

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

**Dix-neuvième session**  
**Genève, 15 – 19 novembre 2021**

### **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*

1. Le présent document propose d'apporter des modifications 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").
2. Les présentes propositions concernent plus précisément la modification des règles 3.2)b), 5.5) et 30.1.b) 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 les déposants et les titulaires, les offices des parties contractantes et les tiers intéressés. Lesdites propositions sont reproduites dans l'annexe du présent document.

#### **CONSTITUTION D'UN MANDATAIRE**

3. Ces dernières années, l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "assemblée") a adopté plusieurs modifications visant à normaliser les demandes d'inscription concernant les mandataires et à simplifier leur traitement par le Bureau international.
4. Le 1<sup>er</sup> novembre 2017, les modifications apportées à la règle 25 du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement ont introduit l'inscription d'un changement de nom ou d'adresse du mandataire parmi les inscriptions que peuvent solliciter les titulaires en vertu de cette règle. En conséquence, les titulaires ou leurs mandataires doivent présenter toute demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du mandataire sur le formulaire prescrit.

5. Les modifications de la règle 3 du règlement d'exécution, qui entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2021 si elles sont adoptées par l'assemblée en octobre 2021, exigeraient que les titulaires d'enregistrements internationaux constituent un mandataire uniquement dans une communication distincte, et non dans le cadre d'une demande d'inscription d'une modification, telle qu'une demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire. Les déposants pourraient continuer de constituer un mandataire dans la demande internationale et les nouveaux titulaires dans la demande d'inscription d'un changement de titulaire.

6. Le Bureau international a mis à disposition un formulaire facultatif pour demander l'inscription de la constitution d'un mandataire (MM12). En outre, le 1<sup>er</sup> mars 2021, le Bureau international a publié un formulaire en ligne permettant aux titulaires de présenter cette demande. L'introduction de ce formulaire en ligne a permis à la fois de réduire les cas d'irrégularité et d'accélérer l'inscription des constitutions de mandataire.

7. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier la règle 3.2)b) du règlement d'exécution, afin de prescrire l'utilisation d'un formulaire lors de la présentation des demandes d'inscription de la constitution d'un mandataire devant le Bureau international. Conformément à la règle 3.3) du règlement d'exécution, le fait de ne pas utiliser le formulaire prescrit entraînerait l'irrégularité de la constitution et empêcherait le Bureau international d'inscrire cette constitution de mandataire au registre international.

### **EXCUSE DE RETARD DANS L'OBSERVATION DE DÉLAIS**

8. Les modifications de la règle 5 du règlement d'exécution, qui entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2021 si elles sont adoptées par l'assemblée en octobre 2021, précisent que le Bureau international pourrait excuser l'inobservation d'un délai prescrit dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant le Bureau international lorsque cette inobservation est due à un cas de force majeure. Ces modifications se traduiraient par une suppression des alinéas 2) et 3) de cette règle, mais pas de la référence à ces alinéas dans l'alinéa 5). Pour pallier ce problème, il est proposé de supprimer ces références dans l'alinéa 5). La modification proposée est uniquement d'ordre rédactionnel et n'aura aucune incidence sur la règle révisée.

### **PAIEMENT EFFECTUÉ AUX FINS DU RENOUVELLEMENT**

9. Actuellement, la règle 30.1)b) du règlement d'exécution prescrit que les paiements aux fins du renouvellement reçus plus de trois mois avant la date d'expiration de l'enregistrement international sont réputés avoir été reçus trois mois avant cette date. Pour des raisons pratiques, cette règle limite la période durant laquelle un titulaire peut renouveler un enregistrement international aux trois mois précédant immédiatement sa date d'expiration.

10. Lorsque le Bureau international reçoit un paiement prématuré pour le renouvellement d'un enregistrement international (c'est-à-dire avant les trois mois précédant immédiatement la date d'expiration de l'enregistrement), il doit attendre pour calculer le montant requis en utilisant les émoluments et taxes en vigueur trois mois avant la date d'expiration. Une fois qu'il est confirmé que le paiement est suffisant, le Bureau international planifie l'inscription et la notification du renouvellement à la date d'expiration.

