

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

Onzième session
Genève, 30 octobre – 1^{er} novembre 2013

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Il est rappelé qu'à la huitième session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail"), il a été convenu que le groupe de travail traiterait des questions relatives à la simplification des procédures internes suivies par le Bureau international, afin de simplifier le système de Madrid et de le rendre plus efficace, plus fiable, plus souple, plus facile à utiliser, plus rapide et plus économique. Dans leurs interventions, plusieurs délégations ont souligné la nécessité de rendre le système de Madrid plus attrayant pour ses utilisateurs, à savoir les déposants, les titulaires de droits, les tierces parties intéressées et les Offices des parties contractantes, grâce à une efficacité renforcée. Un consensus s'est donc dégagé sur la nécessité d'axer les efforts sur la simplification du système de Madrid.

2. En conséquence, le Bureau international a entamé un examen de son organisation, de ses procédures et de ses pratiques, dans un souci de simplification. Cet exercice a clairement révélé que certaines modifications 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 dénommés "règlement d'exécution commun", "Arrangement" et "Protocole") pourraient s'avérer nécessaires.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

3. Le présent document contient des propositions de modification du règlement d'exécution commun, sous la forme de l'introduction d'une nouvelle règle (la règle *5bis*) et de modifications des règles 30.2) et 31.4) existantes, qui sont reproduites à l'annexe I du présent document.

POURSUITE DE LA PROCÉDURE DEVANT LE BUREAU INTERNATIONAL S'AGISSANT D'UNE DEMANDE OU D'UN ENREGISTREMENT, OU D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION D'UNE MODIFICATION DANS UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

4. Cette proposition vise la possibilité, pour un déposant ou un titulaire qui n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant le Bureau international s'agissant d'une demande internationale ou d'un enregistrement international, de demander la poursuite de la procédure devant le Bureau international.

Cadre juridique actuel du système de Madrid

5. Le Bureau international reçoit parfois des demandes de la part des utilisateurs au sujet des mesures de sursis prévues lorsque le déposant ou le titulaire n'a pas pu observer le délai fixé devant le Bureau international. Cela a notamment été le cas après les tremblements de terre survenus en Italie et au Japon, lors du nuage de cendres qui s'est abattu sur l'Europe et à l'occasion des pandémies de grippe aviaire et de grippe porcine.

6. Ni l'Arrangement, ni le Protocole, ni le règlement d'exécution commun ne contiennent de dispositions prévoyant le retour d'une situation donnée à son état initial, avec par exemple, la poursuite de la procédure ou le rétablissement des droits. La règle 5 du règlement d'exécution commun traite de l'inobservation d'un délai pour une communication adressée au Bureau international, mais elle est limitée aux perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier.

7. Le Traité de Singapour sur le droit des marques (ci-après dénommé "Traité de Singapour") et son règlement d'exécution prévoient, en cas d'expiration d'un délai, des mesures de sursis comme une prorogation de délai, la poursuite de la procédure ou le rétablissement des droits¹.

Proposition visant une poursuite de la procédure dans le cadre du système de Madrid

8. Un cadre juridique plus souple rendrait possible des améliorations visant à introduire des mesures plus conviviales afin de corriger les erreurs de procédure commises par les déposants ou les titulaires. Les modifications proposées doivent viser un juste équilibre entre les intérêts des parties qui n'ont pas observé le délai, ceux des tiers, ceux des concurrents et ceux des parties contractantes désignées. Elles doivent également permettre de préserver des procédures rapides et transparentes au sein du Bureau international, sans alourdir indûment la tâche des Offices concernés ou du Bureau international, ni leur créer une charge de travail supplémentaire.

9. Le développement de l'automatisation et d'outils informatiques de plus en plus sophistiqués devrait progressivement réduire les risques d'erreurs humaines par les déposants ou les titulaires. Toutefois, dans le système de Madrid, un nombre non négligeable de déposants et de titulaires sont des petites et moyennes entreprises (PME) qui n'ont pas nécessairement les compétences ou les moyens permettant de réduire les risques

¹ Voir l'article 14 du Traité de Singapour et la règle 9 de son règlement d'exécution.

d'inobservation des délais. Par ailleurs, l'augmentation massive du nombre d'opérations liées à la gestion des portefeuilles de marques dans le cadre du système de Madrid s'est accompagnée d'une augmentation des risques d'erreurs par les utilisateurs de ce système.

