

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

**Quatorzième session**  
**Genève, 13 – 17 juin 2016**

### **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") et des Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif (ci-après dénommées "instructions administratives").

2. Ces propositions concernent plus précisément des modifications à apporter aux règles 3, 4, 18<sup>ter</sup>, 21, 22, 27 et 32 du règlement d'exécution commun et à l'instruction 16 des instructions administratives, ainsi que l'introduction d'une nouvelle règle 23<sup>bis</sup> dans le règlement d'exécution commun. 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. Lesdites propositions sont reproduites en annexe du présent document.

## **REPRÉSENTATION DEVANT LE BUREAU INTERNATIONAL**

### **RAPPEL**

3. La règle 3.4)b) actuelle du règlement d'exécution commun établit que, lorsque le déposant ou titulaire constitue un nouveau mandataire dans une communication distincte présentée par l'intermédiaire d'un office, le Bureau international notifie l'inscription de cette constitution au déposant ou titulaire et à l'office qui a présenté la demande.

### **PROPOSITION**

4. Dans certaines situations, il pourrait être demandé à l'office d'une partie contractante désignée de prendre contact avec le titulaire d'un enregistrement international qui n'a ni mandataire ni domicile élu au niveau local, ou de lui envoyer une communication directement. Cela pourrait être, par exemple, pour communiquer au titulaire des informations sur les exigences relatives au maintien en vigueur à remplir directement auprès de l'office (par exemple, soumission de déclarations sous serment) ou sur les actions en radiation initiées par un tiers. Pour ces offices, il pourrait être utile de disposer d'informations sur la constitution d'un mandataire qui a été inscrite au registre international. Il est donc proposé de modifier la règle 3.4)b) pour faire en sorte que l'inscription au registre international de la constitution d'un mandataire soit notifiée à l'office d'une partie contractante désignée.

## **CALCUL DES DÉLAIS**

### **RAPPEL**

5. Actuellement, le règlement d'exécution commun contient, dans la règle 4, une disposition relative au calcul des délais. Selon la règle 4.4), si un délai expire un jour où le Bureau international ou l'office intéressé n'est pas ouvert au public, le délai expire le premier jour suivant où le Bureau international ou l'office intéressé est ouvert au public. Cette disposition s'applique aux situations dans lesquelles le délai expire un jour férié, mais également lorsque la fermeture du Bureau international ou de l'office intéressé est liée à un cas de force majeure.

### **PROPOSITION**

6. Il est proposé de modifier l'alinéa 4 de la règle 4 pour indiquer de manière explicite que, outre les situations décrites ci-dessus, lorsque le délai expire un jour où le courrier ordinaire n'est pas délivré dans la localité où le Bureau international ou l'office intéressé est situé, par exemple en raison d'un jour férié qui ne serait pas observé par le Bureau international (comme la fête nationale suisse) ou par l'office intéressé, le délai expire lorsque la distribution du courrier ordinaire a repris. La modification proposée serait bénéfique pour les utilisateurs, les offices et le Bureau international puisqu'elle donnerait des précisions sur l'expiration du délai concerné.

## **DÉCISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE DANS UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE**

### **RAPPEL**

7. La règle 18<sup>ter</sup> actuelle traite des déclarations concernant la protection de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international dans les parties contractantes désignées. L'alinéa 4) de la règle 18<sup>ter</sup> porte sur l'envoi de nouvelles déclarations après l'envoi d'une déclaration en vertu soit de l'alinéa 2), soit de l'alinéa 3) de la règle.

8. Dans le cadre juridique actuel, lorsqu'un office envisage d'envoyer une déclaration en vertu de la règle 18*ter*.4), il doit vérifier s'il a déjà envoyé un refus provisoire, suivi d'une déclaration envoyée en vertu soit de l'alinéa 2), soit de l'alinéa 3) de la règle. C'est seulement dans ce cas que l'office peut envoyer une déclaration en vertu de la règle 18*ter*.4). Si l'office a envoyé une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18*ter*.1), ou dans un cas d'"acceptation tacite", toute décision ultérieure ayant une incidence sur l'étendue de la protection ne peut être notifiée que dans le cadre d'une invalidation, en vertu de la règle 19.

