020 et, à la fin de la semaine suivante, il avait déjà envoyé toutes les communications en suspens.

9. Pour atténuer les perturbations générées par la suspension des communications postales, le Bureau international a pris contact avec les titulaires et les mandataires qui avaient omis d’indiquer une adresse électronique. Suite à cette initiative, le nombre d’enregistrements internationaux en vigueur pour lesquels ni le titulaire, ni le mandataire n’avait indiqué une adresse électronique est passé de près de 160 000 la dernière semaine de mars 2020 à un peu plus de 85 000 au cours de la première semaine de juillet 2020.

¹ Voir le document MM/LD/17/5
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_5.pdf).

² Voir le document MM/LD/17/12
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_12.pdf).

³ Voir l’avis n° 15/2007 (https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2007/madrid_2007_15.pdf).

⁴ Voir l’avis n° 11/2020 (https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2020/madrid_2020_11.pdf).

10. La communication par voie électronique est le moyen le plus rapide, le plus efficace et le plus résilient de transmettre des informations. En tant que mode de communication par défaut, elle bénéficierait aux utilisateurs du système de Madrid en assurant une exécution rapide sans perturber les délais de réponse aux communications présentant un caractère urgent telles que, par exemple, les notifications de refus provisoire.

11. Il est donc proposé de modifier les règles 3.2)a) et 4.a), 9.4)a)ii) et 9.4)a)iii) et 25.2)a)iii) du règlement d'exécution pour exiger que les déposants, les titulaires et leurs mandataires indiquent une adresse électronique dans la demande internationale, dans une communication distincte désignant un mandataire ou dans une demande d'inscription d'un changement de titulaire. La modification de la règle 36.ii) du règlement d'exécution qui en découlerait permettrait de préciser que les changements d'adresse électronique du mandataire sont exemptés du paiement de taxes; en outre, le terme "télécopie" serait supprimé de cette règle, le Bureau international ne communiquant plus par télécopie.

12. Grâce à la traçabilité des communications électroniques, le Bureau international peut déterminer si une communication est parvenue à son destinataire. Le Bureau international transmet des communications présentant un caractère urgent à l'aide d'un service de courrier électronique recommandé qui émet un accusé de réception pour chaque courrier électronique envoyé et indique lorsque ce courrier électronique n'est pas parvenu à son destinataire. Comme c'est le cas aujourd'hui, le Bureau international continuerait à envoyer des communications par les services postaux lorsqu'une communication envoyée par voie électronique ne parviendrait pas à son destinataire.

13. Alors qu'il poursuit sa campagne susmentionnée de collecte des adresses électroniques, le Bureau international estime qu'il reste 11% d'enregistrements internationaux en vigueur pour lesquels ni le titulaire ni le mandataire n'a indiqué une adresse électronique. Le Bureau international continuerait à envoyer par les services postaux les communications relatives aux enregistrements internationaux dans lesquels le titulaire ou le mandataire n'aurait pas indiqué d'adresse électronique parce qu'il n'était pas tenu de le faire.

14. Comme c'est le cas aujourd'hui et pour des raisons de confidentialité, le Bureau international n'inclurait pas l'adresse électronique des déposants, des titulaires ou des mandataires dans les services d'information en ligne du système de Madrid (par exemple, *Madrid Monitor*, *Madrid Real-time Status*). En outre, conformément à la règle 32.1)a) du règlement d'exécution, le Bureau international ne publierait pas cette information dans la *Gazette OMPI des marques internationales*, car elle n'est pas pertinente pour l'enregistrement international.

15. Il est recommandé que les modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution entrent en vigueur le 1^{er} février 2021, date à laquelle d'autres modifications adoptées par l'Assemblée de l'Union de Madrid entreront en vigueur.

16. *L'Assemblée de l'Union de Madrid est invitée à adopter les modifications des règles 3, 9, 25 et 36 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, telles qu'elles figurent dans l'annexe du document MM/A/54/1.*

[L'annexe 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^{er} février 2021](#)~~1^{er} février 2020~~

Chapitre premier ***Dispositions générales***

[...]

Règle 3 **Représentation devant le Bureau international**

[...]

2) *[Constitution du mandataire]*

- a) La constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande internationale ou dans une désignation postérieure ou dans une demande visée à la règle 25 [qui doit contenir le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique du mandataire.](#)

[...]

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

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

[...]

[...]

Chapitre 2
Demandes internationales

[...]

Règle 9
Conditions relatives à la demande internationale

[...]

4) *[Contenu de la demande internationale]*

a) La demande internationale doit contenir ou indiquer

[...]

ii) l'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives, [ainsi que son adresse électronique](#),

iii) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un, indiqués conformément aux instructions administratives, [ainsi que son adresse électronique](#),

[...]

[...]

[...]

Chapitre 5 **Désignations postérieures; modifications**

[...]

Règle 25 **Demande d'inscription**

[...]

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,

[...]

- iii) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique, de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire de l'enregistrement international (ci-après dénommé le "nouveau titulaire"),

[...]

[...]

[...]

Chapitre 8 **Émoluments et taxes**

[...]

Règle 36 **Exemption de taxes**

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :

[...]

- ii) toute modification concernant les numéros de téléphone ~~et de télécopieur~~, l'adresse pour la correspondance, l'adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant, ~~ou~~ le titulaire ou le mandataire selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives,

[...]

[...]

[Fin de l'annexe et du document]