10. Afin de pallier ces problèmes, il est proposé d'introduire une nouvelle règle *5bis* dans le règlement d'exécution commun. La nouvelle disposition porterait sur la poursuite de la procédure concernant les demandes ou les enregistrements, ou les demandes d'inscription d'une modification dans un enregistrement international, durant les procédures devant le Bureau international, en raison de l'inobservation des délais fixés.

11. Le Bureau international a étudié les trois options qu'offre le Traité de Singapour et a décidé de proposer l'introduction de la poursuite des procédures dans le cadre juridique du système de Madrid. Cette solution a été choisie car il s'agit d'un mécanisme selon lequel la demande peut être faite par un déposant ou un titulaire, dans un délai fixé, moyennant le paiement d'une taxe fixe. Avec un tel mécanisme, sans la condition de diligence requise, les frais administratifs et la charge pour le déposant ou le titulaire sont également limités au strict minimum.

12. Il convient de noter que la proposition de poursuite de la procédure serait limitée aux cas impliquant des déposants ou des titulaires et le Bureau international; elle ne serait pas applicable aux procédures devant les Offices des parties contractantes du système de Madrid. Il appartient aux parties contractantes, sur la base de leur législation nationale, de déterminer s'ils souhaitent accorder des mesures de sursis, comme la poursuite de la procédure et le rétablissement des droits, dans les procédures devant leurs Offices.

13. La poursuite de la procédure peut être demandée par un déposant ou un titulaire qui n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant le Bureau international.

14. Il est proposé que la poursuite de la procédure soit applicable uniquement aux procédures suivantes :

- la règle 11.2) et 11.3) qui traite des irrégularités dont la correction incombe au déposant. La correction des irrégularités selon les règles 12 et 13 ne relève pas de cette disposition puisque ces irrégularités doivent être corrigées par l'Office d'origine;
- la règle 20*bis*.2), qui traite des irrégularités en rapport avec une demande d'inscription d'une licence;
- la règle 24.5)b), qui traite des irrégularités en rapport avec une demande de désignation postérieure;
- la règle 26.2), qui concerne les irrégularités dans les demandes d'inscription d'une modification ou d'inscription d'une radiation; et
- la règle 39.1)i), qui traite du délai relatif à une demande visant à ce qu'un enregistrement international continue de produire ses effets dans l'État successeur.

Notes concernant la proposition de nouvelle règle *5bis* intitulée "Poursuite de la procédure"

15. L'alinéa 1 de la nouvelle règle *5bis* proposée énonce l'obligation, pour le Bureau international, de poursuivre la procédure en cas d'inobservation d'un délai, sous réserve que les conditions prévues dans la règle soient remplies. Il convient de noter que seules les procédures devant le Bureau international sont visées. Cette disposition n'est applicable ni aux Offices d'origine ni aux Offices des parties contractantes désignées.

16. L'alinéa 1.a) introduit l'obligation, pour le déposant ou le titulaire, de déposer une requête en poursuite de la procédure au moyen d'un formulaire officiel. Un formulaire officiel sera proposé par le Bureau international en temps utile. Une telle requête en poursuite de la procédure doit être déposée directement auprès du Bureau international et non par l'intermédiaire de l'Office d'origine, de l'Office de la partie contractante du titulaire ou de l'Office d'une partie contractante désignée. Aucune documentation ni aucune preuve supplémentaires ne sont requises par le Bureau international pour une requête en poursuite de la procédure.

