

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**

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE LA SUISSE

1. Dans une communication datée du 18 juin 2019, le Bureau international a reçu une proposition de la délégation de la Suisse relative aux limitations prévues dans le cadre du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, pour examen par le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques à sa dix-septième session qui se tiendra à Genève du 22 au 26 juillet 2019.
2. Ladite proposition est jointe en annexe du présent document.

[L'annexe suit]

Proposition de la Suisse : Limitations au registre international

Les dernières sessions du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid ont été partiellement occupées par la question de savoir à quel office il incombait d'examiner une limitation inscrite au registre international. Il est ressorti de ces discussions que la problématique manquait de clarté et de transparence et que certaines limitations étaient inscrites au registre international sans jamais avoir été examinées par un office, ni avant, ni après l'inscription. Cette situation n'étant pas satisfaisante, **l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse), souhaite que le Groupe de travail de juillet 2019 recommande l'adoption de plusieurs modifications du règlement d'exécution commun (RexC) visant à clarifier le rôle de chacun des offices impliqués.**

Préambule :

Nous sommes convaincus que le Bureau international, en tant qu'office par lequel toutes les demandes de limitations au registre international transitent et en tant que gardien des traités de Madrid et de Nice, devrait jouer un rôle essentiel dans l'examen des limitations. Nous sommes toutefois également conscients qu'une solution centralisée auprès du Bureau international ne serait pas acceptable pour tous les offices membres du système de Madrid. Pour cette raison, nos propositions prennent en compte les différents intérêts en jeu afin qu'une solution satisfaisante pour chacun puisse voir le jour.

Contexte :

Il existe 3 types de limitations :

- les limitations incluses dans des demandes internationales (règle 9 du règlement d'exécution commun [RexC]),
- les limitations incluses ou consistant en une désignation postérieure (règle 24 RexC) et
- les limitations en tant que modification du registre international (règle 25 RexC).

Selon le type de limitation souhaité, l'Office d'origine, l'Office du titulaire ou l'Office désigné ainsi que le Bureau international peuvent examiner l'étendue (et le classement) de la limitation. Cependant, il arrive actuellement que certaines limitations soient inscrites et restent inscrites au registre international sans avoir été examinées. Ainsi, il est possible aujourd'hui qu'une limitation dans un enregistrement international, pour un pays donné, n'ait été examinée ni par l'office d'origine par lequel elle a transité, ni par le bureau international qui l'a inscrite, ni par le pays désigné puisqu'il estime que l'examen a déjà été fait.

Chaque type de limitation étant un peu différent, nous proposerons pour chacune de ces limitations une ou plusieurs modifications du RexC.

1 Limitation dans la demande internationale (règle 9 RexC)

Lorsqu'un titulaire dépose une demande internationale, il peut indiquer qu'il souhaite une protection pour une liste de produits ou services limitée pour certaines parties contractantes déterminées (règle 9.4)a)xiii) RexC).

1.1 Examen par l'office d'origine

La très grande majorité des offices, en tant qu'office d'origine, considèrent qu'il relève de leur devoir de certification (règle 9.5)d)vi) RexC) de vérifier que la liste limitée contenue dans une demande internationale est à la fois couverte par la liste de la marque de base et par la liste principale de l'enregistrement international. Seul ce contrôle permet de s'assurer que l'enregistrement international dans son entier (liste principale et liste limitée) trouve bien son fondement dans la marque de base.

Si le principe est très largement admis, *nous proposons que les règles actuelles soient modifiées pour que ce principe soit clairement exprimé (voir la proposition de modification en fin de document).*

1.2 Examen par le bureau international

Le Bureau international examine actuellement une limitation contenue dans une demande internationale sous l'angle de la règle 12 (classement ; voir la règle 12.8bis) RexC). Il l'examine également sous l'angle de la règle 13 (précision), même si rien n'est prévu dans le RexC actuel. *Nous proposons dès lors également de le prévoir explicitement (voir la proposition de modification en fin de document).*

