



MM/LD/WG/16/12 PROV.
ORIGINAL : ANGLAIS
DATE : 22 MARS 2019

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

Seizième session
Genève, 2 – 6 juillet 2018

PROJET DE RAPPORT

établi par le Secrétariat

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") s'est réuni à Genève du 2 au 6 juillet 2018.
2. Les parties contractantes ci-après de l'Union de Madrid étaient représentées à la session : Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Australie, Autriche, Bélarus, Chine, Colombie, Croatie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Israël, Italie, Japon, Kenya, Lituanie, Maroc, Mexique, Mozambique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Ouzbékistan, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Union européenne, Zimbabwe (56).
3. Les États ci-après étaient représentés par des observateurs : Arabie saoudite, Argentine, Bangladesh, Canada, Émirats arabes unis, Jordanie, Koweït, Malawi, Malte, Nigéria, Pakistan, Seychelles, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago (14).
4. Les représentants des organisations internationales intergouvernementales ci-après ont pris part à la session en qualité d'observateurs : Organisation Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), Organisation mondiale du commerce (OMC) (2).

5. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise pour les marques (JTA), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), *Chartered Institute of Trade Mark Attorneys* (CITMA), MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce (11).

6. La liste des participants figure à l'annexe III du présent document.

POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR : OUVERTURE DE LA SESSION

7. M. Francis Gurry, Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.

8. Le Directeur général a informé que, depuis la dernière session du groupe de travail, la Thaïlande, l'Indonésie et l'Afghanistan avaient adhéré au système de Madrid, portant à 101 le nombre de parties contractantes et à 117 le nombre de pays représentés. Il a souligné l'intérêt croissant manifesté par les membres potentiels, tout en déclarant qu'un élargissement supplémentaire du système de Madrid et une augmentation de sa représentation géographique seraient très certainement constatés au cours des deux à trois prochaines années.

9. En ce qui concerne l'utilisation du système de Madrid par ses membres actuels, le Directeur général a déclaré que l'année 2017 avait connu une croissance considérable, avec une augmentation de 5% du nombre de demandes et 56 200 demandes internationales déposées en 2017, et a ajouté qu'une augmentation d'environ 4% était attendue pour 2018. Pour la quatrième année consécutive, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont déposé le plus grand nombre de demandes, suivis de près par l'Allemagne, la Chine, la France et le Royaume-Uni. En ce qui concerne la répartition géographique générale des demandes, le Directeur général a noté que les pays européens restaient les déposants les plus actifs, ces derniers déposant environ 60% des demandes, et que le nombre de demandes déposées en Asie avait augmenté d'environ 17,5%, la Chine présentant la plus forte croissance en matière d'utilisation du système, avec une augmentation des demandes de 36%, suivi par la Fédération de Russie, où les demandes avaient augmenté de 24%. Le Directeur général a également indiqué que l'Union européenne était la partie contractante la plus fréquemment désignée, suivie de la Chine et des États-Unis d'Amérique.

10. S'agissant des évolutions au sein du système de Madrid et du Bureau international, le Directeur général a constaté une réduction notable des retards et des délais d'instruction, lesquels avaient été ramenés à un niveau acceptable. En matière de plateforme informatique, le Directeur général a noté que les instruments de suivi originaux de l'OMPI, tels que ROMARIN, Madrid e-Alert et Madrid Real-time Status avaient été remplacés par le tout nouveau système Madrid Monitor, plus efficace et plus simple, ce dernier étant un instrument de suivi intégré fournissant un accès à la *Gazette OMPI des marques internationales* (la "Gazette OMPI") et permettant le suivi des enregistrements internationaux. Le Directeur général a en outre noté qu'un nouveau projet majeur de l'organisation pendant les trois prochaines années porterait sur une nouvelle plateforme informatique pour le système de Madrid.

11. Le Directeur général a déclaré que la table ronde du Groupe de travail de Madrid offrirait au Bureau international l'occasion de demander l'avis des participants sur un certain nombre de questions pertinentes concernant l'évolution du système de Madrid, ce qui bénéficierait à la fois aux offices et aux utilisateurs. Concernant la discussion à venir sur l'élargissement des langues de travail du système de Madrid, le Directeur général a fait référence au régime linguistique du système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et a encouragé à tenir des

discussions visant un juste équilibre entre les besoins des utilisateurs et l'objectif de faire du système de Madrid un système réellement international, en tenant compte de l'impact financier et pratique qu'un élargissement des langues de travail pourrait avoir sur ses membres.

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR : ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET DE DEUX VICE-PRÉSIDENTS

12. M. Steffen Gazley (Nouvelle-Zélande) a été élu à l'unanimité président du groupe de travail et M. Geoffrey Muchai Ramba (Kenya) et M. Pedro Damián Alarcón Romero (Mexique) ont été élus à l'unanimité vice-présidents.

13. Mme Debbie Roenning a assuré le secrétariat du groupe de travail.

POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

14. Le président a remercié les participants de son élection et a remercié le Directeur général pour ses remarques liminaires.

15. Le groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour à l'exception du point 10 (document MM/LD/WG/16/1).

16. Le groupe de travail a pris note de l'adoption par voie électronique du rapport de la quinzième session du groupe de travail.

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : REMPLACEMENT

17. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/16/2.

18. Le Secrétariat a présenté le document MM/LD/WG/16/2. Il a noté que la question du remplacement faisait l'objet d'un examen depuis 2010 au sein du groupe de travail ou de la table ronde et a reconnu que, à la session précédente, le groupe de travail avait approuvé, à titre provisoire, les propositions de modification de la règle 21 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 "le règlement d'exécution commun", "l'Arrangement" et le "Protocole") et le nouveau point 7.8 du barème des émoluments et taxes. Le Secrétariat a indiqué que les modifications approuvées à titre provisoire précisait les principes régissant le remplacement et prévoient un mécanisme de dépôt centralisé facultatif pour demander aux offices de prendre note de l'enregistrement international dans leur registre conformément à l'article 4bis.2) du Protocole. Le Secrétariat a rappelé que le groupe de travail avait demandé au Bureau international de préparer, pour sa seizième session, un document proposant une date d'entrée en vigueur de la règle 21 du règlement d'exécution commun modifiée et proposant un montant de la taxe à indiquer au nouveau point 7.8 du barème des émoluments et taxes. Le Secrétariat a également rappelé que, lors de la précédente session du groupe de travail, certaines délégations avaient fait observer que la mise en œuvre de ces modifications nécessiterait d'apporter des changements à leur législation nationale correspondante. Le Secrétariat a également noté l'absence d'accord sur le temps nécessaire à l'éventuelle mise en œuvre des modifications proposées, mais que les estimations allaient de deux à 10 ans. Le Secrétariat a mentionné la décision prise par l'Assemblée de l'Union de Madrid d'approuver l'allocation de fonds pour la mise au point d'une nouvelle plateforme informatique centrée sur le client et a indiqué que, le début des travaux sur la plateforme informatique étant imminent, il serait souhaitable d'introduire de nouveaux processus automatisés uniquement lorsque ladite plateforme sera déployée et lorsque le groupe de travail aura convenu du temps requis pour la mise en œuvre des modifications. Toutefois, le Secrétariat a invité le groupe de travail à clarifier les principes fondamentaux du remplacement inscrits dans la règle 21 afin de fournir des orientations quant au remplacement aux titulaires d'enregistrements de marques et aux offices, sans modifier la procédure actuelle.

19. Le président a indiqué que les trois questions à débattre étaient les suivantes : i) le temps nécessaire aux parties contractantes pour mettre en œuvre les modifications de la règle 21 visées aux paragraphes 1 à 5 du document MM/LD/WG/16/2; ii) la date proposée d'entrée en vigueur, visée aux paragraphes 6 à 12 du même document, et iii) une proposition visant à modifier la règle 21 pour inclure uniquement la clarification des principes du remplacement, sans modifier la procédure actuelle. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur le premier point, à savoir le temps nécessaire aux parties contractantes pour mettre en œuvre les modifications de la règle 21.

20. La délégation de la Nouvelle-Zélande a estimé que, compte tenu de la mise en œuvre de la division en février 2019, la mise en œuvre d'un système centralisé devrait avoir lieu dans les deux prochaines années.

21. Concernant la portée du remplacement, la délégation de l'Union européenne, s'exprimant au nom de ses États membres, s'est déclarée favorable à la poursuite des discussions en vue de tendre vers une pratique harmonisée, mais a regretté que le Secrétariat ne se soit pas positionné sur les deux questions restées en suspens à la fin de la quinzième session du groupe de travail. La délégation a reconnu que le Bureau international procéderait à une évaluation approfondie de tous les services du système de Madrid en vue de mettre au point une plateforme complète centrée sur le client, mais a estimé qu'il n'était pas prématuré de recommander une éventuelle date d'entrée en vigueur des modifications proposées de la règle 21 ou un montant à indiquer au nouveau point 7.8 du barème des émoluments et taxes. La délégation a déclaré espérer que le Bureau international serait en mesure d'émettre quelques suggestions sur ces deux questions lors de la prochaine session du groupe de travail, accompagnées de propositions de modification de la règle 21 du règlement d'exécution commun.

22. La délégation de l'Italie a déclaré que le Bureau international devait d'abord être prêt à utiliser la nouvelle plateforme informatique avant de pouvoir formuler des observations sur le délai nécessaire à l'entrée en vigueur des modifications de la règle 21.

23. En l'absence d'autres commentaires sur les paragraphes 1 à 5 du document, le président a invité les participants à émettre des commentaires sur le reste du document.

24. La délégation du Japon a déclaré que, dans l'intérêt des utilisateurs, les discussions auxquelles pouvait participer l'ensemble des membres sur un certain nombre de principes régissant le remplacement des enregistrements nationaux ou régionaux ne devraient pas être reportées jusqu'à la mise en place d'un mécanisme de dépôt centralisé facultatif.

25. La délégation de la République de Moldova s'est déclarée favorable à la possibilité de demander une taxe pour le remplacement et d'introduire les principes régissant la procédure de remplacement. Concernant la portée du remplacement, la délégation a indiqué préférer une interprétation souple des produits et des services, telle que mentionnée au paragraphe 13.iii) du document.

26. La délégation de la Nouvelle-Zélande a déclaré qu'au vu du faible nombre de demandes de remplacement reçues et au vu des prochaines mises à niveau informatiques qui opéreront au sein de l'OMPI, la mise en place d'un mécanisme de dépôt centralisé n'était pas urgente. La délégation a toutefois ajouté que les discussions ne devraient pas être retardées indéfiniment et a convenu que les modifications de la règle 21 devraient être examinées à la prochaine session du groupe de travail.

27. La délégation de la Suède, se référant au paragraphe 13.iii) du document, a demandé au Secrétariat de formuler des observations supplémentaires sur la portée du remplacement et, en particulier, de définir précisément le remplacement partiel. La délégation a déclaré que, selon une interprétation souple de l'article 4bis.2) du Protocole, il ressortait clairement qu'il serait possible de remplacer un enregistrement national pour, par exemple, les produits "vins" relevant

de la classe 33, par un enregistrement international pour les produits "boissons alcoolisées" et, dans ce cas, la portée du remplacement serait les produits "vins", car tous les produits figurant dans l'enregistrement national seraient couverts par l'enregistrement international.

La délégation souhaitait savoir si un enregistrement national couvrant, par exemple, des produits relevant des classes 18 et 25 pouvait être remplacé par un enregistrement international couvrant des produits et services relevant des classes 18, 25 et 42. La délégation a demandé si, dans ce cas, un remplacement partiel aurait lieu pour les classes 18 et 25 et si cela signifierait que les produits de ces classes bénéficieraient de la même date de priorité que celle de l'enregistrement national, tandis que les services relevant de la classe 42 auraient pour date de priorité la date de l'enregistrement international. La délégation se demandait si un enregistrement national contenant des produits et services relevant des classes 18, 25 et 42 pourrait être remplacé par un enregistrement international ne contenant que des produits relevant des classes 18 et 25 et a demandé si, dans ce cas de figure, il serait possible de supprimer la classe 42 de l'enregistrement national pour permettre le remplacement.

28. La délégation d'Israël a indiqué que, depuis son adhésion au système de Madrid en 2010, Israël avait reçu 20 demandes de prendre note du remplacement. La délégation a noté que, lors de la procédure pour prendre note d'un remplacement, l'Office des brevets d'Israël avait examiné les trois principes énoncés au paragraphe 13 du document, à savoir la date de prise d'effet du remplacement, le moment choisi pour déposer la demande et la coexistence de l'enregistrement national et de l'enregistrement international. En ce qui concerne la portée du remplacement, telle que définie à l'article 4bis.2) du Protocole, la délégation a déclaré que l'office exigeait que tous les produits et services listés dans l'enregistrement national soient couverts par l'enregistrement international; en d'autres termes, la portée de l'enregistrement international pouvait englober celle de l'enregistrement national, mais non l'inverse.

La délégation était d'avis qu'un remplacement partiel serait bénéfique pour les utilisateurs et a indiqué qu'Israël envisagerait de modifier sa législation dans le cas où un remplacement partiel était explicitement prévu dans le règlement d'exécution commun.

29. La délégation de l'Espagne, se référant au paragraphe 13.iii) du document et à l'interprétation en vertu de laquelle "les noms des produits et services dans l'enregistrement [...] doivent être identiques ou équivalents à ceux couverts par l'enregistrement international", s'est interrogée sur le sens du terme "équivalent" et a déclaré préférer une interprétation stricte de l'article 4bis.2) du Protocole. Elle avait donc besoin de connaître la portée exacte du terme "équivalent".

30. La délégation de l'Allemagne a mentionné un exemple de remplacement partiel figurant dans un document examiné à la session précédente du groupe de travail et a rappelé que, dans cet exemple, un enregistrement national couvrant "les vêtements, les chaussures et la chapellerie", relevant de la classe 25, aurait pu être remplacé par un enregistrement international ne couvrant que "les vêtements" et, dans ce cas, la portée de l'enregistrement national serait plus large que la portée de l'enregistrement international, mais il s'agirait d'un remplacement partiel étant donné que "les vêtements" étaient couverts par les deux enregistrements. Toutefois, la délégation a déclaré comprendre, à la lecture du paragraphe 100.03 du *Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid* publiés par l'OMPI, que l'enregistrement international n'avait pas besoin d'une liste identique de produits et services et que la portée de cette liste pouvait être plus large, mais en aucun cas plus restreinte. À cet égard, la délégation rejoignait le point de vue de la délégation de la Suède et a demandé des précisions supplémentaires sur le remplacement partiel. Concernant la mise en œuvre, la délégation a indiqué que, même si l'Allemagne n'avait pas besoin de modifier sa législation nationale, elle attendrait qu'un système de dépôt centralisé soit mis au point par le Bureau international pour formuler d'autres commentaires sur les modifications apportées au système informatique de l'Office allemand des brevets et des marques et sur le calendrier de mise en œuvre.

31. La délégation de la Colombie a déclaré que modifier la règle 21 pour refléter les principes énoncés au paragraphe 13.iii) du document permettrait de poursuivre l'harmonisation des pratiques de remplacement sans avoir besoin de modifier de manière significative les systèmes informatiques du Bureau international et des parties contractantes. Néanmoins, la délégation a déclaré qu'il était important de clarifier les points soulevés par les délégations de l'Espagne et de l'Allemagne, afin que tous les interprètent de la même façon.

32. La délégation de la Chine a déclaré que la portée des produits et services de l'enregistrement national devrait être équivalente ou, du moins, très proche de celle de l'enregistrement international.

33. La délégation de Cuba a exprimé son accord avec les principes énoncés au paragraphe 13.ii) du document et a suggéré au Bureau international de présenter un document proposant des modifications possibles de la règle 21 du règlement d'exécution commun afin de refléter ces principes, en vue de son examen à la prochaine session du groupe de travail.

34. Le représentant de l'INTA a déclaré que, pour les raisons indiquées dans le document par le Bureau international, fixer une date pour la mise en œuvre d'un mécanisme de dépôt centralisé prendrait un certain temps et a noté que le Directeur général de l'OMPI avait évoqué une plateforme informatique qui serait développée dans les années suivantes. Le représentant a déclaré que, néanmoins, un tel projet ne devrait pas retarder l'entrée en vigueur des modifications de la règle 21, lesquelles reprennent les principes énoncés au paragraphe 13 du document, ou du moins les principes énoncés aux points i), ii) et iv) dudit paragraphe, sur lesquelles un large consensus avait été atteint à la session précédente du groupe de travail et pour lesquelles un libellé approprié avait été approuvé sur le principe. Le représentant de l'INTA se demandait si ce libellé convenu pourrait être recommandé pour adopter ces modifications à la prochaine session de l'Assemblée de l'Union de Madrid, au lieu d'attendre une année supplémentaire pour les adopter.

35. La délégation de l'Italie a mentionné que l'Italie n'avait reçu que cinq demandes de prendre note du remplacement au cours des 20 dernières années, mais a ajouté qu'elle suivait avec intérêt la discussion sur les propositions de modification de la règle 21 du règlement d'exécution commun et sur l'éventuelle modification du barème des émoluments et taxes avec l'introduction d'un nouveau point 7.8. La délégation a rappelé qu'en 2013, l'Office italien des brevets et des marques avait répondu à un questionnaire sur le remplacement qui avait été envoyé aux parties contractantes et avait noté que, depuis lors, le groupe de travail avait examiné la possibilité d'offrir aux utilisateurs un mécanisme de dépôt centralisé facultatif et que de telles discussions avaient permis d'avancer et d'identifier les quatre principes énoncés au paragraphe 13 du document. La délégation a exprimé son accord avec les principes énoncés aux points i) et ii) dudit paragraphe, cependant, concernant le principe énoncé au point iii), l'Office italien des brevets et des marques appliquait une interprétation littérale de l'article 4bis.2) du Protocole, ce qui signifiait que l'office exigeait que les produits et services concernés par le remplacement soient équivalents à ceux couverts par l'enregistrement international. La délégation a informé que l'Italie n'avait jamais reçu de demande de remplacement partiel. Concernant les taxes, la délégation a déclaré que l'Office italien des brevets et des marques n'exigeait pas de taxes supplémentaires spécifiques pour le remplacement, mais uniquement un timbre fiscal de 16 euros pour toute demande de prendre note.

36. La délégation des États-Unis d'Amérique a reconnu la nécessité et l'utilité du remplacement et a exprimé sa volonté de trouver une solution. La délégation a ajouté qu'elle était également consciente des problèmes rencontrés par d'autres membres quant aux refus émis en vertu de la double protection. Toutefois, la délégation a déclaré que l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) faisait la distinction entre les désignations dans les enregistrements internationaux et les dépôts nationaux et ne rencontrait pas de problème de double protection lors de la procédure pour prendre note du remplacement. Si les propositions de modification étaient adoptées, la délégation a indiqué

que les États-Unis d'Amérique devraient procéder à d'importantes modifications. La délégation a expliqué que son système reposait sur le principe selon lequel l'enregistrement international n'avait d'effet aux États-Unis d'Amérique qu'une fois que la protection juridique avait été accordée à un tel enregistrement et que, par conséquent, l'USPTO attendait que l'enregistrement international soit inscrit aux États-Unis d'Amérique avant de prendre note du remplacement. La délégation a en outre indiqué que, si une demande de remplacement était reçue avant que la protection ne soit accordée à l'enregistrement international, elle ne serait pas traitée tant que l'extension de la protection n'était pas enregistrée aux États-Unis d'Amérique. La délégation a indiqué que les États-Unis d'Amérique recevaient environ 15 à 20 demandes de remplacement par an et que la mise en place d'un système centralisé nécessiterait d'effectuer plusieurs modifications sur le système informatique de l'office. La délégation a noté que la date de prise d'effet du remplacement était réellement problématique, car cela imposait de modifier sa législation, et proposait plutôt que le groupe de travail examine d'autres propositions pour trouver des solutions au problème de la double protection, telles que, par exemple, une disposition dans le règlement d'exécution commun mentionnant que, dans le cadre du remplacement, les enregistrements internationaux étaient distincts des dépôts nationaux. Enfin, concernant les produits et services, la délégation a déclaré que, même si les États-Unis d'Amérique privilégiaient une interprétation littérale de l'article 4bis.2) du Protocole, un remplacement partiel était envisageable.

37. La délégation de la République de Corée s'est déclarée favorable aux propositions de modification, car ces dernières apportaient des avantages aux utilisateurs, et espérait que ces modifications prendraient effet en temps opportun. Toutefois, compte tenu du temps nécessaire au développement de la nouvelle plateforme informatique de l'OMPI, la délégation a déclaré qu'il était préférable d'attendre que les membres, notamment la République de Corée, soient préparés à ce changement. La délégation a souligné que les taxes étaient inévitables, mais les montants devaient rester le plus bas possibles.

38. La délégation de la Suisse a déclaré que les propositions énoncées aux paragraphes 4 à 6 du document ne posaient aucun problème pour la Suisse, précisant que le remplacement partiel était accepté en Suisse, mais que l'office suisse recevait peu de demandes de remplacement, à peine quatre ou cinq par an. La délégation a déclaré préférer l'adoption rapide des modifications, vu que ce sujet avait déjà été discuté depuis un certain temps.

39. Le président a noté que le report de la mise en œuvre d'un mécanisme de dépôt centralisé faisait l'objet d'un certain consensus et a suggéré que les questions restées en suspens sur les principes clés et la portée du remplacement soient examinées à la prochaine session.

40. La délégation de la Suède a appuyé la proposition du président.

41. La délégation de l'Allemagne se demandait si le libellé proposé pour la règle 21 avait déjà été approuvé à la session précédente et, le cas échéant, si les deux seules questions ouvertes à la discussion étaient le montant de la taxe et la date d'entrée en vigueur. La délégation se demandait également si la discussion se limitait à la taxe due à l'OMPI ou incluait les taxes dues aux offices.

42. Le président a précisé que le libellé de la règle 21 n'avait été approuvé qu'à titre provisoire à la session précédente et que certaines délégations avaient encore des questions concernant la portée du remplacement. Le président a confirmé que les discussions se limiteraient à la taxe due à l'OMPI pour le dépôt d'une demande centralisée demandant aux offices de prendre note du remplacement.

43. La délégation de la Suisse a appuyé les observations formulées par la délégation de l'Allemagne et comprenait que la seule question qui restait partiellement ouverte était de savoir si le remplacement pouvait être total ou partiel.

44. Le président, réitérant qu'un accord avait été conclu pour différer la mise en œuvre d'un mécanisme de dépôt centralisé, a pris note que des questions avaient été soulevées concernant la portée et la date d'effet du remplacement et a rappelé que la nécessité de réviser la législation nationale de certaines parties contractantes avait également été mentionnée. Par conséquent, le président a suggéré que le meilleur moyen d'avancer était de poursuivre les discussions à la prochaine session du groupe de travail sur la base d'un nouveau document examinant les questions à l'étude.

45. La représentante de MARQUES a salué l'option d'un dépôt centralisé et d'une interprétation commune de la règle relative au remplacement. Toutefois, la représentante a demandé d'avancer sur cette question le plus rapidement possible, étant donné que le sujet faisait l'objet de discussions depuis longtemps.