#### PROPOSITION

9. Il est proposé de modifier la règle 18*ter* afin de permettre également l'envoi de déclarations en vertu de l'alinéa 4) à la suite d'une déclaration d'octroi de la protection envoyée en vertu de l'alinéa 1), ainsi que dans les cas où il est considéré que la marque est protégée selon le principe de l'acceptation tacite. Lorsque la règle 18*ter*.4) est entrée en vigueur, on estimait que son utilisation serait marginale; toutefois, l'expérience a montré qu'à certaines occasions, la règle modifiée telle qu'elle est proposée aurait pu être appliquée par les offices (par exemple, radiation pour non-utilisation). Cette proposition ne vise pas à accroître le nombre de décisions ayant une incidence sur l'étendue de la protection ou de donner aux offices la possibilité de notifier, par exemple, un refus provisoire lorsque le délai a expiré. Sa seule intention est de faire en sorte qu'il soit plus facile, pour les offices, de notifier au Bureau international toute décision ultérieure ayant une incidence sur l'étendue de la protection, conformément à la loi applicable dans le pays dont ils relèvent.

#### REMPACEMENT

#### RAPPEL

10. Le remplacement a fait l'objet de longues délibérations durant la précédente session du groupe de travail. Plusieurs caractéristiques supplémentaires, ainsi que des modifications relatives à la proposition examinée au cours de la précédente session, ont été proposées par les délégations et par les représentants d'organisations d'utilisateurs. Une reformulation du projet de disposition est proposée afin de tenir compte des suggestions faites lors de ces délibérations.

#### PROPOSITION

11. Les représentants d'organisations d'utilisateurs ont demandé qu'il soit possible de présenter la demande directement à l'office désigné concerné ou par l'intermédiaire du Bureau international. Ce choix est désormais possible, en vertu de l'alinéa 1) de la disposition proposée.

12. La proposition de modification de la règle 21 prévoit qu'un enregistrement international puisse remplacer non seulement un, mais plusieurs enregistrements nationaux ou régionaux.

13. L'alinéa 2.b) établit que, lorsqu'une demande est présentée par l'intermédiaire du Bureau international, le Bureau international transmet simplement la demande à l'office concerné et en informe le titulaire. Dans ce cas, le Bureau international n'examinerait pas la demande ni ne soulèverait d'irrégularité.

14. L'alinéa 3.a) indique qu'un office "peut" examiner des demandes visant à ce qu'il soit pris note d'un enregistrement international, précisant ainsi expressément que l'examen par les offices n'est pas obligatoire.

15. Un office qui a pris note, dans son registre, d'un enregistrement international, notifie ce fait au Bureau international et inclut, dans la notification, les indications requises en vertu de l'alinéa 3.b). En vertu de l'alinéa 4), le Bureau international inscrit toute notification reçue d'un office et en informe le titulaire.
16. La proposition de modification de la règle 21 ne prévoit pas le versement de taxes au Bureau international pour le travail effectué, mais les parties contractantes pourraient exiger le versement de taxes pour la présentation des demandes visant à ce qu'il soit pris note d'un enregistrement international dans leur registre.
17. Lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du Bureau international, le nouvel alinéa 7) proposé lui permettrait de percevoir une taxe pour la présentation d'une demande pour le compte d'une partie contractante, le cas échéant, et de la transmettre à cette partie contractante. Dans ce cas, la procédure proposée pour déterminer le montant de cette taxe serait plus simple que la procédure actuellement suivie pour déterminer le montant des taxes individuelles. La partie contractante concernée pourrait communiquer ledit montant en francs suisses ou, si cela est impossible, dans la monnaie utilisée par l'office de cette partie contractante. Dans cette dernière situation, le Bureau international appliquerait la règle 35.2)b) *mutatis mutandis*. Dans ce contexte, le Bureau international établirait le montant en francs suisses, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies, notifierait ce montant à l'office concerné et publierait cette information sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
18. Une fois le montant de la taxe établi, le Bureau international ne suivra plus les fluctuations du taux de change officiel des Nations Unies. Cependant, l'office de la partie contractante concernée peut à tout moment notifier un nouveau montant au Bureau international. Le nouveau montant entrerait en vigueur dès sa publication sur le site Web de l'OMPI.
19. La répartition des taxes perçues pour prendre note du remplacement sera mise à la disposition des parties contractantes intéressées, par exemple une ou deux fois par an.
20. Selon toute vraisemblance, les parties contractantes devront procéder à des changements d'ordre juridique ou administratif pour déterminer le montant que percevra le Bureau international pour leur compte en vertu de la nouvelle règle 21 proposée. Le Bureau international n'est pas en mesure de déterminer le temps qu'il faudra à chaque partie contractante pour procéder à ces changements. Par ailleurs, le Bureau international devra ajuster ses procédures financières pour percevoir, gérer et répartir la nouvelle taxe proposée; il faudra procéder à une analyse complémentaire pour déterminer la quantité de travail requise et définir une date de mise en œuvre possible pour ces ajustements.
21. En conséquence, il est proposé que le groupe de travail accepte, en principe, la procédure proposée décrite aux paragraphes 17 à 19, mais qu'une recommandation soit examinée par le groupe de travail à sa prochaine session concernant l'adoption de l'alinéa 7) de la règle 21 modifiée, après une analyse et une recommandation, par le Bureau international, concernant une date possible pour son entrée en vigueur.

