|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-F |  |
|  |
| avis n° 11/2017 |

**Arrangement et Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques**

**Modifications apportées au règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid entrant en vigueur le 1er juillet 2017**

1. Les modifications apportées à certaines règles du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci‑après dénommé “règlement d’exécution commun”) entreront en vigueur le 1er juillet 2017.

*Contrôle par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) du classement des limitations de la liste des produits et services faites dans les demandes internationales (règle 12)*

1. Selon un nouvel alinéa (8*bis*) de la règle 12 du règlement d’exécution commun, le Bureau international de l’OMPI sera tenu, lors de l’examen d’une demande internationale, d’examiner également les limitations contenues dans cette demande. Si le Bureau international conteste le classement des produits et services énumérés dans une limitation faite dans une demande internationale, il émet un avis d’irrégularité conformément à la procédure prévue aux alinéas 1)a) et 2) à 6) de la règle 12 du règlement d’exécution commun, qui s’applique *mutatis mutandis*.
2. Lorsque le Bureau international ne peut grouper les produits et services énumérés dans la limitation selon les classes de la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (classification de Nice) figurant sur la liste principale de la demande internationale, telle qu’elle a été initialement déposée ou telle qu’elle a été modifiée conformément à la règle 12.1) à 6) du règlement d’exécution commun, et que cette irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois, la limitation est réputée ne pas contenir les produits et services concernés par l’irrégularité.

*Nouvelle exigence relative à l’établissement d’une liste des produits et services figurant dans une demande d’inscription d’une limitation selon les numéros des classes contenues dans l’enregistrement international (règles 25 à 27)*

1. Selon un nouvel alinéa 2)d) de la règle 25 du règlement d’exécution commun, une demande d’inscription d’une limitation, présentée conformément à l’alinéa 1)a)ii), devra grouper la liste des produits et services énumérés dans la limitation uniquement dans les classes correspondantes de la classification de Nice apparaissant dans la liste principale figurant dans l’enregistrement international ou, le cas échéant, indiquer les classes à supprimer.
2. En outre, il sera précisé dans la règle 26.1) modifiée du règlement d’exécution commun, que le Bureau international de l’OMPI doit examiner les demandes d’inscription d’une limitation afin de déterminer si les numéros des classes indiqués dans la demande correspondent aux numéros des classes figurant dans l’enregistrement international.
3. Dès lors, le Bureau international ne pourra pas examiner une demande présentée conformément à la règle 25.1)a)ii) du règlement d’exécution commun en vue de confirmer que les produits et services figurant sur la liste faisant l’objet d’une limitation sont correctement classés, ou de déterminer si ladite liste faisant l’objet d’une limitation entre dans le champ de protection dans les parties contractantes désignées concernées par l’inscription.
4. Néanmoins, en vertu de la règle 27.5) du règlement d’exécution commun, les offices des parties contractantes désignées ayant reçu notification de l’inscription d’une limitation peuvent examiner la liste faisant l’objet d’une limitation et déclarer que cette limitation est sans effet lorsque, par exemple, l’office considère que ladite liste n’entre pas dans le champ de protection dans la partie contractante concernée.

*Nouvelle inscription en vue d’introduire dans l’enregistrement international des indications relatives à la forme juridique du titulaire ou de modifier ces indications (règles 25 à 27, 32 et point 7.4 du barème des émoluments et taxes)*