46. Le groupe de travail a prié le Secrétariat d'établir, pour examen à sa prochaine session, un nouveau document

- i) précisant les principes régissant le remplacement, tels que la portée et la date d'effet du remplacement, et
- ii) proposant des modifications à apporter à la règle 21 du règlement d'exécution commun sur la base de ces principes.

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : TRANSFORMATION

47. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/16/3.

48. Le Secrétariat a déclaré que le but de la transformation, un nouveau sujet de discussion, était d'atténuer les conséquences de la radiation d'un enregistrement international demandée par l'office d'origine en raison de la cessation des effets de la marque de base, permettant au titulaire d'obtenir la continuation de la protection de la marque en déposant des demandes nationales auprès des offices des parties contractantes précédemment désignées dans un délai déterminé. Le Secrétariat a ajouté que la date de dépôt de la nouvelle demande de transformation serait la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation postérieure, le cas échéant. Le Secrétariat a rappelé que le règlement d'exécution commun ne prévoyait aucune disposition relative à la transformation, ajoutant que, hormis les conditions minimales requises pour une demande de transformation énoncées à l'article 9*quinquies* du Protocole, la condition était que la transformation devait être traitée uniquement par la partie contractante concernée. Le Secrétariat a indiqué que la procédure de transformation devait certes être utile pour les utilisateurs, mais les informations transmises par les offices ont révélé que cette procédure était peu utilisée, car les utilisateurs la trouvaient coûteuse, complexe et fastidieuse. Quelques utilisateurs ont également indiqué que certains offices n'avaient pas encore appliqué les dispositions permettant la transformation et qu'ils trouvaient souvent plus facile de déposer une nouvelle demande au lieu d'essayer de tirer profit de la transformation. Le Secrétariat a rappelé que, dans un tel contexte, les utilisateurs avaient demandé au groupe de travail de trouver des moyens de rendre la procédure plus conviviale et a indiqué que le document MM/LD/WG/16/3 donnait un aperçu du cadre juridique régissant la transformation et incluait des commentaires émis par des utilisateurs, ce qui pouvait permettre de comprendre pourquoi la transformation était si peu utilisée. Le Secrétariat a invité le groupe de travail à examiner les moyens d'améliorer la procédure de transformation afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs.

49. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur les paragraphes 1 à 8 du document et a encouragé les délégations à donner des informations sur les procédures de transformation en vigueur dans les parties contractantes correspondantes, suggérant que les délégations avaient les mêmes préoccupations que celles exprimées par les utilisateurs.

50. La délégation de la Norvège a noté que l'Office norvégien de la propriété industrielle avait reçu peu de demandes de transformation et a informé que la loi norvégienne sur les marques spécifiait les principaux critères de transformation, conformément au Protocole de Madrid. La délégation a déclaré que la Norvège disposait également de réglementations complémentaires détaillant davantage la transformation et que les examinateurs traitaient les demandes de transformation conformément aux directives tout en suivant une liste de points à vérifier. La délégation a expliqué que, si un titulaire souhaitait transformer un enregistrement international en une demande nationale, il devait présenter la demande sous la forme d'une demande standard d'enregistrement déposée directement auprès de l'office et cette demande serait traitée en tant que demande nationale, ajoutant que l'office norvégien appliquait une taxe de dépôt standard et que le formulaire national de demande d'enregistrement d'une marque permettait au titulaire d'indiquer que la demande était déposée en vue d'une procédure de transformation et d'indiquer le numéro et la date de l'enregistrement international. La délégation a déclaré que l'office norvégien demanderait également au titulaire de fournir la preuve que l'enregistrement international avait été radié à la demande de l'office d'origine et que, si tous les critères étaient remplis, la demande de transformation serait approuvée du fait de la désignation antérieure de la Norvège dans un enregistrement international, lequel devenait alors une demande nationale portant la même date de demande et les mêmes informations sur la priorité que l'enregistrement international. La délégation a en outre expliqué que si une protection en Norvège avait été octroyée à l'enregistrement international radié avant la demande de transformation, l'office norvégien inscrirait la marque dans son registre national, sans examen, et les dates d'enregistrement et de priorité correspondraient à celles de l'enregistrement international. La publication de l'enregistrement indiquerait que l'enregistrement découlait d'une transformation et le titulaire recevrait un nouveau certificat d'enregistrement. La délégation a indiqué que, dans le cas où l'enregistrement international était dans l'attente d'une protection en Norvège au moment de la demande de transformation, cette demande serait tout de même approuvée, mais la demande nationale aurait le même statut "en attente" que l'enregistrement international avant sa radiation, ajoutant à titre d'exemple que si l'enregistrement international avait été provisoirement refusé ou avait fait l'objet d'une opposition ou d'une requête en nullité, il en serait de même pour la demande nationale ou l'enregistrement national ayant fait l'objet d'une procédure de transformation, cette demande nationale ou cet enregistrement national remplaçant tout simplement l'enregistrement international radié. La délégation encourageait toute initiative susceptible de limiter les inconvénients découlant du principe de dépendance et a estimé qu'une procédure de transformation accessible et efficace appliquée par les différents membres serait bénéfique.

51. La délégation de la Nouvelle-Zélande a indiqué que des informations sur la transformation étaient publiées sur le site Web de l'Office de propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande et que les titulaires pouvaient faire une demande de transformation de leur enregistrement international en envoyant un courrier électronique à l'office de la Nouvelle-Zélande. Aucune taxe ne serait réclamée pour ce type de demande et, sur le plan de la procédure, une demande nationale reflétant l'enregistrement international serait créée et les dates de priorité et de dépôt de la demande ainsi que le statut de la marque resteraient identiques. La délégation a déclaré que si l'enregistrement international bénéficiait d'une protection au moment de sa radiation, la nouvelle marque nationale serait enregistrée, mais, en cas d'enregistrement international encore à l'examen ou en cas de dossiers de procédure existants, une opposition par exemple, ces dossiers seraient transférés dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque nationale; par exemple, si une procédure d'opposition avait été engagée dans le cadre de l'enregistrement international, cette procédure se poursuivrait dans le cadre de l'enregistrement national de la marque.

52. En l'absence d'autres commentaires sur les paragraphes 1 à 8 du document, le président a ouvert les débats sur le reste du document.

53. La délégation de l'Autriche, parlant au nom de l'Union européenne et de ses États membres, a déclaré qu'il était crucial que toutes les parties contractantes du système de Madrid envisagent la possibilité d'une transformation. La délégation a souligné l'importance de s'appuyer sur les retours d'expérience des utilisateurs pour identifier les améliorations possibles à apporter et a exprimé son soutien aux recommandations énoncées au paragraphe 9 du document, tout en manifestant son inquiétude à l'égard de la recommandation énoncée au point iii) dudit paragraphe relatif aux coûts supplémentaires. La délégation a déclaré que le choix d'établir une taxe pour les demandes de transformation devrait être laissé aux parties contractantes, tout en exprimant son accord avec la recommandation énoncée au paragraphe 5 du document concernant l'évitement d'une répétition inutile des travaux, ajoutant l'Union européenne prévoyait déjà une telle mesure en ce sens; l'article 24 du règlement sur la marque communautaire qui contenait des dispositions à l'appui de ce principe en était un exemple.

54. La délégation d'Israël a déclaré qu'au cours des trois dernières années, 30 demandes de transformation avaient été déposées. La délégation a noté qu'Israël disposait d'une législation spécifique encadrant la transformation en vertu de laquelle l'office ne rouvrait pas à l'examen la demande et la demande israélienne recevait le même statut que celui de l'enregistrement international. La délégation a souligné l'importance d'offrir aux utilisateurs un processus de transformation accessible, détaillé et clair, ajoutant que, en réponse au document du groupe de travail, elle avait demandé au Bureau international de mettre à jour la page de l'Office des brevets d'Israël dans la base de données relative aux données essentielles des membres du système de Madrid. Concernant le paiement de taxes de transformation en Israël, la délégation a indiqué que les déposants devaient s'acquitter de nouvelles taxes relatives à une demande, mais a ajouté que, pour soulager les utilisateurs et rendre la transformation plus simple à utiliser, Israël était prêt à réduire les taxes, sachant que cela prendrait du temps. La délégation a déclaré que les notifications de cessation des effets de la marque de base devraient être traitées rapidement, à la fois par l'office d'origine et par le Bureau international, afin que les déposants puissent déposer des demandes de transformation auprès des offices désignés le plus tôt possible.

55. La délégation de la France a indiqué que la procédure de transformation de la France reposait sur les dispositions du Protocole de Madrid, et qu'aucun problème n'avait été rencontré. Elle a ajouté être favorable aux propositions formulées dans le document, et notamment à celles énoncées aux points iv) et v) du paragraphe 9 du document. Toutefois, la délégation a souligné que, à l'instar de la délégation de l'Autriche, elle avait quelques réserves concernant le point iii) dudit paragraphe et estimait que les offices se devaient de rester neutres en matière de taxes.

56. La délégation de l'Italie a informé que l'Italie disposait de mesures encadrant la transformation, en vertu desquelles la marque faisant l'objet d'une procédure de transformation devait certes couvrir les produits et services revendiqués dans l'enregistrement international, mais ces derniers ne devaient pas impérativement être strictement identiques. Par contre, il importait que ces produits et services soient couverts par l'enregistrement international. La délégation a souligné que, d'après le document, il semblait y avoir peu de demandes de transformation, ces dernières s'élevant à seulement 96 en 2010 et à 127 en 2012. La délégation a ajouté que l'Italie avait déjà appliqué la procédure de transformation décrite au paragraphe 7 du document, conformément à l'article 9*quinquies* du Protocole. S'agissant du paragraphe 9 du document, la délégation a déclaré qu'elle restait ouverte aux discussions visant à trouver les améliorations possibles à apporter à la procédure de transformation, mais a précisé que la procédure était également acceptable en l'état. La délégation a exprimé son accord avec la position exprimée par la délégation de l'Union européenne, à savoir que chaque partie contractante devrait rester libre de fixer le montant de sa taxe de transformation conformément à sa législation nationale, à condition que les coûts restent raisonnables et tiennent compte de l'intérêt des utilisateurs.

57. La délégation de la République de Moldova a déclaré que son pays n'avait pas reçu beaucoup de demandes de transformation, et que ces dernières s'élevaient en moyenne à quatre ou cinq par an. Toutefois, la délégation a déclaré que la procédure de transformation était d'une grande importance et que des dispositions spéciales à cet égard avaient été introduites dans sa législation nationale. La délégation a expliqué que la description de la procédure de transformation faite par la délégation de la Norvège décrivait plus ou moins la procédure en République de Moldova, à savoir : les enregistrements internationaux n'étaient pas réexaminés; aucune taxe d'examen n'était appliquée pour la demande de transformation; la seule taxe que le déposant devait s'acquitter était la taxe correspondant à une demande nationale; le déposant devait informer l'office que la demande était déposée dans le cadre d'une transformation; et, bien que la demande n'était pas réexaminée, elle était à nouveau publiée. La délégation a déclaré que les utilisateurs étaient satisfaits de la procédure, car, dans la plupart des cas, cela coûtait moins cher que de déposer une nouvelle demande et la demande transformée conservait la date de l'enregistrement international. La délégation a rejoint les points de vue partagés par les délégations de l'Union européenne et de l'Italie, à savoir que chaque partie contractante devrait examiner ses coûts pour s'assurer que le système était abordable, ajoutant qu'il faudrait poursuivre les discussions relatives à la procédure de transformation afin d'avoir une approche cohérente, mais que chaque partie contractante devrait suivre ses propres procédures de transformation conformément à sa législation.

58. La délégation de la Colombie a déclaré avoir mis en place la réglementation nécessaire pour encadrer la transformation et que cette réglementation suivait les mêmes principes que ceux décrits par d'autres délégations. La délégation a expliqué qu'aucun réexamen des demandes de transformation n'avait lieu, car elles avaient déjà été examinées, et a rejoint le point de vue de la délégation d'Israël, à savoir que chaque office devait établir sa procédure de transformation. La délégation a indiqué qu'elle examinerait les informations fournies dans le document et, si sa pratique s'en trouvait modifiée, elle mettrait à jour les informations de l'office de la Colombie dans la base de données relative aux données essentielles des membres du système de Madrid.

59. La délégation de la République de Corée a déclaré que la transformation protégeait le titulaire de toute radiation d'un enregistrement tout en limitant les inconvénients de l'attaque centrale et estimait qu'il était préférable d'examiner la cause fondamentale de la transformation. En attendant, la délégation proposait une réduction des taxes de transformation dans l'intérêt des titulaires et a indiqué que la République de Corée n'appliquait aucune taxe de transformation.

60. La délégation du Japon a déclaré que, du point de vue des utilisateurs, améliorer la procédure de transformation améliorerait la convivialité du système de Madrid. La délégation a ajouté que les recommandations suggérées au paragraphe 9 du document semblaient utiles. La délégation a confirmé que l'office du Japon avait déjà transmis les informations relatives à sa procédure de transformation et aux taxes à faire figurer dans la base de données relative aux données essentielles des membres du système de Madrid.

61. Le représentant de l'INTA a accepté les recommandations énumérées au paragraphe 9 du document et s'est félicité d'apprendre que les délégations qui s'étaient exprimées sur le sujet avaient soit appuyé soit décrit les procédures qui suivaient ces recommandations. Le représentant de l'INTA s'est dit encouragé par le nombre de parties contractantes qui n'appliquaient pas de taxe de transformation et par celles qui étaient disposées à établir une taxe spéciale ou à réduire cette taxe, en tenant compte du fait qu'une partie ou la totalité des travaux avaient déjà été effectués. Le représentant a par ailleurs invité l'ensemble des parties contractantes à prendre en considération que, en effet, une taxe relative à la demande avait déjà été acquittée dans le cadre de la procédure internationale.

62. Le représentant de l'Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA) a exprimé son accord avec les améliorations proposées à apporter à la procédure de transformation, lesquelles apporteraient des avantages, notamment aux utilisateurs, si les parties contractantes fournissaient des informations plus détaillées sur la manière dont elles traitaient les demandes de transformation dans la base de données relative aux données essentielles des membres du système de Madrid.

63. La représentante de MARQUES s'est déclarée satisfaite d'apprendre que le nombre de demandes de transformation était faible et a indiqué que, la transformation intervenant après radiation de la marque de base, que ce soit par attaque centrale, opposition ou non-renouvellement par inadvertance, plus on limitait les aléas découlant de la transformation, mieux ce serait. La représentante a indiqué que, en tant que représentante de l'INTA, elle était également encouragée par les discussions et a noté que, si les membres devaient être libres de décider de leur propre procédure et qu'il était utile d'avoir des détails sur la procédure de transformation dans la base de données relative aux données essentielles des membres du système de Madrid, il serait encore mieux que davantage de membres appliquent des dispositions types. La représentante de MARQUES a expliqué que le fait de passer par des procédures pouvant être différentes d'un pays à l'autre était déroutant et a réitéré sa demande, formulée à la session précédente du groupe de travail, que les offices des parties contractantes utilisent un formulaire fourni par l'OMPI pour la transformation et a demandé en outre que les taxes restent raisonnables, en particulier lorsqu'une déclaration d'octroi de la protection avait déjà été émise.

64. La délégation de la Norvège reconnaissait que le point de l'ordre du jour à l'examen portait sur la transformation et non sur la dépendance, mais, à l'instar de la République de Corée, la délégation a souligné l'importance de poursuivre les discussions au sein du groupe de travail sur les coûts et les conséquences négatives de la dépendance.

65. La représentante de l'ECTA a demandé si les offices des parties contractantes désignées, après avoir été informés par le Bureau international de la cessation de la prise d'effet de l'enregistrement international, avaient notifié au titulaire qu'il disposait d'un délai de trois mois pour transformer l'enregistrement international en une demande nationale ou régionale et souhaitait savoir si une meilleure prise de conscience, en encourageant l'utilisation du système de transformation, pourrait être la clé de la sauvegarde du système des marques. La représentante estimait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un problème de taxes ou de formulaires, mais qu'il s'agissait plutôt de sensibiliser et de définir la transformation comme un passage vers la voie nationale, car le terme transformation en lui-même pourrait constituer un obstacle pour de nombreux titulaires, la connotation de ce dernier étant particulièrement chargée.

66. La représentante de la JPAA a salué et soutenu la poursuite des discussions sur les améliorations possibles à apporter aux procédures de transformation, telles qu'énoncées au paragraphe 9.i) à v) du document et espérait que le coût de la demande de transformation dans chaque pays désigné resterait raisonnable et que les informations concernant les procédures de transformation seraient publiées dans la base de données relative aux données essentielles des membres du système de Madrid.

67. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que les États-Unis d'Amérique avaient inclus la transformation dans leur législation nationale, disposaient d'une réglementation et d'exigences relatives au processus de transformation et que le manuel de l'examinateur de l'office couvrait la transformation. Ces informations étaient mises à la disposition du public et des praticiens et figuraient dans la base de données relative aux données essentielles des membres du système de Madrid. Concernant les taxes, la délégation a indiqué que, bien que l'office appliquait une taxe peu élevée pour le traitement de la demande de transformation, aucune taxe relative à la nouvelle demande créée suite à la transformation n'était appliquée. La délégation a expliqué que ces taxes couvraient les coûts engagés par l'office et que très peu de demandes de transformation avaient été reçues, ces dernières s'élevant entre 30 et 35 au

total. La délégation a précisé qu'il existait certes un formulaire électronique pour le dépôt des demandes de transformation, mais le travail en lui-même était effectué manuellement et que, par conséquent, la taxe était raisonnable et couvrait suffisamment les coûts de traitement des demandes. Sur cette base, la délégation s'est déclarée favorable à la mise en place d'une taxe et a appuyé, à l'instar d'autres délégations, la proposition selon laquelle chaque membre devrait être libre de choisir de percevoir une taxe ou non. En ce qui concerne l'examen de la demande de transformation, la délégation a informé que la pratique de l'USPTO consistait en général à réexaminer cette demande et a expliqué que, lorsqu'une demande était transformée en un dépôt national, il était nécessaire de sélectionner une base de dépôt, comme demandé du déposant lors du dépôt d'une demande nationale, ce qui signifiait que toutes les demandes de transformation devaient faire l'objet d'un réexamen minimal pour déterminer si de nouvelles exigences entraient en jeu du fait de la sélection par le déposant d'une nouvelle base de dépôt. La délégation a ensuite précisé que l'utilisation effective d'une marque était requise aux États-Unis d'Amérique et que, par conséquent, l'USPTO examinerait l'utilisation faite par le déposant et vérifierait si le déposant respectait les conditions pour obtenir un enregistrement national; de ce fait, que la demande de protection soit en attente ou que la protection soit accordée au moment de la transformation dans le cadre de la désignation des États-Unis d'Amérique, la demande serait parfois réexamинée, et ce réexamen avait généralement lieu lorsqu'un délai important s'était écoulé entre l'examen de la demande initiale d'extension de protection et la demande de transformation. La délégation a déclaré que, lorsqu'un délai important s'était écoulé, les conditions du marché pouvaient avoir évolué et l'USPTO réexaminait la marque afin de déterminer si un refus serait nécessaire dans le cas où, par exemple, la marque n'était plus distinctive. La délégation a indiqué que l'USPTO procédait ainsi depuis le début et qu'il continuerait certainement de procéder ainsi à l'avenir; d'une manière générale, cet examen rapide ne soulevait pas de nouveaux enjeux, c'est-à-dire que la nouvelle demande transformée était traitée en vue de l'obtention de la protection ou continuait de bénéficier de la protection, mais, parfois, certaines questions pouvaient nécessiter un refus substantiel voire une interdiction d'enregistrement.

68. La délégation de la Chine a expliqué que les demandes de transformation étaient traitées conformément au Protocole et que, même si une taxe pour la procédure de transformation n'était pas appliquée, le déposant devait s'acquitter de la taxe pour le traitement d'une demande nationale, conformément à la législation nationale de la Chine. La délégation a déclaré que la transformation avait un rôle à jouer pour donner tout son sens aux avantages du système de Madrid, mais que, compte tenu du fait que différents pays suivaient différentes procédures, toute modification de la procédure de transformation impliquait une modification de la législation nationale ainsi que des systèmes informatiques des offices, ce qui méritait un examen plus approfondi et une plus longue période de préparation. La délégation a ajouté que le coût de l'enregistrement d'une marque différait d'un pays à l'autre et que, par conséquent, les offices nationaux devraient décider du montant des taxes de transformation.

69. Le représentant de l'AROPI, se référant aux observations de la délégation des États-Unis d'Amérique relatives à la possibilité d'un réexamen d'une demande de transformation, a estimé qu'il serait assez difficile pour les utilisateurs de comprendre que la demande devrait être réexamинée sur la base de critères différents de ceux appliqués le jour du dépôt de la demande internationale. En effet, l'un des principaux avantages de la transformation était de bénéficier de la conservation de la date initiale de l'enregistrement international. Le représentant de l'AROPI estimait qu'il n'était pas très logique que des critères d'examen actualisés puissent prévaloir sur une demande de transformation, lesquels s'appliqueraient aux droits déjà accordés à une date antérieure. Le représentant, se référant aux commentaires de la délégation de l'Italie, a déclaré que, même si le fait de percevoir une taxe n'était pas nécessairement justifié, la taxe ayant déjà été acquittée au moment du dépôt, il n'était pas opposé à une taxe, à condition, comme l'avait fait remarquer la représentante de l'ECTA, que le montant reste raisonnable et que cette taxe corresponde plutôt aux avantages tirés par le titulaire du droit rétroactif de bénéficier de la date du dépôt initial de la demande internationale.

70. La délégation de la Suisse a indiqué que l'office suisse réexaminait partiellement les demandes de transformation, les refuserait en cas de nouveaux motifs de refus et a noté que, bien que l'office n'ait pas encore refusé une demande transformée, il aimeraient être en position de le faire lorsque sa pratique avait changé, par exemple, lorsque la liste des produits et services acceptés dans l'enregistrement international n'était plus conforme à la pratique suisse. La délégation a rappelé que l'office avait déjà connu une situation de radiation partielle dans laquelle, si l'office avait accepté une demande de transformation, il aurait accordé des droits supplémentaires. La délégation a déclaré que, pour éviter cette situation exceptionnelle, la Suisse n'était pas fermée à la possibilité de réexaminer la demande de transformation et confirmait que la Suisse exigeait le paiement de taxes pour la demande de transformation.

71. La délégation de la Norvège a indiqué que, lorsqu'une protection avait été octroyée à l'enregistrement international, l'office norvégien ne réexaminait pas les demandes de transformation, car la Norvège estimait qu'une demande de transformation devait être traitée de la même manière qu'un enregistrement international, ajoutant toutefois que l'enregistrement national transformé pourrait faire l'objet d'actions en révocation ou en invalidation et qu'un éventuel changement de pratique pourrait alors être invoqué comme motif dans les procédures de révocation ou d'invalidation.

