

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

**Treizième session
Genève, 2 – 6 novembre 2015**

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. Le présent document contient des 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 (ci-après dénommés, respectivement, "règlement d'exécution commun", "Arrangement" et "Protocole"). Les propositions concernent plus précisément des modifications à apporter aux règles 12, 21, 25, 26 et 32, ainsi qu'au point 7.4 du barème des émoluments et taxes. Ces propositions s'inscrivent dans le cadre de la procédure en cours dans le but de rendre le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "système de Madrid") plus convivial et plus attrayant pour ses utilisateurs, les offices des parties contractantes et les tiers intéressés. Les propositions sont reproduites à l'annexe du présent document.

EXAMEN DES LIMITATIONS PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

2. À sa douzième session, 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 étudié la question du niveau d'examen auquel doit procéder le Bureau international en ce qui concerne les désignations postérieures dans lesquelles la liste des produits et services ne se rapporte qu'à une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné.

3. Parmi les résultats de ladite session, le groupe de travail est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid de modifier la règle 24 du règlement d'exécution commun (voir les documents MM/LD/WG/12/2 et MM/LD/WG/12/6). Selon cette modification, en cas de désignation postérieure portant sur une liste limitée de produits et services, le Bureau international procéderait à un contrôle du classement des termes utilisés pour exprimer une limitation dans la désignation postérieure, conformément aux règles 12 et 13 du règlement d'exécution commun. Ce faisant, le Bureau international n'examinerait pas la liste limitée dans le but de vérifier si elle relève de la liste principale. Cette détermination serait effectuée par les offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la limitation produirait ses effets.

4. Il est également possible d'effectuer une limitation de la liste des produits et services à l'égard d'une ou plusieurs parties contractantes désignées dans une demande internationale (règle 9.4)a)xiii)) et en présentant une demande d'inscription d'une modification dans un enregistrement international (règle 25.1)a)ii)).

5. En 2014, au cours des délibérations tenues sur cette question dans le cadre de la Table ronde du Groupe de travail de Madrid et à la précédente session du groupe de travail, des observateurs d'organisations d'utilisateurs ont indiqué qu'à leur avis, il serait avantageux pour les utilisateurs du système de Madrid que les inscriptions similaires suivent, dans la mesure du possible, le même processus d'examen, et ont suggéré que le niveau d'examen des limitations, et notamment le contrôle du classement exercé par le Bureau international, soit clairement indiqué dans le règlement d'exécution commun.

6. L'examen des limitations devrait concilier adéquatement :

- le mandat du Bureau international visant à assurer la clarté suffisante des informations figurant au registre international en ce qui concerne le classement adéquat des produits et services;
- la nécessité, pour les déposants et les titulaires, d'éviter les retards inutiles dans le traitement de demandes internationales, de désignations postérieures ou de demandes d'inscription de modifications; et
- le droit des offices des parties contractantes désignées d'avoir recours aux mécanismes existants pour leurs décisions quant au fond en matière d'étendue de la protection.

CONTRÔLE DU CLASSEMENT DES INDICATIONS DE PRODUITS ET SERVICES UTILISÉES POUR EXPRIMER DES LIMITATIONS DANS DES DEMANDES INTERNATIONALES

Généralités

7. La règle 9.4)a)xiii) du règlement d'exécution commun prévoit la possibilité, pour le déposant, de limiter la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées dans une demande internationale.

8. Les déposants exploitent cette faculté pour des raisons diverses, par exemple pour mettre en conformité l'étendue de la protection et leurs intérêts commerciaux dans des territoires particuliers, pour éviter d'éventuels refus provisoires dus, par exemple, au degré de spécification élevé requis par l'office d'une partie contractante donnée ou pour éviter les risques de conflit avec des droits antérieurs.

9. Le pourcentage des enregistrements internationaux comportant une ou plusieurs limitations est resté stable depuis 2011, à environ 10% du nombre total d'enregistrements. Le nombre d'enregistrements internationaux ayant toutefois connu une croissance de 4,2% entre 2011 et 2014, le nombre de demandes internationales contenant une ou plusieurs limitations a augmenté de 8,2% au cours de la même période (voir le tableau I).