## **CESSATION DES EFFETS DE LA DEMANDE DE BASE, DE L'ENREGISTREMENT QUI EN EST ISSU OU DE L'ENREGISTREMENT DE BASE**

### **RAPPEL**

22. Il est proposé d'apporter deux modifications à la règle 22 pour i) réduire les incertitudes lorsque des actions pouvant mener à la cessation des effets de la marque de base sont intentées avant l'expiration de la période de dépendance, et ii) clarifier les effets de la cessation des effets de la marque de base dans les enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire et dans ceux issus de leur fusion.

## PROPOSITION DE SUPPRESSION DE L'ALINÉA 1.B) OU DE MODIFICATION DE L'ALINÉA 1.C) DE LA RÈGLE 22

23. La règle 22.1)b) stipule que, lorsqu'une action judiciaire visée à l'article 6.4) de l'Arrangement, ou une procédure visée au point i), ii) ou iii) de l'article 6.3) du Protocole, a commencé avant l'expiration de la période de dépendance de cinq ans mais n'a pas, avant l'expiration de cette période, abouti à un jugement définitif ou à un retrait ou une renonciation, l'office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international dès que possible après l'expiration de ladite période.

24. Selon l'alinéa 2.a) de la même règle, le Bureau international inscrit ces notifications au registre international et en transmet une copie aux offices des parties contractantes désignées et au titulaire. Toutefois, il n'existe aucune obligation, pour un office ayant envoyé une notification en vertu de l'alinéa 1.b) de retirer cette notification lorsque ces actions ou procédures n'aboutissent pas à une décision, ou lorsqu'une telle décision n'aboutit pas à une cessation des effets. Par conséquent, les informations restent inscrites au registre international.

25. Dans un tel cas, les titulaires d'un enregistrement international pourraient être pénalisés et, par exemple, avoir des difficultés à exercer leurs droits et à transférer l'enregistrement international en raison de l'incertitude créée par les informations inscrites au registre international, qui indiquent qu'il existe des procédures en cours qui pourraient aboutir à la radiation de leur enregistrement.

26. Dans les faits, si le Bureau international a inscrit 431 notifications envoyées en vertu de l'alinéa 1.b), seuls 164 enregistrements internationaux ont fait l'objet d'une radiation totale ou partielle à la demande de l'office d'origine à la suite de cette inscription. Par ailleurs, il existe 221 enregistrements internationaux en vigueur pour lesquels une notification envoyée en vertu de l'alinéa 1.b) a été inscrite mais pour lesquels l'office d'origine n'a pas envoyé de demande de radiation totale ou partielle.

27. La proposition de supprimer l'alinéa 1)b) améliorerait la situation actuelle en exigeant simplement que, conformément aux alinéas 3) et 4) de l'article 6 du Protocole, un office envoie une notification et demande la radiation de l'enregistrement international une fois que la marque de base a cessé d'avoir effet, à la suite d'une décision finale, et non avant qu'une telle décision ait été prise. Cette proposition pourrait aussi réduire la charge de travail des offices des parties contractantes et du Bureau international, qui ne seraient plus obligés de procéder à des notifications et des inscriptions concernant les décisions non finales relatives au sort réservé à la marque de base.

28. Dans l'alternative, afin de préserver dans le registre international des informations concernant les actions en cours pouvant aboutir à la cessation des effets de la marque de base, le groupe de travail pourrait souhaiter maintenir l'alinéa 1)b). Cependant, afin de limiter les incertitudes découlant de la situation décrite ci-dessus, l'alinéa 1)c) pourrait être modifié afin qu'il soit demandé à l'office d'origine d'envoyer également une notification lorsque la décision finale n'entraîne pas la cessation des effets de la marque de base.

## PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'ALINÉA 2.B) DE LA RÈGLE 22

29. Cette proposition concerne les actions que le Bureau international devrait mener après l'inscription d'une notification de cessation des effets au registre international.

