

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

**Douzième session
Genève, 20 – 24 octobre 2014**

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. Le présent document contient des 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 (ci-après dénommés respectivement "règlement d'exécution commun", "Arrangement" et "Protocole") et des Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif (ci-après dénommées "instructions administratives"). Les propositions concernent plus précisément des modifications à apporter aux règles 5, 9, 10, 21, 24 et 36.ii) et v) du règlement d'exécution commun, ainsi que des modifications de l'instruction 7, troisième partie des instructions administratives et l'insertion d'une proposition de nouvelle instruction 15*bis* dans la sixième partie des instructions administratives. Le présent document propose également de modifier le barème des émoluments et taxes. Ces propositions s'inscrivent dans le cadre de la procédure en cours dans le but de rendre le système de Madrid plus convivial et plus attrayant pour ses utilisateurs, les tiers intéressés et les Offices des parties contractantes. Ces propositions sont reproduites dans les annexes du présent document.

I. PERTURBATIONS DANS LE SERVICE POSTAL ET DANS LES ENTREPRISES D'ACHEMINEMENT DU COURRIER OU LES COMMUNICATIONS ADRESSÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE (RÈGLE 5)

A. GÉNÉRALITÉS

2. La règle 5 du règlement d'exécution commun prévoit des moyens de recours dans le cas où la partie intéressée n'a pas observé les délais d'envoi de communications adressées au Bureau international et expédiées par l'intermédiaire d'un service postal ou d'une entreprise d'acheminement du courrier. Cette règle veut qu'il soit tenu dûment compte de la réception tardive de communications pour raison de force majeure (guerre, révolution, désordre civil, grève, calamité naturelle ou d'autres raisons semblables).

3. Au cours de la onzième 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"), plusieurs délégations ont observé que cette disposition n'envisage pas le cas d'inobservation du délai lorsque la communication a été envoyée par voie électronique. Un nombre croissant de communications envoyées dans le cadre du système de Madrid le sont sous forme électronique. C'est pourquoi le groupe de travail a demandé que le Bureau international révise la règle 5 afin de prendre en considération les perturbations survenues dans les moyens de communication électroniques, et de présenter cette version révisée pour examen au cours de la présente session.

B. PROPOSITION

4. Il est proposé de modifier la règle 5 afin de prévoir des moyens de recours dans les cas où la réception tardive de communications s'explique par des perturbations des moyens de communication électroniques. Il est proposé d'insérer un nouvel alinéa 3) portant sur les communications envoyées par voie électronique; de changer la numérotation des alinéas 3) et 4) actuels en alinéas 4) et 5) et de les modifier en faisant référence au nouvel alinéa 3).

5. Le nouvel alinéa 3) proposé s'appliquerait à toute partie intéressée (c'est-à-dire le déposant, le titulaire, le mandataire ou un Office) ne respecte pas un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par un moyen électronique (par exemple : courrier électronique, télécopie, formulaires électroniques). La partie intéressée devrait apporter la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n'a pas été respecté en raison de perturbations du système de communication électronique du Bureau international ou pour cause de force majeure.

6. La modification proposée s'appliquerait aussi à des cas d'inobservation dus à une perturbation des services Internet dans la localité de la partie intéressée. Dans ce cas, celle-ci pourrait fournir au Bureau international des informations fiables et vérifiables sur la situation, par exemple une attestation établie par le fournisseur de service Internet de cette partie selon laquelle le service n'était pas disponible.

7. Il est rappelé que la poursuite de la procédure, débattue lors de la session précédente du groupe de travail, est prévue par la nouvelle règle 5*bis*, qui sera présentée à l'Assemblée de l'Union de Madrid pour adoption en septembre 2014, afin de répondre à un besoin particulier. La poursuite de la procédure est une mesure de sursis à la disposition des déposants et titulaires qui ne respectent pas les délais fixés pour certaines procédures précises devant le Bureau international. La poursuite de la procédure n'implique pas nécessairement que cette inobservation résulte d'un cas de force majeure ni qu'une preuve de diligence requise soit

apportée. Il est en revanche exigé qu'une taxe soit acquittée, que l'irrégularité concernée soit corrigée et que la poursuite de la procédure soit demandée dans un délai de deux mois après la date d'expiration du délai concerné.

II. DESCRIPTION VOLONTAIRE DE LA MARQUE (RÈGLE 9)

A. GÉNÉRALITÉS

8. La règle 9 du règlement d'exécution commun fixe les conditions relatives à une demande internationale. La règle 9.4)a)xi)¹ permet d'inclure une description de la marque dans la demande internationale à condition que la demande de base ou l'enregistrement de base contienne cette description et que le déposant souhaite inclure cette description ou que l'Office d'origine exige l'inclusion de la description. Le déposant ne peut toutefois pas inclure de description de la marque dans la demande internationale si la demande de base ou l'enregistrement de base ne contient pas cette description.