Tableau I : Limitations figurant dans des enregistrements internationaux, des désignations postérieures ou inscrites comme modifications (2011 à 2014)

Année	Type	Nombre d'enregistrements ou requêtes inscrites	Demandes ou requêtes incluant une liste limitée	Pourcentage de demandes internationales ou requêtes incluant une liste limitée
2011	Enregistrements internationaux	40 711	3 978	9,8%
	Désignations postérieures	13 668	2 248	16,4%
	Limitations en vertu de la règle 25	3 337		
2012	Enregistrements internationaux	41 954 (▲3,1%)	4 141 (▲4,1%)	9,9%
	Désignations postérieures	14 283 (▲4,5%)	2 892 (▲28,6%)	20,2%
	Limitations en vertu de la règle 25	5 187 (▲55,4%)		
2013	Enregistrements internationaux	44 414 (▲5,9%)	4 332 (▲4,6%)	9,8%
	Désignations postérieures	14 380 (▲0,7%)	2 644 (▼8,6%)	18,4%
	Limitations en vertu de la règle 25	3 864 (▼25,5%)		
2014	Enregistrements internationaux	42 430 (▼4,5%)	4 304 (▼0,6%)	10,1%
	Désignations postérieures	15 824 (▲10,0%)	3 211 (▲21,4%)	20,3%
	Limitations en vertu de la règle 25	4 389 (▲13,6%)		

10. Le nombre de mots employés pour exprimer une limitation a connu une croissance plus importante que celle du nombre d'enregistrements internationaux comportant une ou plusieurs limitations. Alors qu'en 2012 et 2013, le nombre de mots employés pour exprimer une limitation dans un enregistrement international avait diminué, respectivement, de 61% et 42%, il a augmenté de 413% en 2014. La situation a été similaire en ce qui concerne le nombre de mots employés pour exprimer une limitation dans une désignation postérieure, lequel a augmenté de 309% en 2012, avant de baisser de 19% et 46% les années suivantes. D'une manière générale, le nombre de mots employés pour exprimer une limitation suit une courbe ascendante depuis 2012, avec des variations importantes d'une année sur l'autre (voir le tableau II).

Tableau II : Nombre moyen de mots exprimés dans une liste limitée de produits et services (2011 à 2014)

Année	Type	Nombre moyen de mots employés dans la liste principale	Nombre de mots employés pour exprimer une liste limitée	Nombre moyen de mots employés pour exprimer une liste limitée
2011	Enregistrements internationaux	98	763 273	192
	Désignations postérieures		106 509	47
	Limitations en vertu de la règle 25		244 267	73
2012	Enregistrements internationaux	113 (▲15,3%)	307 370 (▼59,7%)	74 (▼61,3%)
	Désignations postérieures		560 757 (▲426,5%)	194 (▲309,2%)
	Limitations en vertu de la règle 25		560 196 (▲129,3%)	108 (▲47,9%)
2013	Enregistrements internationaux	121 (▲7,1%)	184 861 (▼39,9%)	43 (▼42,5%)
	Désignations postérieures		413 082 (▼26,3%)	156 (▼19,4%)
	Limitations en vertu de la règle 25		413 448 (▼26,2%)	107 (▼0,9%)
2014	Enregistrements internationaux	144 (▲19,0%)	942 898 (▲410,1%)	219 (▲413,4%)
	Désignations postérieures		270 105 (▼34,6%)	84 (▼46,2%)
	Limitations en vertu de la règle 25		532 253 (▲28,7%)	121 (▲13,1%)

11. Le contrôle du classement des indications employées pour exprimer des limitations dans des demandes internationales est effectué par le Bureau international, conformément aux règles 12 et 13. L'alinéa 1) de la règle 12 fait état des conditions fixées à la règle 9.4)a)xiii), lesquelles s'appliquent également aux limitations, et la règle 13 porte sur les termes employés pour indiquer les produits et services dans la demande internationale, ce qui inclut également les termes employés dans une limitation. Lorsque le Bureau international considère qu'une limitation dans une demande internationale est irrégulière, il invite l'office d'origine à corriger cette irrégularité selon les procédures énoncées dans les règles 12 et 13. Il n'est toutefois pas indiqué expressément dans les règles en question que cette irrégularité devrait seulement se rapporter au contrôle du classement exercé par le Bureau international, en particulier en ce qui concerne les irrégularités visées par la règle 12.

Proposition

12. Afin de rendre plus homogènes et plus prévisibles les résultats de l'examen des limitations dans les demandes internationales effectué par le Bureau international, il est proposé de modifier la règle 12 du règlement d'exécution commun afin de la clarifier. Selon la règle 12, le Bureau international doit vérifier que les indications employées pour exprimer une limitation dans une demande internationale sont correctement classées suivant les numéros des classes figurant dans la liste principale. Il ne lui appartient pas, toutefois, d'établir si elles constituent bien une limitation ou une extension de cette liste principale, dans la mesure où cette détermination relève entièrement de la compétence des offices des parties contractantes désignées.

13. Il est proposé, en conséquence, d'ajouter un nouvel alinéa 8bis à la règle 12. Aux termes de ce nouvel alinéa, le Bureau international devrait soulever une irrégularité dans les cas où il considérerait que les produits et services énumérés dans une limitation figurant dans une demande internationale ne peuvent pas tous être groupés selon les classes contenues dans la liste principale de cette demande. Les alinéas 1.a) et 2) à 6) s'appliqueraient *mutatis mutandis*. En l'absence de correction de cette irrégularité en temps voulu, la limitation concernée serait réputée ne pas contenir les produits et services mentionnés dans l'irrégularité.