30. L'article 6.4) du Protocole prévoit que l'office d'origine demande la radiation d'un enregistrement international après la cessation des effets de la marque de base. En conséquence, l'alinéa 2.b) de la règle 22 prévoit que le Bureau international radie l'enregistrement international.

31. Cette règle ne mentionne pas expressément que le Bureau international devrait aussi radier, dans la mesure applicable, tous enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire inscrits sous l'enregistrement international mentionné dans une notification de cessation des effets envoyée selon la règle 22.1)a), ou ceux issus de leur fusion. Cela étant, la création d'un nouvel enregistrement international constitue uniquement un mécanisme visant à gérer la partie de l'enregistrement qui a été transférée conformément à l'article 9 du Protocole. En conséquence, la cessation des effets de la marque de base toucherait non seulement l'enregistrement international principal mais aussi tout enregistrement international qui en est issu. Dans ce contexte, il est proposé de tenir compte de cette situation en modifiant l'alinéa 2)b) de la règle 22.

## **COMMUNICATIONS DES OFFICES DÉSIGNÉS ENVOYÉES PAR L'INTERMÉDIAIRE DU BUREAU INTERNATIONAL**

### **RAPPEL**

32. À la précédente session du groupe de travail, des délégations ont indiqué que leurs offices ne disposaient d'aucun moyen d'envoyer certaines communications aux titulaires non-résidents qui n'avaient ni indiqué un domicile élu sur leur territoire ni constitué de mandataire au niveau local.

### **PROPOSITION**

33. Une nouvelle règle 23*bis* est proposée afin de permettre aux offices des parties contractantes désignées de demander au Bureau international de transmettre ces communications en leur nom.

34. Le Bureau international transmettrait simplement la communication au titulaire ou au mandataire inscrit. Le Bureau international n'examinerait pas le contenu de la communication ni ne l'inscrirait au registre international.

35. Le Bureau international transmettrait les communications au titulaire dans les plus brefs délais, selon les moyens les plus rapides. Selon toute vraisemblance, puisque ces communications ne feraient l'objet ni d'un examen ni d'une inscription, leur traitement et leur transmission seraient hautement automatisés. Par ailleurs, les effets d'une communication transmise au titulaire par l'intermédiaire du Bureau international, selon la nouvelle règle proposée, y compris les effets sur les délais possibles pour les actions particulières demandées au titulaire, relèveraient de la législation de la partie contractante concernée.

## **INSCRIPTION ET NOTIFICATION D'UN CHANGEMENT DE TITULAIRE**

### **RAPPEL**

36. L'alinéa 2) de la règle 27 du règlement d'exécution commun, qui portait sur la création d'un nouvel enregistrement international après l'inscription d'un changement partiel de titulaire et établissait la numérotation d'un tel enregistrement, a été supprimé dans une modification du règlement d'exécution commun entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2002. Il est alors devenu l'instruction 16 des instructions administratives.

37. Si la numérotation des enregistrements internationaux est traitée au mieux dans les instructions administratives, les dispositions relatives à la création de nouveaux enregistrements internationaux et à la fusion de ces enregistrements devraient être examinées plus en détail dans le règlement d'exécution commun.

#### PROPOSITION

38. Il est proposé que l'alinéa 2) de la règle 27, qui portait sur la création d'un nouvel enregistrement international après l'inscription d'un changement partiel de titulaire, soit réintroduit et que l'instruction 16 des instructions administratives soit modifiée pour traiter exclusivement de la numérotation des enregistrements internationaux.

39. Cette proposition n'implique aucun changement dans les principes, procédures et pratiques concernant l'inscription d'un changement partiel de titulaire; elle vise uniquement à résoudre ce qui peut être perçu comme une absurdité juridique.

#### LA GAZETTE

##### RAPPEL

40. La règle 32.3) actuelle stipule que la Gazette OMPI des marques internationales (ci-après dénommée "gazette") est publiée sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Il est prévu que la gazette soit bientôt accessible sur le site Web principal de l'OMPI (nouvelle base de données Madrid Monitor) et non plus sur la page Web consacrée au système de Madrid. La gazette dans son intégralité restera inchangée, notamment les données qu'elle contient, sa présentation et ses chapitres.

##### PROPOSITION

41. Le format actuel de la gazette pourrait être modifié à l'avenir et ses éléments de données pourraient être publiés d'une manière utilisant mieux la technologie disponible et qui soit plus conviviale. Dans cette attente, il est proposé que la règle 32.3) soit modifiée, simplement pour indiquer que les publications effectuées par le Bureau international sont publiées sur le site Web de l'OMPI.

#### DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

42. Il est suggéré que les modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution commun entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2017, à l'exception éventuellement de la modification proposée à la règle 21, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 21 du présent document.

43. *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 à 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 ~~1<sup>er</sup> avril 2016~~)

[...]

**Chapitre premier  
Dispositions générales**

[...]

*Règle 3  
Représentation devant le Bureau international*

[...]

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

[...]

b) Le Bureau international notifie l'inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire ainsi qu'aux Offices des parties contractantes désignées. Lorsque la constitution de mandataire a été faite dans une communication distincte présentée par l'intermédiaire d'un Office, le Bureau international notifie aussi l'inscription à cet Office.

[...]

*Règle 4  
Calcul des délais*

[...]

4) *[Expiration d'un délai un jour où le Bureau international ou un Office n'est pas ouvert au public ou un jour où le courrier ordinaire n'est pas délivré Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l'Office intéressé n'est pas ouvert au public, ou un jour où le courrier ordinaire n'est pas délivré dans la localité où le Bureau international ou l'Office est situé, le délai expire, nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau international ou l'Office intéressé est ouvert au public ou le premier jour suivant où la distribution du courrier ordinaire a repris.*

[...]

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

[...]

*Règle 18ter*

*Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée*

[...]

4) *[Nouvelle décision]* Lorsqu'une notification de refus provisoire n'a pas été envoyée dans le délai applicable en vertu de l'article 5.2) de l'Arrangement ou du Protocole, ou lorsque, après l'envoi d'une déclaration en vertu de l'alinéa 1), 2), ou 3), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée<sup>5</sup>.

[...]

*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~~

~~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 qui a été remplacé par l'enregistrement international.~~

~~La notification 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. [Présentation de la demande] Le titulaire peut, à compter de la date de notification de la désignation, présenter une demande auprès de l'Office de la partie contractante désignée ou par l'intermédiaire du Bureau international, pour que l'Office de cette partie contractante désignée prenne note de l'enregistrement international dans son registre, conformément à l'article 4bis.2) de l'Arrangement ou du Protocole. Si elle est présentée par l'intermédiaire du Bureau international, la demande est effectuée sur le formulaire officiel correspondant.~~

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~~

<sup>5</sup> Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :  
"Dans la règle 18ter.4), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d'une nouvelle décision prise par l'Office, par exemple en cas de *restitutio in integrum*, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l'Office sont achevées."

requis. [Contenu d'une demande présentée par l'intermédiaire du Bureau international et transmission] a) La demande visée à l'alinéa 1), lorsqu'elle est présentée par l'intermédiaire du Bureau international, indique :

i) le numéro de l'enregistrement international concerné,  
ii) le nom du titulaire,  
iii) la partie contractante concernée,  
iv) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services,  
v) 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 sont réputés être remplacés par l'enregistrement international; et  
vi) lorsque l'alinéa 7 s'applique, le montant des taxes payées, le cas échéant, le mode de paiement ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

b) Le Bureau international transmet la demande visée au sous-alinéa a) à l'Office de la partie contractante désignée concernée et en informe le titulaire.

3) [Examen et notification par l'Office d'une partie contractante] a) L'Office d'une partie contractante désignée peut examiner la demande visée à l'alinéa 1) aux fins de sa conformité avec les conditions énoncées à l'article 4bis.1) de l'Arrangement ou du Protocole.

b) Un Office qui a pris note dans son registre d'un enregistrement international notifie ce fait au Bureau international. Cette notification contient les indications mentionnées à l'alinéa 2.a)i) à v). La notification peut aussi contenir des informations relatives à tous autres droits acquis en vertu de l'enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux concernés.

4) [Inscription et notification] Le Bureau international inscrit au registre international toute notification reçue en vertu de l'alinéa 3) et en informe le titulaire.

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

6) [Effets du remplacement sur l'enregistrement national ou régional] Un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux ne sont ni radiés ni affectés du fait qu'ils sont réputés être remplacés par un enregistrement international ou du fait que l'Office a pris note, dans son registre, de cet enregistrement international.

7) [Taxes] Lorsqu'une partie contractante exige une taxe pour la présentation d'une demande en vertu de l'alinéa 1), que la demande est présentée par l'intermédiaire du Bureau international et que la partie contractante souhaite que le Bureau international perçoive cette taxe, elle le notifie au Bureau international, en indiquant le montant de la taxe en francs suisses ou dans la monnaie utilisée par l'Office. La règle 35.2)b) s'applique *mutatis mutandis*].