17. Lorsqu'un déposant ou un titulaire, qui n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant le Bureau international, présente une requête en poursuite de la procédure, l'alinéa 1.b) stipule qu'il doit, dans le même temps, corriger l'irrégularité commise. Sans cela, la requête ne sera pas considérée comme telle. Le délai proposé pour la présentation d'une requête en poursuite de la procédure est de deux mois, ce qui correspond au délai minimum prévu pour une telle mesure de sursis, ainsi que l'indique la règle 9 du règlement d'exécution du Traité de Singapour. Un délai de deux mois donnera au déposant ou au titulaire une chance supplémentaire de rétablir son statut juridique et de garantir la poursuite de la procédure en cas d'inobservation d'un délai prévu par la règle 5*bis*.2). Ce délai de deux mois permettra également de garantir la poursuite d'un traitement efficace des demandes internationales et des enregistrements internationaux, ainsi que des demandes de désignation postérieure et des demandes d'inscription d'une modification dans un enregistrement international par le Bureau international, tout en préservant les droits et les intérêts des tiers. Un délai plus long pénaliserait les tiers et nuirait à la poursuite de la procédure au sein des parties contractantes désignées.

18. En plus d'utiliser le formulaire officiel, le déposant ou le titulaire doit s'acquitter des taxes liées à une telle requête. Il est proposé d'en fixer le montant à 300 francs suisses. Ce montant devrait couvrir les frais occasionnés par le nouveau mécanisme du point de vue du Service des opérations du Bureau international, y compris les changements qu'il sera nécessaire d'apporter aux systèmes informatiques pour permettre la poursuite de la procédure et les travaux supplémentaires que celle-ci entraînera pour les examinateurs et le personnel administratif.

Cas dans lesquels la poursuite de la procédure peut être envisagée

19. La disposition porte uniquement sur les procédures expressément prévues par la nouvelle règle 5*bis*.2) du règlement d'exécution commun. Elle devrait être applicable aux délais visés aux règles 11.2) et 11.3), 20*bis*.2), 24.5.b), 26.2) et 39.1)i).

20. Les alinéas 2) et 3) de la règle 11 traitent des irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication, et dont la correction incombe au déposant. La règle 11.2) traite des irrégularités autres que celles visées aux alinéas 3), 4) et 6) de la règle 11. La règle 11.2) porte plus spécifiquement sur les irrégularités relatives à la reproduction de la marque, aux informations sur la marque (traductions, translittérations) ou au nom et à l'adresse du déposant. Les irrégularités relatives au paiement des émoluments et taxes sont visées à la règle 11.3) et pourraient également faire l'objet d'une requête en poursuite de la procédure.

21. Par ailleurs, il est proposé que l'inobservation d'un délai en rapport avec une demande de désignation postérieure selon la règle 24.5)b) puisse faire l'objet d'une requête en poursuite de la procédure. Cette procédure est la même que celle indiquée ci-dessus s'agissant d'une demande internationale et des irrégularités visées à la règle 11.2) et 11.3).

22. Il est également proposé que la poursuite de la procédure soit applicable à l'inobservation d'un délai en rapport avec des irrégularités concernant une demande d'inscription d'une modification ou d'inscription d'une radiation selon la règle 26.2). La date d'inscription d'une telle demande est la date à laquelle le Bureau international reçoit une demande remplissant les conditions requises (voir la règle 26.1)). Si le titulaire, à la réception d'une lettre signalant une irrégularité, ne corrige pas cette irrégularité dans le délai fixé, il peut présenter une requête en

poursuite de la procédure dans la mesure où il remplit les conditions de la nouvelle règle 5*bis* proposée. Dans ce cas, la date d'inscription d'une modification en rapport avec la règle 25 correspondra au dernier jour où il aurait été possible de corriger l'irrégularité dans le délai fixé, à savoir la date d'expiration du délai de trois mois indiqué dans la lettre d'irrégularité. Si le titulaire ne juge pas important que cette date soit retenue pour l'inscription de la modification considérée, il peut présenter une nouvelle demande d'inscription d'une modification ou d'inscription d'une radiation, et la date de cette inscription sera la date à laquelle le Bureau international aura reçu une demande remplissant les conditions prévues à la règle 25.

23. De même, la nouvelle règle 5*bis* proposée peut être applicable à une demande d'inscription d'une licence (voir la règle 20*bis*). Lorsqu'une irrégularité est constatée dans la demande d'inscription, et lorsque le titulaire n'a pas observé le délai pour la corriger, il peut demander la poursuite de la procédure. Si le titulaire ne juge pas important que la date retenue pour l'inscription de la licence corresponde à la date d'expiration du délai de trois mois, il peut présenter une nouvelle demande d'inscription d'une licence remplissant les conditions prévues à la règle 20*bis*.1).