Nous pensons toutefois que le travail du Bureau international doit aller plus loin. En effet, celui-ci devrait examiner si l'étendue de la limitation est, selon lui, acceptable (la limitation est-elle couverte par la liste principale ?). Le but de cet examen serait d'éviter que des erreurs « grossières » puissent être inscrites (ce qui peut arriver, malgré le devoir de certification de l'office d'origine) mais également pour tendre vers une harmonisation des interprétations (pratiques) entre les offices. Comme de nombreux offices considèrent que le devoir de certification de l'Office d'origine doit primer, l'avis d'irrégularité qu'émettrait le Bureau international pourrait s'inspirer et s'inscrire dans la règle 13 RexC, en ce sens que le Bureau international n'aurait pas de pouvoir de décision finale quant à l'inscription ou non de la limitation. Suite à l'avis du Bureau international, l'office d'origine pourrait soit modifier sa liste, soit la laisser sans changement. Si l'office d'origine ne la modifie pas, une remarque telle que « terme extensif de l'avis du Bureau international » pourrait être inscrite dans la liste limitée. Le but de cette remarque est que les informations soient transparentes puisque certains offices refusent déjà aujourd'hui des limitations qu'ils considèrent extensives et cette information pourrait leur être utile.

Nous proposons une modification en ce sens (voir la proposition de modification en fin de document).

1.3 Examen par l'office désigné

Il n'est pas nécessaire de prévoir de disposition spécifique pour permettre à l'office désigné d'examiner l'étendue de la limitation, car le devoir de certification de l'office d'origine prime.

2 Désignation postérieure limitée (règle 24 RexC)

2.1 Situation actuelle :

Une désignation postérieure à une partie contractante déterminée peut l'être pour la liste principale des produits ou services ou pour une partie seulement de ces produits et services couverts par cette liste principale (règle 24 RexC). Cette désignation postérieure peut être présentée via l'office du titulaire ou directement au Bureau international.

Le *Bureau international* ne vérifie pas que la liste limitée est incluse dans la liste principale. Cette situation n'est à notre avis pas satisfaisante.

Certains offices, en tant *qu'office du titulaire* par lequel transite la demande de limitation, ne vérifient pas non plus que la limitation dans la désignation postérieure est effectivement couverte par la liste principale. Ces limitations sont alors transmises à l'office désigné, sans examen. Cette situation n'est à notre avis pas non plus satisfaisante.

Certains *offices désignés* estiment que ce n'est pas un problème. Leur droit national leur permet de comparer la liste limitée contenue dans la désignation postérieure à la liste principale de l'enregistrement international.

D'autres offices désignés n'ont pas de base légale territoriale leur permettant de refuser une désignation postérieure au motif que la liste pour laquelle la protection est souhaitée est extensive par rapport à la liste principale contenue dans l'enregistrement international. Pour parer à ce problème, une disposition dans le RexC, indiquant que l'office désigné examine l'étendue de la limitation, pourrait être prévue. Cependant, ceci ne nous satisfait pas. L'enregistrement international et la désignation postérieure sont deux enregistrements distincts. Ils ont certes une racine commune mais leurs dates de protection sont différentes, les territoires sur lesquels ces marques sont valables ne sont pas les mêmes, les listes de produits et services peuvent être différentes, etc. Comment justifier qu'un office doive comparer une liste d'une désignation postérieure - liste souhaitée sur son territoire -, avec la liste de l'enregistrement international - liste qui n'a aucune validité sur son territoire ou, en d'autres termes, liste d'un enregistrement qui lui est inconnu ? Pour cette raison, nous ne souhaitons pas prévoir que l'étendue de la liste de la désignation postérieure doive être examinée par l'office désigné.

Par ailleurs, certaines désignations postérieures sont limitées pour s'adapter aux exigences de l'office désigné dans lequel la protection est souhaitée. Certains offices considèrent donc que ce n'est que l'office désigné qui doit être compétent pour déterminer l'étendue de cette désignation postérieure. Il convient donc de trouver une solution permettant de tenir compte de ces différents rôles que l'office désigné peut avoir.

2.2 Proposition :

Au vu de la situation décrite ci-dessus, nous proposons de *prévoir des dispositions* permettant de procéder comme suit :

- *L'office du titulaire* par lequel transite la demande devrait examiner si la liste limitée est couverte par la liste principale. S'il ne souhaite pas le faire, il demande au titulaire de présenter sa demande directement au Bureau international.

