

Union particulière pour l'enregistrement international des marques (Union de Madrid)

Assemblée

**Cinquante-cinquième session (24^e session ordinaire)
Genève, 4 – 8 octobre 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 Secrétariat

INTRODUCTION

1. Le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") a recommandé, à sa dix-huitième session qui s'est tenue du 12 au 16 octobre 2020, des modifications des règles 3, 5, 5*bis*, 9, 15, 17, 21, 22, 24, 32, 39 et 40 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), ainsi que du barème des émoluments et taxes, pour adoption par l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "assemblée") à sa cinquante-cinquième session.

2. Dans le cadre de ses discussions, le groupe de travail s'est fondé sur les documents MM/LD/WG/18/2 Rev., MM/LD/WG/18/3 et MM/LD/WG/18/4. Les paragraphes qui suivent contiennent des informations générales concernant les propositions de modification. Les propositions de modification sont reproduites dans les annexes du présent document. Le texte qu'il est proposé d'ajouter est souligné et celui qu'il est proposé de supprimer est biffé dans les annexes I et II. Une version sans annotation du texte des dispositions qu'il est proposé de modifier (sans texte souligné ou biffé) figure aux annexes III et IV.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION ET DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

3. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 3 du règlement d'exécution 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. 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. Les modifications proposées supprimeraient également l'exigence visant à envoyer au déposant ou au titulaire des copies des communications échangées avec un mandataire ayant demandé la radiation de l'inscription, car tous ces documents sont accessibles en ligne, de manière sécurisée, par l'intermédiaire du *Madrid Portfolio Manager*, et les documents envoyés par les parties contractantes désignées sont disponibles sur *Madrid Monitor*.
4. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 5 du règlement d'exécution prévoient que l'inobservation d'un délai prescrit dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant le Bureau international peut être excusée lorsqu'elle est due à un cas de *force majeure*. Les modifications proposées donneraient aux utilisateurs du système de Madrid un sursis équivalent à celui qui est déjà prévu par d'autres services mondiaux de protection de la propriété intellectuelle administrés par l'OMPI, tels que le Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Les utilisateurs continueraient de devoir présenter une demande accompagnée de preuves suffisantes et d'effectuer l'acte dont il est question dans les six mois qui suivent l'expiration du délai accordé.
5. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 5*bis* du règlement d'exécution prévoient la poursuite de la procédure lorsque le déposant n'a pas observé le délai visé à la règle 12.7) pour le paiement des émoluments et taxes additionnels, à la suite d'une proposition de reclassement faite par le Bureau international en vertu de cette règle. Elles prévoient également la poursuite de la procédure lorsque le titulaire n'a pas observé le délai visé à la règle 27*bis*.3)c) pour le paiement de la taxe relative à une demande de division.
6. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 9 du règlement d'exécution et les modifications des règles 15, 17 et 32, ainsi que du point 2 du barème des émoluments et taxes, qui en découleraient, permettraient l'introduction de nouveaux modes de représentation des marques, selon lesquels la demande internationale devrait contenir une représentation de la marque, fournie conformément aux instructions administratives. Les montants desdits émoluments et taxes ne seraient pas modifiés.
7. La modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 21.3)d) du règlement d'exécution reconnaîtrait que le remplacement partiel d'un ou de plusieurs enregistrements nationaux ou régionaux antérieurs par un enregistrement international est possible. La disposition transitoire proposée dans le nouvel alinéa 7) de la règle 40 n'obligerait pas les offices à appliquer la règle 21.3)d) modifiée avant le 1^{er} février 2025.
8. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 22 du règlement d'exécution élimineraient les références inutiles aux actions et procédures judiciaires, au pluriel, qui ne sont plus pertinentes.
9. La modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 24 du règlement d'exécution simplifierait les demandes d'inscription de désignations postérieures en supprimant l'obligation d'indiquer l'adresse du titulaire.
10. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 39 du règlement d'exécution permettraient de faire passer le montant des taxes prescrites pour une demande au nouveau point 10 du barème des émoluments et taxes. Le montant desdites taxes ne serait pas modifié.

ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

11. Le groupe de travail a recommandé que les modifications qu'il est proposé d'apporter aux règles 3, 5, 5bis, 21, 22, 24, 39 et 40 du règlement d'exécution, ainsi que le nouveau point 10 du barème des émoluments et taxes, qui figurent dans les annexes du présent document, entrent en vigueur le 1^{er} novembre 2021. Le groupe de travail a en outre recommandé que la modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 9 et les modifications qui en découleraient pour les règles 15, 17 et 32 du règlement d'exécution, ainsi qu'au point 2 du barème des émoluments et taxes, qui figurent dans les annexes du présent document, entrent en vigueur le 1^{er} février 2023.