24. À titre d'exemple : un titulaire demande l'inscription d'une modification ou d'une licence qui est reçue par le Bureau international le 1^{er} octobre 2012. La demande est jugée irrégulière puisqu'elle ne répond pas aux conditions applicables (par exemple, signature manquante sur le formulaire), et le Bureau international envoie au titulaire, le 1^{er} novembre 2012, une lettre signalant l'irrégularité assortie d'un délai de réponse de trois mois. Le titulaire passe outre le délai (1^{er} février 2013) mais il demande la poursuite de la procédure le 1^{er} avril 2013 et paie les taxes requises (300 francs suisses) tout en corrigeant l'irrégularité. Grâce à la poursuite de la procédure, la date d'inscription de la modification/de la licence sera le 1^{er} février 2013, à savoir le dernier jour où il est possible de corriger l'irrégularité. Si le titulaire ne juge pas important que cette date soit retenue, il peut à la place présenter une nouvelle demande d'inscription d'une modification/d'une licence le 1^{er} avril 2013. Si cette nouvelle demande remplit les conditions requises, la date d'inscription de la modification/de la licence sera le 1^{er} avril 2013.

25. Enfin, il est proposé que la poursuite de la procédure soit applicable jusqu'à l'expiration du délai visé à la règle 39.1)i), dans lequel il est possible de déposer une demande visant à ce qu'un enregistrement international continue de produire ses effets dans l'État successeur.

Cas dans lesquels la poursuite de la procédure ne peut pas être envisagée

26. La correction des irrégularités selon les règles 11.4), 12 et 13 ne relève pas de cette disposition mais de la compétence de l'Office d'origine.

27. Il ne serait en outre pas possible de demander la poursuite de la procédure en cas d'inobservation du délai s'agissant de la règle 11.6), puisque cette disposition indique expressément que la déclaration d'intention d'utiliser la marque doit avoir été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois suivant la date de la réception de cette demande internationale par l'Office d'origine.

28. Une partie contractante du Traité de Singapour n'est pas tenue de prévoir des mesures de sursis pour la prorogation d'un délai fixé pour le paiement d'une taxe de renouvellement, puisque l'inobservation d'un délai pour le paiement d'une telle taxe est expressément prévu à la règle 9.4) du règlement d'exécution du traité, qui traite des exceptions visées à l'article 14.3). Il est donc proposé que la poursuite de la procédure ne soit pas applicable aux délais en rapport avec un renouvellement. Pour le renouvellement d'un enregistrement international dans le cadre du système de Madrid, le titulaire dispose aussi d'une période de grâce, à savoir un délai supplémentaire de six mois suivant la date du renouvellement, pour l'inscription du renouvellement moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire (surtaxe).

29. La poursuite de la procédure n'est pas non plus proposée pour le paiement de la deuxième partie des taxes individuelles. Bien que cette procédure soit conduite devant le Bureau international, puisque c'est le Bureau international qui envoie les notifications de paiement, elle est effectuée au nom de la partie contractante désignée concernée, qui fixe également le délai pour procéder au paiement.

Traitement des demandes selon la nouvelle règle 5bis proposée, intitulée "Poursuite de la procédure"

30. À la réception d'une requête en poursuite de la procédure, le Bureau international examine sans délai la situation, pour déterminer si les critères fixés aux alinéas 1 et 2 de la nouvelle règle 5bis proposée sont respectés; il s'agit de la réception de la requête moins de deux mois à compter de l'expiration du délai qui fait l'objet de la requête en poursuite de la procédure, de la réception du paiement de la taxe indiquée et de la correction des irrégularités par le déposant ou le titulaire. Lorsque les critères ne sont pas respectés et que la poursuite de la procédure n'est pas accordée, par exemple si le Bureau international reçoit la requête plus de deux mois à compter de l'expiration du délai concerné, il notifie rapidement ce fait au déposant ou au titulaire ou à son mandataire.

31. Lorsque les critères sont respectés, le Bureau international inscrit la poursuite de la procédure qui est admise et il notifie ce fait au déposant ou au titulaire.