- Le *Bureau international* examine si la limitation dans la désignation postérieure est couverte par la liste principale. S'il estime qu'elle est extensive, il émet un avis d'irrégularité sur le modèle de celui prévu à la règle 12, c'est-à-dire que l'avis du Bureau international est déterminant. En cas de désaccord avec le titulaire, les produits ou services problématiques sont supprimés. La raison pour laquelle cet avis doit être déterminant est que, contrairement au cas des limitations incluses dans les demandes internationales, l'office du titulaire n'a pas de devoir de certification.
- Il n'est pas nécessaire de prévoir que *l'office désigné* examine l'étendue de la désignation postérieure puisque cet examen aura été fait en amont. Si, toutefois, il existe des dispositions nationales lui permettant de faire cet examen (il compare alors la liste de la désignation postérieure avec celle de l'enregistrement international), il pourra émettre un refus provisoire, le cas échéant.
- Certains offices et utilisateurs du système considèrent que seul l'office désigné est concerné par la question de savoir si la limitation est extensive, puisque la principale raison pour demander l'inscription d'une désignation postérieure limitée est pour répondre au mieux aux exigences de l'office désigné. Nous pourrions donc prévoir que la désignation postérieure puisse également être présentée par l'office désigné. Dans un tel cas, si la demande transite par l'office désigné concerné par la désignation postérieure, le Bureau international pourrait seulement examiner très sommairement l'étendue de ces désignations postérieures. Comme nous l'avons prévu dans le cadre des limitations contenues dans les demandes internationales, le but de cet examen par le Bureau international serait d'éviter que des erreurs « grossières » puissent être inscrites mais également pour tendre vers une harmonisation des interprétations (pratiques) entre les offices. L'avis d'irrégularité qu'émettrait le Bureau international pourrait s'inspirer de la règle 13 RexC, en ce sens que le Bureau international n'aurait pas de pouvoir de décision finale quant à l'inscription ou non de la limitation. Cette possibilité, pour un office désigné, d'être l'office présentant la demande d'inscription n'est pas conventionnelle mais n'est pas complètement nouvelle (voir la règle 27bis RexC concernant les divisions).

Le mécanisme pourrait être le suivant :

Lorsqu'un titulaire souhaite la protection postérieure sur un territoire pour une liste limitée de produits et services, il peut présenter sa demande soit à son office du titulaire, soit au Bureau international, soit (*nouveauté !*) à l'office désigné concerné. Si la désignation postérieure concerne plusieurs territoires, il doit présenter sa demande soit à l'office du titulaire, soit au Bureau international. Il n'a pas la possibilité de présenter sa demande par l'intermédiaire de l'office désigné. Si le titulaire présente la demande limitée à l'office désigné, cet office désigné, dans son rôle d'office demandant l'inscription de la désignation postérieure, va examiner si toutes les conditions « formelles » sont remplies (ex : titulaire, numéro d'enregistrement, etc.) et notamment si la liste des produits et services pour laquelle la protection est demandée est couverte par la liste principale de l'enregistrement international. Comme l'office désigné n'a pas « connaissance » de la liste principale, nous pourrions prévoir dans le formulaire de demande un champ pour y intégrer cette liste principale ; et les offices traitant les demandes de manière complètement électronique doivent chacun individuellement avoir un système pour « ouvrir » un nouveau dossier, en tant qu'office présentant une demande au Bureau International. Dans cette première phase, l'office désigné se limite à examiner formellement la demande. Si elle est en ordre, de son point de vue, il la transmet au Bureau International qui l'inscrit au registre international. Comme la désignation postérieure ne concerne que cet office désigné, le Bureau

International se limite à un examen sommaire de la liste des produits et services, destiné à relever les erreurs grossières (similaire à l'examen que nous souhaitons qu'il fasse en relation avec les limitations dans les demandes internationales). Une fois inscrite, le Bureau International notifie la désignation postérieure à l'office désigné qui effectue son examen habituel. La question de l'étendue de la limitation ayant déjà été traitée, cet examen-là n'a plus besoin d'être fait.