9. Certaines parties contractantes exigent une description de la marque lorsque celle-ci n'est pas considérée comme une marque en caractères standard. Dans ces cas, lorsqu'une description n'est pas incluse, l'Office notifie un refus provisoire. Pour simplifier les procédures et pallier cette difficulté rencontrée par les utilisateurs du système de Madrid, le Bureau international propose d'apporter trois modifications à la règle 9.

B. PROPOSITION

10. La première proposition consiste à supprimer le point xi) de l'alinéa 4.a) de la règle 9 qui subordonne la possibilité de fournir une description à la présence de ladite description dans la demande de base ou l'enregistrement de base. La deuxième proposition consiste à supprimer la référence au point xi) de l'alinéa 4.a) dans le point iii) de l'alinéa 5.d) et de supprimer ainsi la description de la procédure de certification que l'Office d'origine doit engager. La troisième proposition consiste à insérer un nouveau point vi) dans la règle 9.4)b), ce qui permettrait au déposant d'inclure dans la demande internationale une description volontaire de la marque, identique ou non à celle qui figure dans la demande de base ou l'enregistrement de base. L'Office d'origine ne serait plus tenu de certifier qu'une description donnée, figurant dans la demande internationale, est identique à celle qui figure dans la demande de base ou l'enregistrement de base. Le déposant aurait la possibilité d'inclure une description de sa marque, de satisfaire aux exigences de certaines parties contractantes désignées, que cette description soit contenue ou non dans la demande de base ou l'enregistrement de base.

11. Le Bureau international ne vérifierait pas l'exactitude d'une telle description volontaire de la marque et ne mettrait pas en cause son absence. En revanche, il fournirait une traduction de toute description volontaire dans les deux autres langues de travail du système de Madrid.

¹ La règle 9.4)a)xi) du règlement d'exécution commun stipule : "lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et que le déposant souhaite inclure la description ou que l'Office d'origine exige l'inclusion de la description, cette même description; lorsque ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande internationale,"

12. Les Offices des parties contractantes désignées évalueraient l'adéquation de la description volontaire de la marque à leur législation et leur jurisprudence nationales ou régionales.

13. Si les modifications proposées à la règle 9 sont approuvées, il conviendra de réviser en conséquence le formulaire de demande internationale.

III. REMPLACEMENT (RÈGLE 21)

A. GÉNÉRALITÉS

14. Le remplacement est une caractéristique fondamentale du système de Madrid. Ses conditions sont fixées par les articles 4*bis* de l'Arrangement et du Protocole. Le remplacement est également défini par la règle 21 du règlement d'exécution commun.

15. L'article 4*bis*.1) a été adopté et inclus dans le texte de l'Arrangement de Madrid lors de la conférence de Bruxelles tenue le 14 décembre 1900. À l'époque de l'adoption de cette disposition, la préoccupation première était qu'un enregistrement international puisse être rejeté par l'Office d'une partie contractante désignée au motif que la marque en question était déjà protégée à l'échelon national dans le territoire concerné. Cela aurait porté un préjudice considérable à l'efficacité du système de Madrid. Des dispositions plus détaillées concernant la procédure de remplacement ont été introduites dans le Protocole.

16. Le remplacement est un mécanisme dont le but est de rendre plus efficaces l'utilisation du système de Madrid et la gestion centralisée des portefeuilles de marques, les enregistrements internationaux étant réputés, dans certaines conditions, avoir remplacé des enregistrements nationaux ou régionaux dans des parties contractantes désignées. Les titulaires de droits et les Offices ont déclaré qu'il serait bon de préciser le remplacement et, si possible, de le simplifier. Il convient de souligner que le remplacement n'est pas effectué par les Offices nationaux ou régionaux concernés.

17. Le remplacement est réputé automatique sous réserve que les conditions appropriées soient remplies. Les articles 4*bis* des traités disposent simplement qu'un Office est, "sur demande", tenu de prendre note du remplacement dans son registre. La règle 21 du règlement d'exécution commun stipule que les Offices qui ont pris note du remplacement sont tenus de notifier ce fait au Bureau international. Le Bureau international inscrit ce fait et le publie dans la *Gazette OMPI des marques internationales*.

18. La procédure en vigueur actuellement en vertu de la règle 21 du règlement d'exécution commun stipule que les titulaires doivent s'adresser à chaque Office concerné et lui demander de prendre note du remplacement. Il est proposé de modifier la procédure, ce qui nécessiterait de modifier la règle 21, en précisant que cette demande serait présentée par l'entremise du Bureau international. La modification proposée encouragerait le recours au remplacement, grâce à la mise en place d'une procédure normalisée et simplifiée, et augmenterait le volume d'informations disponibles dans le registre international, ce qui rendrait le système de Madrid plus convivial.

19. L'avantage de faire transiter ces demandes par le Bureau international est qu'il suffit au titulaire de présenter la demande sur un seul formulaire officiel, et dans une seule des trois langues de travail du système de Madrid. Le titulaire devrait indiquer dans la demande la partie contractante où le remplacement a eu lieu, à raison d'une seule partie contractante par formulaire, ainsi que les renseignements pertinents tels que le numéro d'enregistrement national ou régional, la date d'effet de l'enregistrement et les produits et services concernés par le remplacement. Le Bureau international inscrit ensuite ces informations dans le registre international et notifie ce fait aux Offices concernés.