14. Les alinéas 1.b), 7 et 8 de la règle 12 ne s'appliqueraient pas, étant donné qu'une irrégularité relative à l'impossibilité de grouper les produits et services énumérés dans une limitation figurant dans une demande internationale selon les classes de la liste principale n'aurait pas pour résultat l'ajout de classes supplémentaires.

15. Selon la modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 12, le contrôle du classement des indications employées pour exprimer une limitation dans une demande internationale serait équivalent à celui qui est effectué pour les limitations figurant dans une désignation postérieure.

EXAMEN DES LIMITATIONS DEMANDÉES SOUS FORME DE DEMANDES D'INSCRIPTION DE MODIFICATIONS EN VERTU DE LA RÈGLE 25

Généralités

16. Les titulaires qui demandent l'inscription d'une limitation en vertu de la règle 25 le font souvent pour répondre à un besoin présentant un certain caractère d'urgence, par exemple pour surmonter un refus provisoire, éviter de faire face à une procédure engagée par un tiers ou limiter l'étendue de la protection avant le renouvellement d'un enregistrement international. Dans le premier exemple, les termes employés pour exprimer la limitation suivent souvent des libellés précis suggérés par l'office ayant émis le refus provisoire.

17. Les limitations inscrites à titre de modifications en vertu de la règle 25 sont de nature différente de celles qui figurent dans une demande internationale ou une désignation postérieure. L'inscription de limitations en vertu de la règle 25 est demandée une fois que l'enregistrement international produit ses effets et, le cas échéant, une fois que la protection de la marque a été accordée dans les parties contractantes désignées. Il appartiendrait donc aux offices des parties contractantes désignées d'examiner les éléments de fond des limitations et de déclarer, s'il y a lieu, que ces dernières sont sans effet conformément à la législation nationale ou régionale applicable.

18. Le Bureau international devrait donc limiter son examen des demandes d'inscription de limitations en vertu de la règle 25 à la vérification du respect de toutes les formalités, sans y ajouter de complexités inutiles. Qui plus est, le Bureau international risquerait, s'il exerçait un contrôle sur le classement des indications figurant dans la demande, d'aller à l'encontre d'un libellé convenu entre le titulaire et l'Office ou un tiers ou d'un libellé susceptible d'être accepté par les offices dans lesquels une limitation doit produire ses effets.

Proposition

19. Il est proposé de préciser aussi, dans une modification de la règle 26 du règlement d'exécution commun, que l'examen de forme par le Bureau international des demandes d'inscription de limitations en vertu de la règle 25 se limite à une vérification de la correspondance des numéros de classes indiqués dans la limitation et de ceux contenus dans l'enregistrement international concerné. Cette proposition permettra de rendre plus homogènes et plus prévisibles les résultats de l'examen de ces demandes.

20. Aux termes de l'alinéa 1) proposé pour la règle 26, en cas de non-correspondance des numéros de classes indiqués dans une demande d'inscription d'une limitation en vertu de la règle 25 et de ceux contenus dans l'enregistrement international, et sous réserve de l'alinéa 3), le Bureau international notifierait ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un office, à cet office. Lorsqu'une telle irrégularité serait soulevée par le Bureau international, le titulaire se verrait accorder un délai de trois mois pour la corriger, faute de quoi la demande serait réputée abandonnée, conformément à l'alinéa 2).

CONSIDÉRATIONS SUR LES INCIDENCES DE LA MISE EN PLACE D'UNE PRATIQUE HOMOGENÈME POUR LE CONTRÔLE DU CLASSEMENT DES INDICATIONS DE PRODUITS ET SERVICES EMPLOYÉES POUR EXPRIMER DES LIMITATIONS DANS DES DEMANDES INTERNATIONALES ET DES DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES

21. Après l'entrée en vigueur de la modification de la règle 26 mentionnée ci-dessus ainsi que de la modification proposée de la règle 12, le Bureau international contrôlera, d'une manière similaire et homogène, le classement des indications employées pour exprimer des limitations dans des demandes internationales et des désignations postérieures. La mise en place de cette pratique homogène aurait une incidence sur le Service d'enregistrement de Madrid, dans la mesure où elle nécessiterait des changements dans ses systèmes administratifs, ses processus et ses ressources.

22. Les systèmes administratifs devraient être modifiés afin que les outils de classement élaborés par le Bureau international puissent être appliqués à l'examen des limitations dans des demandes internationales et des désignations postérieures. De plus, le contenu des communications envoyées par le Bureau international concernant les irrégularités relevées dans les demandes internationales et les demandes postérieures devrait être revu et adapté, afin d'être mis en concordance avec les règles modifiées et la nouvelle pratique homogène.