32. Lorsque, dans le cadre d'une procédure prévue par la nouvelle règle 5bis proposée, le délai fixé pour corriger une irrégularité n'a pas été respecté, toute décision que pourra prendre le Bureau international en faveur d'un abandon et tout remboursement de taxes en rapport avec la demande initiale, conformément au règlement d'exécution commun, interviendront après l'expiration du délai de deux mois fixé pour la requête en poursuite de la procédure.

33. Lorsqu'une requête en poursuite de la procédure est reçue mais qu'elle ne peut pas être considérée comme telle, du fait qu'elle ne remplit pas les conditions requises par la nouvelle règle 5bis proposée, la demande initiale est abandonnée, les taxes payées pour cette demande sont remboursées, selon le règlement d'exécution commun, mais les taxes payées au titre de la requête en poursuite de la procédure ne sont pas remboursées.

34. Toute poursuite de la procédure qui est admise sera inscrite au registre international.

35. Enfin, une modification du barème des émoluments et taxes sous "Modification", dans un nouveau point 7.6) qui est reproduit à l'annexe II du présent document, est proposée avec le paiement de la taxe de 300 francs suisses.

36. Le Bureau international mettra à disposition sur le site Web du système de Madrid, en temps utile et dans les trois langues de travail, le formulaire officiel de requête en poursuite de la procédure.

RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL APRÈS QU'UNE PROTECTION PARTIELLE A ÉTÉ ACCORDÉE PAR L'OFFICE D'UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE À LA SUITE D'UNE DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER.2)II) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN (PROTECTION PARTIELLE D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL)

Cadre juridique actuel du système de Madrid concernant les renouvellements

37. Les renouvellements dans le cadre du système de Madrid sont envisagés à l'article 7 de l'Arrangement et du Protocole et au chapitre 6 du règlement d'exécution commun (règles 29 à 31).

38. En vertu des articles 7.2) respectifs de l'Arrangement et du Protocole, le renouvellement ne pourra comporter aucune modification par rapport à l'enregistrement international en son dernier état. Un renouvellement ne crée pas de nouvel enregistrement mais prolonge simplement la validité de l'enregistrement international en tenant compte du contenu dont cet enregistrement est doté au moment du renouvellement. Les dispositions susmentionnées consacrent donc le principe d'intégrité et de continuité de l'enregistrement international lors du renouvellement; la raison en est double : préserver la sécurité juridique et garantir une bonne gestion du registre international.

39. La règle 30 traite des diverses possibilités de renouvellement. L'alinéa 2 de la règle 30 envisage cinq types de renouvellements ou de non-renouvellements :

a) Le renouvellement de l'enregistrement international dans son intégralité, nonobstant le fait qu'un refus est inscrit pour l'ensemble des produits et services concernés à l'égard d'une partie contractante donnée;

b) un "renouvellement partiel" uniquement, dans les cas où une invalidation ou limitation "partielle" est inscrite;

c) le non-renouvellement dans les cas d'invalidation "totale" pour l'ensemble des produits et services ou de renonciation;

d) le non-renouvellement à l'égard de toutes les parties contractantes désignées; et

e) le non-renouvellement à l'égard d'une partie contractante désignée, nonobstant le fait qu'un refus est inscrit.

40. La règle 30 évite toute référence à la possibilité d'un renouvellement concernant uniquement les produits ou les services pour lesquels la marque est protégée, à la suite de l'inscription d'une déclaration d'octroi de la protection envoyée en vertu de la règle 18ter.2) ii) ou d'une déclaration supplémentaire envoyée en vertu de la règle 18ter.4). La règle 30 permet toutefois le renouvellement de l'enregistrement international lorsqu'un refus est inscrit pour l'ensemble des produits et services à l'égard d'une partie contractante.

41. Par conséquent, le Bureau international n'est pas autorisé à procéder à une interprétation du règlement d'exécution commun qui mène à l'acceptation d'un renouvellement partiel uniquement à l'égard des produits ou services protégés à la suite de l'inscription des déclarations susmentionnées.