12. L'Assemblée de l'Union de Madrid est invitée à adopter les modifications des règles 3, 5, 5bis, 9, 15, 17, 21, 22, 24, 32, 39 et 40 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, ainsi que les modifications du barème des émoluments taxes, telles qu'elles figurent dans les annexes du document MM/A/55/1.

[Les annexes suivent]

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 2021~~ 1^{er} novembre 2021

Chapitre premier **Dispositions générales**

[...]

Règle 3 **Représentation devant le Bureau international**

[...]

2) *[Constitution du mandataire]*

- a) La constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande internationale ~~ou dans une désignation postérieure~~ ou par le nouveau titulaire de l'enregistrement international dans une demande visée à la règle 25.1a)i) qui doit contenir le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique du mandataire.

[...]

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

- a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un mandataire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom, l'adresse et l'adresse électronique du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution du mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, ~~la désignation postérieure,~~ la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

[...]

[...]

* Règle 21 du règlement d'exécution modifiée, telle qu'adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid en octobre 2019. Les modifications de la règle 21 entreront en vigueur le 1^{er} février 2021. Voir l'annexe II du document MM/A/53/1 intitulé "Propositions de modification du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) et le paragraphe 16 du document MM/A/53/3 intitulé "Rapport" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf).

6) *[Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation]*

[...]

- d) Lorsqu'il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire, ~~et joint à la notification une copie de toutes les communications qui ont été envoyées au mandataire, ou qui ont été reçues du mandataire par le Bureau international, durant les six mois qui précèdent la date de la notification.~~

[...]

Règle 5

Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier et l'envoi de communications par voie électronique Excuse de retard dans l'observation de délais

- 1) *[Excuse de retard dans l'observation de délais dû à des causes de force majeure* ~~*Communications envoyées par l'intermédiaire d'un service postal]*~~ L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant le ~~pour une communication adressée au Bureau international et expédiée par l'intermédiaire d'un service postal~~ est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ce délai n'a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, de perturbations dans les services postaux, d'une entreprise d'acheminement du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée ou pour une autre cause de force majeure.
- i) ~~la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que~~ [supprimé]
 - ii) ~~l'expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à l'expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de l'expédition, et que,~~ [supprimé]
 - iii) ~~dans les cas où le courrier, quelle que soit sa catégorie, n'arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion.~~ [supprimé]

- 2) ~~[Communications envoyées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier]~~ L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ~~[supprimé]~~
- i) ~~la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que [supprimé]~~
 - ii) ~~les données relatives à l'envoi de la communication ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi. [supprimé]~~
- 3) ~~[Communication envoyée par voie électronique]~~ L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n'a pas été respecté en raison de défaillances dans la communication électronique avec le Bureau international, ou concernant la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée, et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique. ~~[supprimé]~~
- 4) ~~[Limites à l'excuse]~~ L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve ~~et l'acte visés~~ et l'acte visés à l'alinéa 1), 2) ou 3) ~~et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci~~ sont reçus par le Bureau international, et accomplis devant celui-ci, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après l'expiration du délai applicable.

[...]

Règle 5bis **Poursuite de la procédure**

- 1) *[Requête]*
- a) Lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé l'un des délais prescrits ou visés aux règles 11.2), 11.3), 12.7), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 27bis.3)c), 34.3)c)iii) et 39.1), le Bureau international poursuit néanmoins le traitement de la demande internationale, de la désignation postérieure, du paiement ou de la requête concernés si
 - i) une requête à cet effet, signée par le déposant ou le titulaire, est présentée au Bureau international sur le formulaire officiel; et
 - ii) la requête est reçue, la taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes est payée, et, avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai fixé s'applique sont remplies, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration de ce délai.

[...]

[...]

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

[...]

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

- 1) *[Demande et notification]* À compter de la date de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas, le titulaire peut présenter directement à l'Office d'une partie contractante désignée une demande tendant à ce que cet Office prenne note de l'enregistrement international dans son registre, conformément à l'article 4bis.2) du Protocole. Lorsque, suite à cette demande, l'Office a pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux, selon le cas, ont été remplacés par l'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 ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui ont été remplacés par l'enregistrement international.

