

Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Modifications apportées au règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques entrant en vigueur à compter du 1^{er} novembre 2023 et du 1^{er} novembre 2024

1. À sa cinquante-septième session (25^e session ordinaire), l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté les modifications apportées aux règles 17, 18, 32 et 40 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés "règlement d'exécution" et "Protocole") qui entreront en vigueur le 1^{er} novembre 2023.
2. En outre, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté les modifications apportées aux règles 21, 23*bis* et 32 du règlement d'exécution qui entreront en vigueur le 1^{er} novembre 2024.
3. Le texte modifié du règlement d'exécution figure dans les annexes du présent avis.

MODIFICATIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1^{ER} NOVEMBRE 2023

Dates de début et de fin du délai pour répondre à un refus provisoire

4. Les modifications apportées à la règle 17 du règlement d'exécution exigent que les Offices des parties contractantes désignées indiquent clairement dans la notification de refus provisoire les dates de début et de fin du délai pour présenter une requête en réexamen, un recours ou une réponse se rapportant au refus provisoire. Cette nouvelle condition s'applique aux parties contractantes à l'égard desquelles ledit délai commence à courir à une date autre que celle à laquelle le Bureau international transmet une copie de la notification au titulaire ou celle à laquelle le titulaire reçoit ladite copie.
5. Lorsque le délai commence à courir à la date à laquelle le Bureau international transmet une copie de la notification au titulaire, le Bureau international précisera les dates de début et de fin sur la base de la date à laquelle il a transmis la notification au titulaire et du délai indiqué par l'Office concerné dans la notification de refus provisoire.

6. Il en va de même lorsque le délai commence à courir à la date à laquelle le titulaire reçoit une copie de la notification et le Bureau international transmet ladite copie par voie électronique. Les communications électroniques sont transmises dans un court délai. En outre, le Bureau international a recours à un service de suivi qui confirme rapidement si le titulaire a reçu la communication électronique. Le Bureau international précisera les dates de début et de fin en partant du principe que le titulaire recevra la communication électronique peu de temps après son envoi, ce qui sera confirmé peu de temps après par l'accusé de réception du courrier électronique.

7. La lettre d'accompagnement transmise par le Bureau international avec une copie de la notification au titulaire précisera le délai et les dates de début et de fin indiquées par l'Office dans ladite notification ou les dates de début et de fin déterminées par le Bureau international. Cette communication est rédigée dans la langue dans laquelle le titulaire a choisi de recevoir les communications du Bureau international.

8. Dans les rares cas où la communication électronique ne parvient pas à son destinataire du fait, par exemple, d'une adresse électronique non valide ou d'une boîte de réception pleine, le Bureau international transmettra une copie de la notification de refus provisoire par courrier recommandé, par courtoisie. Dans ce cas, le Bureau international n'indiquera pas les dates de début et de fin dans sa lettre d'accompagnement si le délai commence à courir à la date à laquelle le titulaire reçoit une copie de la notification.

Délai minimum pour répondre à un refus provisoire

9. Les autres modifications apportées à la règle 17 du règlement d'exécution exigent que les parties contractantes offrent aux titulaires d'enregistrements internationaux un délai minimum de deux mois, ou 60 jours civils ou consécutifs, pour présenter une requête en réexamen, un recours ou une réponse se rapportant au refus provisoire.

10. La nouvelle règle 40.8) du règlement d'exécution donne aux parties contractantes jusqu'au 1^{er} février 2025 pour remplir la nouvelle condition relative au délai minimum. Les parties contractantes ayant besoin de plus de temps pour, par exemple, modifier leur cadre juridique national ou régional, peuvent différer davantage l'entrée en vigueur de cette obligation en notifiant ce fait au Bureau international avant le 1^{er} février 2025 ou, pour les nouvelles parties contractantes, avant qu'elles soient liées par le Protocole.

Inobservation des nouvelles conditions concernant les notifications de refus provisoire

11. Lorsqu'un Office omet d'indiquer les dates de début et de fin du délai pour présenter une requête en réexamen, un recours ou une réponse se rapportant au refus provisoire, celui-ci n'est pas considéré comme tel, conformément aux modifications apportées à la règle 18.1)d) du règlement d'exécution.

12. Dans ce cas, le Bureau international en informera l'Office concerné et le titulaire. L'Office concerné doit envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois, pour qu'elle soit réputée avoir été envoyée à la date à laquelle la notification irrégulière avait été envoyée. Dans ce cas, le règlement d'exécution invite les Offices à accorder, dans la mesure du possible, un nouveau délai de réponse. L'Office peut également envoyer une nouvelle notification, au lieu d'une notification régularisée, à condition qu'il le fasse avant l'expiration du délai de refus applicable en vertu de l'article 5 du Protocole.