42. En d'autres termes, l'on peut dire que la règle 30 présente un vide ou une lacune juridique. Selon le cadre juridique actuel, les titulaires ne peuvent pas restreindre le champ d'application du renouvellement aux seuls produits et services pour lesquels la protection a été effectivement accordée par une partie contractante désignée; de ce fait, ils doivent procéder au renouvellement pour tous les produits et services, protégés ou non. Cela donne lieu à une situation paradoxale, dans laquelle les titulaires sont obligés de payer des émoluments et

taxes au titre d'une protection dont ils ne bénéficient pas, et où les Offices perçoivent des émoluments et taxes pour des produits et services qu'ils ne protègent pas dans les parties contractantes désignées respectives.

43. Il est vrai qu'un titulaire peut demander une limitation de la liste des produits et des services avant le renouvellement, mais cette démarche est loin de constituer une solution satisfaisante puisqu'elle complique la gestion des portefeuilles de marques internationales, allant ainsi à l'encontre du principe de base selon lequel le système de Madrid devrait être facile à utiliser et donc éviter toute complication inutile.

Pratique suivie par le Bureau international

44. La pratique actuellement suivie consiste à renouveler l'enregistrement international en l'état. Cela signifie que, lorsque le titulaire d'un enregistrement international qui a reçu une déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire, et lorsque la protection est uniquement partielle (règle 18ter.2)ii), si aucune demande d'inscription d'une limitation remplissant les conditions requises et correspondant à la protection partielle accordée n'est présentée au Bureau international avant la date du renouvellement, le titulaire devra renouveler l'enregistrement international en l'état. Il en va de même en cas de nouvelle décision limitant la portée de la protection, conformément à la règle 18ter.4). Il n'est aujourd'hui pas possible de procéder au renouvellement uniquement à l'égard des produits ou services protégés. Le seul renouvellement "partiel" possible concerne la situation dans laquelle le titulaire a reçu une notification d'invalidation pour une partie seulement des produits ou services compris dans l'enregistrement international.

Proposition de modification de la règle 30 intitulée "Précisions relatives au renouvellement"

45. Dans la règle 30.2)a) et 30.2)b), il est proposé de remplacer le terme "refus" par des références aux alinéas pertinents de la règle 18ter, afin de préciser que ce terme n'englobe pas les refus provisoires en vertu de la règle 17, mais toute décision selon la règle 18ter limitant la portée de la protection.

46. Il est proposé d'apporter une modification à la règle 30.2) afin d'y inclure la possibilité de renouveler les enregistrements internationaux uniquement pour les produits ou services effectivement protégés du fait de l'inscription d'une déclaration d'octroi de la protection envoyée en vertu de la règle 18ter.2)ii), ou d'une nouvelle déclaration envoyée en vertu de la règle 18ter.4). La modification proposée (proposition de nouvelle règle 30.2)e)) stipule que, à la suite de l'inscription d'une déclaration en vertu de la règle 18ter.2)ii) ou de la règle 18ter.4), l'enregistrement international n'est pas renouvelé pour les produits et services non protégés, sauf demande du titulaire. Cette formulation est donc plus commode, puisqu'elle introduit le principe de renouvellement uniquement pour les produits et services protégés.

47. Un enregistrement international, lorsque les déclarations en vertu de la règle 18ter.2)ii) ou de la règle 18ter.4) ont été inscrites, sera alors uniquement renouvelé pour l'ensemble des produits et services moyennant la déclaration explicite du titulaire et le paiement des émoluments et taxes requises. Cela permettrait de préserver les intérêts des titulaires qui souhaitent maintenir l'enregistrement international tandis que les procédures administratives ou judiciaires sont toujours en cours dans la partie contractante désignée concernée.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 31 INTITULÉE “INSCRIPTION
DU RENOUVELLEMENT; NOTIFICATION ET CERTIFICAT”

48. En cas de non-renouvellement d'un enregistrement international, la règle 31.4) stipule que le Bureau international notifie ce fait aux Offices de toutes les parties contractantes désignées dans cet enregistrement international. Il n'existe cependant aucune obligation de le notifier au titulaire. La disposition telle qu'elle est formulée stipule que le titulaire recevra un certificat uniquement en cas de renouvellement de l'enregistrement international.