23. Le Bureau international a entrepris la phase de validation de son nouveau système d'administration MIRIS (*Madrid International Registries Information System*) et a suspendu, en conséquence, les activités de perfectionnement du système actuel pendant la période de transition, afin d'éviter la duplication des coûts et des travaux. Il est prévu de limiter le développement des changements évoqués plus haut au système MIRIS et de les mettre en œuvre une fois que la stabilité de ce dernier sera confirmée.

24. L'actuel processus d'examen du Service d'enregistrement de Madrid aurait besoin d'être adapté, afin d'assurer une application uniforme des principes de classement suivis pour le contrôle de toutes les indications de produits et services utilisées dans les demandes internationales et les désignations postérieures. Une fois l'examen des autres formalités accompli, les demandes internationales et les désignations postérieures seraient confiées, de même que toute limitation demandée à leur égard, à un seul et même groupe d'examineurs qualifiés, chargé des questions de classement. Il est prévu de documenter le nouveau processus et d'examiner de manière approfondie les besoins de formation interne qui en découleront avant la mise en œuvre de la nouvelle pratique homogène.

25. Enfin, l'introduction de la nouvelle pratique homogène aurait également une incidence mesurable sur les ressources nécessaires au Service d'enregistrement de Madrid. Comme on l'a vu dans le tableau I ci-dessus, 4304 demandes internationales et 3211 désignations postérieures incluant une ou plusieurs limitations ont été inscrites en 2014. Compte tenu du nombre moyen de mots employés pour exprimer des limitations et du volume de travail résultant des irrégularités soulevées en vertu des règles 12 et 13, le Bureau international estime qu'au moins quatre nouveaux examinateurs qualifiés seraient nécessaires pour absorber la charge de travail supplémentaire, et cela en supposant une croissance nulle. L'ajout de ces ressources supplémentaires permettrait d'éviter que la mise en place de la nouvelle pratique homogène ne nuise au délai moyen de traitement des demandes internationales et des désignations postérieures.

26. Le Bureau international mettrait en place la pratique homogène décrite ci-dessus sous réserve que les changements requis soient apportés à son système d'administration, que ses processus existants soient modifiés avec succès et, chose plus importante encore, que la disponibilité des ressources humaines supplémentaires nécessaires pour faire face à l'augmentation prévue de la charge de travail augmente.

27. Compte tenu de ces considérations, le Bureau international suggère que les modifications proposées à l'égard des règles 12 et 26 entrent en vigueur au plus tôt le 1^{er} avril 2017, sous réserve que les conditions indiquées au paragraphe précédent aient été remplies.

REMPLACEMENT

GÉNÉRALITÉS

28. La question du remplacement a été examinée dans deux documents à la dernière session du groupe de travail. Le document MM/LD/WG/12/2 contenait une proposition de modification de la règle 21 visant la mise en place d'une nouvelle procédure pour demander aux Offices de prendre note d'un remplacement. Le document MM/LD/WG/12/5 présentait les conclusions tirées d'un questionnaire relatif à la mise en œuvre de la procédure de remplacement par les Offices des parties contractantes du système de Madrid.

29. Les conclusions présentées dans ce dernier document révélaient qu'il continuait d'exister des divergences d'interprétation, de procédure et de pratique concernant la mise en œuvre du remplacement en vertu des articles 4*bis* de l'Arrangement et du Protocole ainsi que de la règle 21 du règlement d'exécution commun. Fait plus préoccupant encore, elles montraient qu'il y avait différentes interprétations des éléments essentiels du remplacement, à savoir i) la date à laquelle il prend effet, ii) le moment auquel une demande au titre des articles 4*bis*.2) peut être déposée auprès de l'Office, iii) les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional remplacé et iv) les incidences sur l'enregistrement national ou régional remplacé.

30. Le groupe de travail priait le Bureau international de soumettre, à sa prochaine session, une nouvelle proposition de modification de la règle 21 clarifiant les aspects du remplacement dont il avait été question.

PROPOSITION

Incorporation des éléments essentiels dans la règle 21

31. Il est proposé de modifier la règle 21 en tenant compte des délibérations du groupe de travail à sa précédente session et d'y incorporer les quatre éléments essentiels mentionnés plus haut. Ces quatre éléments essentiels sont tous énoncés dans l'alinéa 1), à savoir que

- la date à laquelle le remplacement prend effet est la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation postérieure;
- les offices doivent accepter les demandes qui leur sont faites de prendre note du remplacement à partir de la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure par le Bureau international;
- les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional figurent tous dans l'enregistrement international, mais il n'est pas nécessaire que la liste de produits et services de l'enregistrement international soit identique : la liste de l'enregistrement international peut être plus large, mais elle ne peut pas être plus restreinte. Il n'est pas nécessaire que les noms des produits et services utilisés dans l'enregistrement international soient identiques, mais ils doivent être équivalents; et

– l'enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui le remplace doivent pouvoir coexister. Le remplacement proprement dit n'implique ni n'impose nécessairement une radiation de l'enregistrement national ou régional. Il appartient au titulaire de décider de renouveler ou non un enregistrement national ou régional.