1. En vertu de la règle 9.4)b)ii) du règlement d’exécution commun, lorsque le déposant est une personne morale, elle peut inclure dans la demande internationale 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. En outre, en vertu de la règle 24.3)c)i) du règlement d’exécution commun, le titulaire peut également faire figurer ces indications dans une désignation postérieure.
2. La modification de l’alinéa 1)a)iv) de la règle 25 du règlement d’exécution commun, ainsi que celle des règles 27 et 32 qui en découle permettra aux titulaires de demander l’inscription d’indications quant à leur forme juridique ou de modifier ces indications après leur inscription.
3. Les titulaires seront en mesure de présenter sur un seul formulaire officiel (MM9) une demande d’inscription d’un changement de nom ou d’adresse, ou d’inscription ou de modification d’indications quant à leur forme juridique ou toute combinaison de ces éléments.
4. La modification du point 7.4 du barème des émoluments et taxes permet de préciser que le montant dû pour une demande présentée au titre de la règle 25.1)a)iv) du règlement d’exécution commun reste de 150 francs suisses, pour autant que la même inscription ou le même changement soit demandé sur le même formulaire.
5. Le texte modifié du règlement d’exécution commun et du formulaire MM9 fait l’objet des annexes I et II, respectivement.

Le 12 juin 2017

# Modifications apportées au règlement d’exécution commun à l’arrangement de MADRID concernant l’enregistrement INTERNATIONAL des marques et au PROTOCOLe RELATIf à cet arraNGement

Adoptées le 11 octobre 2016 par l’Assemblée de l’Union particulière pour l’enregistrement international des marques (Union de Madrid) à sa cinquantième session (29e session extraordinaire) tenue du 3 au 11 octobre 2016, avec effet au 1er juillet 2017

**Règlement d’exécution commun à
l’Arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des marques
et au Protocole relatif à cet Arrangement**

(texte en vigueur le 1er juillet 2017)

[…]

**Chapitre 2**

**Demande internationale**

[…]

*Règle 12*

*Irrégularités concernant le classement*

*des produits et des services*

 […]

 8*bis*)  *[Examen des limitations]*Le Bureau international examine les limitations contenues dans une demande internationale, en appliquant les alinéas 1)a) et 2) à 6) *mutatis mutandis.* Lorsqu’il n’est pas en mesure de grouper les produits et services énumérés dans la limitation selon les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans la demande internationale concernée, modifiée le cas échéant en vertu des alinéas 1) à 6), le Bureau international soulève une irrégularité. Lorsque l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité, la limitation est réputée ne pas contenir les produits et services concernés.

 […]

**Chapitre 5**

**Désignations postérieures; modifications**

[…]

*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

 […]

 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;

 […]

 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,

 […]

 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.

 […]

*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.

 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.

 […]

*Règle 27*

*Inscription et notification relatives à la règle 25; fusion d’enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet*

 1) *[Inscription et notification]*  a)  Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai les indications, la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles l’inscription a effet ou, dans le cas d’une radiation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l’inscription a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi informer l’ancien titulaire, s’il s’agit d’un changement global de titulaire, et le titulaire de la partie de l’enregistrement international qui a été cédée ou transmise, s’il s’agit d’un changement partiel de titulaire. Lorsque la demande d’inscription d’une radiation a été présentée par le titulaire ou par un Office autre que l’Office d’origine au cours de la période de cinq ans visée à l’article 6.3) de l’Arrangement et à l’article 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l’Office d’origine.

 b) Les indications, la modification ou la radiation sont inscrites à la date de réception par le Bureau international de la demande d’inscription remplissant les conditions requises; toutefois, lorsqu’une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.

**Chapitre 7**

**Gazette et base de données**

*Règle 32*

*Gazette*

 1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]*  a)  Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives

 […]

 vii) aux inscriptions effectuées en vertu de la règle 27;

 […]

 […]

**MODIFICATIONs apportées aU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES**

Adoptées le 11 octobre 2016 par l’Assemblée de l’Union particulière pour l’enregistrement international des marques (Union de Madrid) à sa cinquantième session (29e session extraordinaire) tenue du 3 au 11 octobre 2016, avec effet au 1er juillet 2017

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(texte en vigueur le 1er juillet 2017)

*francs suisses*

[…]

7. *Inscriptions diverses*

 […]

7.4 Modification du nom ou de l’adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, introduction ou 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, concernant un ou plusieurs enregistrements internationaux pour lesquels la même inscription ou modification est demandée dans le même formulaire 150

[…]

[L’annexe II suit]













[Fin de l’annexe II]