20. L'Office aurait alors la possibilité d'envoyer au Bureau international une notification pour indiquer simplement qu'il a pris note du remplacement ou, le cas échéant, une notification énumérant les produits et services à l'égard desquels il a pris note. Une autre possibilité consisterait dans l'envoi, par l'Office, d'une notification indiquant qu'il ne peut pas prendre note du remplacement dans son registre et précisant les raisons pour lesquelles il ne peut pas le faire. Tel serait le cas, par exemple de l'Office qui estime que les conditions énoncées dans les articles 4*bis* des traités n'ont pas été remplies. Toute autre suite donnée par l'Office à une demande de prendre note d'un remplacement pourrait être notifiée, inscrite et transmise au titulaire en vertu de la même règle.

21. Il n'est pas proposé de délai d'envoi d'une notification par un Office, après que le Bureau international ait notifié l'inscription d'une demande pour prendre note d'un remplacement. Le groupe de travail est invité à réfléchir si une telle disposition serait souhaitable et à débattre les conséquences éventuelles du non-envoi de cette notification, compte tenu du fait que le remplacement, en tant que tel, ne serait pas affecté pour cette raison.

22. Si la procédure décrite plus haut est jugée acceptable et si les modifications proposées de la règle 21 sont adoptées, un formulaire officiel de présentation de la demande et un formulaire type à l'intention des Offices seront élaborés en temps utile, en concertation avec les Offices et les organisations d'utilisateurs.

23. Aucune taxe ne sera à acquitter pour le dépôt de la demande auprès du Bureau international. En revanche, des parties contractantes désignées pourront exiger le versement d'une taxe pour l'inscription du remplacement dans leur registre national ou régional.

24. Le remplacement est également traité dans le document MM/LD/WG/12/5 présenté au groupe de travail au cours de la présente session, et qui contient des informations relatives aux pratiques de mise en œuvre du remplacement, communiquées au Bureau international par les Offices des parties contractantes qui se sont portés volontaires.

IV. DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES (RÈGLES 24 ET 36)

A. GÉNÉRALITÉS

25. La règle 24 du règlement d'exécution commun porte sur les désignations postérieures, c'est-à-dire les demandes d'extension territoriale de la protection résultant de l'enregistrement international et formulées postérieurement à celui-ci (voir les articles 3*ter* de l'Arrangement et du Protocole). La procédure de désignation postérieure se distingue de celles qui concernent les modifications afférentes à l'enregistrement international (règles 25 à 27) et de la procédure concernant la demande internationale (règles 9 à 13).

26. L'alinéa 3) de la règle 24 fixe le contenu de la demande de désignation postérieure. Le sous-alinéa a)iv) dispose que la désignation postérieure doit indiquer si “[cette désignation] se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné [...]” ou “[...] si la désignation postérieure ne se rapporte qu'à une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, [énumérer] ces produits et services”.

27. L'alinéa 5) de la règle 24 concerne les irrégularités qui peuvent affecter la désignation postérieure. L'Office de la partie contractante du titulaire ne joue pas le même rôle institutionnel en matière de correction de ces irrégularités que l'Office d'origine en matière de demande internationale, ce qui s'explique principalement par la possibilité offerte au titulaire de présenter directement des désignations postérieures au Bureau international. Lorsque le titulaire présente le formulaire par l'entremise d'un Office, les principales fonctions de celui-ci consistent à corriger certaines irrégularités précises, par exemple l'absence de signature de l'Office.

28. Au cours de la période allant de 2009 à 2013, le pourcentage annuel de désignations postérieures que les titulaires ont présentées directement au Bureau international par rapport au nombre total de désignations postérieures n'a cessé d'augmenter et, depuis 2012, la plupart des désignations postérieures sont présentées directement (voir le tableau 1).

Tableau 1

Pourcentage de désignations postérieures présentées directement au Bureau international par les titulaires (de 2009 à 2013)

Année	Pourcentage de désignations postérieures présentées directement au Bureau international
2009	35,43%
2010	41,88%
2011	47,38%
2012	53,13%
2013	57,82%

B. PROPOSITION

29. La présente proposition concerne deux modifications de la règle 24 :

a) Préciser que l'examen des désignations postérieures effectué par le Bureau international nécessite également l'examen de la liste de produits et services; et

b) Limiter l'abandon de la désignation postérieure à la partie contractante désignée concernée lorsqu'une irrégularité relative à une déclaration d'intention d'utiliser la marque n'est pas corrigée.