Procédure à suivre pour demander à un office de prendre note d'un enregistrement international

32. La règle 21 révisée selon la proposition prévoit une nouvelle procédure à suivre par le titulaire pour demander à l'office d'une partie contractante désignée de prendre note d'un enregistrement international. Il est proposé que le titulaire présente sa demande par l'entremise du Bureau international, ce qui permet de simplifier le processus de dépôt et élimine la nécessité d'avoir à présenter une demande auprès de l'office de chacune des parties contractantes concernées. La demande peut être présentée à compter de la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet, à raison d'un formulaire pour chaque partie contractante désignée.

33. La demande doit être faite pour chacune des parties contractantes et fournir les informations suivantes :

- le numéro de l'enregistrement international concerné;
- la partie contractante où le remplacement a eu lieu;
- lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services, et
- les informations pertinentes concernant l'enregistrement national ou régional que l'enregistrement international est réputé avoir remplacé, telles que la date et le numéro du dépôt national ou régional, la date et le numéro de l'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité.

34. La demande peut également contenir des informations concernant d'autres droits acquis en vertu de cet enregistrement national ou régional.

Incidences du remplacement sur l'enregistrement remplacé

35. À sa précédente session, le groupe de travail s'est interrogé sur la question de savoir si le remplacement entraînait ou non la radiation automatique des enregistrements remplacés, comme cela se faisait actuellement dans certaines parties contractantes. Le Secrétariat a été prié d'étudier les révisions du cadre juridique du système de Madrid afin de préciser ce point. Ce travail a révélé ce qui suit :

Acte de Bruxelles (1900) :

Le remplacement a été institué (sous le nom de "substitution") par l'Acte de Bruxelles en 1900. Un nouvel article 4bis a été ajouté à l'Arrangement, avec le libellé suivant : "*Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers*".

Comme l'expliquaient les documents de base, le remplacement avait pour but d'éviter un refus de l'enregistrement international par la juridiction nationale, ce qui permettait a) d'assurer l'unification de la situation de la marque (en matière de dépôt, de durée de protection, de renouvellement et de cession) et b) de préserver l'avantage de coût lié à l'enregistrement international. L'enregistrement national antérieur serait sans effet sur la validité de l'enregistrement international. Pour sa part, le remplacement n'aurait, en lui-même, aucune incidence sur la validité de l'enregistrement national ou régional antérieur.

Acte de Londres (1934) :

L'article 4bis a ensuite été modifié par l'Acte de Londres, en 1934, avec l'ajout d'un alinéa 2) libellé comme suit : "2) *L'Administration nationale est, sur demande, tenue de prendre acte, dans ses registres, de l'enregistrement international*".

Dans l'"*Exposé général sur le Service de l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce*", le Bureau international mentionne qu'une Administration nationale a demandé si le remplacement entraînait la radiation de la marque nationale remplacée. La réponse est claire : "*Nous [le Bureau international] avons cru devoir déconseiller de le faire, car si, pour une cause quelconque, la marque internationale venait à être radiée ou limitée, il serait utile que la protection résultant de l'enregistrement national antérieur pût conserver toute sa valeur*".

36. Il est maintenant proposé de clarifier la question de l'incidence du remplacement sur l'enregistrement national ou régional remplacé en mentionnant expressément dans la règle 21 que l'enregistrement remplacé coexistera avec l'enregistrement international, à moins que son titulaire ne demande sa radiation. Cette demande de radiation doit être distincte de la demande de prendre note d'un remplacement, et le titulaire doit la présenter directement à l'office concerné.

37. Certaines parties contractantes imposent le paiement d'une taxe avant que leur office puisse prendre note d'un remplacement. La perception et le transfert de cette taxe pourraient être assurés à l'avenir par le Bureau international. Il serait toutefois nécessaire de clarifier au préalable un certain nombre d'aspects, comme par exemple la manière d'informer le Bureau international du montant de la taxe en question ainsi que de toute modification de ce dernier, la devise dans laquelle ce montant est exprimé et l'existence ou non d'un mécanisme de gestion des variations de taux de change. En outre, cette procédure pourrait nécessiter aussi une révision des lois ou règlements des parties contractantes concernées. C'est pourquoi il n'est pas proposé, pour le moment, de confier au Bureau international le soin de percevoir et de transférer les taxes exigées par certaines législations pour que les offices prennent note d'un remplacement. En d'autres termes, lorsqu'une partie contractante impose le paiement d'une telle taxe, le titulaire doit l'acquitter directement auprès de la partie contractante concernée.