72. Le groupe de travail a pris note des recommandations aux fins de la procédure de transformation par les parties contractantes désignées figurant au paragraphe 9 du document MM/LD/WG/16/3, étant entendu que ces parties contractantes avaient la faculté de prévoir une taxe pour le dépôt d'une demande résultant d'une transformation.

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : NOUVEAUX TYPES DE MARQUES ET NOUVEAUX MOYENS DE REPRÉSENTATION

73. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/16/4.

74. Le Secrétariat a présenté le document introduisant un nouveau sujet de discussion, comme indiqué dans la feuille de route approuvée par le groupe de travail en 2016, en donnant un aperçu du cadre juridique du système de Madrid et en énumérant un certain nombre de points à examiner qui serviront de base pour les discussions futures au sein du groupe de travail. Le Secrétariat a déclaré que le cadre juridique du système de Madrid ne limitait pas les types de signes pouvant être enregistrés en tant que marques en vertu du système de Madrid et que les types de signes susceptibles de constituer une marque et d'être protégés en tant que marque au sein de ses parties contractantes relevaient de leur législation nationale correspondante. Le Secrétariat a rappelé que la règle 9 du règlement d'exécution commun exigeait seulement que le déposant indique que la marque était d'un type donné et que l'office d'origine certifie que l'indication figurant dans la marque de base était identique. Le Secrétariat a noté que les parties contractantes désignées pouvaient refuser la protection de l'enregistrement international, par exemple lorsque la législation nationale ne considérait pas le signe concerné comme une marque. Le Secrétariat a expliqué que le système de Madrid exigeait qu'une marque soit graphiquement représentée et que cette exigence existait encore dans plusieurs parties contractantes. Le Secrétariat a invité le groupe de travail à examiner la possibilité de remplacer l'exigence relative à une reproduction graphique de la marque par une exigence plus souple, telle que, par exemple, l'exigence d'une représentation de la marque dans la demande, et à examiner la possibilité d'introduire de nouveaux modes de représentation de cette marque.

75. Le président a suggéré que le document soit discuté en cinq parties et a invité les délégations à formuler tout d'abord des observations générales sur l'ensemble du document.

76. Le représentant de l'INTA comprenait que le document portait sur la capacité des déposants à utiliser le système de Madrid pour obtenir une protection dans les juridictions qui exigeaient ou exigeaient une représentation non graphique des marques non traditionnelles,

comme dans l'Union européenne et ses états membres. Le représentant de l'INTA a déclaré que, si l'objectif du système de Madrid était de continuer d'être une voie alternative pour l'octroi d'une protection, il devrait s'adapter à l'évolution des exigences imposées par les nouvelles technologies. Le représentant de l'INTA, se demandant si une marque déposée dans un pays nécessitant une représentation non graphique pouvait être utilisée comme marque de base pour une demande internationale, a appuyé les suggestions formulées aux paragraphes 21 et 24 du document, à savoir que de nouveaux modes de représentation pourraient et devraient être introduits progressivement et que l'échange de données par voie électronique dans le système de Madrid devrait être développé pour permettre la transmission de fichiers numériques contenant une représentation non graphique de marques non traditionnelles. Le représentant de l'INTA a attiré l'attention sur le lien entre ce qui précède et les normes relatives à la gestion électronique des marques sonores élaborées par le Comité des normes de l'OMPI deux ans auparavant.

77. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré que sa législation nationale n'excluait aucune marque de la possibilité d'un enregistrement et que, d'année en année, de plus en plus de déposants présentaient une demande sous forme électronique pour l'enregistrement national d'une marque. Cinquante pour cent des demandes reçues par l'office russe l'année précédente étaient réalisées sous forme électronique, soit une augmentation considérable de 7%. Les déposants étaient autorisés à présenter des représentations de la marque au format numérique, et ces représentations ne se limitaient pas à une représentation graphique. La délégation a souligné l'importance de développer un échange électronique des données dans le système de Madrid pour offrir la possibilité d'échanger des fichiers, notamment des représentations non graphiques de marques. La délégation a déclaré que son office était prêt à recevoir de telles demandes.

78. Le président a invité les participants à formuler des observations sur les paragraphes 1 à 9 du document portant sur l'aperçu du cadre juridique.

79. La délégation de l'Union européenne a déclaré que l'année précédente, elle avait informé l'Assemblée générale de l'OMPI du nouveau règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, entré en vigueur le 1^{er} octobre 2017, ainsi que de la nouvelle directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques, que les États membres de l'Union européenne mettaient en œuvre. La délégation a confirmé que la nouvelle législation de l'Union européenne abrogeait l'obligation d'une représentation graphique et avait remplacé cette obligation par une condition générale indiquant qu'une marque devait être représentée dans le registre de manière à ce que les autorités compétentes et le public puissent identifier rapidement et clairement l'objet de la protection. La délégation a déclaré que, suite à ce changement, l'Union européenne et ses États membres considéraient qu'il était de la plus haute importance que les déposants de demandes d'enregistrement de marques et les titulaires de marques de l'Union européenne aient la possibilité de demander une protection élargie pour les marques non traditionnelles en utilisant la voie de Madrid aux mêmes conditions actualisées que celles qui leur étaient appliquées en vertu de la nouvelle législation de l'Union européenne. La délégation a souligné que l'adoption des toutes dernières technologies de pointe pour déposer les demandes permettrait également de moderniser le système de Madrid, de dématérialiser les échanges en son sein et d'améliorer sa convivialité, ajoutant que, à cet égard, le document MM/LD/WG/16/4 avait concentré toute l'attention. La délégation estimait que le cadre juridique du système de Madrid devait être davantage examiné et s'est notamment référé aux paragraphes 9 et 15 du document, qui indiquaient clairement l'exigence d'une reproduction graphique des marques, conformément à la règle 9.4)a)v) du règlement d'exécution commun, et que le formulaire officiel correspondant n'était pas disponible dans un format permettant aux utilisateurs d'éviter la reproduction graphique. Toutefois, la délégation a ajouté que le paragraphe 5 du document indiquait que le règlement d'exécution commun ne limitait pas les types de marques pouvant faire l'objet d'une demande internationale et que le paragraphe 12 du même document exprimait des doutes quant à la question de savoir s'il était

souhaitable, voire nécessaire, de modifier le règlement d'exécution commun. La délégation a noté que le paragraphe 17 du document suggérait que des formats acceptables soient traités dans les instructions administratives; or, la délégation estimait que cela était impossible sans modifier la règle correspondante du règlement d'exécution commun. Au vu de ces considérations, la délégation a demandé des éclaircissements supplémentaires de la part du Secrétariat, ajoutant qu'elle comprenait parfaitement les préoccupations exprimées par le Bureau international aux paragraphes 18 à 25 du document concernant les difficultés que certaines parties contractantes risquaient de rencontrer si de nouveaux modes de représentation étaient adoptés dans le système de Madrid. Cependant, la délégation a déclaré que le document n'approfondissait pas la question et ne suggérait aucune solution pour remédier à ces préoccupations, ajoutant que l'Union européenne avait exploré des voies possibles pour permettre au système de Madrid d'être en phase avec les évolutions techniques et qu'à la suite de ce travail continu, l'Union européenne souhaiterait présenter une proposition à la prochaine session du groupe de travail, tout en restant à l'écoute des avis des autres participants. La délégation a déclaré que l'Union européenne et ses États membres avaient hâte de poursuivre les discussions sur ce qu'ils considéraient être une question importante et étaient prêts à collaborer avec le Bureau international, les membres de l'Union de Madrid et les associations d'utilisateurs intéressées pour trouver des moyens techniques et juridiques permettant de protéger efficacement les marques non traditionnelles en utilisant le système de Madrid.

80. La délégation de l'Italie a souligné l'importance de discuter de nouveaux types de marques et de nouveaux modes de représentation, son pays étant à la fois un pays européen et un membre de l'Union de Madrid, et a ajouté être fermement convaincue que les utilisateurs devaient être assujettis aux mêmes critères et bénéficier des mêmes possibilités lorsqu'ils déposaient une demande de protection de marques européennes et internationales par le biais du système de Madrid. La délégation a informé que, conformément à l'article 3 de la nouvelle directive de l'Union européenne du 16 décembre 2015, la représentation graphique ne devait plus obligatoirement figurer dans les demandes d'enregistrement déposées auprès d'un office des marques d'un État membre de l'Union européenne et que cette directive entrait en vigueur en Italie à partir de janvier 2019. À l'instar de la délégation de l'Union européenne, la délégation était d'avis que l'utilisation des toutes dernières technologies pour le dépôt des demandes permettrait de moderniser le système de Madrid et de dématérialiser les échanges en son sein. La délégation a déclaré que, pour qu'une amélioration aussi importante ait lieu, l'utilisation du dépôt électronique était essentielle et, dans la mesure où les parties contractantes disposaient de solutions, de situations, de législations et d'exigences nationales différentes, l'harmonisation serait difficile à atteindre; une discussion constructive à ce sujet au sein du groupe de travail était essentielle pour avancer. La délégation a déclaré que les conséquences possibles de l'introduction de nouveaux modes de représentation devaient être prises en compte et que des efforts en ce sens étaient déployés tant dans les offices nationaux qu'au Bureau international. La délégation s'est référé au travail effectué en 2008, à l'occasion de la réunion du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, lors duquel les participants ont discuté de la représentation des marques non traditionnelles, telles que les marques tridimensionnelles, les marques en couleur, les hologrammes, les marques de mouvement ou multimédias, les marques de position, les marques gestuelles et les marques sonores, et a affirmé que ce travail devait être poursuivi. La délégation a appuyé la proposition de modification de la règle 9.4)a) du règlement d'exécution commun, mais n'était pas favorable à la suggestion selon laquelle les exigences relatives à la représentation de la marque et aux formats acceptables devaient figurer dans les instructions administratives, car ce sujet relevait d'une grande importance.

81. La délégation d'Israël a informé que, hormis les marques tridimensionnelles, un faible nombre d'autres types de marques non traditionnelles avait été enregistré en Israël; aucune marque olfactive n'avait été enregistrée et à peine 20 marques sonores et de mouvement et quelques marques en couleur avaient été enregistrées. La délégation a déclaré que, au fur et à mesure de l'apparition d'autres types de marques non traditionnelles, le règlement d'exécution

commun devrait refléter ces modifications et a ajouté que la nature de la marque pour laquelle la protection était demandée devait être aussi claire et détaillée que possible, pour toutes les parties contractantes désignées, à partir du moment où le nouvel enregistrement international était notifié. Elle a également indiqué que la proposition d'inclure des descriptions volontaires détaillées de la marque était un bon moyen de relever ce défi. La délégation a déclaré que le règlement d'exécution commun devrait être modifié pour autoriser, dans certains cas exceptionnels, une représentation non graphique, telle que, par exemple, l'ajout d'un fichier sonore où la représentation visuelle de la marque consiste en des notes de musique ou la description d'un son, par exemple, le rugissement d'un lion, et que cette possibilité devrait être reflétée dans le formulaire officiel MM2. La délégation a déclaré qu'Israël devrait modifier sa législation pour permettre une représentation non graphique de telles marques et, concernant la transmission de fichiers numériques, il faudrait que l'office d'Israël reçoive le fichier sonore au moment de la réception de la notification de l'enregistrement international d'une marque sonore et que son infrastructure technologique soit compatible avec de tels fichiers numériques. La délégation a déclaré que l'office d'Israël était conscient de l'importance de la question et était disposé à collaborer avec ses informaticiens pour trouver des solutions. La délégation a ajouté que les fichiers numériques devront être facilement retrouvables et accessibles à la fois dans Madrid Monitor et dans la Base de données mondiale sur les marques de l'OMPI.

82. La délégation du Japon a estimé qu'il n'était pas urgent de mettre en place de nouveaux modes de représentation et que, pour améliorer la convivialité à la fois pour les déposants et les offices et dématérialiser davantage le fonctionnement du système de Madrid, il serait plus pertinent de mieux comprendre l'état actuel des opérations dans le cadre du système de Madrid, d'identifier des problèmes spécifiques et de discuter des moyens de les résoudre. La délégation a déclaré que le Japon souhaiterait jouer un rôle actif pour faire avancer les discussions sur la façon d'atteindre cet objectif, suggérant notamment l'ajout d'exemples de marques au formulaire MM2, afin d'aider les utilisateurs à mieux comprendre comment remplir les demandes internationales. La délégation a ajouté que l'envoi et la réception de données par voie électronique pouvaient certes être utiles aux déposants et aux offices, mais certaines parties contractantes pourraient mettre beaucoup de temps à réviser leur législation nationale et à développer leur système, notamment le Japon; la délégation suggérait donc de discuter ce sujet avec prudence.

83. La délégation de l'Australie était favorable au renforcement de la cohérence dans le traitement des nouveaux types de marques et a rejoint les observations de la délégation du Japon en proposant que le Bureau international réalise une enquête sur la manière dont les membres traitaient actuellement ce type de marques, afin de recueillir des informations sur lesquelles des discussions pourraient s'appuyer. La délégation estimait qu'il serait utile d'avoir des informations concernant les types de marques protégées dans un pays membre, ainsi que des précisions sur les conditions minimales requises pour permettre aux demandes d'être traitées et examinées et a ajouté que des informations sur les nouveaux types de marques en cours de traitement dans les États membres du système de Madrid pourraient être utiles pour déterminer la méthode à utiliser dans le système de Madrid et recueillir l'adhésion la plus large possible parmi les États membres pour ce type de marques.

84. La délégation de la France a rejoint la déclaration de la délégation de l'Union européenne et était convaincue de la nécessité de modifier le règlement d'exécution commun, car la version actuelle donnait l'impression de limiter les types de marques pouvant être déposées en vertu du système de Madrid. La délégation encourageait le développement d'un échange de données par voie électronique.

85. Le représentant de la JPAA a noté que les déposants ne pouvaient pas indiquer expressément dans le formulaire MM2 le type de marque pour lequel ils souhaitaient obtenir une protection et a ajouté que, lorsqu'un déposant souhaitait obtenir un enregistrement, par exemple pour une marque de position, les offices des parties contractantes désignées pourraient ne pas comprendre que le déposant souhaitait obtenir une protection pour un autre type de marque. Le représentant a déclaré que la JPAA estimait que les déposants pourraient éviter de tels malentendus en listant les types de marques dans le formulaire MM2.

86. Le représentant de la JTA rejoignait le point de vue du représentant de la JPAA, à savoir qu'il serait intéressant que le formulaire MM2 contienne des cadres prévus à cet effet pour indiquer les nouveaux types de marques, telles que, par exemple, les marques multimédias et les marques de mouvement, afin de s'assurer que les marques voulues étaient protégées dans les parties contractantes désignées.

87. Le représentant de la JIPA a souscrit aux points de vue partagés par les représentants de la JPAA et de la JTA et a ajouté que les utilisateurs japonais pourraient tirer parti du système de Madrid pour protéger à la fois les marques traditionnelles et les marques non traditionnelles, et ce, si possible, grâce à un système de dépôt électronique.

88. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur le reste du document, à savoir sur les paragraphes 10 à 25.

89. La délégation de l'Union européenne a demandé au Secrétariat de développer davantage le paragraphe 17 du document et en particulier la référence au rôle des instructions administratives pour ce qui est de l'exigence de représentation graphique. À cet égard, la délégation a réitéré qu'elle avait déjà demandé des éclaircissements dans sa déclaration initiale, faite au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et a insisté sur le besoin de comprendre parfaitement comment le Bureau international interprétait le règlement d'exécution commun. La délégation se demandait si le Secrétariat envisageait, au paragraphe 17, de considérer d'examiner davantage le libellé du règlement d'exécution commun selon lequel la marque devait être reproduite de manière à rentrer dans le cadre prévu dans le formulaire officiel. La délégation a déclaré qu'elle estimait, du moins d'un point de vue strictement théorique, que le règlement d'exécution commun n'exigeait pas explicitement une représentation graphique de la marque et que le déposant avait l'obligation de fournir la représentation graphique uniquement parce que le formulaire avait été conçu de façon à rendre une telle représentation graphique obligatoire. En suivant ce raisonnement, la délégation proposait de modifier uniquement le formulaire officiel et les instructions administratives pour, par exemple, rendre le formulaire compatible avec les formats électroniques des marques, afin de supprimer le besoin de modifier le règlement d'exécution commun et d'éviter aux utilisateurs de devoir fournir une reproduction graphique de la marque. La délégation a reconnu qu'une réponse à cette question avait déjà été fournie dans l'introduction du document présenté par le Secrétariat, mais a insisté sur la nécessité d'obtenir des précisions supplémentaires afin d'avoir une compréhension parfaitement claire du règlement d'exécution commun.

90. Le président a invité le Secrétariat à répondre à la question soulevée par la délégation de l'Union européenne.

91. Le Secrétariat a expliqué que, comme indiqué dans la proposition, il était nécessaire de modifier la règle 9.4)a)v) pour répondre aux besoins des utilisateurs et rester en phase avec les parties contractantes qui supprimaient l'exigence de représentation graphique. Le Secrétariat a déclaré que la règle indiquait que la demande internationale devait contenir ou indiquer une reproduction de la marque s'insérant dans le cadre prévu à cet effet du formulaire officiel et que, par conséquent, il n'avait jamais été question de changer uniquement le formulaire et modifier les instructions administratives, mais la règle 9.4) devait être modifiée pour exiger une représentation de la marque plutôt qu'une reproduction s'insérant dans le cadre prévu à cet effet. Le Secrétariat a en outre expliqué que la notion de formats acceptables figurant au paragraphe 17 du document englobait les formats de représentation électronique de la marque,

tels que les fichiers JPEG, MP3 ou MP4, lesquels pouvaient figurer dans les instructions administratives. Le Secrétariat a ajouté que, au vu de la rapidité de l'évolution technologique, il serait préférable de lister ces formats dans les instructions administratives, qui seraient plus faciles à modifier, plutôt que de les lister dans le règlement d'exécution commun.

92. La délégation de l'Allemagne a rappelé qu'une délégation avait suggéré un questionnaire, mais estimait qu'un tel questionnaire et une telle étude prendraient beaucoup de temps. La délégation a déclaré qu'il serait prématuré de réaliser une enquête étant donné que, tout du moins pour l'ensemble des membres de l'Union européenne, l'exigence de représentation graphique cesserait de s'appliquer à partir de février 2019 et aucun retour d'expérience ne pourra donc être donné concernant l'acceptation de marques sans représentation graphique. Toutefois, la délégation a noté que plusieurs pays, dont la Fédération de Russie, avaient déjà accepté de nouvelles formes de marques et n'exigeaient plus de représentation graphique. La délégation a suggéré, comme voie possible pour avancer, d'élaborer un projet de modifications proposées de la règle 9.4)a)v), qui seraient examinées à la prochaine session du groupe de travail, qui n'obligerait pas l'ensemble des parties contractantes à modifier leur législation, mais qui, au moins, permettraient de réaliser un enregistrement international pour ces types de marques dans les pays qui les acceptaient. La délégation a déclaré que, par exemple, un titulaire d'une marque allemande qui souhaitait désigner la Fédération de Russie dans un enregistrement international pour une telle marque serait en mesure de le faire. La délégation a répété qu'il n'était pas nécessaire que toutes les parties contractantes modifient leur législation, cela pouvant être fait chaque fois que possible, et que, en attendant, les parties contractantes déjà en mesure d'accepter de telles marques pouvaient procéder aux modifications.

93. Le président a invité le Secrétariat à formuler des commentaires.

94. Le Secrétariat a souligné l'importance de faire la distinction entre les nouveaux types de marques et la manière dont ces marques étaient représentées, en ajoutant que les discussions avaient porté sur les nouveaux types de marques, mais ces nouveaux types de marques pouvaient parfaitement être représentés graphiquement. Par exemple, une marque sonore pouvait être décrite en utilisant des mots, et cette méthode était encore pratiquée par certains membres de l'Union de Madrid. Le Secrétariat a expliqué que la discussion portait sur la représentation des signes non visibles par des moyens non graphiques, tels que, par exemple, une marque sonore représentée par un enregistrement numérique au lieu d'être représentée graphiquement par des mots, tels que, par exemple, "le rugissement d'un lion". Le Secrétariat a déclaré que le Bureau international s'intéressait certes au format dans lequel la marque devait être représentée, mais la question de savoir si certains types de marques pouvaient être protégés ou non était une question de fond qui relevait du droit des marques en vigueur dans les parties contractantes. Le Secrétariat a souligné que la question relative aux modes de représentations des marques relevait d'une grande importance pour le Bureau international à l'heure de mener à bien les procédures conformément au Protocole de Madrid et au règlement d'exécution commun. Le Secrétariat a expliqué que le Bureau international recevait des demandes internationales, les examinait (uniquement sur la forme et non le fond), enregistrait et publiait les marques, puis notifiait les parties contractantes concernées, ajoutant que cette procédure restait inchangée même lorsque la représentation graphique de la marque était reçue au format numérique. Le Secrétariat a indiqué que, bien que le Bureau international recevait 80% des demandes internationales au format numérique, la question fondamentale était de savoir si tous les offices des membres du système de Madrid étaient prêts à recevoir des notifications sans représentation graphique de la marque, ce qui signifiait que ces notifications devraient être transmises par voie électronique. Le Secrétariat a ajouté que, dans un tel cas de figure, il ne serait plus possible d'inclure dans la notification des documents dans un format autre que PDF ou JPEG, y compris dans la représentation graphique de la marque. Ces documents pouvaient être facilement imprimés, mais le Secrétariat était conscient que certains offices n'étaient pas prêts à recevoir des communications par voie électronique. Le Secrétariat a souligné qu'il souhaitait porter cette question à l'attention du groupe de travail, car cette

dernière était très importante pour ses travaux futurs, et a réitéré que le système de Madrid ne présentait aucune limitation quant au type de marque pouvant être protégé. Le Secrétariat a affirmé que c'était le type de représentation qui était limité, et non le type de marque, et cela faisait une grande différence. Le Secrétariat a rappelé que la règle 9.4) existait depuis un certain temps et a souligné que, si certains types de marques étaient spécifiquement mentionnés, tels que les marques tridimensionnelles et les marques sonores, d'autres types de marques n'étaient pas spécifiquement mentionnés, tels que les marques verbales, et a rappelé que la règle faisait plutôt référence aux marques en caractères standard, lesquelles pouvaient être considérées comme obsolètes. Le Secrétariat a déclaré qu'il était possible de modifier et de moderniser la règle et a souligné qu'une telle modernisation ne constituerait pas nécessairement un problème pour le Bureau international, car, que la demande soit reçue accompagnée d'une reproduction graphique de la marque au format numérique, tel qu'un fichier JPEG ou PDF, ou d'une représentation non graphique de la marque, telle qu'un fichier multimédia, le Bureau international procédait au traitement de la demande de façon strictement identique. Le Secrétariat était conscient que des questions pratiques se poseraient ultérieurement, notamment quant aux certificats d'enregistrement dans lesquels un lien fournissant un accès en ligne à la représentation non graphique de la marque pourrait être inclus, et a déclaré qu'il était important de bien appréhender en amont toutes les implications. Le Secrétariat a invité le groupe de travail à formuler d'autres observations sur la question.