[...]

*Règle 22*  
*Cessation des effets de la demande de base,*  
*de l'enregistrement qui en est issu*  
*ou de l'enregistrement de base*

[...]

1) [Notification relative à la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base]  
[...]

OPTION A

b) ~~[Supprimé] Lorsqu'une action judiciaire visée à l'article 6.4) de l'Arrangement, ou une procédure visée au point i), ii) ou iii) de l'article 6.3) du Protocole, a commencé avant l'expiration de la période de cinq ans mais n'a pas, avant l'expiration de cette période, abouti au jugement définitif visé à l'article 6.4) de l'Arrangement, ou à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international dès que possible après l'expiration de ladite période.~~

OPTION B

b) Lorsqu'une action judiciaire visée à l'article 6.4) de l'Arrangement, ou une procédure visée au point i), ii) ou iii) de l'article 6.3) du Protocole, a commencé avant l'expiration de la période de cinq ans mais n'a pas, avant l'expiration de cette période, abouti au jugement définitif visé à l'article 6.4) de l'Arrangement, ou à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international dès que possible après l'expiration de ladite période.

c) À bref délai après que l'action judiciaire ou la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti au jugement définitif visé à l'article 6.4) de l'Arrangement, à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sous-alinéa a)i) à iv). Lorsque l'action judiciaire ou la procédure visée au sous-alinéa b) est achevée et n'a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à la renonciation susmentionnée, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international.

2) [Inscription et transmission de la notification; radiation de l'enregistrement international]

[...]

b) Lorsqu'une notification visée à l'alinéa 1)a) ou c) requiert la radiation de l'enregistrement international et remplit les conditions de cet alinéa, le Bureau international radie, dans la mesure applicable, l'enregistrement international du registre international. Le Bureau international radie également, dans la même mesure, les enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire inscrits sous l'enregistrement international qui a été radié, à la suite de la notification susmentionnée, et ceux issus de leur fusion.

[...]

## Chapitre 5 Désignations postérieures; modifications

[...]

### Règle 23bis Communications des Offices des parties contractantes désignées envoyées par l'intermédiaire du Bureau international

1) [Communications des Offices des parties contractantes désignées qui ne sont pas couvertes par le présent règlement d'exécution] Lorsque la législation d'une partie contractante désignée n'autorise pas l'Office à transmettre une communication concernant un enregistrement international directement au titulaire, cet Office peut demander au Bureau international de transmettre cette communication en son nom au titulaire.

2) [Format de la communication] Le Bureau international établit le format dans lequel la communication visée à l'alinéa 1) est envoyée par l'Office concerné.

3) [Transmission au titulaire] Le Bureau international transmet au titulaire la communication visée à l'alinéa 1), au format établi par le Bureau international, sans examiner son contenu ni l'inscrire au registre international.

[...]

*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*

[...]

2) ~~[Supprimé]~~ [Inscription d'un changement partiel de titulaire] a) Un changement de titulaire de l'enregistrement international à l'égard d'une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrit au registre international sous le numéro de l'enregistrement international concerné par le changement partiel de titulaire.

b) La partie de l'enregistrement international pour laquelle le changement de titulaire a été inscrit est distincte de l'enregistrement international concerné et fait l'objet d'un enregistrement international distinct.

[...]

## Chapitre 7 Gazette et base de données

### *Règle 32* *Gazette*

[...]

3) ~~La gazette est publiée~~ Le Bureau international effectue les publications visées aux alinéas 1) et 2) sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

[...]

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES POUR  
L'APPLICATION DE L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT  
INTERNATIONAL DES MARQUES ET DU PROTOCOLE Y RELATIF**

**Instructions administratives pour l'application de  
l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques  
et du Protocole y relatif**

(texte en vigueur le ~~4<sup>er</sup> janvier 2008~~)

[...]

**Sixième partie  
Numérotation des enregistrements internationaux**

*Instruction 16 : Numérotation résultant d'un changement partiel de titulaire*

a) ~~La cession ou toute autre transmission de l'enregistrement international pour une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise. L'enregistrement international distinct issu de l'inscription d'un changement partiel de titulaire porte le numéro, suivi d'une lettre majuscule, de l'enregistrement dont une partie a fait l'objet d'un changement de titulaire.~~

b) ~~[Supprimé] Toute partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit enregistrement international et fait l'objet d'un enregistrement international distinct. Cet enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.~~

[Fin de l'annexe et du document]