Examen de la liste de produits et services

30. Une désignation postérieure peut être présentée pour : i) tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de toutes les parties contractantes désignées postérieurement; ii) certains produits et services énumérés dans l'enregistrement international (c'est-à-dire une liste limitée de produits et services, mais la même liste limitée)

à l'égard de toutes les parties contractantes désignées postérieurement; iii) une liste limitée de produits et services, uniquement à l'égard de certaines parties contractantes désignées postérieurement. Dans les deuxième et troisième cas, la désignation postérieure a pour effet de limiter la liste principale de l'enregistrement international.

31. En principe, une désignation postérieure devrait être considérée comme une simple extension de l'enregistrement international original et, là encore en principe, le Bureau international ne devrait pas avoir besoin de réexaminer la liste de produits et services. Or, en réalité, nombre de désignations postérieures se rapportent à une liste restreinte pour certaines ou toutes les parties contractantes (c'est-à-dire une limitation).

32. Des Offices de parties contractantes ont demandé que le Bureau international examine les listes limitées présentées dans les désignations postérieures pour faire en sorte que celles-ci soient conformes aux principes de classification énoncés dans les règles 12 et 13 du règlement d'exécution commun, et qu'il confirme que ces listes relèvent effectivement de la liste principale au lieu de l'allonger.

33. La première modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 24 préciserait que le Bureau international doit examiner la classification des produits et services lorsque la désignation postérieure ne porte que sur une partie de la liste principale. Cette proposition s'inscrit dans la logique des conclusions formulées lors de la Table ronde du groupe de travail au cours de laquelle cette question a été débattue.

34. La règle 24.5) dispose que les irrégularités dans une désignation postérieure concernent l'inobservation des conditions énoncées dans les alinéas 1) à 4), qui prévoient déjà que les produits et services concernés doivent être indiqués en vertu de l'alinéa 3). Pour plus de clarté, il est toutefois proposé d'ajouter une référence aux règles 12 et 13 dans l'alinéa 5.a). Cet ajout stipulerait expressément que le Bureau international doit examiner les désignations postérieures lorsque celles-ci ne concernent qu'une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international. La procédure d'examen serait conforme à la procédure déjà en vigueur pour les règles 12 et 13, et permettrait clairement au Bureau international de remédier aux irrégularités concernant la classification ou l'indication des produits et services mentionnés dans la désignation postérieure.

35. Il existerait toutefois une différence fondamentale avec les procédures définies dans les règles 12 et 13, car les irrégularités concernant les produits et services mentionnés dans la désignation postérieure seraient corrigées directement par le titulaire, et, lorsque la désignation postérieure a été présentée par l'entremise d'un Office, cet Office ne recevrait qu'une copie de la notification résultante. La proposition vise à éviter une complexité inutile et des retards possibles causés par l'inclusion d'un Office qui n'aura pas nécessairement contribué à la manière dont le titulaire a présenté les produits et services dans la désignation postérieure.

36. Conformément à la pratique actuelle, les demandes d'inscription de limitations présentées en vertu de la règle 25 ne s'accompagneraient pas de l'examen de la liste limitée de produits et services mentionnée dans les demandes. Les titulaires sollicitent une limitation en vertu de cette règle afin d'éviter ou de remédier à des refus provisoires par les parties contractantes désignées et de présenter la demande à des fins d'inscription en employant souvent les libellés précis suggérés par les Offices de ces parties contractantes désignées. Un examen supplémentaire par le Bureau international pourrait entraver cette procédure et entraîner des retards injustifiés.

Limitation de l'abandon de la désignation postérieure à la partie contractante désignée concernée lorsqu'une irrégularité relative à une déclaration d'intention d'utiliser la marque n'est pas corrigée

37. La deuxième modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 24 limiterait les conséquences de l'absence de correction d'une irrégularité relative à un défaut ou à l'absence de déclaration d'intention d'utiliser la marque.

38. Lorsqu'un formulaire officiel MM18 n'a pas été présenté en même temps qu'une désignation postérieure couvrant les États-Unis d'Amérique, ou lorsque le formulaire soumis est défectueux, et si cette irrégularité n'est pas corrigée dans le délai imparti, la conséquence, selon la version actuellement en vigueur de la règle 24, est que la désignation postérieure est réputée abandonnée dans sa *globalité*, et ce, pour toutes les parties contractantes indiquées dans la désignation postérieure.

39. Afin de réduire cette incidence négative sur la désignation postérieure dans le cas où une irrégularité concernant la déclaration d'intention d'utiliser la marque (MM18) n'a pas été corrigée dans le délai prescrit, le Bureau international propose de modifier la règle 24.5)c). En vertu de cette modification, telle que proposée, seule la désignation de la partie contractante concernée nécessitant la déclaration d'intention d'utiliser la marque serait affectée, et le Bureau international continuerait de traiter la désignation postérieure lorsque d'autres parties contractantes sont indiquées.