La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional ou de ces enregistrements nationaux ou régionaux.

- 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 requises.
- 3) *[Précisions supplémentaires concernant le remplacement]*
- a) La protection de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ne peut être refusée, même partiellement, sur la base d'un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par cet enregistrement international.
 - b) Un enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui l'a remplacé peuvent coexister. Le titulaire ne peut être tenu de renoncer à un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international ou d'en demander la radiation et il devrait être autorisé à renouveler cet enregistrement, s'il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.
 - c) Avant de prendre note de l'enregistrement international dans son registre, l'Office d'une partie contractante désignée examine la demande visée à l'alinéa 1) afin de déterminer si les conditions énoncées à l'article 4bis.1) du Protocole sont remplies.

- d) Les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l'enregistrement national ou régional, doivent être couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international. Le remplacement peut ne concerner que certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional.
- e) Un enregistrement national ou régional est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international à compter de la date à laquelle cet enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée, conformément à l'article 4.1)a) du Protocole.

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]*

[...]

- c) À bref délai après que la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti 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 susmentionné, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international.

[...]

Chapitre 5

Désignations postérieures; modifications

Règle 24

Désignation postérieure à l'enregistrement international

[...]

- 3) *[Contenu]*

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

[...]

- ii) le nom ~~et l'adresse~~ du titulaire,

[...]

[...]

Chapitre 9 Dispositions diverses

Règle 39 Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs

- 1) Lorsqu'un État ("État successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'une partie contractante ("partie contractante prédécesseur") a déposé auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du Protocole par l'État successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l'alinéa 2) produit ses effets dans l'État successeur si les conditions ci-après sont remplies :

[...]

- ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, ~~d'une de la~~ taxe de 41 francs suisses indiquée au point 10.1 du barème des émoluments et taxes revenant au Bureau international, et de la taxe indiquée au point 10.2 dudit barème qui sera transférée par le Bureau international à ~~l'Office national de~~ l'État successeur, ~~et d'une taxe de 23 francs suisses au profit du Bureau international.~~

[...]

Règle 40 Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

- 7) [Disposition transitoire relative au remplacement partiel] Aucun Office n'est tenu d'appliquer la seconde phrase de la règle 21.3)d) avant le 1^{er} février 2025

Barème des émoluments et taxes

en vigueur le ~~4^{er} février 2021~~1^{er} novembre 2021

Barème des émoluments et taxes

Francs suisses

[...]

10. Continuation des effets

10.1 Taxe revenant au Bureau international 23

10.2 Taxe devant être transférée par le Bureau international à l'État successeur 41

[L'annexe II suit]

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE
RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT
INTERNATIONAL DES MARQUES ET DE MODIFICATIONS À APPORTER EN
CONSÉQUENCE AU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES**

**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~~ 1^{er} février 2023

[...]

**Chapitre 2
Demandes internationales**

[...]

**Règle 9
Conditions relatives à la demande internationale**

[...]

4) *[Contenu de la demande internationale]*

a) La demande internationale doit contenir ou indiquer

[...]

v) une ~~reproduction-représentation~~ de la marque, fournie conformément aux Instructions administratives, qui doit s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en noir et blanc doit être en couleur lorsque la couleur est revendiquée en vertu du point vii),

[...]

vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en couleur ou fait l'objet d'une demande de protection en couleur ou est protégée en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée ~~et, lorsque la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une reproduction de la marque en couleur,~~

[...]

5) *[Contenu supplémentaire de la demande internationale]*

[...]

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

[...]

v) que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou que la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base fait l'objet d'une demande de protection en couleur ou est protégée en couleur, la même revendication de couleur figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et

[...]

[...]

[...]

Chapitre 3
Enregistrement international

[...]

Règle 15
Date de l'enregistrement international

1) *[Irrégularités ayant une incidence sur la date de l'enregistrement international]* Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants :

[...]

iii) une ~~reproduction~~ représentation de la marque,

[...]

[...]

Chapitre 4

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

[...]

Règle 17

Refus provisoire

[...]

2) *[Contenu de la notification]* Une notification de refus provisoire contient ou indique

[...]

- v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une ~~reproduction-représentation~~ de cette première marque ou la marche à suivre pour accéder à cette représentation, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

[...]

[...]