Ce nouveau mécanisme proposé se joue donc en deux temps : dans un premier temps, l'office désigné examine formellement la demande, comme il le fait lorsqu'il est l'office d'origine ou l'office du titulaire pour d'autres demandes de modification ; dans un deuxième temps, l'office désigné examine « matériellement » la demande, comme il le fait aujourd'hui. Cet examen en deux temps a l'avantage de clarifier les rôles des offices, d'assurer que l'examen de l'étendue de la liste dans la désignation postérieure soit fait par l'office concerné par cette liste et d'éviter que des désignations postérieures non examinées d'un point de vue de l'étendue de la liste des produits et services soient inscrites au registre international.

Des propositions de modifications du RexC en ce sens sont reproduites à la fin du document.

3 Limitation en tant que modification (règle 25 RexC)

3.1 Situation actuelle :

Une limitation selon la règle 25 est une modification du registre international. Un titulaire peut demander l'inscription d'une limitation pour de nombreuses raisons : contrer un refus provisoire, régler un conflit avec un tiers, adapter sa liste des produits et services à la réalité de son utilisation dans les parties contractantes désignées concernées, etc. Ces limitations peuvent être présentées par le titulaire via son office (du titulaire) ou directement au Bureau international.

Actuellement, certains *offices du titulaire* n'examinent pas l'étendue de la limitation avant de la transmettre au Bureau international. Le *Bureau international* n'examine pas non plus l'étendue de la limitation ; il l'inscrit simplement au registre international. Les *offices désignés*, s'ils ont la possibilité d'émettre une déclaration selon la règle 27 RexC indiquant que la limitation est sans effet, n'utilisent pas forcément cette possibilité, car elle est compliquée.

Lorsqu'une limitation concerne différentes parties contractantes désignées, comme cela peut être le cas lorsqu'un accord de coexistence « mondial » a été trouvé, l'on peut se poser la question de savoir si un examen quant à la question de l'étendue acceptable ou non de cette limitation ne devrait pas être fait de manière centralisée, avant son inscription. Ceci aurait l'avantage d'avoir une solution harmonisée, si tel était le but de l'accord de coexistence. Pour cette raison, prévoir simplement qu'il est du devoir de chacun des offices désignés de faire un examen n'est pas toujours la meilleure solution.

La problématique est assez similaire à celle rencontrée dans les désignations postérieures limitées (voir ch. 2 ci-dessus) et c'est pourquoi les modifications suivantes sont proposées:

3.2 Proposition :

Au vu de la situation décrite ci-dessus, nous proposons de prévoir des dispositions permettant de procéder comme suit :

- *L'office du titulaire* par lequel transite la demande devrait examiner si la liste limitée est couverte par la liste principale. S'il ne souhaite pas le faire, il demande au titulaire de présenter sa demande directement au Bureau international.
- Le *Bureau international* examine si la limitation selon la règle 25 RexC est couverte par la liste principale. S'il estime qu'elle est extensive, il émet un avis d'irrégularité sur le modèle de celui prévu à la règle 12 RexC, c'est-à-dire que l'avis du Bureau international est déterminant. En cas de désaccord avec le titulaire, les produits ou services problématiques sont supprimés. La raison pour laquelle cet avis doit être déterminant est que contrairement au cas des limitations incluses dans les demandes internationales, l'office du titulaire n'a pas de devoir de certification.
- Si *l'office désigné*, malgré le soin apporté par le Bureau international lors de l'examen de la limitation, estime que cette dernière est extensive par rapport à la liste protégée sur son territoire, il aura la possibilité d'émettre une déclaration selon la règle 27 RexC.
- Certains offices et utilisateurs du système considèrent que seul l'office pour lequel la limitation est souhaitée doit déterminer si une limitation est extensive puisque seul cet office est effectivement concerné par la limitation. Si tel est le cas, nous pourrions prévoir que la limitation peut également être présentée par l'office désigné concerné par la limitation. Si la demande de limitation transite par l'office désigné, le Bureau international serait libéré de son devoir d'examen de l'étendue de la limitation. Cette possibilité, pour un office désigné, d'être l'office présentant la demande pour un changement valable uniquement sur son territoire n'est pas conventionnelle mais n'est pas complètement nouvelle (voir la règle 27bis RexC concernant les divisions). Cette possibilité aurait également pour avantage d'éviter que l'office désigné doive émettre une déclaration selon la règle 27, puisqu'il aurait déjà examiné la demande de limitation. Le mécanisme pourrait être très similaire à celui décrit dans le cadre des désignations postérieures limitées. Il serait peut-être même plus simple dans la mesure où il s'agit d'une limitation à un enregistrement international déjà connu de cet office désigné.