95. La délégation de la Nouvelle-Zélande s'est référée aux observations du Secrétariat et a confirmé que la Nouvelle-Zélande exigeait également une représentation graphique des marques, en ajoutant que son pays optait pour une approche très souple à l'heure d'évaluer si des signes pouvaient constituer ou non une marque, tant que le signe respectait l'exigence de représentation graphique. La délégation a déclaré que les sons devaient être représentés graphiquement, sous forme de notation musicale ou de description du son, mais la soumission d'un fichier sonore par voie électronique était également autorisée en tant que représentation supplémentaire de la marque, ces trois axes principaux définissant ensemble la portée de la marque. La délégation a déclaré qu'elle considérait que l'exigence de représentation graphique présentait certains avantages pratiques, comme l'a mentionné le Secrétariat, à l'heure de publier les informations sur les marques, d'imprimer les certificats d'enregistrement et de communiquer les informations lorsque la transmission par voie électronique était impossible. La délégation a déclaré qu'elle se félicitait de l'introduction de supports électroniques ou d'autres modes de représentation de la marque dans le système de Madrid, mais s'opposait à la suppression de l'exigence de représentation graphique dans son intégralité.

96. La délégation de la République de Moldova a déclaré que sa législation nationale n'exigeait plus de représentation graphique et que les déposants pouvaient déposer des demandes pour des marques non traditionnelles, telles que des sons, des poinçons et des marques de position. La délégation a ajouté que l'office de la République de Moldova avait une interprétation souple de l'exigence de représentation et que, par exemple, les descriptions de mouvement étaient acceptées à la place d'une représentation graphique. La délégation a déclaré soutenir l'initiative visant à introduire certaines modifications dans la règle 9.4) du règlement d'exécution commun afin de permettre le dépôt de demandes pour de nouveaux types de marques et a rappelé que les formats numériques étaient déjà acceptés, et que cela ne posait aucun problème étant donné que les communications avec le Bureau international s'effectuaient déjà par voie électronique. La délégation estimait que le Portail des offices de Madrid, qui était déjà opérationnel, offrait la possibilité à l'ensemble des parties contractantes d'avoir accès à la reproduction de la marque au format numérique.

97. La délégation du Mexique a informé que le début de la mise en œuvre des modifications de sa législation intégrant de nouveaux types de marques avait eu lieu en août 2018. Elle était donc intéressée par les réalisations d'autres membres à cet égard. La délégation était favorable à la proposition d'inclure les marques non traditionnelles dans le règlement d'exécution commun car, à l'instar de l'Union européenne, le Mexique avait supprimé l'exigence de représentation graphique. La délégation a déclaré que, tandis que les titulaires qui

déposaient une demande d'enregistrement de marques sonores directement au Mexique auraient la possibilité de soumettre un fichier sonore, ceux demandant une protection au Mexique en vertu du système de Madrid recevraient une notification de refus provisoire les obligeant à soumettre un fichier sonore. Pour cette raison, la délégation était favorable à l'idée d'inclure de nouveaux types de marques dans le règlement d'exécution commun ou à d'autres idées telles que donner aux déposants la possibilité de télécharger un fichier sonore.

98. La délégation de l'Allemagne était consciente de l'enjeu soulevé par le Bureau international quant à l'incapacité de certains offices de recevoir des communications par voie électronique, mais a ajouté qu'attendre que chaque office soit capable de recevoir des communications par voie électronique n'était pas une raison valable pour différer l'introduction de la représentation non graphique des marques. La délégation a avoué ne pas avoir de solution à proposer, mais estimait qu'une telle introduction ne constituait pas un problème pratique majeur, étant donné que, a priori, un déposant ne désignerait pas un pays et ne dépenserait pas d'argent pour obtenir une protection dans un pays sachant que la demande de protection de la marque serait refusée dès le départ. La délégation a suggéré que la base de données relative aux données essentielles des membres du système de Madrid contienne des informations indiquant si un pays exigeait ou non une représentation graphique et a ajouté qu'elle ne voyait aucune raison de reporter la décision aux 10 ou 15 prochaines années.

99. Le président a reconnu qu'un certain nombre de membres avaient des points de vue différents et a noté que la discussion portait sur deux aspects, à savoir les nouveaux types de marques, dont beaucoup pourraient être représentés graphiquement, et une représentation non graphique des marques, par exemple, un fichier sonore au lieu d'une notation musicale, qui était encore requise par de nombreux offices. Le président a rappelé les propositions indiquant au moins deux voies à suivre; la première proposition, présentée par la délégation de l'Australie, consistait à mener une enquête. Le président a déclaré qu'une enquête pourrait être utile pour mieux comprendre les types de marques reçues par les membres et les exigences correspondantes, et a suggéré que les résultats de l'enquête soient présentés à la prochaine session du groupe de travail. Le président a déclaré que la deuxième proposition concernait les modifications possibles de la règle 9, qui pourraient également être présentées dans un document à examiner à la prochaine session du groupe de travail. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur les deux propositions.

100. La délégation de la République de Corée était favorable à la collecte d'informations fournies par les membres via la distribution de questionnaires portant sur le traitement actuel des marques non traditionnelles, notamment les exigences et les procédures relatives aux demandes, et a indiqué que les données obtenues de chacun des membres pourraient constituer la base d'une discussion productive sur cette question à la prochaine session du groupe de travail.

101. La délégation de Cuba a exprimé son accord avec le questionnaire proposé en vue d'examiner l'expérience des membres et a conseillé de garder à l'esprit l'enjeu soulevé par la délégation de l'Allemagne. La délégation constatait que, pour certains membres, la représentation de la marque posait quelques problèmes et que certains membres étaient beaucoup à même de résoudre ces problèmes, mais a noté que plusieurs délégations n'avaient pas donné leur avis sur la question. La délégation a déclaré qu'il existait un certain nombre d'autres questions juridiques et matérielles à prendre en considération, ces dernières pouvant constituer des obstacles empêchant le système de Madrid d'atteindre le niveau de développement espéré par les membres. La délégation a déclaré qu'elle n'était pas contre l'évolution du système de Madrid, mais, à ce jour, elle émettait des réserves quant à l'introduction de nouveaux types de marques tant que l'office de Cuba ne disposait pas des conditions juridiques et matérielles nécessaires pour les traiter.

102. La délégation de la Colombie, à l'instar des délégations de la République de Corée et de Cuba, appuyait la proposition faite par la délégation de l'Australie d'envoyer un questionnaire afin de recueillir les informations nécessaires pour déterminer le *statu quo* dans les membres du système de Madrid.

103. La délégation de l'Italie a réitéré son soutien à toute étude pouvant être utilisée pour mieux comprendre les marques non traditionnelles pour lesquelles une protection était disponible, dont le questionnaire proposé. La délégation a rappelé qu'un tel questionnaire avait été proposé non seulement par la délégation de l'Australie, mais également par la délégation du Japon. La délégation a ajouté qu'elle était favorable à la proposition de modification de la règle 9, mais, pour que cela soit possible, il fallait d'abord identifier les nouveaux types de marques. La délégation, tout en remerciant la délégation de l'Allemagne pour ses observations pratiques sur la question, a souligné que, tant que certains membres n'utilisaient pas le système de dépôt électronique, il était impossible d'obtenir un résultat concret. La délégation a déclaré que l'Italie était l'un des membres qui utilisaient encore du papier, mais qu'elle estimait que tous les pays, notamment l'Italie, devaient faire des efforts pour promouvoir le dépôt électronique.

104. La délégation de la Suisse était favorable à la proposition du questionnaire et a déclaré que, tout comme le questionnaire relatif aux limitations, il permettrait de mieux comprendre les implications pratiques et juridiques de la question. La délégation a déclaré qu'il serait peut-être utile de demander aux offices et aux utilisateurs de commenter le questionnaire, car cela pourrait guider les discussions à l'avenir, certains offices pouvant ainsi aborder des questions qui avaient déjà été soulevées en interne. La délégation a déclaré qu'il serait prématuré de modifier la règle 9 sans attendre les conclusions du questionnaire proposé.

105. La délégation de la Pologne a exprimé son soutien à la proposition d'un questionnaire et a déclaré qu'il serait utile et intéressant d'en savoir plus sur l'expérience d'autres pays en matière de traitement des marques non traditionnelles.

106. La représentante de l'ECTA a noté qu'une marque non traditionnelle pourrait être enregistrée en tant que marque de l'Union européenne (MUE) et se demandait ce qui se passerait dans le cas où une demande internationale était déposée sur la base d'une telle MUE lors de la désignation, par exemple, de l'Afghanistan et du Royaume-Uni. La représentante de l'ECTA a demandé si le Bureau international pouvait toutefois traiter une telle demande internationale, car l'Afghanistan n'avait aucun moyen de la recevoir, ou s'il pouvait traiter une telle demande uniquement en cas de désignation du Royaume-Uni, qui était un pays en mesure de la recevoir. Le représentant se demandait également s'il serait possible, sur la base des conclusions du questionnaire proposé, de publier sur le site Web de l'OMPI une liste des pays ne disposant pas des moyens nécessaires pour traiter les enregistrements de marques non traditionnelles. La représentante de l'ECTA a déclaré qu'attendre que tous les membres aient les moyens de recevoir des demandes d'enregistrement de marque non traditionnelle empêcherait les pays qui en avaient besoin de recevoir ces demandes d'enregistrement.

107. Le président a déclaré que la base de données relative aux données essentielles des membres du système de Madrid contenait des informations sur les types de marques qui seraient ou ne seraient pas acceptées par de nombreux membres, et a rappelé que, dans ces cas-là, la reproduction de la marque devait encore rentrer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire MM2. Le président a déclaré qu'il était trop tôt pour répondre aux autres questions soulevées par la représentante de l'ECTA.

108. La représentante de l'ECTA, souhaitant avoir plus de précisions, se demandait si le problème ne venait pas plutôt du cadre prévu dans le formulaire MM2 et, par conséquent, même lorsqu'une partie contractante avait modifié sa législation, les titulaires ne pouvaient pas obtenir de protection en vertu du système de Madrid.

109. Le président a confirmé que, pour le moment, la représentation de la marque devait encore soit rentrer dans le cadre prévu à cet effet du formulaire MM2, soit, dans les cas où les offices transmettaient ce formulaire par voie électronique, être envoyée au Bureau international sous forme de représentation graphique de la marque au format électronique.

110. La délégation de la République tchèque a expliqué qu'elle n'avait eu aucune expérience avec les marques non traditionnelles, mais que la République tchèque ne tarderait pas à harmoniser sa pratique avec les autres membres. La délégation a indiqué que, à compter de janvier 2019, la République tchèque accepterait les marques non traditionnelles et qu'il serait intéressant d'examiner et de comparer sa situation avec celle d'autres États membres. La délégation a exprimé son accord avec la solution proposée par la représentante de l'ECTA consistant à regrouper les déclarations faites par les membres à cet égard dans une liste unique, car cela permettrait de voir plus clairement les informations sans avoir à regarder chacune des déclarations individuelles faites par les membres.

111. Le représentant du CEIPI a déclaré que les deux options faisant l'objet des discussions ne s'excluaient pas nécessairement et que tout dépendait de la manière dont le projet de nouvelle règle 9.4 était perçu. En tout état de cause, le représentant estimait qu'il était opportun de rédiger les modifications en offrant suffisamment de souplesse pour inclure les types de marques futurs et inconnus, dont le nombre pourrait croître très rapidement, ajoutant qu'il serait dommage de devoir modifier les règles à chaque fois. Le représentant a noté que le projet initial pourrait être modifié si cette nécessité ressortait des résultats du questionnaire, et a appuyé la proposition de la délégation de l'Allemagne, car cette dernière ouvrait des perspectives très intéressantes.

112. Le président a proposé de mener une enquête. Le président tenait compte de la demande formulée par la délégation de la Suisse d'examiner le projet d'enquête, mais estimait qu'au vu de la complexité du sujet traité, un tel examen serait difficile et risquait de retarder la distribution du questionnaire. Le président a indiqué que le Secrétariat recevrait volontiers des suggestions sur le questionnaire et qu'un document présentant les résultats de l'enquête pourrait être présenté à la prochaine session du groupe de travail. Le président, notant que l'examen d'un projet de nouvelle règle 9 à la session suivante suscitait peu d'enthousiasme, a proposé d'élaborer plutôt un document abordant les principes sous-tendant les modifications éventuelles à apporter à la règle 9. Le président a invité les participants à formuler des observations sur la voie à suivre proposée.

113. La délégation de l'Union européenne s'est déclarée favorable à la proposition du président et estimait également que les résultats de l'enquête et les principes sous-tendant les modifications éventuelles à apporter à la règle 9 devraient être examinés à la prochaine session du groupe de travail. Le représentant a déclaré être d'accord avec le représentant du CEIPI, à savoir que les deux options ne s'excluaient pas mutuellement et que, par conséquent, une discussion en parallèle sur les résultats de l'enquête et sur les principes sous-tendant les modifications éventuelles à apporter à la règle 9 pourrait avoir lieu.

114. Le groupe de travail a prié le Secrétariat

- i)de réaliser une enquête auprès des offices des parties contractantes du Protocole de Madrid sur les types de marques et les moyens de représentation acceptables et de présenter ses conclusions dans un document qui serait examiné à la prochaine session du groupe de travail, et
- ii)d'établir un document décrivant les éventuels changements à apporter à la règle 9 du règlement d'exécution commun en vue de tenir compte de nouveaux moyens de représentation.

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : CONCLUSIONS DU QUESTIONNAIRE SUR LES LIMITATIONS DANS LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MADRID

115. Le groupe de travail a examiné en détail le document MM/LD/WG/16/5.

116. Le Secrétariat a rappelé que les limitations dans les enregistrements internationaux faisaient l'objet de discussions au sein du groupe de travail et de sa table ronde depuis 2010 et que les discussions s'étaient axées sur les rôles de l'office d'origine, du Bureau international et des offices des parties contractantes quant aux limitations présentées dans une demande internationale, dans une désignation postérieure et dans une demande d'inscription d'une modification de l'enregistrement international. Le Secrétariat a en outre rappelé qu'à sa session précédente de 2017, le groupe de travail avait demandé au Bureau international de mener une enquête auprès des parties contractantes et des organisations ayant le statut d'observateur sur le rôle des offices et du Bureau international en ce qui concerne les limitations; qu'en novembre de l'année précédente, le Bureau international avait présenté un projet de questionnaire aux offices des parties contractantes ainsi qu'aux organisations ayant le statut d'observateur; et que le Bureau international avait reçu des retours d'expérience et des contributions de 21 offices et de quatre organisations ayant le statut d'observateurs. Le Bureau international a informé que la version finale du questionnaire avait été envoyée en février 2018 et que, dans le délai imparti, il avait reçu les réponses de 55 offices et de sept organisations ayant le statut d'observateur. Quelques réponses avaient été reçues après la date limite et, faute de figurer dans le document, étaient affichées sur le site Web de cette session du groupe de travail dans la partie "Autres documents connexes". Le Secrétariat a expliqué que le document à l'examen contenait des informations relatives à 21 questions présentées en deux parties principales et que la première partie concernait uniquement les offices et comportait des informations sur le rôle de l'office d'origine quant aux limitations dans les demandes internationales et le rôle de l'office de la partie contractante du titulaire quant aux limitations dans des désignations postérieures ou faisant l'objet d'une demande d'inscription d'une modification de l'enregistrement international; comportait également des informations sur le rôle de l'office de la partie contractante désignée quant aux limitations dans les enregistrements internationaux, les désignations postérieures ou inscrites sous la forme d'une modification; et comportait des informations sur le rôle de l'office ainsi que sur la législation et les pratiques relatives aux limitations dans les demandes ou les enregistrements nationaux ou régionaux. Le Secrétariat a en outre indiqué que la deuxième partie des conclusions contenait uniquement des informations fournies par des organisations ayant le statut d'observateur. Le Secrétariat a déclaré que le document présentait les principaux résultats de l'enquête sans en tirer de conclusions.

117. Le président a invité les participants à formuler leurs observations.

118. La délégation de la Suisse aurait souhaité avoir au moins un résumé des positions des délégations qui partageaient le même point de vue et a déclaré que, d'après le document, la plupart des offices attendaient du Bureau international qu'il examine les limitations avant l'enregistrement et, si tel était le cas, les conclusions de l'étude confirmaient la position défendue par la Suisse ces dernières années, à savoir que les limitations devaient être examinées par le Bureau international avant l'enregistrement. La délégation souhaitait savoir si le Bureau international ou le président partageaient le même point de vue concernant les résultats de l'enquête.

119. La délégation de la Fédération de Russie rejoignait le point de vue de la délégation de la Suisse et a demandé au Secrétariat de répondre à la question posée par cette délégation.

120. La délégation de la Nouvelle-Zélande a déclaré qu'aucun consensus clair ne ressortait des réponses du questionnaire sur la question de savoir qui devrait examiner les limitations et que, si la plupart des participants à l'enquête attendaient du Bureau international qu'il examine les limitations, la délégation a affirmé que le Bureau international n'avait pas pour mandat de

procéder à un tel examen, car le règlement d'exécution commun et le Protocole indiquaient que le Bureau international devait apporter son assistance uniquement dans le domaine de la classification des produits et des services, et non dans le domaine de la portée des limitations.

121. La délégation de l'Italie a indiqué que l'office italien rejoignait la plupart des points de vue exprimés par la majorité des participants. La délégation a souligné l'importance du rôle central joué par les offices nationaux dans l'examen des limitations dans les demandes internationales, car seuls les offices nationaux étaient en mesure de veiller à ce que la portée de la limitation ne dépasse pas la portée de la marque de base. La délégation a déclaré que l'office italien avait opté pour une approche différente des limitations dans les désignations postérieures, car celles-ci pouvaient être déposées directement auprès de l'OMPI. Par conséquent, la délégation a déclaré que le Bureau international pouvait se charger du travail d'examen et rejoignait les points de vue exprimés par les délégations de la Suisse et de la Fédération de Russie. La délégation a déclaré ne pas avoir formulé de suggestion spécifique concernant la poursuite des travaux relatifs à l'examen des limitations, mais était convaincue que les conclusions du questionnaire pourraient représenter un bon point de départ pour approfondir les travaux du Bureau international, avec la collaboration des membres.

122. La délégation de la France a exprimé son appui aux observations formulées par les délégations de la Suisse et de l'Italie.

123. La délégation de la Nouvelle-Zélande a réaffirmé sa conviction que le Bureau international n'avait pas pour mandat d'examiner les limitations. La délégation s'est référé aux commentaires émis précédemment concernant le rôle de l'office d'origine dans le processus d'examen des limitations et a déclaré que cela permettait certes d'identifier les problèmes évidents liés aux limitations déposées par l'intermédiaire ces offices, mais le fait que ces offices n'étaient pas en mesure de voir tous les types de limitations continuaient de poser problème. La délégation a ajouté que, par exemple, l'office de la Nouvelle-Zélande n'avait jamais reçu de demande de désignation postérieure, car ces demandes étaient déposées auprès du Bureau international. La délégation a ajouté qu'il était certes utile que l'office d'origine réalise ces examens initiaux, mais il incombaît à la partie contractante désignée de déterminer si la limitation serait acceptable en vertu de sa propre législation et de ses propres pratiques, car c'est dans la partie contractante désignée que la limitation prendrait effet. La délégation a suggéré qu'une piste pour avancer pourrait être de modifier les règles 17 et 27 afin d'offrir aux parties contractantes désignées une réelle possibilité de refuser une limitation.

124. La délégation de la République tchèque a souscrit aux observations formulées par les délégations de la Suisse, de l'Italie et de la France. La délégation n'avait pas de proposition spécifique à présenter, mais estimait que les limitations devaient être évaluées par l'OMPI.

125. La délégation de la Suède rejoignait la déclaration de la délégation de la Nouvelle-Zélande et a réitéré que le règlement d'exécution commun devrait indiquer clairement la possibilité pour les parties contractantes désignées d'examiner les limitations dans les enregistrements internationaux. La délégation a indiqué que la Suède avait procédé à un examen d'office fondé sur des motifs relatifs et estimait donc que la partie contractante désignée devait en définitive décider de la portée de la protection. La délégation a déclaré que, d'après les résultats du questionnaire, un tel cadre réglementaire bénéficierait du soutien de certaines organisations d'utilisateurs et, éventuellement, de certaines délégations.

126. La délégation du Japon a déclaré que les conclusions du questionnaire faisaient ressortir la façon dont les différents offices examinaient et concevaient les limitations, par exemple leurs conceptions des rôles que les offices et le Bureau international devaient jouer dans la gestion des limitations. La délégation a déclaré qu'il y avait de toute évidence de grandes disparités entre les procédures opérationnelles mises en œuvre par les parties contractantes pour examiner les limitations en tant qu'office d'origine et en tant qu'office d'une partie contractante désignée et que, pour améliorer les pratiques en matière d'examen, il était essentiel que le Bureau international, l'office d'origine et les offices des parties contractantes désignées

promeuvent l'harmonisation de la classification des produits et des services. La délégation a ajouté qu'à l'avenir, il serait important d'améliorer la base de données sur les produits et services du système de Madrid et suggérait que le Bureau international étudie la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour examiner les indications des produits et des services, y compris les limitations.

127. La délégation de la Suisse proposait que le groupe de travail passe en revue le document, rubrique par rubrique, après une discussion générale, afin de mieux comprendre les sujets à l'examen et de mieux orienter la discussion.

128. Le président a rappelé que les participants étaient invités à émettre des commentaires généraux, puis le groupe de travail pourrait examiner en détail certaines des questions et réponses du questionnaire, si cela s'avérait utile.

129. La délégation de Cuba a déclaré que le fait que certains pays aient des points de vue différents sur le rôle des offices des parties contractantes désignées ne changeait en rien l'importance de l'examen des limitations, car cet examen impliquait d'accorder ou non des droits. La délégation a rappelé que le document demandait au groupe de travail d'examiner les conclusions du questionnaire et d'en tirer des conclusions et qu'elle suggérait donc de modifier le formulaire MM6, qui était le formulaire officiel pour demander l'enregistrement d'une limitation sous la forme d'une modification, afin de faciliter l'examen de ces limitations par les offices des parties contractantes désignées. La délégation a rappelé que les produits et services listés dans le formulaire MM6 étaient formulés de façon positive et a déclaré que cela posait un problème pour l'office de Cuba. La délégation se demandait s'il ne serait pas plus clair que les titulaires indiquent simplement les produits ou services à supprimer de la liste principale de l'enregistrement international. La délégation a noté que, dans leur réponse au questionnaire, un certain nombre d'offices avaient indiqué qu'ils examinaient, en tant qu'office d'une partie contractante désignée, la portée des limitations dans les enregistrements internationaux. La délégation a déclaré que, dans ce cas, la protection pourrait être refusée conformément à la règle 17 du règlement d'exécution commun. La délégation a déclaré que, même si les offices, agissant en tant qu'office d'une partie contractante désignée, étaient chargés d'examiner les limitations et menaient à bien cette tâche, l'examen dans ces offices pourrait être accéléré si le groupe de travail examinait les formulaires officiels relatifs aux limitations et discutait des modifications possibles à apporter à ces formulaires afin que les déposants et les titulaires puissent présenter des informations relatives aux limitations de façon plus claire.