Chapitre 7

Gazette et base de données

Règle 32

Gazette

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]*

[...]

- b) La ~~reproduction-représentation~~ de la marque est publiée telle qu'elle ~~figure est fournie~~ dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.
- c) ~~[Supprimé] Lorsqu'une reproduction en couleur est fournie en vertu de la règle 9.4)a)v) ou vii), la gazette contient à la fois une reproduction de la marque en noir et blanc et la reproduction en couleur.~~

[...]

Barème des émoluments et taxes

en vigueur le ~~4^{er} février 2020~~ 1^{er} février 2023

Barème des émoluments et taxes

Francs suisses

1. **[Supprimé]**

2. **Demande internationale**

Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :

2.1. Émoluments de base (article 8.2)i) du Protocole)*

2.1.1. lorsque aucune ~~reproduction~~ représentation de la marque n'est en couleur 653

2.1.2. lorsqu'une ~~reproduction~~ représentation de la marque est en couleur 903

[...]

[L'annexe III suit]

* Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d'origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies, l'émolument de base est réduit à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l'émolument de base s'élèvera à 65 francs suisses (lorsque aucune ~~reproduction-représentation~~ de la marque n'est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu'une ~~reproduction-représentation~~ de la marque est en couleur).

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} novembre 2021

Chapitre premier **Dispositions générales**

[...]

Règle 3 **Représentation devant le Bureau international**

[...]

3) *[Constitution du mandataire]*

- a) La constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande internationale ou par le nouveau titulaire de l'enregistrement international dans une demande visée à la règle 25.1)a)i) qui doit contenir le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique du mandataire.

[...]

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

- a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un mandataire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom, l'adresse et l'adresse électronique du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution du mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

[...]

[...]

* Règle 21 du règlement d'exécution modifiée, telle qu'adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid en octobre 2019. Les modifications de la règle 21 entreront en vigueur le 1^{er} février 2021. Voir l'annexe II du document MM/A/53/1 intitulé "Propositions de modification du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) et le paragraphe 16 du document MM/A/53/3 intitulé "Rapport" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf).

6) *[Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation]*

[...]

- d) Lorsqu'il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire.

[...]

Règle 5

Excuse de retard dans l'observation de délais

- 1) *[Excuse de retard dans l'observation de délais dû à des causes de force majeure]* L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant le Bureau international est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ce délai n'a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, de perturbations dans les services postaux, d'une entreprise d'acheminement du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée ou pour une autre cause de *force majeure*.

i) [supprimé]

ii) [supprimé]

iii) [supprimé]

- 2) [supprimé]

i) [supprimé]

ii) [supprimé]

- 3) [supprimé]

- 4) *[Limites à l'excuse]* L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve et l'acte visés à l'alinéa 1) sont reçus par le Bureau international, et accomplis devant celui-ci, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après l'expiration du délai applicable.

[...]

Règle 5bis

Poursuite de la procédure

- 1) *[Requête]*

- a) Lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé l'un des délais prescrits ou visés aux règles 11.2), 11.3), 12.7), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 27bis.3)c), 34.3)c)iii) et 39.1), le Bureau international poursuit néanmoins le traitement de la demande internationale, de la désignation postérieure, du paiement ou de la requête concernés si :

- i) une requête à cet effet, signée par le déposant ou le titulaire, est présentée au Bureau international sur le formulaire officiel; et

- ii) la requête est reçue, la taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes est payée, et, avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai fixé s'applique sont remplies, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration de ce délai.

[...]

[...]

Chapitre 4

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

[...]

Règle 21

Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

- 1) *[Demande et notification]* À compter de la date de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas, le titulaire peut présenter directement à l'Office d'une partie contractante désignée une demande tendant à ce que cet Office prenne note de l'enregistrement international dans son registre, conformément à l'article 4bis.2) du Protocole. Lorsque, suite à cette demande, l'Office a pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux, selon le cas, ont été remplacés par l'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 ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui ont été remplacés par l'enregistrement international.

La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional ou de ces enregistrements nationaux ou régionaux.

- 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 requises.

- 3) *[Précisions supplémentaires concernant le remplacement]*

- a) La protection de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ne peut être refusée, même partiellement, sur la base d'un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par cet enregistrement international.