38. Enfin, il est proposé que les demandes présentées en vertu de la règle 21 modifiée ne nécessitent pas le paiement d'une taxe au Bureau international.

Inscription d'un remplacement au registre international

39. L'alinéa 2) traite de l'inscription et de la notification par le Bureau international d'une demande à l'effet qu'un Office prenne note d'un enregistrement international. Les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) seront inscrites à la date de réception par le Bureau international d'une demande remplissant les conditions requises; le Bureau international notifiera la partie contractante désignée ainsi que le titulaire.

Actions d'un Office à réception d'une demande de prendre note

40. L'alinéa 3) traite des actions possibles d'un office auquel a été notifiée une demande de prendre note d'un enregistrement international. Le libellé proposé ne préjuge pas de la question de savoir si l'office entreprendrait ou non un examen avant de prendre note, cet aspect étant régi par la législation nationale ou régionale; une partie contractante peut, par conséquent, épuiser les procédures applicables avant de décider si l'office doit ou non prendre note de l'enregistrement international. L'office doit notifier au Bureau international qu'il a pris note de l'enregistrement international et de la liste de produits et services concernée, le cas échéant, ou qu'il ne lui est pas possible de prendre note de l'enregistrement international, en précisant les raisons pour lesquelles il en est ainsi. Le Bureau international devrait inscrire toute notification reçue en vertu de cet alinéa, publier les informations reçues, en informer le titulaire et transmettre une copie de la notification à ce dernier. Les informations ainsi inscrites seront dûment publiées conformément à la règle 32.1)a)xi).

41. Il n'est pas proposé de délai d'envoi d'une notification par un office après que le Bureau international a notifié l'inscription d'une demande pour prendre note d'un remplacement.

Date à laquelle le remplacement prend effet

42. Enfin, à l'alinéa 4), la date à laquelle le remplacement prend effet sera la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure en cause.

43. Si la procédure décrite plus haut est jugée acceptable et si les modifications proposées de la règle 21 sont adoptées, un formulaire officiel de présentation de la demande et un formulaire type à l'intention des offices seront élaborés en temps utile, en concertation avec les offices et les organisations d'utilisateurs.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DES MODIFICATIONS PROPOSÉES ET À UNE DATE POSSIBLE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

44. Il est difficile d'estimer les incidences qu'auront les modifications proposées, et en particulier le nombre de demandes qui seraient présentées directement au Bureau international en vertu de la nouvelle règle. Par voie de conséquence, il n'est pas facile d'évaluer le nombre de ressources humaines qui seraient nécessaires pour faire face, le cas échéant, à un surcroît de travail. Le Bureau international a enregistré respectivement 53, 80 et 63 notifications en vertu de l'actuelle règle 21 en 2012, 2013 et 2015. Si l'on se fonde sur ces statistiques et sur l'hypothèse d'un nombre relativement faible de demandes présentées en vertu de la règle 21 modifiée, la charge de travail supplémentaire pourrait être absorbée par les ressources humaines existantes.

45. Cela étant, les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 21 amèneraient de nouvelles inscriptions, publications et notifications nécessitant une évolution des systèmes d'information et de communication ainsi que des processus du Service d'enregistrement de Madrid. Les offices des parties contractantes auraient à évaluer ces faits nouveaux et à faire les ajustements nécessaires pour le traitement des nouvelles notifications et la communication du résultat des demandes de prendre note d'un remplacement.

46. Enfin, la mise en œuvre de la règle 21 proposée pourrait obliger les parties contractantes du système de Madrid à apporter des modifications à leurs textes législatifs ou réglementaires. Le groupe de travail est invité à examiner cet aspect ainsi que l'ensemble des implications mentionnées ci-dessus, afin de faire une recommandation quant à une date possible d'entrée en vigueur des modifications proposées pour la règle 21.

INSCRIPTION D'UN CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE ET DE L'ÉTAT DONT LA LÉGISLATION SERT DE CADRE À LA CONSTITUTION DU TITULAIRE

GÉNÉRALITÉS

47. La possibilité de fournir des informations concernant la forme juridique et l'État dont la législation sert de cadre à la constitution des titulaires en tant que personnes morales a été ajoutée dans le système de Madrid, afin de permettre à ces derniers de satisfaire aux exigences des lois de certaines parties contractantes. Cette possibilité a ainsi été prévue

- dans la demande internationale (par la règle 9 et sur les formulaires officiels MM2 et MM3);

- dans une demande de désignation postérieure (par la règle 24 et sur le formulaire officiel MM4) lorsque ces informations n'ont pas été déjà fournies dans la demande internationale; et

- dans une demande d'inscription d'un changement de titulaire en ce qui concerne le nouveau titulaire (règle 25 et sur le formulaire officiel MM5).

