

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

Assemblée

**Cinquante-sixième session (32^e session extraordinaire)
Genève, 14 – 22 juillet 2022**

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-neuvième session tenue du 15 au 17 novembre 2021, des modifications des règles 3, 5 et 30 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "règlement d'exécution") pour adoption par l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "assemblée") à sa cinquante-sixième session.

2. Les délibérations du groupe de travail ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/19/4. Les paragraphes qui suivent contiennent des informations générales concernant les propositions de modification, lesquelles 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 l'annexe I. Une version sans annotation du texte des dispositions modifiées (sans texte souligné ou biffé) figure à l'annexe II.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

3. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 3 du règlement d'exécution exigeraient que les titulaires d'enregistrements internationaux utilisent un formulaire lors de la présentation des demandes d'inscription de la constitution d'un mandataire devant le Bureau international de l'OMPI. Si, à l'heure actuelle, l'utilisation d'un formulaire officiel reste facultative, la plupart des titulaires ont saisi la possibilité d'avoir recours au formulaire facultatif pour présenter ladite demande. L'utilisation du formulaire a permis de rationaliser et d'accélérer le traitement de la demande susmentionnée. Par conséquent, la modification de la règle 3 du règlement d'exécution en vue d'exiger l'utilisation d'un formulaire s'inscrirait dans le cadre des efforts déployés pour rendre le système de Madrid plus efficace dans l'intérêt des utilisateurs.

4. Les propositions de modification de la règle 5 du règlement d'exécution sont uniquement d'ordre rédactionnel et visent à supprimer de l'alinéa 5) les renvois aux anciens alinéas 2) et 3) de la même règle qui, depuis lors, ont été supprimés.

5. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 30 du règlement d'exécution prévoient une période de renouvellement plus longue et, plus précisément, une augmentation de la période pendant laquelle les titulaires peuvent effectuer un paiement anticipé des émoluments et taxes pour le renouvellement d'un enregistrement international de trois à six mois avant sa date d'expiration. Le Bureau international traitera le renouvellement de l'enregistrement international dès qu'il aura reçu le paiement complet de tous les émoluments et taxes requis, inscrira le renouvellement au registre international, notifiera les parties contractantes désignées concernées et délivrera le certificat correspondant au titulaire. Les modifications proposées présenteraient un intérêt pour les titulaires d'enregistrements internationaux qui doivent prouver qu'ils ont renouvelé leurs enregistrements internationaux pour faire valoir leurs droits dans les parties contractantes désignées.

ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

6. Le groupe de travail a recommandé que les propositions de modification des règles 3, 5 et 30 du règlement d'exécution, telles qu'elles sont reproduites dans les annexes du présent document, entrent en vigueur le 1^{er} novembre 2022.

7. L'Assemblée de l'Union de Madrid est invitée à adopter les modifications qu'il est proposé d'apporter aux règles 3, 5 et 30 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, telles qu'elles figurent dans les annexes du document MM/A/56/1, en vue de leur entrée en vigueur le 1^{er} novembre 2022.

[Les annexes suivent]

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

Texte en vigueur le ~~1^{er} novembre 2024~~ [1^{er} 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, ou

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), ~~2) ou 3)~~, 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~~-six mois avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu ~~trois~~-six mois avant cette date.

[...]

[L'annexe II suit]

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

Texte en vigueur le [1^{er} 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, 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. Ce formulaire doit être présenté au Bureau international

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

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

Le formulaire doit être signé par le déposant ou le titulaire, ou par l'Office 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) et 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 six mois avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu six mois avant cette date.

[...]

[Fin de l'annexe II et du document]