130. Le représentant de l'INTA a noté que la question portant sur les différents rôles du Bureau international, de l'office d'origine et des offices des parties contractantes désignées quant à l'examen des limitations avait été longuement discutée au sein du groupe de travail et estimait qu'il fallait trouver une solution à cette question et qu'une telle solution devrait non seulement être cohérente avec les principes sur lesquels reposait le système de Madrid, mais aussi être facile à mettre en pratique dans les faits. Le représentant a déclaré que la solution ne devait pas nécessairement être la même pour tous les types de limitations, à savoir les limitations présentées dans la demande internationale, les limitations présentées dans les désignations postérieures ou les limitations présentées en vertu de la règle 25 du règlement d'exécution commun. Comme dit précédemment, le représentant a rappelé que l'INTA était d'avis que l'examen de la portée de toute limitation dans la demande internationale devrait faire partie du processus de certification mené par l'office d'origine, conformément à l'article 3 du Protocole et à la règle 9.5)d) du règlement d'exécution commun. Le représentant a déclaré avoir été très étonné des réponses données à la toute première question du questionnaire, indiquant que 52 offices sur 56 procédaient à une certaine forme d'examen des limitations dans les demandes internationales et que seuls quatre offices indiquaient qu'ils ne procédaient à aucune forme d'examen. Le représentant de l'INTA a déclaré que la cohérence de l'examen mené par l'office d'origine avec le principe de base du système de Madrid, à savoir le principe selon lequel l'enregistrement international offrait une extension territoriale de la protection obtenue dans la partie contractante d'origine en vertu de la marque de base, était essentielle. Le représentant a déclaré que, par conséquent, l'office d'origine était la seule autorité en mesure de déterminer

avec certitude si la portée de la limitation était couverte par la marque de base, conformément à son droit et à sa pratique, et de certifier que tous les produits et services figurant dans la demande internationale, notamment toute limitation y figurant, relevaient de la portée de la marque de base. Le représentant a déclaré que, conformément à la règle 9.5)d) du règlement d'exécution commun, l'office d'origine devait certifier que les produits et services figurant dans la demande internationale étaient couverts par les produits et services figurant dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base, le cas échéant, et a ajouté qu'il semblait logique et utile de comprendre que cette exigence s'appliquait non seulement à la liste principale des produits et services, mais également à toute liste limitée ou à toute liste de produits et services figurant dans la demande internationale. Le représentant a noté que, d'après les réponses à la question 1 du questionnaire, la grande majorité des offices semblait partager cette interprétation, et a suggéré que, si cela ne suffisait pas, la règle 9.5)d) du règlement d'exécution commun pourrait parfaitement indiquer que les parties contractantes comptaient sur l'office d'origine pour s'assurer que les produits et services qui figuraient dans la liste principale de la demande internationale étaient couverts par la marque de base et que, de la même façon, elles comptaient sur l'office d'origine pour s'assurer que les produits et services résultant de toute limitation de cette liste principale soient également couverts par la marque de base.

131. La représentante de la JIPA partageait le point de vue du représentant de l'INTA et espérait que l'office d'origine examinerait les limitations et veillerait à ce que ces limitations relèvent de la liste principale de la demande internationale afin que les offices des parties contractantes désignées ne soient pas obligés de mener un tel examen. La délégation a indiqué que, dans le cas où l'examen devrait être effectué par les offices des parties contractantes désignées, la JPAA s'inquiéterait fortement de l'augmentation des coûts, de la nécessité de répondre à toute mesure administration de l'office et de tout retard dans l'examen que cela impliquerait.

132. La représentante de la JPAA a rejoint le point de vue du représentant de l'INTA concernant les limitations et, d'après les conclusions du questionnaire, et notamment au vu des réponses à la première question, elle comprenait que l'office d'origine examinait les limitations dans la demande internationale et espérait donc qu'il y aurait un consensus au moins sur le fait que ces limitations devraient être examinées par l'office d'origine.

133. Le président a suggéré de passer en revue le document, point par point, pour trouver un moyen possible d'avancer, puis a invité les participants à formuler des observations sur les conclusions tirées des réponses à la question 1, portant sur le rôle de l'office d'origine. Le président a demandé aux délégations si les offices des parties contractantes correspondantes, agissant en tant qu'office d'origine, examinaient les limitations figurant dans le formulaire MM2 ou, pour les offices utilisant un dépôt électronique, le formulaire électronique correspondant, et a noté qu'un nombre assez important d'offices estimaient avoir un rôle à jouer à ce stade.

134. La délégation de la Suisse a noté qu'un grand nombre d'offices considéraient que les limitations devraient être examinées avant qu'elles ne soient enregistrées ou inscrites au registre international, ce qui répondait aux attentes des utilisateurs et des offices et au besoin de clarté dans le registre international, car une limitation, par définition, ne devait pas être une extension de la liste principale. La délégation s'est référée à la première question concernant le rôle de l'office d'origine dans les demandes internationales et a noté qu'une écrasante majorité des offices considéraient que ces limitations devraient être examinées par l'office d'origine avant d'être transmises. La délégation s'est déclarée favorable à une clarification des règles, dans le sens souhaité par le représentant de l'INTA.

135. Le président a invité les participants à formuler des observations sur les conclusions tirées des réponses à la question 2 concernant le rôle de l'office de la partie contractante du titulaire; a précisé que les discussions devraient principalement s'axer sur les limitations soit dans une désignation postérieure soit faisant l'objet d'une demande d'inscription d'une modification de l'enregistrement international; et, a noté que, même si les conclusions du

questionnaire faisaient ressortir qu'une bonne partie des offices estimaient qu'ils avaient un rôle à jouer dans l'examen des limitations, l'office de la partie contractante du titulaire ne verrait qu'un faible nombre de ces limitations, car les titulaires pouvaient soumettre leurs demandes directement au Bureau international. Le président a déclaré que le Secrétariat l'avait informé qu'environ 78% des désignations postérieures avaient été déposées directement auprès du Bureau international, ce qui signifiait que seule une désignation postérieure sur cinq avait été déposée auprès de l'office de la partie contractante du titulaire.

136. La délégation de la Suisse a réitéré qu'il était nécessaire de modifier les règles afin qu'elles indiquent clairement que l'office d'origine devait examiner les limitations dans les demandes internationales et a également demandé des éclaircissements sur la manière dont les discussions seraient menées.

137. Le président a précisé que toutes les questions seraient examinées et que toute conclusion pouvant être tirée de ces discussions serait prise en considération.

138. Le représentant de l'INTA a déclaré que la question suggérait qu'aucun enregistrement international ne restait régi par l'Arrangement de Madrid et que, par conséquent, l'intervention de l'office de la partie contractante du titulaire était devenue tout à fait facultative. Le représentant a ajouté qu'il serait utile, avant de parvenir à toute conclusion concernant l'examen des limitations dans les désignations postérieures, de connaître le nombre de désignations postérieures devant continuer de transiter par un office et, si ce nombre était particulièrement élevé, de comprendre pourquoi les titulaires choisiraient de présenter leurs désignations postérieures auprès de l'office de leur partie contractante plutôt que directement auprès du Bureau international.

139. Le président a rappelé que 78% des désignations postérieures étaient reçues directement par le Bureau international, ce qui signifiait que seule une désignation postérieure sur cinq était déposée auprès de l'office de la partie contractante du titulaire, soit environ 20% de l'ensemble des désignations postérieures. Le président a déclaré qu'il en ressortait clairement que la plupart des titulaires préféraient présenter leurs désignations postérieures directement auprès du Bureau international.

140. La délégation de la Suisse a déclaré que, concernant les limitations dans les désignations postérieures, les conclusions indiquaient que la plupart des offices comptaient sur l'office de la partie contractante désignée pour effectuer l'examen de ces limitations. Néanmoins, la délégation a déclaré que l'office auprès duquel une désignation postérieure était présentée devrait examiner ces limitations et, en conséquence, l'examen devait être effectué soit par l'office du titulaire soit par le Bureau international.

141. Le président a ouvert le débat sur les réponses à la question 3 concernant le rôle de la partie contractante du titulaire dans les demandes d'enregistrement d'une limitation sous la forme d'une modification. Le président a pris note qu'un nombre raisonnable d'offices estimaient qu'ils avaient un rôle à jouer à cet égard, cependant le Secrétariat l'avait informé que 96,5% des demandes d'enregistrement d'une limitation sous la forme d'une modification étaient déposées directement auprès du Bureau international et que, par conséquent, l'office de la partie contractante du titulaire recevait un nombre extrêmement faible de ces demandes, étant donné que la quasi-totalité des demandes était présentée directement auprès du Bureau international. Le président a en outre rappelé que, dans ces cas de figure, les parties contractantes désignées étaient en droit de refuser les effets de la limitation conformément à la règle 27.5).

142. La délégation de la Suisse a déclaré que la grande majorité des utilisateurs ou des offices considéraient qu'une limitation devait être examinée avant son inscription au registre international et que, même s'il existait différentes manières de corriger cet enregistrement, notamment en effectuant une déclaration conformément à la règle 27, le principe restait le même, à savoir que les limitations devaient être examinées avant leur inscription au registre international.

143. Après avoir examiné les réponses à la question faisant l'objet de la discussion, le président a fait remarquer qu'un nombre plus faible d'offices estimaient que c'était le rôle du Bureau international était d'examiner ces limitations, étant donné que seuls six offices étaient de cet avis. Le président a en outre rappelé que plus de 96% des demandes d'inscription d'enregistrement d'une limitation sous la forme d'une modification étaient présentées directement auprès du Bureau international.

144. La délégation de l'Allemagne a exprimé son désaccord avec la conclusion du président, car, à titre d'exemple, l'office de l'Allemagne examinait les limitations enregistrées sous la forme d'une modification uniquement parce qu'il savait que le Bureau international n'avait pas effectué cet examen. Cependant, la délégation a déclaré que cela ne signifiait pas que l'office estimait que le Bureau international ne devrait pas examiner les demandes d'enregistrement d'une limitation sous la forme d'une modification.

145. La délégation de la Suisse a indiqué qu'elle souscrivait aux points de vue exprimés par la délégation de l'Allemagne. La délégation estimait que, lorsqu'une désignation postérieure était déposée auprès de l'office du titulaire, cet office devrait examiner la limitation, mais lorsqu'une désignation postérieure était déposée directement auprès du Bureau international, c'était au Bureau international d'examiner cette demande.

146. Le président a rappelé aux délégations que l'objectif de l'enquête était d'examiner les pratiques des offices à l'heure actuelle, et non de débattre sur ce que les délégations estimaient être du devoir des offices, et que l'enquête devait être évaluée en ce sens.

147. Le président a ouvert le débat sur les conclusions tirées des réponses à la question 4 sur le rôle de l'office de la partie contractante désignée quant aux limitations dans les demandes internationales; a expliqué que l'objet de la discussion consistait à savoir si les offices devaient examiner ces limitations pour déterminer si elles étaient couvertes par la liste principale de l'enregistrement international; et a noté que, d'après les conclusions de l'enquête, certains offices examinaient la limitation, mais qu'un nombre raisonnable d'offices ne procédait pas à cet examen, car ils estimaient que cet examen avait déjà été effectué par le Bureau international. Le président a fait remarquer que les réponses à la question faisant l'objet de la discussion n'étaient pas cohérentes avec les réponses à la question 1, ces dernières indiquant que c'était à l'office d'origine que revenait le rôle d'examiner la limitation.

148. La délégation de l'Australie a déclaré qu'il serait préférable que les limitations soient examinées par l'office de la partie contractante désignée, là où les limitations prendront effet, étant donné que les motifs de la demande de limitation pouvaient reposer sur des circonstances existant uniquement dans cette partie contractante et que certains offices avaient des exigences particulières. La délégation a déclaré que confier l'examen des limitations aux parties contractantes désignées serait également conforme à la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle et aux systèmes observés dans chacune des parties contractantes désignées et permettrait d'éviter de surcharger inutilement le Bureau international avec des fonctions d'examen, notamment en cas de désignations postérieures, étant donné que la plupart des désignations postérieures n'étaient pas déposées auprès de l'office de la partie contractante du titulaire. La délégation a déclaré que, comme le règlement d'exécution commun ne prévoyait aucun mécanisme permettant aux parties contractantes de déclarer que les limitations dans les enregistrements internationaux ou les désignations postérieures n'avaient aucun effet, l'Australie appuyait les observations formulées par les délégations de la Nouvelle-Zélande et de la Suède, à savoir de modifier la règle 17 pour inclure une disposition

selon laquelle ces limitations n'avaient aucun effet. La délégation a déclaré qu'un mécanisme uniforme pour toutes les limitations permettrait aux utilisateurs et aux offices d'y voir plus clair, ajoutant que l'Australie estimait qu'il était important que les offices d'origine continuent d'aider les déposants à formuler les limitations à titre consultatif.

149. La délégation de la France a indiqué que son office examinait, à la fois en tant qu'office d'origine et en tant qu'office de la partie contractante du titulaire, les limitations dans les demandes internationales, les désignations postérieures, et ce tout au long du cycle de vie de la marque. La délégation a déclaré que l'office de la France ne pouvait pas examiner les limitations en tant qu'office d'une partie contractante désignée, l'examen étant limité, par sa législation, aux motifs du refus provisoire, c'est-à-dire à l'examen des signes pour déterminer s'ils pouvaient constituer une marque. La délégation a déclaré que déterminer si une limitation constituait ou non une extension de la portée originale reviendrait, à son avis, à un examen quant à la forme des désignations françaises, pour lequel l'office n'avait aucune base juridique. La délégation a ajouté que, d'un point de vue pratique, il serait difficile pour l'office d'examiner les limitations, même s'il avait la capacité juridique de le faire, car l'office n'avait pas accès à la liste des produits et services figurant dans la marque de base.

150. La délégation de la Suisse a noté qu'au vu des réponses à la question 4, la majorité des offices estimaient que l'examen des limitations devrait être effectué avant leur inscription au registre international. La délégation se demandait si les offices des parties contractantes désignées étudiaient la portée de la limitation uniquement parce qu'ils étaient conscients que ces limitations n'étaient pas systématiquement vérifiées en amont et procédaient à cet examen principalement pour combler une lacune dans la pratique.

151. Le président a rappelé que, lorsque le Bureau international transmettait une notification aux offices des parties contractantes désignées, cette dernière contenait à la fois la liste principale et la liste limitée et que, par conséquent, les offices des parties contractantes désignées pouvaient les comparer à tout moment.

152. La délégation de la Norvège a déclaré que la pratique de la Norvège s'inscrivait dans la même logique que celle de la Suisse et que, même si son office n'examinait pas les limitations, car il considérait qu'un tel examen avait déjà été effectué en amont, il refuserait d'accorder une protection, conformément à la législation nationale, s'il constatait qu'une limitation n'avait pas été établie conformément à la liste principale.

153. La délégation de l'Allemagne a déclaré que la pratique de l'Allemagne différait de celle de l'Australie car, lorsqu'il agissait en tant qu'office d'origine, l'office de l'Allemagne certifiait que la liste des produits et services de la demande internationale était couverte par la marque de base. La délégation a déclaré qu'une limitation ne devrait pas dépasser la portée de la liste des produits et services figurant dans la marque de base. La délégation a ajouté que, lorsqu'il agissait en tant qu'office désigné, l'office de l'Allemagne examinait les limitations, car il savait que ni les autres offices ni le Bureau international ne procédaient à un tel examen.

154. Le président a ouvert le débat sur les conclusions tirées des réponses à la question 5 concernant les limitations dans les désignations postérieures et a précisé que les discussions devraient porter sur la question de savoir si les offices des parties contractantes désignées examinaient les limitations dans une désignation postérieure pour déterminer si cette limitation était couverte par la liste principale de l'enregistrement international et a noté que, d'après les conclusions de l'enquête, un nombre raisonnable d'offices n'examinaient pas ces limitations, car ils considéraient que l'office d'origine ou le Bureau international avait déjà procédé à un tel examen. Le président a indiqué que, d'après les discussions qui ont précédé, il était fort probable que cela ne soit pas le cas, car l'office d'origine ne recevait peut-être pas la limitation et, lorsque la limitation était présentée directement, le Bureau international ne l'examinait pas.

155. Le président, notant l'absence d'observations sur les conclusions tirées des réponses à la question 5, a invité les participants à formuler des observations sur les conclusions tirées des réponses à la question 6 en précisant que la question portait sur la décision que prenait un office lorsqu'il déterminait qu'une limitation dans une désignation postérieure n'était pas couverte par la liste principale de l'enregistrement international. Le président a fait remarquer que, d'après les conclusions de l'enquête, la grande majorité des offices émettraient un refus conformément à la règle 17.

156. La délégation de la Suisse s'étonnait de constater que 13 offices émettaient un refus provisoire et se demandait si ces offices disposaient d'une base juridique spécifique encadrant un tel refus. La délégation a déclaré que l'interprétation de la Suisse avait toujours été que les motifs d'un refus provisoire se limitaient à des motifs quant au fond pour refuser la protection de la marque conformément à la Convention de Paris et se demandait donc si cette interprétation était trop stricte.

157. La délégation de Cuba s'est référée à la question 6 et a déclaré que le nombre d'offices qui émettaient un refus provisoire aurait pu s'élever à 14, car l'office de Cuba émettait également un tel refus, et a rappelé que l'office avait indiqué, dans les réponses aux questions 4 et 5, qu'il examinait les limitations lorsqu'il agissait en tant qu'office d'une partie contractante désignée. La délégation a expliqué que l'office procédait à un tel examen conformément à sa législation nationale, laquelle prévoyait la possibilité de demander à tout moment une limitation dans une demande nationale ou un enregistrement national et exigeait que l'office examine la demande. La délégation a déclaré que l'office de Cuba traitait les limitations dans les enregistrements internationaux de la même façon que les limitations dans les demandes nationales ou les enregistrements nationaux et que, par conséquent, l'office examinait les limitations pour déterminer si elles étaient couvertes par la liste principale de l'enregistrement international ou par la liste pour laquelle Cuba avait été désigné et émettrait un refus lorsque tel n'était pas le cas. La délégation a en outre expliqué que l'office examinait également les limitations dans les demandes internationales, lorsqu'il agissait en tant qu'office d'origine, et que, si ces limitations n'étaient pas couvertes par la liste principale, l'office ne certifierait pas et ne présenterait pas la demande tant que le problème ne serait pas résolu. La délégation a en outre souligné que le fait que le Bureau international n'examinait pas les limitations déposées directement auprès de lui obligeait l'office à examiner ces limitations afin de s'assurer que les limitations respectaient sa législation nationale.

158. La délégation de l'Allemagne, se référant aux commentaires de la délégation de la Suisse, a déclaré que son office, qui émettait également des refus provisoires, n'avait pas une interprétation aussi stricte que la Suisse. La délégation a déclaré que l'office émettait également des refus provisoires lorsque, par exemple, la liste des produits et services n'était pas assez claire ou lorsque certaines indications n'étaient de toute évidence pas acceptables. La délégation a rappelé que le *Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid* indiquait que les offices désignés pouvaient émettre un refus provisoire lorsque les indications de produits ou de services étaient trop vagues et a souligné que l'office procédait de même lorsqu'il examinait les limitations.

159. Le président a noté qu'il était impossible d'élargir la portée d'une demande en Nouvelle-Zélande et que l'office pouvait, sur cette base, refuser des limitations, qu'elles soient appliquées à une marque nationale ou à un enregistrement international, et que, par conséquent, la situation en Allemagne semblait proche de celle de la Nouvelle-Zélande.

160. Le président a ouvert le débat sur les conclusions tirées des réponses à la question 8 concernant les limitations enregistrées sous la forme d'une modification et a précisé que les discussions devraient porter sur la question de savoir si l'office d'une partie contractante désignée examinait une telle limitation. Le président a noté que, d'après les conclusions du questionnaire, la moitié des offices examinaient les limitations et certains offices ne procédaient pas à un tel examen, car ils estimaient que cet examen avait été effectué soit par l'office d'origine soit par le Bureau international, tandis qu'un petit nombre d'offices ne procédaient pas

à cet examen par manque de base juridique. Le président a rappelé que la règle 27.5) permettait à une partie contractante désignée de refuser les effets d'une limitation et se demandait pourquoi, en dépit de l'existence de cette règle, certains offices estimaient toujours qu'ils manquaient de base juridique pour procéder à un tel examen.

161. La délégation de la République tchèque a expliqué que l'office de la République tchèque examinait les limitations lorsqu'il agissait en tant qu'office d'origine, mais ne procédait pas à cet examen lorsqu'il agissait en tant qu'office désigné, car, à l'instar de la Suisse et d'autres membres, la République tchèque estimait qu'il incombaît au Bureau international d'examiner tous les enregistrements, afin que les utilisateurs puissent s'appuyer en toute confiance sur le contenu du registre international. La délégation a déclaré que cet examen devait être fait correctement, autrement les utilisateurs risquaient d'être obligés d'examiner tous les refus, tels que ceux émis par l'Allemagne, pour vérifier l'exactitude d'une limitation. La délégation a indiqué que, dans le cas de la République tchèque, l'examen des limitations n'était pas prévu dans sa législation et l'office n'avait pas les moyens de procéder à ces examens; donc, l'office de la République tchèque ne procédait pas à ces examens. La délégation a déclaré que, si une limitation concernait plusieurs membres, le Bureau international devait l'examiner afin que la limitation produise des effets dans l'ensemble de ces États membres, et ce de manière harmonisée. La délégation était consciente que certains membres avaient des exigences spécifiques concernant la désignation des produits et services et que, même si ces membres pouvaient certainement prendre des mesures, cela irait à l'encontre de la logique, du point de vue des utilisateurs, consistant à avoir un seul enregistrement international valable pour plusieurs États membres; en effet, si chaque État membre avait des exigences spécifiques différentes, alors les utilisateurs devraient suivre une procédure dans chaque État membre et nommer un représentant local. Pour cette raison, la délégation a déclaré que le Bureau international devrait examiner la liste des produits et services, y compris les limitations.