V. INTRODUCTION D'UN ÉMOLUMENT PAR LIMITATION DANS LES DEMANDES INTERNATIONALES ET POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE LISTE LIMITÉE DE PRODUITS ET SERVICES DANS UNE DÉSIGNATION POSTÉRIEURE

A. GÉNÉRALITÉS

40. Le nombre de limitations présentées dans des demandes internationales, de désignations postérieures concernant une partie seulement de la liste principale, et de demandes d'inscription de limitations en vertu de la règle 25 a nettement augmenté. Le tableau 2 ci-après présente les chiffres relatifs à la période 2000-2010 et montre que ces chiffres augmentent au fur et à mesure de l'élargissement géographique du système de Madrid.

Tableau 2

Nombre de limitations présentées dans des demandes internationales, des désignations postérieures concernant seulement une partie de la liste principale, et de demandes d'inscription de limitations en vertu de la règle 25 (2000-2010)

Nombre de demandes	2000	2002	2004	2006	2008	2010
Limitations présentées dans des demandes internationales	497	788	1 294	3 035	3 680	3 436
Désignations postérieures ne concernant qu'une partie de la liste principale	406	554	1 384	1 588	1 853	1 592
Demandes d'inscription de limitations en vertu de la règle 25	408	1 080	1 856	2 033	3 019	2 948

41. Près de 10% des demandes internationales présentées au cours des trois dernières années contiennent une limitation ou plusieurs, tandis qu'environ 18% des désignations postérieures présentées au cours de la même période ne concernaient qu'une partie de la liste principale. Cela a eu une incidence directe sur la charge de travail du Bureau international (voir le tableau 3 ci-après; les demandes d'inscription de limitations présentées en vertu de la règle 25 sont incluses à des fins de comparaison).

Tableau 3

Demandes internationales contenant des limitations et désignations postérieures ne concernant qu'une partie de la liste principale (2011-2013)

Année	Type	Nombre de demandes ou requêtes	Demandes ou requêtes incluant une liste limitée ou restreinte	Pourcentage de demandes ou requêtes incluant une liste limitée ou restreinte
2011	Demandes internationales	40 711	3 978	9,77%
	Désignations postérieures	13 668	2 248	16,45%
	Limitations en vertu de la règle 25	3 337		
2012	Demandes internationales	41 954	4 141	9,87%
	Désignations postérieures	14 283	2 892	20,25%
	Limitations en vertu de la règle 25	5 187		
2013	Demandes internationales	44 414	4 332	9,75%
	Désignations postérieures	14 380	2 644	18,39%
	Limitations en vertu de la règle 25	3 864		

42. Parallèlement à l'augmentation du nombre de limitations dans les demandes internationales ou les désignations postérieures accompagnées d'une liste principale limitée pour certaines parties contractantes désignées, le nombre de termes utilisés pour exprimer la liste limitée ou restreinte a également augmenté. Le nombre moyen de mots employés dans la liste principale de produits et services présentée dans une demande internationale, sans limitation, était respectivement de 98, 113 et 121 mots en 2011, 2012 et 2013. Au cours de ces mêmes années, le nombre moyen de mots utilisés dans une limitation sollicitée dans la demande internationale était de 192, 136 et 175 mots (voir le tableau 4 ci-après).

Tableau 4

Nombre moyen de termes exprimés dans une liste limitée ou restreinte de produits et services (2011-2013)

Année	Type	Nombre de mots employés dans la liste principale	Nombre de mots employés pour exprimer des listes limitées ou restreintes	Nombre moyen de mots employés pour exprimer une liste limitée ou restreinte
2011	Demandes internationales	98	763 273	192
	Désignations postérieures		106 509	47
	Limitations en vertu de la règle 25		244 267	73
2012	Demandes internationales	113	307 370	136
	Désignations postérieures		560 757	106
	Limitations en vertu de la règle 25		560 196	108
2013	Demandes internationales	121	184 861	175
	Désignations postérieures		413 082	70
	Limitations en vertu de la règle 25		413 448	107

B. PROPOSITION

43. Le surcroît de travail du Bureau international occasionné par l'examen des limitations justifie un ajustement approprié du barème de taxes et émoluments afin de couvrir les frais supplémentaires. Il existe actuellement un émolument à acquitter pour toute demande d'inscription d'une limitation présentée en vertu de la règle 25; son montant est fixé à 177 francs suisses par limitation. Le Bureau international propose d'appliquer un émolument similaire aux limitations dans les demandes internationales et aux désignations postérieures couvrant une partie seulement de la liste principale.

44. Il est proposé de modifier la règle 10 en conséquence et de supprimer le point v) de la règle 36. En outre, il est proposé de modifier les points 1, 2, 3 et 5 du barème des émoluments et taxes, en introduisant un émolument de 177 francs suisses pour couvrir les frais d'examen des limitations dans une demande internationale et de la liste limitée de produits et services figurant dans une désignation postérieure. Il est également proposé de modifier le libellé du point 7 du barème des émoluments et taxes de manière à indiquer clairement que l'émolument s'applique par limitation.

VI. EXEMPTION DE TAXES DE CERTAINES INSCRIPTIONS (RÈGLE 36)

A. GÉNÉRALITÉS

45. La règle 36 prévoit la gratuité de certaines inscriptions. Plus précisément, le point ii) de la règle dispose que l'inscription relative à toute modification concernant les numéros de téléphone et de télécopieur du titulaire est exempte de taxes.

