

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

**Dix-septième session
Genève, 22 – 26 juillet 2019**

AUTRES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le présent document contient des modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "règlement d'exécution" et "Protocole"), outre celles déjà proposées dans le document MM/LD/WG/17/2. Ces modifications entreraient en vigueur le 1^{er} février 2020¹.

2. Les présentes propositions concernent plus précisément la modification des règles 25, 27*bis*, 30 et 40 du règlement d'exécution. Elles s'inscrivent dans le cadre de la procédure en cours visant à simplifier le règlement d'exécution et à rendre le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "système de Madrid") plus convivial pour ses utilisateurs, les offices des parties contractantes et les tiers intéressés. Lesdites propositions sont reproduites dans l'annexe du présent document.

¹ Voir les documents MM/A/52/2 et MM/A/52/3.

DEMANDE D'INSCRIPTION D'UN CHANGEMENT DE TITULAIRE INDIQUANT PLUSIEURS NOUVEAUX TITULAIRES

3. L'alinéa 4) de la règle 25 du règlement d'exécution vise à remédier à l'absence de traité commun entre un nouveau titulaire et une des parties contractantes désignées dans l'enregistrement international faisant l'objet d'une demande d'inscription d'un changement de titulaire. Étant donné que le système de Madrid est désormais régi par un seul traité, ce cas ne peut plus se présenter. Par conséquent, l'alinéa 4) de la règle 25 pourrait être supprimé.

4. Toutefois, au lieu de supprimer l'alinéa, il est proposé de le modifier afin d'y inscrire expressément l'exigence selon laquelle, dans une demande d'inscription d'un changement de titulaire indiquant plusieurs nouveaux titulaires, chacun d'eux doit remplir les conditions requises pour être titulaire d'un enregistrement international. Cette exigence serait semblable à celle énoncée à l'alinéa 2) de la règle 8 du règlement d'exécution, qui concerne les cas où plusieurs déposants déposent conjointement une demande internationale.

IRRÉGULARITÉS DANS UNE DEMANDE DE DIVISION D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

5. Par souci de clarté, il est proposé d'apporter un certain nombre de modifications à l'alinéa 3) de la règle 27*bis* du règlement d'exécution.

6. L'alinéa 3)a) de la règle 27*bis* prévoit que le Bureau international communique les irrégularités concernant les conditions applicables à la demande présentée en vertu de l'alinéa 1)a) et invite l'office qui a présenté la demande à corriger ces irrégularités. Il est proposé que l'alinéa 3)a) de la règle 27*bis* renvoie aux conditions prescrites à l'alinéa 1) de ladite règle. La modification proposée indiquerait clairement que l'office qui a présenté la demande n'est pas tenu de corriger les irrégularités concernant le paiement de la taxe visée à l'alinéa 2) de la même règle.

7. Il est proposé en outre d'introduire dans la règle 27*bis* un nouvel alinéa 3)b) traitant des irrégularités dans le paiement de la taxe visée à l'alinéa 2). En application du nouvel alinéa 3)b) proposé, le Bureau international serait tenu de notifier une telle irrégularité au titulaire de l'enregistrement international concerné et d'en informer l'office qui a présenté la demande.

8. Enfin, il est proposé que l'actuel alinéa 3)b) devienne le nouvel alinéa 3)c) de la règle 27*bis*, modifié légèrement de manière à tenir compte de la notification adressée au titulaire en vertu du nouvel alinéa 3)b) proposé.

RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

9. L'actuelle règle 30 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 dénommé "règlement d'exécution commun") a été modifiée pour la dernière fois à la quarante-huitième session de l'Assemblée de l'Union de Madrid².

10. Cette modification visait à tenir compte du cas où le montant de la taxe individuelle due pour le renouvellement d'un enregistrement international pour une partie contractante désignée dépend du nombre de classes. Grâce à cette modification, le titulaire verse, le cas échéant, uniquement le montant de la taxe individuelle pour le renouvellement des produits et services protégés.

² Voir les documents MM/A/48/4 et MM/LD/WG/11/2.