48. En vertu de la règle 14.2)i), ces informations font partie de l'enregistrement international. Toutefois, le cadre juridique du système de Madrid n'a pas prévu que les informations relatives à la forme juridique et à l'État dont la législation sert de cadre à la constitution du titulaire, en tant que personne morale, pouvaient faire l'objet d'une modification ou d'une mise à jour dans le registre international. L'inscription au registre international d'un changement de la forme juridique et de l'État dont la législation sert de cadre à la constitution du titulaire n'est pas expressément mentionnée dans la règle 25, laquelle contient la liste exhaustive des changements possibles d'un enregistrement international qui peuvent être inscrits au registre international.

49. Le Bureau international reçoit fréquemment des demandes d'inscription de changements relatifs à la forme juridique et à l'État dont la législation sert de cadre à la constitution de titulaires. Dans certaines parties contractantes, une personne morale peut changer de forme juridique sans que ce changement donne naissance à une nouvelle personne morale. Cela peut entraîner des problèmes importants pour les titulaires d'enregistrements internationaux, par exemple en cas de poursuite ou de procédure d'exécution ou contentieuse, lorsque les informations relatives au titulaire figurant dans le registre international et notifiées aux parties contractantes ne sont plus à jour. La nécessité d'une procédure d'inscription des changements de forme juridique des titulaires semble donc manifeste.

50. Il serait préférable qu'une procédure particulière soit mise en place à cet effet dans le règlement d'exécution commun, dans la mesure où cela contribuerait à la transparence des opérations du Service d'enregistrement de Madrid et à la fiabilité du registre international.

PROPOSITION

51. Il est proposé de modifier la règle 25 de manière à ce qu'y soit expressément prévue la possibilité d'inscrire des modifications relatives à la forme juridique et à l'État dont la législation sert de cadre à la constitution du titulaire, lorsque celui-ci est une personne morale.

52. L'actuel formulaire officiel MM9, qui est utilisé pour demander l'inscription de modifications du nom ou de l'adresse du titulaire, pourrait être modifié afin qu'il soit possible d'y demander également l'inscription de changements dans les indications relatives à la forme juridique et à l'État dont la législation sert de cadre à la constitution d'une personne morale. Le titulaire pourrait l'utiliser pour demander seulement l'inscription d'un changement de ce type ou en conjonction avec une demande d'inscription d'une modification de son nom ou de son adresse.

53. En cas d'irrégularité relevée par le Bureau international dans une demande relative à un changement de forme juridique et de l'État dont la législation sert de cadre à la constitution, la procédure prévue par la règle 26 s'appliquerait, à savoir que le titulaire se verrait inviter à la corriger dans un délai de trois mois. Si l'irrégularité n'était pas corrigée, la demande d'inscription d'un changement de forme juridique serait réputée abandonnée, conformément à la règle 26.2). Si le Bureau international reçoit toutes les informations voulues, le changement de forme juridique et de l'État dont la législation sert de cadre à la constitution de la personne morale serait inscrit au registre international et le Bureau international notifierait ce fait au titulaire ainsi qu'à toutes les parties contractantes désignées.

54. Les informations inscrites seraient publiées dans la *Gazette OMPI des marques internationales*. Il est proposé à cet effet d'effectuer dans la règle 32 une modification consistant à ajouter dans l'alinéa 1)a)vii) une mention relative aux changements des indications concernant la forme juridique et l'État dont la législation sert de cadre à la constitution des personnes morales.

55. Il est enfin proposé d'apporter une autre modification au point 7.4) du barème des émoluments et taxes, à savoir une mention concernant la modification des indications relatives à la forme juridique et à l'État dont la législation sert de cadre à la constitution des personnes morales. L'émolument dû pour une modification du nom ou de l'adresse du titulaire s'appliquerait, ce qui signifie que si des modifications de nom, d'adresse ou de forme juridique sont demandées sur le même formulaire, un seul émolument de 150 francs suisses serait dû au Bureau international.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

56. Il est suggéré que les modifications proposées des règles 25 et 32 du règlement d'exécution commun et du point 7.4 du barème des émoluments et taxes entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2017.

57. *Le groupe de travail est invité*

i) à examiner les propositions formulées dans le présent document, et

ii) à indiquer s'il recommandera à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter une partie ou la totalité des modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution commun, telles qu'elles sont présentées dans l'annexe jointe au présent document ou sous forme modifiée, et suggérer une date d'entrée en vigueur de ces modifications.

[L'annexe 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**

(texte en vigueur le ~~4^{er}~~ janvier 2015)

[...]

**Chapitre 2
Demande internationale**

[...]

*Règle 12
Irrégularités concernant le classement
des produits et des services*

[...]