Des propositions de modifications du RexC en ce sens sont reproduites à la fin du document.

4 Propositions de modification

4.1 Limitations dans la demande internationale

4.1.1 Rôle de l'Office d'origine

Règle 9
Conditions relatives à la demande internationale

[...]

5) *[Contenu supplémentaire d'une demande internationale]*

[...]

d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l'Office d'origine certifiant

[...]

vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas, et, le cas échéant, que les produits et services indiqués dans toute limitation sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande internationale.

[...]

4.1.2 Rôle du Bureau international

Règle 13
Irrégularités concernant l'indication des produits et des services

1) *[Communication d'une irrégularité par le Bureau international à l'Office d'origine]* Si le Bureau international considère que certains des produits et services sont indiqués dans la demande internationale par un terme qui est trop vague aux fins du classement, ou qui est incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, ou, le cas échéant, s'il considère que certains des produits et services indiqués dans une limitation ne sont pas couverts par la liste principale de la demande internationale, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant. Le Bureau international peut, dans la même notification, suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question.

2) *[Délai pour corriger l'irrégularité]*

a) L'Office d'origine peut faire une proposition visant à corriger l'irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la notification visée à l'alinéa 1).

b) Si aucune proposition acceptable n'est faite au Bureau international en vue de corriger l'irrégularité dans le délai indiqué au sous- alinéa a), le Bureau international fait figurer dans l'enregistrement international le terme contenu dans la demande internationale ou la limitation de la demande internationale, à condition que l'Office d'origine ait indiqué la classe dans laquelle ce terme devrait être classé; l'enregistrement international contient une indication selon laquelle, de l'avis du Bureau international, ledit terme est trop vague aux fins du classement, ou incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, ou extensif par rapport à la liste principale, selon le cas. Lorsque aucune classe n'a été indiquée par l'Office d'origine, le Bureau international supprime d'office ledit terme, notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

4.2 Désignation postérieure limitée (règle 24 RexC)

Règle 24

Désignation postérieure à l'enregistrement international

1) [Capacité]

a) Une partie contractante peut faire l'objet d'une désignation postérieurement à l'enregistrement international (ci-après dénommée "désignation postérieure") lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international.

b) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par l'Arrangement, le titulaire peut désigner, en vertu de l'Arrangement, toute partie contractante qui est liée par l'Arrangement, à condition que lesdites parties contractantes ne soient pas toutes deux liées aussi par le Protocole.

c) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par le Protocole, le titulaire peut désigner, en vertu du Protocole, toute partie contractante qui est liée par le Protocole, que lesdites parties contractantes soient ou non toutes deux liées aussi par l'Arrangement.

2) [Présentation; formulaire et signature]

a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ~~ou~~, par l'Office de la partie contractante du titulaire ou par l'Office de la partie contractante dans laquelle la désignation postérieure doit avoir effet; toutefois,

i) [Supprimé]

ii) lorsqu'une ou plusieurs des parties contractantes sont désignées en vertu de l'Arrangement, la désignation postérieure doit être présentée par l'Office de la partie contractante du titulaire;

iii) lorsque l'alinéa 7) s'applique, la désignation postérieure issue d'une conversion doit être présentée par l'Office de l'organisation contractante.

b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire. Lorsqu'elle est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l'Office l'exige, aussi par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la désignation postérieure soit signée par le titulaire, autorise qu'elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure.