13. Il en va de même pour les notifications de refus provisoire qui omettent d'indiquer aux titulaires d'enregistrements internationaux le délai minimum susmentionné à compter du 1^{er} février 2025, ou à compter de la date ultérieure notifiée par la partie contractante concernée selon la nouvelle règle 40.8) du règlement d'exécution.

Obligation de notifier les délais et manière dont ces délais sont calculés

14. La nouvelle règle 17.7) du règlement d'exécution exige que les parties contractantes notifient au Bureau international le délai applicable pour présenter une requête en réexamen, un recours ou une réponse se rapportant à un refus provisoire. Une modification apportée à la règle 32 du règlement d'exécution exige que le Bureau international publie ces notifications dans la *Gazette OMPI des marques internationales* (ci-après dénommée "gazette") afin que ces informations soient mises à la disposition des utilisateurs du système de Madrid et des autres parties intéressées.

Adresse du titulaire de droits antérieurs ou de l'opposant

15. Une modification apportée à la règle 17 dispense les parties contractantes d'indiquer dans la notification de refus provisoire l'adresse du titulaire des droits antérieurs sur lesquels le refus est fondé, ou du mandataire, lorsque cela n'est pas possible. Il en va de même pour l'adresse de l'opposant, ou du mandataire, pour les refus fondés sur une opposition.

16. La règle modifiée continue d'exiger que les parties contractantes indiquent l'adresse du titulaire des droits antérieurs ou de l'opposant, ou de leurs mandataires, lorsque cela est possible, tout en dispensant de cette obligation les parties contractantes qui ne peuvent procéder de la sorte du fait, par exemple, des lois sur la protection de la vie privée ou de l'indisponibilité de ces informations.

Modifications d'ordre rédactionnel apportées à la règle 17.2) du règlement d'exécution

17. Pour plus de clarté, les conditions qui sont désormais énoncées à la règle 17.2)vii) du règlement d'exécution seront énumérées aux sous-alinéas vii) à x) de la même règle.

MODIFICATIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1^{ER} NOVEMBRE 2024

Communications des parties contractantes désignées qui ne sont pas couvertes par le règlement d'exécution

18. Les modifications apportées à la règle 23*bis* du règlement d'exécution permettent à toutes les parties contractantes de demander que le Bureau international transmette aux titulaires toute communication qui n'est pas couverte par le règlement d'exécution. Par exemple, les parties contractantes peuvent tirer parti de la règle modifiée pour demander que le Bureau international transmette au titulaire des informations concernant des actions possibles, des rappels de remplir certaines conditions devant leurs Offices ou toute information présentant un intérêt particulier pour le titulaire.

19. Cette modification permet aux titulaires de recevoir des communications officielles des parties contractantes par l'intermédiaire du Bureau international, de rester informés des faits nouveaux pertinents concernant leur enregistrement et de prendre les mesures appropriées le cas échéant.

Modifications d'ordre rédactionnel apportées aux règles 21 et 32 du règlement d'exécution

20. La modification apportée à la règle 21.3)b) du règlement d'exécution vise à préciser que les parties contractantes doivent permettre la coexistence d'un enregistrement national ou régional et de l'enregistrement international qui l'a remplacé. La modification apportée à la règle 32.1)a)xi) du règlement d'exécution précise que le Bureau international doit également publier dans la gazette des déclarations selon lesquelles une limitation donnée est sans effet.

Le 19 septembre 2023

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

en vigueur le ~~1^{er} février 2023~~ 1^{er} novembre 2023

[...]

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 du mandataire, le cas échéant, leur adresse, dans la mesure du possible, 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,

[...]

vii) le délai, ~~raisonnable eu égard aux circonstances~~ de deux mois au moins¹, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition,

viii) lorsque le délai mentionné à l'alinéa 2)vii) commence à une date autre que celle à laquelle le Bureau international transmet une copie de la notification au titulaire ou celle à laquelle le titulaire reçoit ladite copie, ~~de préférence avec~~ une indication de la date à laquelle ledit délai ~~expire~~ commence et prend fin, ~~ainsi que~~

ix) l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, ~~avec~~ et

x) une indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus.

¹ En adoptant cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que les parties contractantes dont la législation prévoit un délai de 60 jours civils ou consécutifs satisfont à la condition énoncée à la règle 17.2)vii).

- 3) *[Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition]* Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l'alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom ~~et l'adresse~~ de l'opposant et du mandataire, le cas échéant, et, dans la mesure du possible, leur adresse; toutefois, nonobstant l'alinéa 2)v), l'Office qui fait la notification doit, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur.

[...]

7) [Informations concernant le délai de réponse à un refus provisoire] Les parties contractantes notifient au Bureau international la durée du délai visé à l'alinéa 2)vii) et la manière dont ce délai est calculé.

Règle 18 Notifications de refus provisoire irrégulières

1) *[Généralités]*

- a) Une notification de refus provisoire communiquée par l'Office d'une partie contractante désignée n'est pas considérée comme telle par le Bureau international

[...]