8bis) [Examen des limitations] Lorsque la demande internationale contient une limitation de la liste des produits et des services et que le Bureau international n'est pas en mesure de grouper ces produits et services selon les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans la demande internationale concernée, le Bureau international soulève une irrégularité. Les alinéas 1.a) et 2) à 6) s'appliquent *mutatis mutandis*. Lorsque l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité, la limitation est réputée ne pas contenir les produits et services concernés.

[...]

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

[...]

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

1) ~~[Notification] Lorsque, conformément à l'article 4bis.2) de l'Arrangement ou à l'article 4bis.2) du Protocole, 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 a été remplacé par un enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique [Demande à un Office de~~

prendre note, dans son registre, d'un enregistrement international] a) Conformément à l'article 4bis.2) de l'Arrangement ou à l'article 4bis.2) du Protocole, le titulaire d'un enregistrement international peut demander, à compter de la date de la notification de la désignation, que l'Office de la partie contractante concernée prenne note, dans son registre, d'un enregistrement international réputé avoir remplacé un enregistrement national ou régional. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet et indiquer

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- bis) la partie contractante où le remplacement a eu lieu,
- 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 qui a été remplacé par l'enregistrement international.

b) La notification-demande peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional ~~sous une forme convenue entre le Bureau international et l'Office concerné.~~

2) [Inscription et notifications] a) Pour autant que la demande visée à l'alinéa 1) soit régulière, le Bureau international inscrit au registre international les ~~indications~~ informations notifiées fournies en vertu de l'alinéa 1) et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante désignée concernée et en informe en même temps le titulaire.

b) Les ~~indications~~ informations notifiées fournies en vertu de l'alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d'une ~~notification~~ demande remplissant les conditions requises.

3) [Notification faisant suite à l'inscription d'une demande à un Office de prendre note d'un enregistrement international] a) L'Office d'une partie contractante qui a reçu une notification en vertu de l'alinéa 2) envoie au Bureau international

i) une notification selon laquelle il a pris note de l'enregistrement international dans son registre; ou,

ii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains produits et services énumérés dans l'enregistrement international, une notification selon laquelle il a pris note dans son registre de l'enregistrement international, énumérant ces produits et services; ou

iii) une notification indiquant qu'il ne peut pas prendre note de l'enregistrement international dans son registre et en précisant les raisons.

b) Le Bureau international inscrit au registre international toute notification reçue en vertu du présent alinéa et transmet une copie de la notification au titulaire.

4) [Date à laquelle le remplacement prend effet] La date à laquelle le remplacement prend effet en vertu de l'article 4bis.2) de l'Arrangement ou de l'article 4bis.2) du Protocole est la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué en vertu des articles 3 et 3ter de l'Arrangement ou des articles 3 et 3ter du Protocole.

5) [Portée du remplacement] Les noms des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional doivent être équivalents, mais pas nécessairement identiques, à ceux énumérés dans l'enregistrement international qui l'a remplacé.

6) [Effets du remplacement sur l'enregistrement national ou régional] Un enregistrement national ou régional n'est ni radié ni affecté du fait de son remplacement par un enregistrement international ou du fait que l'Office a pris note, dans son registre, de cet enregistrement international.

[...]

Chapitre 5 **Désignations postérieures; modifications**

[...]

Règle 25

Demande d'inscription d'une modification; demande d'inscription d'une radiation

1) *[Présentation de la demande]* a) Une demande d'inscription doit être présentée au Bureau international, en un seul exemplaire, sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à

[...]

iv) une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou des indications relatives à la forme juridique du titulaire, en tant que personne morale, ainsi qu'à l'État et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;

[...]

[...]

Règle 26

Irrégularités dans les demandes d'inscription d'une modification ou d'inscription d'une radiation

1) *[Demande irrégulière]* Lorsque la demande d'inscription d'une modification, ou la demande d'inscription d'une radiation, visée à la règle 25.1)a) ne remplit pas les conditions requises et, lorsque la demande porte sur l'inscription d'une limitation et lorsque les numéros des classes indiqués dans la limitation ne correspondent pas à ceux contenus dans l'enregistrement international concerné et, sous réserve de l'alinéa 3), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.

[...]

Chapitre 7 **Gazette et base de données**

Règle 32

Gazette

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]* a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives

[...]

vii) aux changements ~~de titulaire, limitations, renoncements et modifications du nom ou de l'adresse du titulaire~~ inscrits en vertu de la règle 27;

[...]

[...]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(texte en vigueur le ~~1^{er} janvier 2015~~)

francs suisses

[...]

7. *Modification*

[...]

- 7.4 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou des indications relatives à la forme juridique du titulaire, lorsque le titulaire est une personne morale, ainsi qu'à l'État, et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée, d'un ou de plusieurs enregistrements internationaux pour lesquels l'inscription d'une même modification est demandée dans la même demande

150

[...]

[Fin de l'annexe et du document]