B. PROPOSITION

46. Il est proposé de modifier la règle 36 en précisant que l'inscription supplémentaire de modifications est exempte de taxes, plus précisément l'inscription de modifications concernant l'adresse de correspondance et l'adresse de courrier électronique du titulaire, ce dernier moyen de communication étant de plus en plus utilisé. Il n'y a aucune raison d'exclure ces moyens de communication de la gratuité, non plus que tout autre moyen de communication prescrit dans les instructions administratives. En outre, il est proposé, dans un souci de clarté, d'indiquer que la gratuité de ces modifications s'applique aux déposants. La modification proposée encouragerait les déposants et les titulaires à actualiser cette information en temps utile, de manière qu'ils reçoivent effectivement les diverses communications envoyées par le Bureau international, et elle améliorerait la convivialité du système de Madrid.

VII. UTILISATION PLUS FACILE DES FORMULAIRES ÉLECTRONIQUES

A. GÉNÉRALITÉS

47. Le Bureau international a récemment mis au point un formulaire électronique relatif aux désignations postérieures. Le formulaire "E-désignations postérieures" est disponible sur le site Web du système de Madrid (<https://www3.wipo.int/osd/>). D'autres formulaires électroniques sont en cours d'élaboration et seront prochainement mis à disposition; ils permettront de présenter une demande d'inscription de modifications précises, par exemple : limitations, radiations et modifications du nom ou de l'adresse du titulaire.

48. Le titulaire d'une marque ou son mandataire constitué peut obtenir un compte OMPI et gérer son portefeuille d'enregistrements internationaux à l'aide d'un outil dénommé *Madrid Portfolio Manager* (<https://www3.wipo.int/login/fr/mpm/index.jsp>). Un compte OMPI est créé en accord avec le Bureau international et permet de se connecter et de s'identifier en toute sécurité. Les nouveaux formulaires électroniques seront uniquement accessibles par le biais du *Madrid Portfolio Manager*.

B. PROPOSITION

49. Pour faciliter l'utilisation des nouveaux formulaires électroniques, il est proposé de modifier l'instruction 7 des instructions administratives qui exige l'apposition d'une signature, afin de remplacer la signature de déposants, de titulaires ou de mandataires par un mode d'identification à déterminer par le Bureau international.

VIII. IDENTIFICATION DES DÉSIGNATIONS

A. GÉNÉRALITÉS

50. Une partie contractante peut être désignée plus d'une fois dans un enregistrement international. En règle générale, les titulaires utilisent cette caractéristique de manière rationnelle, en désignant une partie contractante plus d'une fois mais pour des produits et services différents. Généralement, une même partie contractante peut être désignée plusieurs fois pour des produits et services identiques lorsqu'une désignation antérieure a fait l'objet d'une limitation, d'une renonciation, d'un refus définitif ou d'une invalidation. Lorsqu'une même partie contractante est désignée plusieurs fois simultanément, il est très difficile de déterminer l'étendue de la protection dans une partie contractante désignée, parce que les Offices concernés n'ont aucune possibilité d'indiquer à quelle désignation s'applique une décision particulière.

B. PROPOSITION

51. Pour plus de commodité, il est proposé de modifier les instructions administratives de manière à fournir un code de référence simple mais unique à chaque fois qu'une partie contractante est désignée dans un enregistrement international. Ce code serait clairement indiqué dans la notification correspondante adressée à l'Office de la partie contractante désignée concernée. L'Office pourrait utiliser ce code pour traiter les désignations figurant dans un enregistrement international et s'y référer dans les communications envoyées en vertu du règlement d'exécution commun. Il faut toutefois noter que les Offices ne seraient pas tenus d'utiliser ou d'indiquer ce code dans ces communications. Sous réserve d'autres considérations techniques, ce code pourrait consister, par exemple, dans le code à deux lettres de la norme ST.3 de l'OMPI, correspondant à la partie contractante désignée concernée, suivi d'un numéro.

52. *Le groupe de travail est invité à :*

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

ii) indiquer s'il recommande à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter une partie ou la totalité des modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution commun, au barème des émoluments et taxes, et aux instructions

administratives, telles qu'elles sont présentées dans les annexes jointes au présent document ou sous une forme modifiée, et à suggérer une date d'entrée en vigueur de ces modifications.

[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**

**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 5

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

[...]

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 d'envoi de la communication n'a pas été respecté en raison de défaillances dans les systèmes de communication électronique du Bureau international ou pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables.

~~3)4)~~ *[Limites à l'excuse]* L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l'alinéa 1), ~~ou 2)~~ ou 3) et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci, sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l'expiration du délai.

~~4)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) de l'Arrangement, 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), ~~ou 2)~~ ou 3), l'alinéa 1), ~~ou 2)~~ ou 3) et l'alinéa ~~3)4)~~ s'appliquent.