- iii) si elle est adressée tardivement au Bureau international, c'est-à-dire après l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 5.2)a) ou, sous réserve de l'article 9sexies.1)b) du Protocole, en vertu de l'article 5.2)b) ou c)ii) du Protocole, à compter de la date à laquelle ~~a été effectuée l'inscription de l'enregistrement international ou l'inscription de la désignation postérieure à l'enregistrement international, étant entendu que cette date est la même que celle de l'envoi de~~ le Bureau international a envoyé la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure.
- b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification de refus provisoire que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.
- c) Si la notification
- i) n'est pas signée au nom de l'Office qui l'a communiquée, ou ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou la condition requise à la règle 6.2),
- ii) ne contient pas, le cas échéant, d'indications détaillées sur la marque avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit (règle 17.2)v) et 3)),
- iii) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vi), ou
- iv) ~~ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), ou~~ [Supprimé]

- v) [Supprimé]
- vi) ne contient pas, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'opposant ni l'indication des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée (règle 17.3)),

le Bureau international, ~~sauf lorsque le sous-alinéa d) s'applique,~~ inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international. Le Bureau international invite l'Office qui a communiqué le refus provisoire à envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de l'invitation et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière et de l'invitation envoyée à l'Office concerné.

- d) Lorsque la notification ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii) à x), le refus provisoire n'est pas considéré comme tel et n'est pas inscrit au registre international. Le Bureau international en informe l'Office qui a communiqué le refus provisoire, en indique les raisons et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière. Toutefois, si l'Office envoie une notification régularisée ~~est envoyée~~ dans ~~le délai mentionné au sous-alinéa c)~~ les deux mois à partir de la date à laquelle le Bureau international a informé cet Office de la notification irrégulière, ~~elle la notification régularisée~~ sera réputée, aux fins de l'article 5 du Protocole, avoir été envoyée ~~au Bureau international~~ à la date à laquelle la notification irrégulière ~~lui~~ avait été envoyée au Bureau international et sera inscrite au registre international. ~~Si la notification n'est pas régularisée dans ce délai, elle n'est pas considérée comme une notification de refus provisoire. Dans ce dernier cas, le Bureau international informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.~~
- e) Toute notification régularisée indique, lorsque la législation applicable le permet, un nouveau délai, ~~raisonnable eu égard aux circonstances,~~ et contient des informations, conformément à la règle 17.2)vii) à x), pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire prononcé d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, ~~avec de préférence une indication de la date à laquelle ledit délai expire.~~
- f) Le Bureau international transmet une copie de toute notification régularisée au titulaire.

[...]

Règle 32 Gazette

[...]

- 2) *[Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes, ainsi que d'autres informations générales]* Le Bureau international publie dans la gazette
 - i) toute notification faite en vertu des règles 7, 17.7), 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) et 7) et toute déclaration faite en vertu de la règle 17.5)d) ou e);

Règle 40
Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

8) *[Disposition transitoire relative aux règles 17.2)v) et vii) et 3) et 18.1)e)] Les parties contractantes peuvent continuer à appliquer les règles 17.2)v) et vii) et 3) et 18.1)e), telles qu'elles sont en vigueur au 1^{er} novembre 2021, jusqu'au 1^{er} février 2025 ou jusqu'à une date ultérieure, à condition que la partie contractante concernée envoie une notification au Bureau international avant le 1^{er} février 2025 ou avant la date à laquelle cette partie contractante devient liée par le Protocole, la date la plus tardive étant retenue. La partie contractante peut retirer ladite notification à tout moment par la suite².*

[L'annexe II suit]

² En adoptant cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que les parties contractantes ne sont pas tenues de préciser dans la notification la date à laquelle elles appliqueront les règles 17.2)v) et vii) et 18.1)e), telles qu'elles sont entrées en vigueur le 1^{er} novembre 2023.

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

en vigueur le ~~1^{er} février 2023~~ 1^{er} novembre 2024

[...]

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

[...]

3) *[Précisions supplémentaires concernant le remplacement]*

[...]

- 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~~ doit être autorisé à renouveler cet enregistrement, s'il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.

[...]

[...]

Règle 23bis Communications des Offices des parties contractantes désignées envoyées par l'intermédiaire du Bureau international

- 1) *[Communications qui ne sont pas couvertes par le présent règlement d'exécution]* ~~Lorsque la législation d'une partie contractante désignée n'autorise pas l'Office à transmettre une communication concernant un enregistrement international directement au titulaire, cet~~ L'Office d'une partie contractante désignée peut demander au Bureau international de transmettre au titulaire, en son nom, cette des communications relatives à un enregistrement international ~~en son nom au titulaire.~~

[...]

Règle 32
Gazette

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]*

a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives

[...]

xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20*bis*, 21, 21*bis*, 22.2)a), 23, 27.4) [et 5](#));

[...]

[Fin de l'annexe II]