11. La modification avait également pour objectif de préserver les droits des titulaires ayant fait appel d'une décision communiquée dans une déclaration inscrite en vertu de la règle 18ter.2)ii) ou 4) du règlement d'exécution commun. Elle donnait, en outre, la possibilité aux titulaires de renouveler l'enregistrement international pour tous les produits et services à l'égard de la partie contractante concernée moyennant une déclaration à cet effet.
12. La modification de la règle 30 du règlement d'exécution commun a été avantageuse pour les titulaires d'enregistrements internationaux qui, le cas échéant, n'ont plus à payer le montant de la taxe individuelle pour le renouvellement à l'égard de produits et services pour lesquels la protection n'a pas été accordée. Cette modification présente également des avantages pour les offices des parties contractantes désignées qui ne peuvent percevoir de taxes pour le renouvellement à l'égard des produits et services ayant fait l'objet d'un refus.
13. Toutefois, cette modification a rendu plus complexe la procédure de renouvellement d'un enregistrement international. Par exemple, en ce qui concerne le renouvellement des enregistrements internationaux, le Service à la clientèle de Madrid reçoit chaque semaine environ 120 demandes de renseignements; la Division des opérations du système de Madrid traite environ 30 demandes de rectification par semaine; et, en 2018, la Division juridique du système de Madrid a traité plus de 30 réclamations.
14. La plupart des demandes de renseignements, demandes de rectification et réclamations susmentionnées résultent d'un manque de compréhension du processus de renouvellement. En effet, d'après les examinateurs chargés de traiter les demandes de renouvellement, les utilisateurs commettent des erreurs en remplissant le formulaire de renouvellement sur papier (formulaire MM11) et ne semblent pas comprendre ce qu'implique une déclaration visant à renouveler l'enregistrement international pour tous les produits et services à l'égard d'une partie contractante désignée.
15. Le principe selon lequel le titulaire devrait s'acquitter du montant de la taxe individuelle uniquement pour les produits et services protégés n'est pas nouveau. Il est évoqué à l'alinéa 3)c)iii) de la règle 34 du règlement d'exécution commun et s'applique au paiement de la seconde partie de la taxe individuelle.
16. Lorsque le montant de la seconde partie de la taxe individuelle dépend du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, la notification envoyée en vertu de cette règle doit indiquer le nombre de ces classes. Dans ce cas, le Bureau international détermine ledit montant en tenant compte du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée, conformément à l'alinéa 7)c) de la même règle.
17. Afin de simplifier le processus actuel de calcul des taxes en cas de renouvellement d'un enregistrement international, il est proposé de modifier la règle 30 du règlement d'exécution en supprimant l'alinéa 2)d) et la première phrase de l'alinéa 2)e). En outre, il est proposé que le principe suivi pour déterminer le montant de la taxe individuelle pour le renouvellement d'un enregistrement international, en tenant compte uniquement des produits et services protégés, soit inclus dans un nouvel alinéa 1)c) de la règle 30.
18. Les modifications proposées simplifieraient le processus de renouvellement tout en préservant l'ensemble de ses avantages actuels. En outre, étant donné qu'une déclaration visant à renouveler l'enregistrement international pour tous les produits et services à l'égard d'une partie contractante désignée ne serait plus requise, les formulaires de demande de renouvellement sur papier (formulaire MM11) et électroniques (*e-Renewal*) seraient plus simples et, par conséquent, plus conviviaux. Au vu des modifications proposées, le service de renouvellement électronique ne nécessiterait que quelques modifications mineures tandis que les processus et systèmes opérationnels ou financiers du Bureau international ne nécessiteraient aucun changement.

19. Enfin, par souci de clarté, il est proposé de modifier l'alinéa 2)b) de la règle 30 afin d'indiquer clairement que, lorsqu'un enregistrement international à l'égard d'une partie contractante dans laquelle la marque a été totalement refusée est renouvelé, le renouvellement doit être effectué pour tous les produits et services pour lesquels la partie contractante reste désignée.

NOTIFICATIONS EN VERTU DE LA RÈGLE 40.6)

20. Par souci d'exactitude, il est proposé de modifier l'alinéa 6) de la règle 40 du règlement d'exécution en insérant l'expression "ou régionale" dans le titre et dans l'alinéa même. La modification proposée rendrait simplement compte du fait que la notification visée à l'alinéa 6) de la règle 40 peut être faite par une organisation contractante.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

21. Il est proposé que les propositions de modification des règles 25, 27 bis, 30 et 40 entrent en vigueur à la date à laquelle le règlement d'exécution entrera en vigueur, soit le 1^{er} février 2020.

22. *Le groupe de travail est invité*
- i) à examiner les propositions formulées dans le présent document; et*
 - ii) à recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter une partie ou la totalité des propositions de modification du règlement d'exécution, telles qu'elles figurent dans l'annexe du présent document ou sous une forme modifiée, en vue de leur entrée en vigueur le 1^{er} février 2020.*

[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 2020)

[...]

**Chapitre 5
Désignations postérieures; modifications**

[...]

*Règle 25
Demande d'inscription*

[...]

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

[...]

*Règle 27bis
Division d'un enregistrement international*

[...]

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

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

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

[...]

[...]

Chapitre 6 Renouvellements

[...]

Règle 30

Précisions relatives au renouvellement

1) [Émoluments et taxes] a) [...]

[...]

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

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

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

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

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

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

[...]

Chapitre 9 Dispositions diverses

[...]

Règle 40

Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

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

[...]

[Fin de l'annexe et du document]