11. Les titulaires et les mandataires des organisations d'utilisateurs ont attiré l'attention du Bureau international sur le fait que plusieurs parties contractantes permettent aux titulaires de renouveler leurs enregistrements nationaux jusqu'à 12 mois avant la date d'échéance. En outre, ils ont indiqué que la courte période prévue par le règlement d'exécution pour renouveler les enregistrements internationaux nuit à leur intérêt lorsque, par exemple, ils doivent prouver qu'ils ont renouvelé l'enregistrement international pour faire valoir leurs droits dans une partie contractante désignée. En conséquence, ils ont suggéré que le règlement d'exécution soit modifié pour permettre un renouvellement antérieur.

12. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier la règle 30.1)b) du règlement d'exécution, afin de prévoir une période de renouvellement plus longue. Selon la modification proposée, la période commencerait 12 mois avant la date d'échéance, afin de donner aux titulaires suffisamment de temps pour renouveler leurs enregistrements internationaux et de faciliter l'application de leurs droits dans les parties contractantes désignées. Le Bureau international inscrira et notifiera le renouvellement d'un enregistrement international, et délivrera le certificat correspondant au titulaire, dès qu'il aura été confirmé que le paiement est suffisant. Le renouvellement portera toujours la date à laquelle l'enregistrement international devait expirer.

13. Les dispositions relatives à la détermination de la date de paiement et des émoluments et taxes applicables, figurant à la règle 34.6) et 34.7)d) du règlement d'exécution, continueront de s'appliquer. En d'autres termes, le montant dû pour le renouvellement continuera d'être calculé en utilisant les émoluments et taxes en vigueur à la date du paiement ou, lorsque le paiement est effectué après la date d'échéance, les émoluments et taxes en vigueur à la date d'échéance.

14. En conséquence, la modification proposée n'aura pas d'incidence sur les taxes de renouvellement dues à l'égard des parties contractantes désignées. Ces parties contractantes continueront soit à participer à la répartition annuelle des taxes de renouvellement standard, soit à recevoir le montant de leur taxe de renouvellement individuelle, que ce renouvellement ait lieu 12 mois avant la date d'échéance ou dans le délai de grâce de six mois après la date d'échéance.

#### **DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR**

15. Les modifications proposées dans le présent document ne concernent que les pratiques et les systèmes informatiques du Bureau international et n'auront aucune incidence sur les offices des parties contractantes. Le Bureau international pourrait procéder à l'ajustement nécessaire de ses systèmes et pratiques, afin de mettre en œuvre les modifications proposées au règlement d'exécution, en utilisant des ressources internes. En conséquence, il est proposé que les modifications entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2022.

16. *Le groupe de travail est invité*
- i) à examiner les propositions figurant 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<sup>er</sup> novembre 2022.*

[L'annexe suit]

## Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Texte en vigueur le ~~1<sup>er</sup> novembre 2021~~ 1<sup>er</sup> novembre 2022

[...]

### **Chapitre premier** **Dispositions générales**

[...]

### **Règle 3** **Représentation devant le Bureau international**

[...]

#### 2) *[Constitution du mandataire]*

[...]

b) La constitution d'un mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte, à condition d'utiliser le formulaire officiel prévu, qui et elle peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. ~~Cette communication~~ Ce formulaire doit être présentée au Bureau international

i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué,

ii) par l'Office de la partie contractante du titulaire.

~~La communication~~ Le formulaire doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par l'Office ~~par l'intermédiaire duquel elle a été présentée~~ présentant la demande.

[...]

### **Règle 5** **Excuse de retard dans l'observation de délais**

[...]

5) *[Demande internationale et désignation postérieure]* Lorsque le Bureau international reçoit une demande internationale ou une désignation postérieure après le délai de deux mois visé à l'article 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l'Office concerné indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l'alinéa 1), ~~les~~ alinéas 1), 2) ou 3) et ~~l'alinéa 4)~~ s'appliquent.

[...]

**Chapitre 6**  
**Renouvellements**

**Règle 30**  
**Précisions relatives au renouvellement**

1) *[Émoluments et taxes]*

[...]

b) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de ~~trois~~ 12 mois avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu ~~trois~~ 12 mois avant cette date.

[...]

[Fin de l'annexe et du document]