162. La délégation de la Suisse a déclaré qu'elle souscrivait pleinement aux remarques de la délégation de la République tchèque et a expliqué que la Suisse examinait les limitations, lorsqu'elle agissait en tant qu'office désigné, car elle s'était rendu compte que ce travail n'était pas effectué en amont. La délégation a ajouté que, à l'instar de l'Allemagne, la Suisse examinait les limitations pour voir si ces limitations impliquaient une extension et pour vérifier l'absence d'autre motif de refus, car la Suisse avait déjà reçu des limitations qui avaient eu pour conséquence de créer une confusion autour de la marque. La délégation a déclaré être également consciente de la nécessité d'éviter tout enregistrement inexact des limitations, mais elle comprenait également que, parfois, les utilisateurs considéraient que la limitation ne concernait que la partie contractante désignée et qu'il appartenait finalement à cette partie contractante désignée de prendre une décision. La délégation a déclaré qu'elle imaginait un système au sein duquel le Bureau international, lorsqu'il agirait en tant qu'office où la limitation aurait été déposée, donnerait son avis sur le caractère expansif d'une limitation, par analogie avec la règle 13, en notifiant toute irrégularité et en formulant des suggestions au titulaire ou à l'office, en indiquant le problème et, en cas de non-réponse du titulaire ou de l'office, en faisant apparaître une remarque indiquant que, de l'avis du Bureau international, la limitation était une extension. La délégation a déclaré qu'une telle indication indiquerait à la partie contractante désignée et aux tiers que le Bureau international estimait que la limitation était invalide. La délégation a déclaré qu'un tel système simplifierait le travail des offices des parties désignées, car les offices qui n'examinaient pas les limitations pourraient voir immédiatement que la limitation posait un problème. La délégation a proposé de poursuivre l'examen de la question, à l'occasion d'une autre réunion, si nécessaire.

163. Le président a invité les participants à formuler des observations sur les conclusions tirées des réponses à la question 9 de l'enquête et a noté que cette question s'adressait uniquement aux offices ayant répondu "oui" à la question 8. Le président a précisé que la question concernait l'examen d'une limitation enregistrée sous la forme d'une modification et la portée prise en compte par les offices, notant que, d'après les conclusions du questionnaire, la plupart des offices prenaient en compte la liste des produits ou services pour lesquels la marque était protégée.

164. Le président a pris note de l'absence de commentaire concernant la question 9 et a invité les participants à formuler des observations sur les conclusions tirées des réponses à la question 10, notant que la question s'adressait uniquement aux offices qui avaient répondu "oui" à la question 8. Le président a expliqué que le but de la question était d'obtenir des informations sur les mesures prises par les offices pour déterminer qu'une limitation enregistrée sous la forme d'une modification n'était pas couverte par la liste principale d'un enregistrement international ou, le cas échéant, par la liste des produits ou services pour lesquels la marque produisait des effets ou était protégée. Le président a noté que, d'après les conclusions du questionnaire, la quasi-totalité des offices avait déclaré que cette limitation ne produisait aucun effet dans la partie contractante, conformément à la règle 27.5) du règlement d'exécution commun.

165. Le président a pris note de l'absence de commentaire concernant la question 10 et a invité les participants à formuler des commentaires sur les conclusions tirées des réponses aux questions 11 à 14. Le président a précisé que la question 11 portait sur la législation et la pratique des parties contractantes désignées concernant les demandes ou les enregistrements nationaux ou régionaux. Le président a noté que les réponses à cette question suggéraient que les offices examinaient les demandes contenant des limitations relatives à des demandes nationales ou régionales et a soulevé une contradiction dans le traitement des limitations, car, bien que la plupart des offices examinaient les limitations dans les demandes ou les enregistrements nationaux ou régionaux, un certain nombre d'offices ne procédaient pas à l'examen des limitations dans les demandes ou les enregistrements internationaux.

166. La délégation de la Suisse estimait que la question était utile pour déterminer si les offices examinaient les demandes de limitation au niveau national et si un parallèle pouvait être établi et a noté que les offices procédaient à un examen de ces demandes chaque fois qu'ils les recevaient. Toutefois, la délégation a déclaré avoir une interprétation des données différente de celle du président et estimait que les offices procédaient à un examen de la demande lorsqu'ils la recevaient et lorsqu'ils devaient l'inscrire dans le registre national. La délégation a déclaré comprendre que 47 offices avaient indiqué qu'ils examinaient les demandes qui leur étaient présentées et que, de la même manière, l'office du titulaire, l'office d'une partie contractante désignée ou le Bureau international devait examiner toute demande déposée auprès d'eux avant qu'une modification puisse être inscrite. La délégation a déclaré que l'office de la Suisse, lorsqu'il agissait en tant qu'office d'une partie contractante désignée, recevait dans la plupart des cas uniquement les informations qui avaient été inscrites au registre international, tandis que, lorsqu'il agissait en tant qu'office actif pour l'inscription d'une modification dans son registre, l'office examinait la demande.

167. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur la dernière partie du questionnaire, portant sur les organisations ayant le statut d'observateur.

168. La représentante de MARQUES a déclaré être d'avis que, tant qu'il n'y aurait pas d'harmonisation en matière d'indications acceptables des produits et des services, les limitations devraient être examinées par les offices concernés. Le représentant a conclu que, en attendant une harmonisation complète et une ligne directrice commune beaucoup plus claire sur la manière dont les listes de produits et services devaient être rassemblées et acceptées, l'examen devra être effectué par chaque membre concerné par la limitation.

169. Le représentant de l'INTA, se référant aux questions 15 à 17, a déclaré que toutes les raisons évoquées dans le questionnaire étaient valables, ajoutant qu'il avait essayé de classer les trois raisons principales soulevées pour chaque question.

170. Le représentant de l'AROPI a déclaré que la certitude juridique était d'une importance primordiale pour les utilisateurs et qu'il était donc extrêmement important de veiller à ce qu'une limitation soit acceptée dans chaque partie contractante désignée concernée par cette limitation. Le représentant a déclaré que l'AROPI appuyait la pratique de la Nouvelle-Zélande décrite par le président, car cette approche semblait la plus favorable pour garantir la certitude juridique.

171. Le président a invité le Secrétariat à formuler des commentaires.

172. Le Secrétariat a abordé la question soulevée par la délégation de Cuba concernant les limitations énoncées dans le formulaire officiel MM6 et les difficultés rencontrées par l'office pour comprendre la portée de cette limitation. Le Secrétariat a expliqué que, jusqu'à présent, il était plus simple que les offices reçoivent les informations contenues dans les formulaires MM6, car le titulaire devait simplement supprimer de la liste principale les indications qui n'étaient plus applicables; avec l'évolution des limitations constatée les années précédentes, la liste principale pouvait être constituée de quelques lignes seulement, tandis que la limitation pouvait comporter des centaines, voire des milliers de mots; il était donc devenu plus difficile de traduire la portée réelle de la limitation. Par conséquent, tel qu'était présenté à ce jour le formulaire MM6, le titulaire pouvait indiquer les classes à supprimer complètement ou spécifier la nouvelle liste limitée complète devant produire des effets dans une partie contractante désignée. Le Secrétariat a déclaré que, le Bureau international ne pouvant pas interpréter le sens d'une limitation, il avait besoin d'informations claires sur la portée envisagée afin d'inscrire ces informations dans le registre international; pour cette raison, le titulaire était tenu d'indiquer la liste limitée complète. Le Secrétariat a déclaré qu'une telle pratique offrait plus de transparence aux tiers et aux offices, tout en admettant qu'il pouvait parfois être difficile de comprendre ce qui avait vraiment changé. Le Secrétariat a déclaré que le moment était opportun pour faire le point sur les discussions du groupe de travail relatives aux limitations. Le Secrétariat a noté qu'après de nombreuses années de discussions, le groupe de travail était toujours divisé quant à la question de savoir à qui incomber la responsabilité de déterminer la portée des limitations et quant à la question de savoir si ces limitations étaient couvertes par la liste principale des produits et services figurant dans l'enregistrement international. Un certain nombre de délégations ont déclaré préférer que ce soit l'office d'origine qui procède à la détermination de cette portée; certaines délégations ont estimé que c'était au Bureau international de décider de cette portée; d'autres délégations étaient d'avis que la portée devrait être déterminée par les offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la limitation produisait des effets. Le Secrétariat a ajouté qu'un récapitulatif de la situation juridique encadrant les limitations serait utile. Le Secrétariat a rappelé que, tandis qu'un certain nombre d'offices, lorsqu'ils agissaient en tant qu'office d'origine, examinaient les limitations dans les demandes internationales, la règle 8 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid relative à l'enregistrement international des marques ne prévoyait pas l'inclusion de limitations dans les demandes internationales et, par conséquent, le formulaire de demande internationale ne reflétait pas cette possibilité. L'option d'inclure des limitations dans les demandes internationales n'était prévue que dans la règle 9.4.a)xiii) du règlement d'exécution commun et découlait de la modification des formulaires de demande internationale en 2001. Avant 2001, toute limitation devait être demandée séparément, même s'il était possible de publier la modification en même temps que l'enregistrement international. Dans un tel contexte, la fonction de certification ne pouvait pas être considérée comme une fonction ayant initialement inclus l'examen des limitations. Le Secrétariat a noté qu'il existait des différences de pratiques entre de nombreux offices, lorsqu'ils agissaient en tant qu'office d'origine, concernant l'examen des limitations dans les demandes internationales; par conséquent, les délégations devraient se mettre d'accord sur la question de savoir si les offices, lorsqu'ils agissaient en tant qu'office d'origine, devaient examiner la liste principale des produits et

services de la demande internationale, ainsi que toute limitation contenue dans la demande afin de déterminer si cette limitation relevait de la portée de la liste principale. Le Secrétariat a déclaré qu'en procédant ainsi, les offices, lorsqu'ils agissaient en tant qu'offices d'origine, pourraient ainsi apporter une aide précieuse, mais l'avis de l'office d'origine ne devrait pas, comme certaines délégations l'avaient souligné, constituer un impératif pour les offices des parties contractantes désignées, car ces derniers devraient être en mesure de déterminer la portée de la protection pour laquelle l'enregistrement international produirait des effets dans les territoires correspondants. Le Secrétariat, rappelant que certaines délégations avaient déclaré préférer que ce soit le Bureau international qui détermine si une limitation relevait de la portée de la liste principale, a déclaré qu'aucune base juridique ne reflétait ce point de vue dans le règlement d'exécution commun et que, par ailleurs, il n'existe aucun consensus à cet égard. Le Secrétariat a rappelé que, sans consensus, le règlement d'exécution commun ne pouvait pas être modifié. Le Secrétariat a en outre rappelé que le règlement d'exécution commun confiait au Bureau international le rôle de vérifier la demande internationale et que ce rôle était défini dans les règles 11 à 13 du règlement d'exécution commun dans ces dispositions; parmi ces dispositions, les règles 12 et 13 traitaient, respectivement, des irrégularités concernant la classification et des indications des produits et des services. Le Secrétariat a déclaré que la règle 12.1)a) indiquait que le Bureau international devait vérifier que les conditions énoncées à la règle 9.4)a)xiii) étaient respectées; cependant, la disposition faisait référence uniquement à la classification. Suite aux précédentes discussions, le groupe de travail, à sa treizième session, a recommandé de modifier les règles 12 et 25 à 27 du règlement d'exécution commun, qui ont été adoptées par l'Assemblée de l'Union de Madrid et qui sont entrées en vigueur le 1^{er} juillet 2017. Ces modifications, qui étaient également explicitées plus en détail dans l'avis n° 11/2017, détaillaient l'examen devant être effectué par le Bureau international concernant les limitations présentées dans des demandes internationales et les limitations faisant l'objet d'une demande d'inscription d'une modification de l'enregistrement international. Concernant les demandes internationales contenant des limitations, le nouveau paragraphe 8bis) de la règle 12 précisait que le Bureau international devrait également vérifier l'exactitude de la classification des limitations dans les demandes internationales. Ainsi, bien que cette règle concernait la classification, les offices des parties contractantes désignées pouvaient encore déterminer si la limitation relevait ou non de la portée de la liste principale. Le Secrétariat a indiqué que les modifications apportées aux règles 25 à 27 du règlement d'exécution commun, qui concernaient les limitations enregistrées sous la forme d'une modification, impliquaient que le titulaire devrait insérer la liste limitée des produits et services dans les classes correspondantes figurant dans la liste principale de l'enregistrement international. Le Bureau international examinerait la demande pour déterminer si les numéros de classe indiqués dans la demande correspondaient à ceux indiqués dans l'enregistrement international et il appartiendrait ensuite à l'office de la partie contractante désignée où la limitation devait produire des effets de déterminer si la limitation relevait de la portée de la liste principale. Le Secrétariat a noté que, même si l'article 3ter.2) du Protocole permettait d'effectuer une requête en extension territoriale postérieurement à l'enregistrement international, il n'indiquait pas que le Bureau international devait vérifier l'exactitude de la classification des produits et des services. Cet article indiquait simplement que le Bureau international devait inscrire les extensions territoriales, notifier ces inscriptions aux offices concernés et les publier si les désignations postérieures respectaient les exigences applicables. Le Secrétariat a rappelé qu'en octobre 2016, à sa cinquantième session¹ (29^e session extraordinaire), l'Assemblée de l'Union de Madrid avait suspendu l'entrée en vigueur d'une modification précédemment adoptée de la règle 24.5)a) et d), laquelle aurait indiqué que le Bureau international était tenu de vérifier, de sa propre initiative, l'exactitude de la classification des indications listées dans les désignations postérieures avec une liste limitée. La raison de cette suspension était qu'une telle tâche de vérification allait au-delà de ce qui était alors prévu dans le cadre juridique et dans le mandat du Bureau international, et qu'une telle mise en œuvre, le cas échéant, aurait eu des incidences concrètes importantes pour le Bureau

¹ Voir le document MM/A/50/4 "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".

international, les offices et les utilisateurs du système de Madrid. Le Secrétariat a en outre rappelé que, à l'occasion de la précédente session du groupe de travail, le Bureau international avait proposé une modification à la règle 24, laquelle avait été refusée. Cette dernière portait sur les désignations contenant des limitations, et se basait sur la nouvelle règle 25 révisée, ce qui signifiait que le Bureau international aurait été uniquement chargé de vérifier les classes listées dans la limitation afin de s'assurer qu'elles correspondaient aux classes listées dans la liste principale et que les offices des parties contractantes désignées restaient libres de déterminer si cette limitation produirait des effets ou non. Le Secrétariat a ajouté que, d'après les points de vue exprimés par les délégations au cours de la session, il apparaissait clairement que les parties contractantes estimaient que, lorsqu'ils étaient désignés, il incombaît à leurs offices de déterminer si une limitation produirait ou non des effets sur leur territoire et, par conséquent, il incombaît également à ces offices de déterminer si une liste limitée relevait ou non de la portée de la liste principale de cet enregistrement international.

173. Le président a déclaré qu'il était clair que le groupe de travail restait en désaccord concernant la question de savoir qui devait être chargé de déterminer la portée des limitations et de déterminer si une limitation donnée était couverte par la liste principale de l'enregistrement international et a conclu que les discussions relatives au rôle du Bureau international étaient parvenues à un terme sans qu'aucun consensus n'ait été atteint. Le président a relevé quelques suggestions concernant une modification de la règle 17, présentées par les délégations de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de la Suède, laquelle permettrait de donner aux parties contractantes désignées la base juridique pour refuser les effets d'une limitation. Le président a également pris note des observations de la délégation de la Suisse concernant une éventuelle modification de la règle 9, concernant le rôle de l'office d'origine dans le cadre de la certification d'une demande internationale. Le président a donc suggéré que le groupe de travail examine la possibilité de poursuivre les discussions sur les modifications possibles des règles 9 et 17 à l'occasion d'une autre session, afin d'aider potentiellement les offices à mener les examens des limitations et, éventuellement, de préciser le rôle de l'office d'origine dans le cadre de la certification de la demande internationale. Le président a invité les participants à formuler des commentaires sur cette suggestion.

174. La délégation de la Suisse s'est déclarée surprise du résumé du président, car elle estimait que les discussions sur le rôle du Bureau international n'étaient pas terminées, notant que le Bureau international était le seul point de contact commun pour toutes les limitations. La délégation a rappelé que, dans tous les cas, les limitations passaient par le Bureau international, et se demandait s'il était exclu que le Bureau international joue un rôle dans l'examen des limitations. La délégation a en outre rappelé qu'elle avait émis une proposition sur le rôle possible du Bureau international dans l'examen des limitations, qui se rapprocherait de la règle 13, et a souligné l'importance de disposer d'une alternative qui permette de ménager les efforts des deux côtés. La délégation a déclaré que, de son point de vue, la question du rôle du Bureau international restait ouverte et a souhaité que ce sujet continue d'être débattu à l'avenir.

175. Le président a réitéré l'absence de consensus sur le rôle du Bureau international et a noté qu'aucune autre délégation n'avait exprimé le souhait de poursuivre cette discussion. Le président a déclaré qu'il était clair que la question n'avait pas avancé au sein du groupe de travail et a rappelé qu'il restait un certain nombre de points dans la feuille de route qui devaient être discutés à moyen terme, suggérant donc de mettre de côté le sujet des limitations pour mieux y revenir ultérieurement. Le président a noté que la proposition de modification des règles 9 ou 17 n'avait pas été retenue.

176. La délégation de l'Allemagne estimait par ailleurs qu'il n'y avait pas de consensus concernant les rôles de l'office d'origine, de l'office désigné ou du Bureau international dans l'examen des limitations, et que sa position n'avait pas changé depuis le début des discussions. La délégation a déclaré comprendre que le Bureau international ne voulait pas, ou ne pouvait pas, examiner les limitations; or, cette situation devait être acceptée, car l'avis du Bureau international semblait être inflexible à cet égard. Concernant la suggestion de discuter des

modifications de la règle 17, la délégation a déclaré que, bien que l'Allemagne dispose déjà d'une base juridique, elle acceptait que cette proposition soit appliquée, afin d'aider les pays ayant besoin d'une telle base juridique. La délégation a souligné l'absence de consensus concernant le point de vue selon lequel le Bureau international ne devrait pas examiner les limitations, mais qu'il semblait évident que le Bureau international ne voulait pas ou ne pouvait pas procéder à un tel examen.

177. Le président a expliqué que le problème majeur était l'absence de base juridique autorisant le Bureau international à examiner une limitation; ainsi, à moins de parvenir à un consensus sur une modification du règlement d'exécution commun qui permettrait au Bureau international d'effectuer cet examen, le Bureau international ne serait pas en mesure d'effectuer cet examen. Le président a ajouté que le groupe de travail n'était pas encore parvenu à un consensus sur une telle modification et a souligné que, tandis que certaines délégations souhaitaient que le rôle du Bureau international soit élargi, un certain nombre de délégations estimaient que le Bureau international n'avait pas de rôle à jouer dans l'examen des limitations. Le président a conclu que le seul moyen d'avancer était d'examiner les propositions de modification des règles 9 et 17, car ces propositions ne concernaient pas le Bureau international. Le président a en outre rappelé que rien n'empêchait les parties contractantes de modifier leur législation, car le cadre juridique du système de Madrid n'empêchait pas les offices des parties contractantes désignées d'examiner les limitations. Le président a invité les participants à formuler leurs observations.

178. La délégation de la Suisse était conscience que la question des limitations était complexe et a rappelé qu'il existait trois types de limitation, à savoir les limitations dans la demande internationale, les limitations dans une désignation postérieure et les limitations dans le cadre de la règle 25. La délégation a expliqué que le rôle du Bureau international différait en fonction du type de limitation et, par conséquent, la délégation estimait qu'il n'y avait pas un consensus sur le rôle du Bureau international, car ce rôle dépendait du type de limitation. La délégation a déclaré que le rôle du Bureau international était moins actif que celui de l'office d'origine lorsque la limitation était apportée à une demande internationale, mais que le Bureau international pouvait jouer un rôle dans le cadre des limitations déposées auprès du Bureau international. Avant de parvenir à un consensus, la délégation a conclu qu'il était nécessaire de clarifier le rôle du Bureau international quant à ces trois types de limitations.

179. Le représentant de l'INTA s'est félicité de l'intervention de la délégation de la Suisse et estimait que le système de Madrid ne pourrait pas être abordé tant que le rôle du Bureau international n'avait pas fait l'objet de discussions. Le représentant a noté que la situation avait été considérée comme allant de soi pendant les 130 années d'existence du système de Madrid et qu'il était entendu que, lorsqu'une limitation était inscrite dans le registre international, le Bureau international, en tant qu'autorité centrale du système de Madrid, avait vérifié cette limitation, et qu'il en était ainsi depuis plus de 100 ans. Le représentant de l'INTA reconnaissait que l'adoption du Protocole et l'extension du système de Madrid avaient entraîné des changements et estimait que ces changements devraient être pris en compte. L'évolution des dispositions régissant le rôle du Bureau international et, éventuellement, celui des offices d'origine et des parties contractantes désignées devrait respecter la philosophie et les principes de base du système de Madrid, à savoir, concrètement et où dans la mesure du possible, éviter la duplication des travaux et s'assurer que les utilisateurs voient clairement qui faisait quoi et soient au fait des implications. Le représentant a ajouté que les discussions avaient essentiellement porté sur l'examen des limitations, et plus précisément sur la portée de la liste des produits et services, mais le Secrétariat, en résumant la position du Bureau international au groupe de travail, avait soulevé la question du rôle du Bureau international à l'heure de vérifier l'exactitude de la classification. Il a rappelé que la position de l'INTA avait toujours été très ferme, à savoir que le Bureau international, en tant que gardien de la *Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques* (classification de Nice), devait vérifier efficacement l'exactitude de la classification des produits et services figurant dans les limitations. Le représentant a déclaré que, pour les utilisateurs, le

manque d'harmonisation dans les pratiques de classification mises en œuvre par les offices des marques du monde entier était une source intarissable de difficultés; que le système de Madrid représentait l'autorité incontournable ayant le dernier mot sur la classification des produits et des services dans les enregistrements internationaux; et qu'une telle responsabilité assumée par le Bureau international avait été maintenue afin d'assurer le bon fonctionnement du système d'enregistrement international. Le représentant a déclaré qu'il était important de mener prochainement des discussions sur le rôle que le Bureau international devrait jouer, mais que, à ce jour, il ne jouait pas, dans l'examen de la classification des biens et services figurant dans les limitations.

180. La délégation de la Pologne rejoignait la déclaration de la délégation de la Suisse et a déclaré que, même si le questionnaire portait sur la pratique actuelle des offices, la pratique attendue du Bureau international n'était pas claire. La délégation a suggéré d'élaborer un autre questionnaire sur le rôle attendu du Bureau international concernant l'examen des limitations dans les trois situations mentionnées.

181. La délégation de la France, rejoignant les délégations de la Suisse et de la Pologne, a déclaré que l'absence de consensus reflétait des doutes et des incertitudes quant au rôle du Bureau international et, l'incertitude desservant les utilisateurs, il était nécessaire de clarifier le rôle joué par le Bureau international dans l'examen des limitations. La délégation a donc conclu que l'envoi d'un questionnaire sur le rôle attendu du Bureau international, tel que proposé par la délégation de la Pologne, semblait être une bonne solution. La délégation a déclaré que, tout en prenant note des points de vue du Bureau international sur les différents rôles relatifs aux limitations, elle ne les partageait pas complètement, notamment concernant le rôle des offices désignés. La délégation a réitéré que l'absence de consensus était due à un manque de clarté.

182. La délégation de la Turquie a proposé que l'examen des limitations dans les demandes internationales incombe à l'office d'origine, mais que l'examen des demandes d'inscription des limitations sous la forme d'une modification incombe au Bureau international. La délégation a noté que l'atteinte d'un consensus restait problématique, mais a estimé qu'il serait important pour les utilisateurs que les rôles des offices et du Bureau international soient clarifiés.