Chapitre 2 Demande internationale

[...]

Règle 9 Conditions relatives à la demande internationale

[...]

4) [Contenu de la demande internationale] a) La demande internationale doit contenir ou indiquer

- i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives,
- ii) l'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives,
- iii) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un, indiqués conformément aux instructions administratives,
- iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l'ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l'indication des produits et services couverts par le dépôt antérieur,
- v) une reproduction de la marque 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 ou en couleur,
- vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet,
- 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, 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,
- vii**bis**) lorsque la marque qui fait l'objet de la demande de base ou de l'enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait,
- viii) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l'indication "marque tridimensionnelle",
- ix) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque sonore, l'indication "marque sonore",
- x) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait,
- xi) ~~lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et que le déposant souhaite inclure la description ou que l'Office d'origine exige l'inclusion de la description, cette même description; lorsque ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande internationale,~~

xii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; la translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale,

xiii) les noms des produits et services pour lesquels l'enregistrement international de la marque est demandé, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l'ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs ou de l'ensemble des parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante,

xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions, et

xv) les parties contractantes désignées.

b) La demande internationale peut également contenir,

i) lorsque le déposant est une personne physique, une indication de l'État dont le déposant est ressortissant;

ii) lorsque le déposant est une personne morale, 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;

iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots en français, en anglais et en espagnol, ou dans l'une quelconque ou deux de ces trois langues;

iv) lorsque le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur;

v) lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de l'élément ou des éléments dont la protection n'est pas revendiquée;

vi) une description de la marque exprimée par des mots.

5) *[Contenu supplémentaire d'une demande internationale]* a)

[...]

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

[...]

iii) que toute indication visée à l'alinéa 4)a)vii**bis**) à ~~xi~~**x**) et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,

[...]

[...]

Règle 10
Émoluments et taxes concernant la demande internationale

1) *[Demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement]* Une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement donne lieu au paiement de l'émolument de base, du complément d'émolument et, le cas échéant, de l'émolument supplémentaire et/ou de l'émolument par limitation, indiqués au point 1 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments sont payés en deux versements correspondant à une période de 10 ans chacun, sauf pour l'émolument par limitation qui sera acquitté avec le premier versement seulement. Pour le paiement du second versement, la règle 30 s'applique.

2) *[Demande internationale relevant exclusivement du Protocole]* Une demande internationale relevant exclusivement du Protocole donne lieu au paiement de l'émolument de base, du complément d'émolument ou de la taxe individuelle ou des deux et, le cas échéant, de l'émolument supplémentaire et/ou de l'émolument par limitation, indiqués ou visés au point 2 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments et taxes sont payés pour une période de 10 ans.

3) *[Demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole]* Une demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole donne lieu au paiement de l'émolument de base, du complément d'émolument et, le cas échéant, de la taxe individuelle et de l'émolument supplémentaire et/ou de l'émolument par limitation, indiqués ou visés au point 3 du barème des émoluments et taxes. En ce qui concerne les parties contractantes désignées en vertu de l'Arrangement, l'alinéa 1) s'applique. En ce qui concerne les parties contractantes désignées en vertu du Protocole, l'alinéa 2) s'applique.

[...]

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) *[Notification Présentation d'une demande à un Office de prendre note d'un remplacement]* ~~Lorsque, conformément à l'article 4 bis.2) de l'Arrangement ou à l'article 4 bis.2) du Protocole, Une demande adressée à l'Office d'une partie contractante désignée a, à la suite d'une demande présentée directement par le titulaire auprès de cet Office, pris afin qu'il prenne note, dans son registre, du fait qu'un remplacement d'un enregistrement national ou régional a été remplacé par un enregistrement international, cet Office le notifie est présenté par le titulaire au Bureau international. Cette notification à l'aide du formulaire officiel pertinent, en un seul exemplaire, et~~ indique

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- ii) la partie contractante où le remplacement a eu lieu,
- ii) iii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services, et

~~iii)~~iv) 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 qui a été remplacé par l'enregistrement international.

La ~~notification demande~~ peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional, ~~sous une forme convenue entre le Bureau international et l'Office concerné.~~

2) [Inscription et notification d'une demande adressée à un Office de prendre note d'un remplacement] a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications ~~notifiées fournies~~ en vertu de l'alinéa 1) et ~~en informe~~ notifie ce fait à l'Office de la partie contractante désignée concernée le et au titulaire.

b) Les indications ~~notifiées fournies~~ en vertu de l'alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d'une ~~notification demande~~ remplissant les conditions requises.

3) [Notification faisant suite à l'inscription d'une demande à un Office de prendre note d'un remplacement] a) L'Office d'une partie contractante notifié en vertu de l'alinéa 2) envoie au Bureau international

i) une notification selon laquelle il a pris note du remplacement dans son registre, ou,

ii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains produits et services énumérés dans l'enregistrement international, une notification selon laquelle il a pris note du remplacement énumérant ces produits et services, ou

iii) une notification indiquant qu'il ne peut pas prendre note du remplacement dans son registre et indiquant les raisons pour lesquelles il ne peut pas le faire.

b) Le Bureau international inscrit toute notification reçue en vertu du présent alinéa, en informe le titulaire et transmet une copie de la notification au titulaire.