49. Pour éviter toute incertitude du point de vue du titulaire, il est proposé d'ajouter, dans la règle 31.4), une obligation pour le Bureau international de notifier également le titulaire du non-renouvellement d'un enregistrement international.

50. *Le groupe de travail est invité*

i) à examiner les propositions formulées dans le présent document; et

ii) à indiquer tout autre moyen d'action préconisé, notamment s'il recommandera à l'Assemblée de l'Union de Madrid une partie ou l'intégralité des modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution commun, telles qu'elles figurent dans les annexes du présent document ou sous une forme modifiée.

[Les annexes suivent]

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À
L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT**

**Chapitre premier
Dispositions générales**

[...]

Règle 5bis
Poursuite de la procédure

1) [Requête] Lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant le Bureau international comme indiqué à l'alinéa 2, le Bureau international poursuit la procédure à l'égard de la demande internationale ou de l'enregistrement international concerné si

a) une requête dans ce sens, signée par le déposant ou le titulaire, est présentée au Bureau international sur le formulaire officiel;

b) 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 pour l'accomplissement de l'acte en question s'applique sont remplies, dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai considéré.

c) Une requête qui ne remplit pas les conditions énoncées aux sous-alinéas a) et b) n'est pas considérée comme telle.

2) [Poursuite de la procédure dans des situations particulières] Une telle poursuite de la procédure peut être demandée uniquement à l'égard des délais visés aux règles 11.2) et 11.3), 20bis.2), 24.5)b), 26.2) et 39.1)i).

3) [Inscription et notification] Le Bureau international inscrit toute poursuite de la procédure admise et notifie ce fait au titulaire.

Chapitre 6 Renouvellements

[...]

Règle 30 Précisions relatives au renouvellement

[...]

2) *[Précisions supplémentaires]* a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée pour laquelle aucune [refus déclaration en vertu de la règle 18ter.3\) ou 18ter.4\)](#) n'est inscrite au registre international pour l'ensemble des produits et services concernés, le paiement des taxes requises doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international ne doit pas être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.

b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée nonobstant le fait qu'une [refus déclaration en vertu de la règle 18ter.3\) ou 18ter.4\)](#) est inscrite au registre international pour cette partie contractante pour l'ensemble des produits et services concernés, le paiement des taxes requises, y compris le complément d'émolument ou la taxe individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.

c) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée à l'égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les produits et services en vertu de la règle 19.2) ou à l'égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 27.1) a). L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée pour les produits et services pour lesquels une invalidation des effets de l'enregistrement international dans cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 19.2) ou pour lesquels une limitation [ou une radiation partielle](#) a été inscrite en vertu de la règle 27.1) a).

d) Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé à l'égard de toutes les parties contractantes désignées n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) de l'Arrangement ou de l'article 7.2) du Protocole.

e) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée pour les produits et services pour lesquels la protection a été refusée dans cette partie contractante, à la suite de l'inscription d'une déclaration en vertu de la règle 18ter.2)ii) ou 18ter.4), sauf si le titulaire le souhaite. Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international pour l'ensemble des produits et services concernés à l'égard d'une partie contractante désignée nonobstant le fait que l'inscription d'une déclaration en vertu de la règle 18ter.2)ii) ou 18ter.4) a été effectuée, le paiement des émoluments et taxes requises doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle le renouvellement doit être inscrit pour l'ensemble des produits et services concernés. Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé pour l'ensemble des produits et services concernés n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) du Protocole.

[...]

Règle 31
Inscription du renouvellement; notification et certificat

[...]

- 4) *[Notification en cas de non-renouvellement]* a) Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé, le Bureau international notifie ce fait [au titulaire et](#) aux Offices de toutes les parties contractantes désignées dans cet enregistrement international.
- b) Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait [au titulaire et](#) à l'Office de cette partie contractante.

[L'annexe II suit]

MODIFICATIONS PROPOSÉES AU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

Francs suisses

[...]

7. *Modification*

[...]

| [7.6 Requête en poursuite de la procédure selon la règle 5bis.1\)](#)

[300](#)

[Fin de l'annexe II et du document]