3) [Contenu]

a) Sous réserve de l'alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- ii) le nom et l'adresse du titulaire,
- iii) la partie contractante qui est désignée,
- iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu'à une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ces produits et services,
- v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions, et,
- vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office.

b) Lorsque la désignation postérieure concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 7.2), cette désignation postérieure doit aussi contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,

- i) être signée par le titulaire lui-même et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou
- ii) être comprise dans la désignation postérieure.

c) La désignation postérieure peut également contenir

- i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b),
- ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l'inscription d'une modification ou d'une radiation concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international;
- iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications visées à la règle 9.5)g)ii).

d) Lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande de base, une désignation postérieure faite en vertu de l'Arrangement doit être accompagnée d'une déclaration, signée par l'Office d'origine, certifiant que cette demande a abouti à un enregistrement et indiquant la date et le numéro de cet enregistrement, à moins que cette déclaration n'ait déjà été reçue par le Bureau international.

4) [Émoluments et taxes] La désignation postérieure donne lieu au paiement des émoluments et taxes précisés ou visés au point 5 du barème des émoluments et taxes.

5) [Irrégularités]

a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, à l'exception des irrégularités mentionnées aux paragraphes d) et e) ci-après, et sous réserve de l'alinéa 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office.

b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes.

c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées aux alinéas 1)b) ou c) ou 3)b)i) ne sont pas remplies à l'égard d'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d'émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions des alinéas 1)b) ou c) ou 3)b)i) ne sont remplies à l'égard d'aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s'applique.

d) Lorsque la désignation postérieure ne concerne qu'une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné et qu'elle a été présentée par l'Office du titulaire ou directement au Bureau international, les règles 12 et 13 s'appliquent, mutatis mutandis, à ceci près que toutes les communications concernant une irrégularité à corriger en vertu de ces règles s'effectuent entre le titulaire et le Bureau international. Lorsque la désignation postérieure a été présentée par l'Office du titulaire ou directement au Bureau international, le Bureau international notifie également une irrégularité s'il considère que les produits et services de ladite désignation postérieure ne sont pas couverts par les produits et services énumérés dans l'enregistrement international.

e) Lorsque la désignation postérieure ne concerne qu'une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné et qu'elle a été présentée par l'Office désigné, et si le Bureau international considère que certains des produits et services sont indiqués dans la demande internationale par un terme qui est trop vague aux fins du classement, ou qui est incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, ou, le cas échéant, s'il considère que certains des produits et services indiqués dans la désignation postérieure ne sont pas couverts par la liste principale de la demande internationale, il notifie ce fait à l'Office désigné et en informe en même temps le déposant. Le Bureau international peut, dans la même notification, suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question. L'Office désigné peut faire une proposition visant à corriger l'irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la notification. Si aucune proposition acceptable n'est faite au

Bureau international en vue de corriger l'irrégularité dans le délai indiqué ci-avant, le Bureau international fait figurer dans l'enregistrement international le terme contenu dans la désignation postérieure, à condition que l'Office désigné ait indiqué la classe dans laquelle ce terme devrait être classé; la désignation postérieure contient une indication selon laquelle, de l'avis du Bureau international, ledit terme est trop vague aux fins du classement, ou incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, ou extensif par rapport à la liste principale, selon le cas. Lorsque aucune classe n'a été indiquée par l'Office désigné, le Bureau international supprime d'office ledit terme, notifie ce fait à l'Office désigné et en informe en même temps le déposant.

6) *[Date de la désignation postérieure]*

- a) Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date de sa réception par le Bureau international.
- b) Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, à condition que ladite désignation ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si la désignation postérieure n'a pas été reçue par le Bureau international dans ce délai, elle porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date de sa réception par le Bureau international.
- c) Lorsque la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises et qu'elle est régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 5)a),
 - i) la désignation postérieure, dans les cas où l'irrégularité concerne l'une ou l'autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu'elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;
 - ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n'a pas d'incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.
- d) Nonobstant les sous-alinéas a), b) et c), lorsque la désignation postérieure contient une requête présentée conformément à l'alinéa 3)c)ii), elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l'application du sous-alinéa a), b) ou c).
- e) Lorsqu'une désignation postérieure est issue d'une conversion conformément à l'alinéa 7), cette désignation postérieure porte la date à laquelle la désignation de l'organisation contractante a été inscrite au registre international.