[...]

Chapitre 5 Désignations postérieures; modifications

Règle 24

Désignation postérieure à l'enregistrement international

[...]

(5) [Irrégularités] a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office. Si la désignation postérieure ne concerne qu'une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, les règles 12 et 13 s'appliquent, mutatis mutandis, à ceci près que le titulaire corrige directement l'irrégularité auprès du Bureau international. Lorsque le Bureau international considère que les produits et services, tels qu'indiqués dans la désignation postérieure, ne sont pas énumérés dans l'enregistrement international concerné, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir ces produits et services.

b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes.

c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées ~~à l'~~aux alinéas 1)b) ou c) ou 3)b)i) ne sont pas remplies à l'égard d'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d'émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions des ~~l'~~alinéas 1)b) ou c) ou 3)b)i) ne sont remplies à l'égard d'aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s'applique.

[...]

Chapitre 8 Émoluments et taxes

[...]

Règle 36 Exemption de taxes

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :

- i) la constitution d'un mandataire, toute modification concernant un mandataire et la radiation de l'inscription d'un mandataire,
- ii) toute modification concernant les numéros de téléphone et de télécopieur du titulaire, l'adresse pour la correspondance, l'adresse pour l'envoi de courriers électroniques et par tout autre moyen de communication avec le déposant ou le titulaire, ainsi que stipulé dans les instructions administratives,
- iii) la radiation de l'enregistrement international,
- iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii),
- v) ~~[Supprimé] toute limitation effectuée dans la demande internationale elle-même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure selon la règle 24.3)a)iv),~~
- vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première phrase de l'article 6.4) de l'Arrangement ou en vertu de la première phrase de l'article 6.4) du Protocole,
- vii) l'existence d'une action judiciaire ou d'un jugement définitif ayant une incidence sur la demande de base, sur l'enregistrement qui en est issu ou sur l'enregistrement de base,
- viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon les règles 18bis ou 18ter, la règle 20bis.5) ou la règle 27.4) ou 5),
- ix) l'invalidation de l'enregistrement international,
- x) les informations communiquées en vertu de la règle 20,
- xi) toute notification en vertu de la règle 21 ou de la règle 23,

[L'annexe II suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

Francs suisses

1. *Demandes internationales relevant exclusivement de l'Arrangement*

Les émoluments suivants doivent être payés et couvrent 10 ans, à l'exception de l'émolument par limitation, qui n'est à payer qu'une fois :

[...]

1.4 Par limitation contenue dans une demande internationale 177

2. *Demandes internationales relevant exclusivement du Protocole*

Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans, à l'exception de l'émolument par limitation, qui n'est à payer qu'une fois :

2.5 Par limitation contenue dans une demande internationale 177

3. *Demandes internationales relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole*

Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans, à l'exception de l'émolument par limitation, qui n'est à payer qu'une fois :

3.5 Par limitation contenue dans une demande internationale 177

[...]

5. *Désignation postérieure à l'enregistrement international*

Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent la période qui s'étend entre la date à laquelle la désignation prend effet et l'expiration de la période pour laquelle l'enregistrement international est en vigueur :

5.4 Lorsque la désignation postérieure ne concerne qu'une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, par liste limitée de produits et services figurant dans la désignation postérieure 177

[...]

7. *Modification*

[...]

7.3 Par limitation demandée par le titulaire postérieurement à l'enregistrement international registration, à condition que, si la limitation vise plusieurs parties contractantes, elle soit la même pour toutes

177

[...]

[...]

[L'annexe III suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif

[...]

Troisième partie Communications avec le Bureau international; Signature

[...]

Instruction 7 : Signature

Une signature doit être manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre; elle peut être remplacée par l'apposition d'un sceau. En ce qui concerne les communications électroniques visées à l'instruction 11.a), une signature peut être remplacée par un mode d'identification convenu entre le Bureau international et l'Office concerné. ~~S'agissant des communications électroniques visées à l'instruction 11.a)ii), une signature peut être remplacée par un mode d'identification à déterminer par le, ou d'une manière déterminée par le~~ Bureau international pour ce qui est des communications avec les déposants ou titulaires.

Sixième partie Numérotation des enregistrements internationaux

Instruction 15bis : Numérotation des demandes d'extension territoriale

Une demande d'extension territoriale à une partie contractante, enregistrée conformément à la règle 14.1) ou inscrite conformément à la règle 24.8), est identifiée par un code unique.

Instruction 16 : Numérotation résultant d'un changement partiel de titulaire

a) La cession ou toute autre transmission de l'enregistrement international pour une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

b) Toute partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit enregistrement international et fait l'objet d'un enregistrement international distinct. Cet enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

[Fin de l'annexe III et du document]