183. La délégation de la Nouvelle-Zélande a déclaré que le rôle du Bureau international avait été longuement discuté et que, d'après son interprétation du Protocole, le Bureau international était chargé de la classification des produits et des services et non, comme le Secrétariat l'avait indiqué, de la détermination de ce qui serait acceptable dans ces classes. En effet, le Bureau international donnait des indications sur ce qui pouvait être considéré comme trop vague pour la classification, mais à aucun moment il ne décidait qu'un terme était trop large ou exclu de la portée. La délégation considérait qu'un tel rôle devrait incomber aux parties contractantes désignées et a noté avec intérêt que, d'après le questionnaire, les groupes d'utilisateurs déposaient des limitations dans le seul but d'éviter des refus provisoires ou de surmonter de tels refus établis dans les parties contractantes désignées. Par conséquent, la délégation a déclaré qu'il semblait incongru de déclarer qu'une telle décision devrait être prise par le Bureau international alors que le dépôt de la limitation visait à contourner une question soulevée au niveau national. La délégation a réitéré son point de vue, à savoir que l'examen des limitations devait être effectué par les parties contractantes désignées, car c'étaient elles qui recevaient chaque fois toutes sortes de limitations et qui étaient le mieux informées sur leur législation nationale, leur jurisprudence et leurs pratiques internes pour déterminer si la portée de la limitation était correcte sur le plan national.

184. La délégation de la République tchèque, tout en rejoignant la position de la Suisse et de la France, s'est référée à la question 11 du questionnaire et expliqué que, dans le cadre des inscriptions dans son registre national, l'office examinait toutes les limitations. Par contre, dans le cadre de l'enregistrement international, les utilisateurs attendaient que les limitations soient examinées et vérifiées par l'OMPI. La délégation a déclaré qu'il serait déroutant pour les utilisateurs de recevoir d'abord une notification d'irrégularité relative à la classification, qui était ensuite traitée et corrigée, puis de recevoir une autre notification de la part d'une partie

contractante désignée indiquant une irrégularité relative à la portée de la limitation. La délégation a déclaré que les utilisateurs penseraient à tort que, comme l'OMPI avait examiné et corrigé la classification, aucune erreur n'avait été observée dans la limitation et, par conséquent, un refus de la part d'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées susciterait de vives réactions d'étonnement et créerait de la confusion.

185. La délégation du Mexique rejoignait le point de vue de la délégation de la Nouvelle-Zélande. La délégation a rappelé que les limitations pouvaient avoir une incidence sur le fait qu'une marque soit enregistrée ou non et, de plus, pouvaient être demandées pour surmonter un refus fondé sur des motifs ou sur l'existence d'une marque antérieure. La délégation a déclaré qu'un examen quant au fond d'une limitation pourrait réellement avoir une incidence considérable sur la décision d'enregistrer ou non la marque.

186. La représentante de MARQUES, se référant à la feuille de route, a rappelé qu'il y aurait une discussion à l'occasion de la table ronde sur les principes de la classification et sur les moyens d'atténuer les incohérences entre les différentes pratiques de classification et se demandait si ces discussions pourraient aider le groupe de travail à trouver une meilleure réponse à la question relative aux limitations. La représentante a exprimé son accord avec les observations de la délégation du Mexique et a déclaré que, dans les cas où la limitation visait à surmonter un problème au niveau national, il était évident et logique que ce soit l'office concerné qui examine cette limitation, car il s'agissait du seul office compétent à cet égard. Toutefois, la représentante de MARQUES a déclaré qu'il serait utile de mieux comprendre ce que désiraient les délégations afin de cibler l'objet des discussions à venir.

187. Le représentant de l'AROPI a exprimé son soutien à la déclaration du représentant de l'INTA.

188. La délégation de l'Australie appuyait les observations des délégations de la Nouvelle-Zélande et du Mexique, à savoir que, comme l'indiquaient les conclusions de l'enquête, la grande majorité des limitations visaient à éviter des problèmes dans les parties contractantes désignées; par conséquent, la délégation estimait que l'examen devrait avoir lieu dans les parties contractantes désignées.

189. Le président a noté qu'il n'y avait toujours pas de consensus sur le rôle du Bureau international concernant les limitations dans la demande internationale, dans une désignation postérieure ou dans une demande d'inscription d'une modification. Le président prenait note des quelques propositions relatives à l'élaboration d'un questionnaire sur le rôle du Bureau international, mais a déclaré qu'il n'était pas convaincu qu'un tel questionnaire apporterait un éclairage neuf sur la question, les points de vue des délégations sur le rôle du Bureau international étant très clairs. Le président a suggéré que, en plus des propositions de modification des règles 9 et 17, les délégations soumettent des propositions sur le rôle du Bureau international en vue de leur examen à l'occasion de la prochaine session du groupe de travail. Toutefois, le président a confirmé qu'il était clair qu'il n'y avait pas de consensus sur le rôle du Bureau international et a invité les participants à formuler leurs commentaires sur la marche à suivre.

190. La délégation de la Suisse s'interrogeait sur les conclusions tirées par le président.

191. Le président a réitéré que, en vue de la prochaine session du groupe de travail, l'ensemble des délégations était invité à soumettre des propositions sur les modifications possibles à apporter aux règles 9 et 17, ainsi que sur le rôle attendu du Bureau international. Le président a déclaré que d'autres points figuraient sur la feuille de route, lesquels pourraient présenter un plus grand intérêt ou pour lesquels les chances d'atteindre un consensus seraient plus grandes.

192. Le président a indiqué qu'aucune mesure n'était à prendre sur cette question pendant la session en cours et a rappelé que, conformément aux Règles générales de procédure de l'OMPI, les propositions concernant les travaux futurs sur ce point pouvaient être présentées par les délégations au plus tard un mois avant la date fixée pour l'ouverture de la session suivante, en demandant leur inclusion en tant que point supplémentaire au projet d'ordre du jour.

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITION DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

193. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/16/6 Rev.2.

194. Le Secrétariat a indiqué que, depuis octobre 2015, le Protocole de Madrid était le seul traité régissant les demandes internationales et les enregistrements internationaux en vertu du système de Madrid, mettant fin à l'application de l'Arrangement de Madrid, et a rappelé que cette situation avait été consolidée en octobre 2016 suite à la décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid de geler l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement de Madrid. Le Secrétariat a déclaré que, pour tenir compte de cette réalité, le Bureau international proposait des changements spécifiques d'ordre rédactionnel au règlement d'exécution commun et a expliqué que les travaux avaient commencé par la suppression des références à l'Arrangement de Madrid, mais qu'il était devenu évident par la suite que d'autres dispositions spécifiques devaient être explicitées soit en supprimant les références inutiles au Protocole de Madrid, soit, dans certains cas, en insérant des références au Protocole de Madrid. Le Secrétariat a également proposé de supprimer les dispositions qui ne s'appliquaient plus, ainsi que les références à l'exigence de soumission des formulaires en un seul exemplaire. Le Secrétariat a souligné que le Bureau international souhaitait profiter de cette occasion pour introduire un langage inclusif, dans la mesure du possible, et que, même si les propositions de modification aboutissaient à une version anglaise du règlement d'exécution commun dont le langage serait totalement neutre sur le plan du sexe, des travaux supplémentaires devront être effectués pour atteindre le même objectif dans la version française et la version espagnole. Le Secrétariat a déclaré que le document suggérait également de modifier l'intitulé du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "le règlement d'exécution"); que les propositions de modification figureraient dans les annexes I et II relatives au document MM/LD/WG/16/6 Rev.2; et a souligné que, même si de nombreuses modifications avaient été proposées, ces modifications étaient d'ordre rédactionnel et non substantielles. Le Secrétariat a précisé que la version du règlement d'exécution commun dans laquelle les modifications proposées figuraient en mode "suivi des modifications" correspondait à la version qui entrerait en vigueur le 1^{er} février 2019 et incluait les dispositions récemment adoptées relatives à la division et à la fusion des enregistrements internationaux. Le Secrétariat a déclaré que, dans le cas où les modifications proposées étaient d'abord recommandées par le groupe de travail, puis adoptées par l'Assemblée de l'Union de Madrid, le Directeur général de l'OMPI consulterait les offices ou les parties contractantes, conformément à la procédure énoncée à la règle 41 du règlement d'exécution commun, quant aux modifications significatives à apporter aux instructions administratives.

195. Il convient de rappeler que le Secrétariat encourageait les initiatives en matière de langage inclusif au sein des Nations Unies et de l'OMPI et détaillait les mesures prises par l'OMPI pour adopter un langage inclusif dans toutes ses communications. Afin de fournir au groupe de travail des indications supplémentaires sur l'utilisation possible d'un langage inclusif, le Secrétariat a donné quelques pistes pour rendre le langage du règlement d'exécution commun inclusif et a indiqué que l'initiative relative à un langage inclusif concernait, à ce jour, l'anglais, le français et l'espagnol, mais que d'autres langues pourraient être concernées à l'avenir.

196. Le président a précisé que la version anglaise de la proposition de règlement d'exécution contenait déjà un langage inclusif et que le groupe de travail devait examiner toute modification à apporter à la version française et à la version espagnole pour que le langage utilisé dans ces versions soit également inclusif. Le président a invité les participants à formuler leurs observations.

197. Le représentant du CEIPI se demandait si la version française et la version espagnole de la proposition de règlement d'exécution, annexée au document MM/LD/WG/16/6 Rev.2, seraient tout d'abord soumises à l'Assemblée de l'Union de Madrid en vue de leur adoption, puis révisées, en tenant compte des propositions relatives à l'adoption des principes du langage inclusif.

198. Le président a déclaré que les annexes du document reflétaient les modifications proposées, en supprimant par exemple les références à l'Arrangement de Madrid, et que les trois versions linguistiques de la proposition de règlement d'exécution figurant dans ces annexes seraient soumises à l'Assemblée de l'Union de Madrid. Le président a ensuite précisé que seule la version anglaise incluait quelques modifications visant à adopter un langage inclusif, mais que la version française et la version espagnole n'incluaient pas encore de modifications à cet égard.

199. Le président a ouvert le débat sur le document MM/LD/WG/16/6 Rev 2.

200. La délégation de l'Allemagne se demandait quand la version française de la proposition de règlement d'exécution utilisant un langage inclusif serait disponible, car la version française serait plus facile à traduire en allemand que la version anglaise, du fait des nombreuses similitudes entre le français et l'allemand.

201. La délégation de l'Australie a déclaré que, en principe, elle encourageait toutes les propositions, car ces dernières faciliteraient le processus en cours visant à rendre le système de Madrid plus simple et plus convivial. La délégation a fait remarquer que la législation australienne incluait des références au règlement d'exécution commun et que sa législation nationale devrait être modifiée pour tenir compte de la proposition de modification de l'intitulé. La délégation se demandait si d'autres parties contractantes pourraient également être amenées à modifier leur législation.

202. La délégation de la Nouvelle-Zélande a déclaré que la situation de son pays était très proche de celle de l'Australie, car sa réglementation nationale faisait référence au règlement d'exécution commun. Concernant le langage inclusif, la délégation était favorable à la modification du règlement d'exécution, car cela permettrait d'être conforme à la façon dont les lois de la Nouvelle-Zélande étaient rédigées à ce stade.

203. La délégation de l'Allemagne a déclaré que son pays devrait également modifier sa législation.

204. La délégation de Cuba souhaitait savoir si seule la version anglaise de la proposition de règlement d'exécution était examinée à ce stade.

205. Le président a expliqué que les annexes du document contenaient des propositions dans les trois langues, à savoir l'anglais, le français et l'espagnol, et que la seule différence entre la version anglaise, la version française et la version espagnole était que la version anglaise incluait des propositions pour adopter un langage inclusif. Le président a ajouté que la version française et la version espagnole n'incluaient pas encore de telle proposition, car il serait un peu plus complexe d'obtenir une version avec un langage inclusif dans ces langues et cela prendrait donc du temps.

206. La délégation de Cuba a demandé des précisions sur l'objet de la discussion.

207. Le président a invité le Secrétariat à prendre la parole.

208. Le Secrétariat a expliqué que les annexes du document proposaient la version anglaise, la version française et la version espagnole de la proposition de règlement d'exécution, lesquelles correspondaient les unes avec les autres et étaient absolument identiques.

Le Secrétariat a expliqué que, du fait de la nature même de la langue anglaise, la seule différence était que la version anglaise de la proposition de règlement d'exécution adoptait déjà un langage inclusif. Le Secrétariat a donc ajouté que ce qui était demandé au groupe de travail était d'analyser les modifications proposées pour supprimer les références à l'Arrangement et pour simplifier le règlement d'exécution commun en anglais, en français et en espagnol. Le Secrétariat a déclaré que, dans un futur proche, les délégations concernées devraient discuter au sein du groupe de travail de la possibilité d'avoir une version française et une version espagnole du règlement d'exécution adoptant un langage inclusif.

209. La délégation de Cuba a également exprimé ses préoccupations concernant l'adoption d'un langage inclusif.

210. Le Secrétariat a assuré à la délégation de Cuba que toute modification apportée à la version espagnole ou à la version française dans le cadre de l'adoption d'un langage inclusif ferait l'objet de consultations avec les offices des parties contractantes concernées et serait dûment examinée, en amont, avant qu'une quelconque proposition ne soit soumise au groupe de travail.

211. Le représentant du CEIPI a déclaré qu'il avait soumis au Secrétariat quelques suggestions concernant les questions d'ordre rédactionnel, le formatage ou la mise en page, ainsi que des suggestions concernant de légères modifications du texte. Le représentant était d'avis que les suggestions concernant les questions d'ordre rédactionnel et le formatage n'avaient pas besoin d'être examinées, mais il estimait que les propositions de légères modifications du texte devraient être portées à l'attention du groupe de travail pour approbation.

212. Le président a invité le représentant du CEIPI à prendre la parole et à présenter ses suggestions.

213. Le représentant du CEIPI a mentionné :

- i)la page 3, annexe I, règle 1.iii) et la définition de "partie contractante", indiquant que l'expression "partie contractante s'entend de tout pays qui est partie à l'Arrangement ou de tout État ou organisation intergouvernementale qui est partie au Protocole" et a suggéré de simplifier cette définition en tenant compte du fait que l'Arrangement était obsolète, ajoutant que cette suggestion était valable pour toutes les langues;
- ii)la règle 9.5.b) et a suggéré de remplacer le terme "une" dans la phrase "une demande internationale" par le terme "la" afin de lire "la demande internationale" et de procéder à la même modification dans la règle 10.2);
- iii)la règle 15.1.i) de la version française et a suggéré de remplacer le terme "son" par une référence au déposant ou au représentant, afin d'adopter un langage plus inclusif;
- iv)la règle 18.1) et a noté qu'il était étrange de lire le terme "partie contractante désignée" de façon isolée et a suggéré d'utiliser le terme "général" à la place, ajoutant que sa suggestion était valable pour toutes les langues;
- v)la règle 18.2) et a suggéré que cette règle fasse référence à l'article 5.2.c), sans faire référence au point ii), ajoutant que sa suggestion était valable pour toutes les langues;

- vi) la règle 20bis.6.b) de la version française uniquement et a remarqué que, à la deuxième ligne, la phrase “avant la date à laquelle cette règle entre en vigueur” apparaissait et a expliqué que dans le règlement d’exécution commun, de manière générale, et notamment dans les traités, la version française utilisait la formule “la présente règle” au lieu de la formule “cette règle”, laquelle risquait de prêter à confusion;
- vii) la règle 23bis.1), dans la version anglaise et la version française, et a fait remarquer que c’étaient les communications qui n’étaient pas couvertes par le règlement d’exécution, et non les offices des parties contractantes et qu’il serait utile de modifier légèrement la formulation pour lever cette ambiguïté;
- viii) la règle 25.2) de la version française et a suggéré quelques modifications grammaticales;
- ix) la règle 32.3) et, remarquant que l’absence d’intitulé pour ce paragraphe, a suggéré d’ajouter l’intitulé “Publications sur le site Internet”;
- x) la règle 40.6) de la version française uniquement et a suggéré de remplacer, dans la première ligne, les termes “cette règle” par “la présente règle”;
- xi) la page 1 de l’annexe II portant sur le barème des émoluments et taxes, et a indiqué que le point 2, “Demandes internationales”, était au pluriel alors qu’il devrait être au singulier;
- xii) l’annexe II portant sur le barème des émoluments et taxes, et a noté la présence d’un certain nombre de références à plusieurs articles omettant de mentionner qu’ils se référaient à des articles du Protocole.

214. Le président a invité les participants à formuler des observations sur les suggestions du représentant du CEIPI.

215. Le représentant de l’INTA a déclaré qu’il avait également quelques remarques ou questions à poser au Secrétariat concernant certaines des modifications apportées.

216. Le président a invité le représentant de l’INTA à prendre la parole et à présenter ses remarques et ses questions.

217. Le représentant de l’INTA :

- i)s'est référée à la règle 3.3)b), dans la version anglaise, et a exprimé sa préoccupation quant au remplacement du terme “himself” (“lui-même”) par le terme “only” (“uniquement”), car ce terme pouvait prêter à confusion lorsqu'il était lu hors contexte; en effet, cela pouvait signifier que les communications envoyées par le Bureau international seraient remises uniquement au déposant et à aucune autre partie, office inclus. Le représentant a suggéré de supprimer le terme “himself” (“lui-même”) et de remplacer par la phrase “send all relevant communications to the applicant or holder only but not to the purported representative” (“adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou au titulaire uniquement, mais non au mandataire présumé”) et a ajouté qu'utiliser la formule “the purported representative” (“le mandataire présumé”) serait cohérent avec le langage utilisé au sous-paragraphe précédent;
- ii)a déclaré partager les préoccupations exprimées par le représentant du CEIPI concernant l'intitulé de la règle 18.1) et a suggéré de remplacer les termes “Partie contractante désignée” par “Toutes les notifications de refus provisoire”, car cela serait cohérent avec l'intitulé du paragraphe 2, à savoir “Notification de refus provisoire effectuée selon l'article 5.2)c)” mais a ajouté que tout intitulé, autre que “Partie contractante désignée”, conviendrait.
- iii)a remis en question la proposition de supprimer les termes “dont la requête en présentation au Bureau international a été reçue [...]” dans la règle 40.2)a)i), estimant

qu'il était important de conserver cette phrase, car, lorsque la demande était reçue par l'office d'origine, cette demande n'était pas encore une demande internationale.

Le représentant a expliqué que la demande devenait une demande internationale lorsqu'elle était certifiée par l'office d'origine et que la signature de l'office d'origine était apposée sur la demande, et que c'était la raison pour laquelle un libellé similaire était retrouvé dans la règle 40.4)b). Le représentant a ajouté que, sauf s'il existait une raison impérieuse de supprimer ces termes, ils devraient être conservés;

iv)a noté que la formulation "ou est réputée avoir été reçue en vertu de la règle 11.1)a) ou c)" avait été conservée dans la règle 40.2)a)1)i) et se demandait si cela reflétait une volonté de prudence ou le fait que le Bureau international était conscient qu'il pouvait encore y avoir des demandes adressées prématûrement en vertu de la règle 11.1) du règlement d'exécution commun, à savoir une demande qui aurait été présentée à l'office d'une partie contractante liée uniquement par l'Arrangement et pour laquelle la transmission au Bureau international était différée jusqu'à ce que cette partie contractante soit également liée par le Protocole de Madrid. Le Secrétariat a ajouté que, en l'absence de preuve que cela pourrait toujours être le cas, cette phrase pourrait être supprimée;

v)a suggéré de ne pas supprimer les termes "être régulière aux fins de" dans la règle 40.2)a)ii) car, en l'absence de raison impérative justifiant une telle suppression, ces termes étaient utilisés dans la règle 27.1) du règlement d'exécution commun, et une telle formulation était correcte.

218. Le président a remercié les représentants du CEIPI et de l'INTA et a noté que les modifications suggérées, bien que relativement mineures, étaient nombreuses. Le président a invité les participants à formuler des commentaires sur ces suggestions.

219. Le représentant du CEIPI a indiqué qu'il avait réfléchi davantage à l'initiative du langage neutre sur le plan du sexe et souhaitait attirer l'attention du Secrétariat sur les écueils potentiels d'un tel travail. Le représentant s'est référé à certains exemples dans lesquels la modification de certaines dispositions dans une langue impliquerait de modifier certaines définitions figurant dans le règlement d'exécution, ce qui aurait une incidence sur toutes les versions linguistiques. Le représentant a déclaré qu'il pourrait y avoir d'autres cas similaires et a déclaré qu'il fallait être très prudent à cet égard. Le représentant du CEIPI a affirmé qu'il faudrait alors également examiner les traités eux-mêmes, car il s'agissait des textes les plus importants, et a rappelé que l'OMPI administrait environ 25 ou 26 traités et qu'il faudrait tous les réviser pour adopter un langage inclusif conformément à l'initiative des Nations Unies, ce qui était probablement impensable à court ou à moyen terme. Le représentant a relevé plusieurs exemples dans la version française du règlement d'exécution commun dans lesquels des noms masculins ou féminins avaient été correctement utilisés, et se demandait si d'autres solutions, non nécessairement en adéquation avec l'initiative des Nations Unies sur le langage inclusif, pourraient être explorées, telles que l'utilisation de noms féminins uniquement, comme cela avait été fait dans certains pays. Le représentant du CEIPI a conclu que l'introduction d'un langage inclusif dans toutes les versions linguistiques du règlement d'exécution serait un exercice très délicat et qu'il faudrait certainement beaucoup de temps pour mener à bien cet exercice.

220. Le représentant de l'INTA a déclaré qu'il partageait les préoccupations exprimées par le représentant du CEIPI et a suggéré de ne pas approuver les modifications proposées dans la version anglaise de la proposition de règlement d'exécution relatives au langage inclusif tant que le langage inclusif n'avait pas également été adopté dans les deux autres versions linguistiques. Le représentant de l'INTA a reconnu que cela pourrait prendre un certain temps, mais a déclaré que la question ne devrait pas être examinée tant que le Bureau international n'avait pas terminé le travail d'examen des trois versions linguistiques.

221. La délégation de Cuba a déclaré être quelque peu préoccupée par l'adoption d'un langage inclusif et partager les mêmes préoccupations déjà exprimées. La délégation, tout en

souscrivant à l'adoption d'un langage inclusif, a déclaré que la réglementation cubaine était fondée sur le règlement d'exécution commun et que toute modification du langage utilisé dans le règlement d'exécution commun pourrait avoir des répercussions sur ce règlement.

La délégation a ajouté que, même s'il y avait un consensus sur l'introduction d'un langage inclusif dans la proposition de règlement d'exécution, la délégation n'avait pas pour mandat d'approuver de telles modifications. La délégation a réitéré qu'elle souscrivait à l'adoption d'un langage inclusif, mais elle partageait les préoccupations exprimées par le représentant du CEIPI concernant les contraintes de temps et les répercussions possibles.