7) *[Désignation postérieure issue d'une conversion]*

- a) Lorsque la désignation d'une organisation contractante a été inscrite au registre international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refusée ou a cessé d'avoir effet en vertu de la législation de cette organisation, le titulaire de l'enregistrement international concerné peut demander que la désignation de ladite organisation contractante soit convertie en une désignation de tout État membre de cette organisation qui est partie à l'Arrangement et/ou au Protocole.

b) Une demande de conversion selon le sous-alinéa a) indique les éléments visés à l'alinéa 3)a)i) à iii) et v), ainsi que :

- i) l'organisation contractante dont la désignation doit être convertie, et
- ii) le fait que la désignation postérieure d'un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l'organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services.

8) [*Inscription et notification*] Lorsque le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l'inscrit au registre international et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante qui a été désignée dans la désignation postérieure, et il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.

9) [*Refus*] Les règles 16 à 18^{ter} s'appliquent *mutatis mutandis*.

10) [*Désignation postérieure non considérée comme telle*] Si les conditions de l'alinéa 2)a) ne sont pas remplies, la désignation postérieure n'est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l'expéditeur.

4.3 Limitation en tant que modification (règle 25 RexC)

Règle 25 Demande d'inscription

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
 - i) un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou partie des produits et services et à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;
 - ii) une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;
 - iii) une renonciation à l'égard de certaines des parties contractantes désignées pour tous les produits et services;
 - iv) une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, l'introduction ou une modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire 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;

v) la radiation de l'enregistrement international à l'égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits et services.

vi) un changement de nom ou d'adresse du mandataire.

b) Sous réserve du sous-alinéa c), la demande doit être présentée par le titulaire ou par l'Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, la demande d'inscription d'un changement de titulaire peut être présentée par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante ou de l'une des parties contractantes indiquées dans cette demande conformément à l'alinéa 2)a)iv) et la demande d'inscription d'une limitation de la liste des produits et services peut être présentée par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante désignée concernée par cette limitation.

c) La demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation ne peut pas être présentée directement par le titulaire lorsque la renonciation ou la radiation concerne une partie contractante dont la désignation relève, à la date de réception de la demande par le Bureau international, de l'Arrangement.

d) Lorsque la demande est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l'Office l'exige, aussi par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la demande soit signée par le titulaire, autorise qu'elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la demande.

2) [Contenu de la demande]

a) Une demande en vertu de l'alinéa 1)a) doit contenir ou indiquer, en sus de l'inscription demandée,

i) le numéro de l'enregistrement international concerné,

ii) le nom du titulaire ou le nom du mandataire lorsque la modification se rapporte au nom ou à l'adresse du mandataire,

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

iv) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, la partie contractante ou les parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou à l'article 2.1) du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international,

v) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, lorsque l'adresse du nouveau titulaire indiquée conformément au point iii) n'est pas sur le territoire de la partie contractante ou de l'une des parties contractantes, indiquée conformément au point iv), et sauf si le nouveau titulaire a indiqué qu'il est ressortissant d'un État contractant ou d'un État membre d'une organisation contractante, l'adresse de l'établissement, ou le domicile, du nouveau titulaire dans la partie contractante ou dans une des parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquelles celui-ci remplit les conditions requises pour être le titulaire d'un enregistrement international,

vi) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne concerne pas tous les produits et services ni toutes les parties contractantes désignées, les produits et services et les parties contractantes désignées que le changement de titulaire concerne, et

vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

b) La demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international peut également contenir,

i) lorsque le nouveau titulaire est une personne physique, une indication de l'État dont le nouveau titulaire est ressortissant;

ii) lorsque le nouveau titulaire est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette 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.

c) La demande d'inscription d'une modification ou d'une radiation peut aussi contenir une requête tendant à ce que cette inscription soit effectuée avant, ou après, celle d'une autre modification ou radiation ou d'une désignation postérieure concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international.

d) La demande d'inscription d'une limitation doit grouper uniquement les produits et services limités selon les numéros correspondants des classes de la classification internationale des produits et des services figurant dans l'enregistrement international ou, lorsque la limitation vise tous les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, indiquer les classes à supprimer.