- b) Un enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui l'a remplacé peuvent coexister. Le titulaire ne peut être tenu de renoncer à un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international ou d'en demander la radiation et il devrait être autorisé à renouveler cet enregistrement, s'il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.
- c) Avant de prendre note de l'enregistrement international dans son registre, l'Office d'une partie contractante désignée examine la demande visée à l'alinéa 1) afin de déterminer si les conditions énoncées à l'article 4bis.1) du Protocole sont remplies.
- d) Les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l'enregistrement national ou régional, doivent être couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international. Le remplacement peut ne concerner que certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional.
- e) Un enregistrement national ou régional est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international à compter de la date à laquelle cet enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée, conformément à l'article 4.1)a) du Protocole.

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]*

[...]

- c) À bref délai après que la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti 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 la procédure visée au sous-alinéa b) est achevée et n'a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à la renonciation susmentionné, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international.

[...]

Chapitre 5 **Désignations postérieures; modifications**

Règle 24 **Désignation postérieure à l'enregistrement international**

[...]

3) *[Contenu]*

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

[...]

ii) le nom du titulaire,

[...]

[...]

Chapitre 9 **Dispositions diverses**

Règle 39 **Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs**

2) Lorsqu'un État ("État successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'une partie contractante ("partie contractante prédécesseur") a déposé auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du Protocole par l'État successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l'alinéa 2) produit ses effets dans l'État successeur si les conditions ci-après sont remplies :

[...]

ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, de la taxe indiquée au point 10.1 du barème des émoluments et taxes revenant au Bureau international, et de la taxe indiquée au point 10.2 dudit barème qui sera transférée par le Bureau international à l'État successeur.

[...]

Règle 40 **Entrée en vigueur; dispositions transitoires**

[...]

7) *[Disposition transitoire relative au remplacement partiel]* Aucun Office n'est tenu d'appliquer la seconde phrase de la règle 21.3)d) avant le 1^{er} février 2025.

Barème des émoluments et taxes

en vigueur le 1^{er} novembre 2021

Barème des émoluments et taxes

Francs suisses

[...]

10. Continuation des effets

10.1	Taxe revenant au Bureau international	23
10.2	Taxe devant être transférée par le Bureau international à l'État successeur	41

[L'annexe IV suit]

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE
RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT
INTERNATIONAL DES MARQUES ET DE MODIFICATIONS À APPORTER EN
CONSÉQUENCE AU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES**

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

texte en vigueur le 1^{er} février 2023

[...]

Chapitre 2
Demandes internationales

[...]

Règle 9
Conditions relatives à la demande internationale

[...]

4) *[Contenu de la demande internationale]*

a) La demande internationale doit contenir ou indiquer

[...]

v) une représentation de la marque, fournie conformément aux Instructions administratives, qui doit être en couleur lorsque la couleur est revendiquée en vertu du point vii),

[...]

vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en couleur ou fait l'objet d'une demande de protection en couleur ou est protégée en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée,

[...]

5) *[Contenu supplémentaire de la demande internationale]*

[...]

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

[...]

v) que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou que la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base fait l'objet d'une demande de protection en couleur ou est protégée en couleur, une revendication de couleur figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et

[...]

[...]

[...]

Chapitre 3
Enregistrement international

[...]

Règle 15
Date de l'enregistrement international

1) *[Irrégularités ayant une incidence sur la date de l'enregistrement international]* Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants :

[...]

iii) une représentation de la marque,

[...]

[...]

Chapitre 4

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

[...]

Règle 17

Refus provisoire

[...]

2) *[Contenu de la notification]* Une notification de refus provisoire contient ou indique

[...]

- v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une représentation de cette première marque ou la marche à suivre pour accéder à cette représentation, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

[...]

[...]

Chapitre 7

Gazette et base de données

Règle 32

Gazette

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]*

[...]

- b) La représentation de la marque est publiée telle qu'elle est fournie dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.

c) [Supprimé]

[...]

Barème des émoluments et taxes

en vigueur le 1^{er} février 2023

Barème des émoluments et taxes

Francs suisses

1. **[Supprimé]**

2. ***Demande internationale***

Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :

2.1. Émolument de base (article 8.2)i) du Protocole)*

2.1.1. lorsque aucune représentation de la marque n'est en couleur 653

2.1.2. lorsqu'une représentation de la marque est en couleur 903

[...]

[Fin de l'annexe IV et du document]

* Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d'origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies, l'émolument de base est réduit à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l'émolument de base s'élèvera à 65 francs suisses (lorsque aucune représentation de la marque n'est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu'une représentation de la marque est en couleur).