3) *[Irrecevabilité de la demande]* Un changement de titulaire d'un enregistrement international ne peut être inscrit en ce qui concerne une partie contractante désignée lorsque cette partie contractante

i) est liée par l'Arrangement mais non par le Protocole et que la partie contractante indiquée en vertu de l'alinéa 2)a)iv) n'est pas liée par l'Arrangement, ou qu'aucune des parties contractantes indiquées selon cet alinéa n'est liée par l'Arrangement;

ii) est liée par le Protocole mais non par l'Arrangement et que la partie contractante indiquée en vertu de l'alinéa 2)a)iv) n'est pas liée par le Protocole ou qu'aucune des parties contractantes indiquées en vertu de cet alinéa n'est liée par le Protocole.

4) *[Pluralité de nouveaux titulaires]* Lorsque la demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international indique plusieurs nouveaux titulaires, 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 pour être titulaires de l'enregistrement international à l'égard de cette partie contractante.

Règle 26

Irrégularités dans les demandes d'inscription en vertu de la règle 25

1) *[Demande irrégulière]* Lorsqu'une demande en vertu de la règle 25.1)a) ne remplit pas les conditions requises, 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. ~~Aux fins de la présente règle, lorsque la demande porte sur l'inscription d'une limitation, le Bureau international examine uniquement si les numéros des classes indiqués dans la limitation figurent dans l'enregistrement international concerné. Lorsque la demande porte sur l'inscription d'une limitation et qu'elle a été présentée par l'Office du titulaire ou directement au Bureau international, les règles 12 et 13 s'appliquent, mutatis mutandis, à ceci près que toutes les communications concernant une irrégularité à corriger en vertu de ces règles s'effectuent entre le titulaire et le Bureau international. Lorsque la demande porte sur l'inscription d'une limitation présentée par l'Office du titulaire ou directement au Bureau international, le Bureau international notifie également une irrégularité lorsqu'il constate que les produits et services de ladite demande de limitation ne sont pas couverts par les produits et services énumérés dans l'enregistrement international.~~

2) *[Délai pour corriger l'irrégularité]* L'irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande en vertu de la règle 25.1)a) a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement de ces taxes, après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

3) *[Demande non considérée comme telle]* Si les conditions de la règle 25.1)b) ou c) ne sont pas remplies, la demande n'est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l'expéditeur.

4) [Particularités liées aux limitations présentées par l'Office du titulaire ou directement au Bureau international] Lorsque la demande porte sur l'inscription d'une limitation présentée par l'Office du titulaire ou directement au Bureau international, les règles 12 et 13 s'appliquent, mutatis mutandis, à ceci près que toutes les communications concernant une irrégularité à corriger en vertu de ces règles s'effectuent entre le titulaire et le Bureau international. Le Bureau international notifie également une irrégularité s'il considère que les produits et services de ladite désignation postérieure ne sont pas couverts par les produits et services énumérés dans l'enregistrement international.

5) [Particularités liées aux limitations présentées par l'Office désigné] Lorsque la demande porte sur l'inscription d'une limitation présentée par l'Office désigné, si le Bureau international considère que certains des produits et services sont indiqués dans la demande internationale par un terme qui est trop vague aux fins du classement, ou qui est incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, ou, le cas échéant, s'il considère que certains des produits et services indiqués dans la limitation ne sont pas couverts par la liste de l'enregistrement international désignant la partie contractante de l'Office désigné ci-avant, il notifie ce fait à cet Office et en informe en même temps le déposant. Le Bureau international peut, dans la même notification, suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question. L'Office désigné peut faire une proposition visant à corriger l'irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la notification. Si aucune proposition acceptable n'est faite au Bureau international en vue de corriger l'irrégularité dans le délai indiqué ci-avant, le Bureau international fait figurer dans l'enregistrement international le terme contenu dans la désignation postérieure, à condition que l'Office

désigné ait indiqué la classe dans laquelle ce terme devrait être classé; la désignation postérieure contient une indication selon laquelle, de l'avis du Bureau international, ledit terme est trop vague aux fins du classement, ou incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, ou extensif par rapport à la liste principale, selon le cas. Lorsque aucune classe n'a été indiquée par l'Office désigné, le Bureau international supprime d'office ledit terme, notifie ce fait à l'Office désigné et en informe en même temps le déposant

[Fin de l'annexe et du document]