222. Le président a invité le Secrétariat à répondre aux préoccupations exprimées par les représentants des organisations ayant le statut d'observateur et par la délégation de Cuba.

223. Le Secrétariat a précisé que la version française et la version espagnole de la proposition de règlement d'exécution qui avaient été soumises pour examen au groupe de travail correspondaient exactement au texte du règlement d'exécution commun alors en vigueur et qu'aucune modification en lien avec le langage inclusif n'avait été apportée dans ces versions. Le Secrétariat a affirmé comprendre les préoccupations exprimées et a répété que toute tentative future d'adopter un langage inclusif dans la version française et la version espagnole du règlement d'exécution ferait l'objet de consultations, en amont, avec les délégations et les offices intéressés par ces versions linguistiques, avant de les soumettre pour examen au groupe de travail. Le Secrétariat a répété que la proposition de règlement d'exécution présentée à cette session du groupe de travail correspondait parfaitement à la version du règlement d'exécution commun alors en vigueur et que les seules modifications introduites avaient pour objectif de simplifier le règlement d'exécution, notamment en supprimant les références à l'Arrangement.

224. La délégation de Cuba a déclaré qu'il était clair que la version française et la version espagnole de la proposition de règlement d'exécution à l'examen n'avaient pas encore adopté un langage inclusif, mais, comme l'avait souligné le représentant du CEIPI, l'éventuelle adoption d'un langage inclusif dans ces versions linguistiques continuait de faire l'objet d'inquiétudes.

225. Le président a rappelé que des observations avaient été formulées sur la nécessité de modifier la législation nationale pour refléter le nouvel intitulé proposé pour le règlement d'exécution et a invité les participants à émettre des commentaires sur le temps qu'il faudrait aux membres pour apporter ces modifications.

226. La délégation de l'Australie a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de donner une période de temps précise à ce stade, mais a déclaré que, même si l'Australie ne pourrait démarrer son processus interne qu'après la prochaine session de l'Assemblée de l'Union de Madrid, elle estimait que cela ne poserait pas de problème.

227. Le président a proposé le 1^{er} février 2020 comme date d'entrée en vigueur et a invité les participants à formuler des observations sur cette suggestion.

228. La délégation de la République de Moldova a déclaré que, à l'instar de la délégation de l'Australie, elle ne savait pas exactement le temps que cela prendrait, mais que le 1^{er} février 2020 semblait être une date acceptable.

229. Le président a noté que personne ne s'opposait au fait que les modifications proposées entrent en vigueur le 1^{er} février 2020 et a invité les délégations et les observateurs à examiner les propositions de modifications à apporter aux documents et à formuler des observations.

230. Le président a informé que le Secrétariat avait pris en considération les commentaires reçus et avait révisé les documents.

231. Le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter la proposition de règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, tel que modifié par le groupe de travail et tel qu'il figure dans les annexes I et II du présent document, avec comme date d'entrée en vigueur le 1^{er} février 2020.

POINTS 9 ET 10 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE LA CHINE ET DE LA PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

232. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents MM/LD/WG/16/7 et MM/LD/WG/16/9 Rev.

233. Le président a invité la délégation de la Chine à présenter le document MM/LD/WG/16/7.

234. La délégation de la Chine a informé que le chinois était l'une des six langues officielles de l'ONU et l'une des langues de travail de l'OMPI. Le Gouvernement chinois a toujours été convaincu que le chinois devait être utilisé dans tous les mécanismes de l'OMPI, y compris le système de Madrid. La Chine estimait que la mise en œuvre de cette politique linguistique lui permettrait de jouer un rôle plus important dans le développement de l'OMPI. L'introduction du chinois comme langue de travail dans le système de Madrid pourrait contribuer à développer davantage le système de Madrid en Chine. En tant que deuxième économie mondiale, la Chine avait regroupé de nombreux marchés sur le marché chinois et, avec la mise en œuvre de l'initiative Belt and Road ("Une ceinture, une route"), les liens économiques de la Chine avec d'autres pays se sont resserrés. La délégation a déclaré que la Chine était, à l'échelle mondiale, le plus grand commerçant de biens, le deuxième commerçant de services, le deuxième plus important bénéficiaire d'investissements étrangers directs et le troisième plus grand investisseur direct étranger. En examinant la situation, il était évident que les marques venaient en Chine et que les marques chinoises allaient à l'étranger. La Chine était également l'un des pays qui avaient connu le développement le plus rapide et représentait toujours le plus fort potentiel du système de Madrid. La délégation a noté que, ces dernières années, le nombre de demandes provenant de la Chine en vertu du système de Madrid avait continué d'augmenter et avait atteint 4810 en 2017, soit une augmentation de 59,6% par rapport à l'année précédente. De janvier à mai 2018, 2228 demandes avaient été déposées. Toutefois, les demandes chinoises d'enregistrements internationaux de marques déposées en vertu du système de Madrid ne représentaient que 10% du nombre total de demandes déposées par des résidents chinois à l'étranger, loin derrière la moyenne de 63% affichée par les membres du système de Madrid. Ces données démontraient que la Chine offrait des perspectives au système de Madrid. L'introduction du chinois comme langue de travail dans le système de Madrid était une aspiration générale des utilisateurs chinois. La délégation estimait que cela rendrait le système de Madrid plus attrayant pour les utilisateurs chinois et permettrait d'augmenter le nombre de demandes. Dans le cadre de ses efforts pour élargir le système de Madrid en Chine, la délégation avait pris conscience que la barrière de la langue avait empêché, dans une large mesure, de nombreux titulaires d'enregistrements de marques de choisir le système de Madrid. Le système de Madrid serait plus opportun si le chinois était utilisé dans le dépôt des demandes et dans les autres étapes connexes. La délégation a noté que la Chine encourageait également la numérisation des demandes déposées selon le système de Madrid. Le 21 juin 2018, le dépôt en ligne du système de Madrid en Chine est devenu fonctionnel pour déposer des demandes selon le système de Madrid et a permis de communiquer avec le Bureau international par voie électronique. Le 28 juin 2018, une semaine après sa mise en place, cette solution avait déjà permis de recevoir 144 dépôts électroniques, facilitant ainsi l'utilisation du système de Madrid. Cela démontrait l'attractivité du système de Madrid en Chine. Pour les déposants utilisant le système de Madrid et désignant la Chine, l'adoption du chinois comme langue de travail du système de Madrid réduirait les malentendus

d'ordre linguistique, simplifierait les échanges et permettrait de réduire le délai nécessaire à l'enregistrement international. Par conséquent, la délégation a prié l'ensemble des membres de donner un écho positif à sa proposition, d'appuyer l'introduction du chinois comme langue de travail au sein du système de Madrid et a demandé au groupe de travail de soumettre sa proposition à l'Assemblée de l'Union de Madrid.

235. Le président a invité la délégation de la Fédération de Russie à présenter le document MM/LD/WG/16/9 Rev.

236. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré qu'elle aimerait pouvoir compter sur le russe comme langue officielle du système de Madrid. Le russe était l'une des langues officielles de l'ONU et de ses institutions spécialisées. Il y avait plus de 250 millions de russophones, ce qui en faisait l'une des 10 langues les plus parlées au monde. Le russe était une langue nationale dans plusieurs pays. La diaspora russe avait largement contribué au développement de la science et de la culture dans le monde. Ainsi, sur Internet, le russe était de plus en plus utilisé, notamment pour la formation à distance. Cela avait permis à la Russie de contribuer à l'innovation et à la créativité dans le monde entier. La délégation a souligné que la Fédération de Russie était l'un des cinq membres de l'OMPI les plus souvent désignés dans les demandes internationales selon le système de Madrid. Au cours des trois dernières années, la délégation avait constaté une augmentation continue du nombre de demandes d'enregistrement. L'année précédente, cette augmentation avait atteint 30%. La traduction automatique était de plus en plus utilisée à l'OMPI et la version russe du Gestionnaire de produits et services de Madrid était souvent utilisée pour rédiger la liste des produits et services; ces deux éléments permettraient de réduire le coût de la traduction. L'adoption du russe dans le système de Madrid permettrait d'augmenter le nombre de demandes d'enregistrement en russe et d'en accroître la qualité. La représentativité linguistique dans le système de Madrid serait synonyme d'un nombre potentiellement plus grand de demandes d'enregistrement, non seulement en provenance de la Fédération de Russie, mais également d'autres membres dans la région. La délégation a donc déclaré qu'il serait souhaitable d'inclure cette question dans l'ordre du jour de l'Assemblée de l'Union de Madrid.

237. Le président a invité les participants à formuler leurs observations.

238. La délégation de l'Ouzbékistan, parlant au nom du groupe des pays d'Asie centrale, du Caucase et d'Europe orientale (CACEEC), a informé que le groupe comptait neuf pays, tous membres du système de Madrid. Le russe était une langue d'État dans la Fédération de Russie et au Bélarus et une langue officielle au Kazakhstan et en République kirghize. Le russe était très répandu et utilisé comme moyen de communication dans tout l'espace eurasien, y compris dans les domaines de la technologie et de l'industrie et, de plus, le russe était la langue des relations internationales au Tadjikistan. Des données statistiques indiquaient une utilisation croissante du système de Madrid dans les pays de la région. Dans un certain nombre de ces pays, le nombre de demandes internationales avait augmenté. La délégation était d'avis que le potentiel de croissance du système de Madrid n'était pas encore pleinement exploité et que l'utilisation du russe, en tant qu'une des langues officielles, contribuerait certainement à maintenir la croissance positive des enregistrements internationaux dans les États membres de son groupe. La délégation a déclaré que la réalisation de cet objectif permettrait de renforcer l'efficacité du travail des examinateurs de langue russe et permettrait également d'avoir plus de temps pour traiter les demandes provenant de ces pays. Le groupe des pays d'Asie centrale, du Caucase et d'Europe orientale espérait que le groupe de travail recommanderait à l'Assemblée de l'Union de Madrid la proposition présentée par la délégation de la Fédération de Russie dans le document MM/LD/WG/16/9 Rev. La délégation a ajouté, en sa capacité nationale, que l'Ouzbékistan appuyait également la proposition de la délégation de la Fédération de Russie d'inclure le russe parmi les langues officielles du système de Madrid.

239. La délégation de l'Union européenne a déclaré qu'elle restait ouverte à la recherche de mesures susceptibles de rendre le système de Madrid encore plus attrayant, en envisageant par exemple d'introduire de nouvelles langues. La délégation a déclaré qu'une étape aussi

importante devrait être réalisée après un examen approfondi et une évaluation de toutes ses implications possibles. La délégation a donc demandé au Bureau international de s'appuyer sur les informations déjà fournies dans les documents à l'examen et de procéder à une étude approfondie des répercussions pratiques et financières de l'introduction de langues supplémentaires dans le système de Madrid.

240. La délégation du Bélarus a exprimé son soutien à la proposition de la délégation de la Fédération de Russie et espérait que les travaux entrepris à cet égard amélioreraient le système de Madrid et le rendraient plus attrayant pour les utilisateurs. La délégation a déclaré que le russe, à l'instar du biélorusse, était l'une des deux langues officielles de la République du Bélarus et la langue de travail officielle pour l'enregistrement des marques auprès de l'office du Bélarus. La délégation a noté qu'environ 80% des marques déposées auprès de l'office du Bélarus provenaient de la Fédération de Russie, du Kazakhstan et de l'Ukraine et que, dans deux de ces pays, le russe était la langue officielle et que, dans le troisième, le russe était très largement répandu. La délégation a déclaré que ce chiffre reflétait un vif intérêt de la part des utilisateurs biélorusses de marques dans d'autres pays de langue russe et a fait observer que le système de Madrid n'était pas très utilisé par les utilisateurs biélorusses : seuls 4% environ des marques nationales étaient utilisées comme base dans les demandes internationales. La délégation a affirmé que le fait que le russe n'était pas utilisé comme langue de travail dans le système de Madrid était l'un des facteurs dissuadant les utilisateurs biélorusses d'utiliser plus largement le système de Madrid et que la situation ne pouvait pas rester inchangée. La délégation a ajouté que l'Office de propriété industrielle du Bélarus estimait qu'utiliser le russe permettrait de gagner du temps lors de l'examen des demandes internationales au Bélarus et a demandé au groupe de travail d'appuyer la proposition présentée par la Fédération de Russie. La délégation a également exprimé son soutien à la proposition de la délégation de la Chine, au vu de l'utilisation importante du système et de son potentiel de croissance sur le marché chinois.

241. La délégation de l'Iran (République islamique d') a déclaré que le russe était l'une des langues officielles de l'ONU et estimait que l'ajout du russe parmi les langues de travail du système de Madrid contribuerait à l'expansion géographique du système de Madrid et à le rendre plus adapté et efficace. La délégation a également souligné l'importance du système de Madrid, ce dernier représentant l'une des principales unions administrées par l'OMPI. La délégation estimait que la proposition entraînerait une augmentation du nombre de demandes internationales et, par la suite, une amélioration de la viabilité financière du système de Madrid.

242. La délégation de l'Arménie a indiqué que l'arménien était la seule langue d'État du pays, mais plus de 90% de sa population pouvait parler et écrire en russe, et savait lire le russe. La délégation a ajouté que l'adoption du russe dans le système de Madrid permettrait à l'office arménien des brevets d'envoyer des demandes en russe et de recevoir des réponses en russe, ce qui faciliterait les démarches. La délégation a expliqué que l'Arménie recevait très peu de demandes internationales et, pour cette raison, elle soutenait la proposition de la délégation de la Fédération de Russie.

243. La délégation de la République arabe syrienne a exprimé son soutien à la proposition de la délégation de la Fédération de Russie. La délégation a affirmé que le système de Madrid était sous-utilisé et estimait que l'ajout de cette langue contribuerait à augmenter le nombre de demandes d'enregistrement international déposées dans la Fédération de Russie, en Asie, dans le Caucase et en Europe orientale. La délégation estimait qu'une telle proposition garantirait les droits des déposants, faciliterait leur accès au système de Madrid et renforcerait l'efficacité des examinateurs en langue russe, réduisant ainsi le délai nécessaire à l'examen des demandes concernant cette région.

244. La délégation de l'Italie a exprimé son plein soutien à la position exprimée par la délégation de l'Union européenne. La délégation trouvait que les propositions des délégations de la Chine et de la Fédération de Russie étaient intéressantes et a noté que l'ajout de langues

supplémentaires pourrait avoir des conséquences favorables. Toutefois, la délégation s'est déclarée préoccupée par l'incidence financière sur le système de Madrid et la charge de travail supplémentaire pour le Bureau international du fait de l'utilisation d'un plus grand nombre de langues. En outre, la délégation se demandait si cela ne risquait pas d'amener de nombreux autres pays, dont l'Italie, à demander si leur propre langue pouvait également être ajoutée comme langue de travail. Par conséquent, la délégation souhaitait obtenir plus de détails avant de pouvoir approfondir la question.

245. La délégation de la Hongrie a souscrit aux déclarations des délégations de l'Union européenne et de l'Italie et s'est déclarée préoccupée par les propositions des délégations de la Chine et de la Fédération de Russie, pour d'autres raisons, à savoir que, sans doute des avantages que l'introduction de nouvelles langues de travail dans le système de Madrid pourrait apporter, la délégation craignait que cette introduction augmente également l'émolument de base à payer dans le cadre d'une demande d'enregistrement international. Une augmentation de l'émolument de base aurait une incidence négative sur le nombre de demandes hongroises, ce qui n'était pas dans l'intérêt de la Hongrie. Par conséquent, la délégation ne pouvait pas appuyer les propositions.

246. La délégation du Danemark a souscrit à la déclaration de la délégation de l'Union européenne et s'est également déclarée préoccupée par les conséquences de ces propositions. La délégation s'inquiétait notamment des effets négatifs que l'ajout de nouvelles langues de travail pourrait avoir sur le système de Madrid en termes de coûts plus élevés, pour, entre autres, la traduction, tout en rendant le système plus complexe. Pour cette raison, la délégation a préconisé de faire preuve de prudence et a demandé d'obtenir plus d'informations sur les conséquences de ces propositions, tout en soulignant qu'elle restait ouverte à la poursuite des discussions sur les conséquences possibles de l'ajout de nouvelles langues de travail.

247. La délégation du Japon a exprimé son soutien aux déclarations des délégations de l'Union européenne, de l'Italie, de la Hongrie, du Danemark et d'autres délégations et estimait que la question des langues de travail du système de Madrid était cruciale, car cet aspect constituait la base fondamentale du système. Par conséquent, tout ajout de langues de travail pourrait avoir une incidence importante, non seulement pour le Bureau international, mais également pour tous les acteurs du système de Madrid, y compris les utilisateurs et les offices. La délégation était consciente que les travaux de traduction étaient inévitables et, même si le Bureau international faisait de son mieux, une erreur de traduction pouvait poser problème aux offices des parties contractantes désignées, les obligeant à réexaminer la demande et retardant ainsi la protection de la marque dans cette partie contractante. De plus, en raison de l'ajout d'autres langues de travail, le coût du système de Madrid lui-même pourrait augmenter et les utilisateurs pourraient ne pas voir les avantages en termes de coût du système. La délégation s'inquiétait du fait que de telles répercussions négatives pourraient nuire à la convivialité du système de Madrid et que, à terme, les utilisateurs pourraient ne pas choisir le système de Madrid. Les langues de travail du système de Madrid constituaient un problème pour les utilisateurs et les parties contractantes où la langue officielle n'était pas une des langues de travail et, par conséquent, les utilisateurs japonais étaient également confrontés à ce problème. Pour cette raison, la délégation estimait que la meilleure solution pour élargir l'utilisation du système de Madrid ne consistait pas à ajouter d'autres langues de travail, car cela pouvait avoir un profond impact sur le système, mais plutôt à envisager des mesures améliorant la convivialité pour les utilisateurs des pays n'utilisant pas les langues de travail. Une idée pourrait être, par exemple, d'afficher les intitulés des services en ligne de l'OMPI, tels que Madrid Monitor et Madrid Portfolio Manager, dans davantage de langues. La délégation estimait qu'apporter de tels services conviviaux réduirait certaines des difficultés linguistiques rencontrées par les utilisateurs. La délégation a conseillé de poursuivre prudemment les discussions sur les avantages et les inconvénients des propositions avant d'envisager d'introduire de nouvelles langues de travail.

248. La délégation de la Géorgie a pleinement souscrit aux observations des délégations de l'Italie, de la Hongrie et du Danemark. La délégation estimait qu'en cas d'adoption, ces propositions augmenteraient les coûts d'administration du système de Madrid au-delà du raisonnable et rallongerait le temps nécessaire à l'examen au sein du Bureau international. En outre, l'augmentation des langues officielles nécessiterait d'apporter des modifications au règlement d'exécution commun, lesquelles pourraient être adoptées uniquement par l'Assemblée de l'Union de Madrid.

249. La délégation de la Chine a rappelé que, dès 2011, le Comité du programme et budget avait décidé qu'à l'OMPI, une des principales institutions du système des Nations Unies, tous les comités devraient fonctionner dans ses six langues officielles. La Chine a toujours été d'avis que l'utilisation des six langues officielles devrait également s'appliquer à tous les mécanismes administrés par l'OMPI. La délégation a déclaré qu'une approche progressive pourrait être choisie quant à l'introduction du chinois comme langue de travail. La délégation a affirmé qu'elle comprenait que le chinois, s'il était ajouté aux langues de travail, augmenterait le coût de l'Union de Madrid, mais que grâce à un système de traduction intelligent, le coût de la traduction pourrait être limité et l'introduction du chinois comme langue de travail augmenterait l'attractivité du système de Madrid. La délégation considérait que l'introduction du chinois inciterait un nombre croissant de déposants chinois à déposer des demandes internationales selon le système de Madrid et que les bénéfices générés par l'introduction du chinois comme langue de travail seraient supérieurs au coût, ce qui contribuerait fortement à soutenir le système de Madrid. En conséquence, la délégation espérait que l'Assemblée de l'Union de Madrid envisagerait d'introduire le chinois comme langue de travail.

250. La délégation de la République de Corée était globalement en faveur de l'introduction des langues officielles des pays ayant déposé le plus grand nombre de demandes. Toutefois, la délégation a indiqué être du même avis que les délégations de l'Union européenne, de l'Italie et du Japon et estimait que le Secrétariat devrait expliquer en détail la nécessité d'ajouter des langues officielles après avoir mené une analyse sur la question. La délégation a noté que, avant de prendre une décision, les parties et membres concernés pourraient avoir besoin de davantage de temps pour examiner la question de manière plus approfondie et mener un débat exhaustif à la session suivante.

251. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré être fermement convaincue que la croissance potentielle du système de Madrid était directement liée à l'élargissement de la disponibilité des langues et qu'une telle mesure conduirait au développement du système de Madrid, à l'augmentation des demandes internationales et aussi à l'obtention d'une base financière plus stable. La délégation estimait que toute autre décision aurait l'effet inverse et a donc proposé que la question de l'ajout du russe et du chinois comme langues de travail officielles du système de Madrid soit soumise pour examen à l'Assemblée de l'Union de Madrid.

252. La délégation de l'Arménie s'est déclarée favorable à la proposition de la délégation de la Chine.

253. La délégation de l'Allemagne a souscrit à la déclaration de la délégation de l'Union européenne et d'autres délégations qui se sont également montrées favorables à cette déclaration. La délégation, se référant au point de vue de la délégation de la Chine, selon lequel les six langues officielles de l'ONU devraient également constituer les langues de travail, a déclaré que l'arabe pourrait, par exemple, devenir également la prochaine langue de travail à ajouter dans le système de Madrid. Une telle introduction pourrait alors constituer une porte ouverte pour d'autres langues, telles que, par exemple, l'allemand, qui était la langue utilisée par le deuxième plus grand groupe de déposants. La délégation s'est référée aux observations de la délégation de la Fédération de Russie, à savoir que l'introduction des langues pourrait conférer au système de Madrid une base financière plus stable, et a noté la contradiction entre les observations faisant état d'une hausse des coûts et les déclarations selon lesquelles les propositions permettraient d'obtenir une meilleure base financière.

La délégation a donc déclaré qu'une étude approfondie de l'ensemble des conséquences, comme proposé par la délégation de l'Union européenne, était nécessaire.

254. La délégation de la République tchèque a déclaré qu'elle partageait les opinions exprimées par les délégations de l'Union européenne, de l'Italie et de l'Allemagne et les opinions similaires exprimées par d'autres délégations.

255. La représentante de MARQUES a déclaré que, bien que favorable à tout moyen permettant de rendre le système plus accessible aux utilisateurs, elle partageait également les préoccupations exprimées par certaines délégations et souscrivait à la déclaration de la délégation de l'Union européenne. La représentante a déclaré que la question devait être examinée de manière approfondie avant de prendre une quelconque décision. La représentante reconnaissait que l'introduction d'autres langues serait une bonne chose et ne s'opposait pas à leur introduction, mais qu'une analyse approfondie permettrait de mieux évaluer les avantages et les obstacles éventuels. La représentante s'est référée à un document et à une proposition de MARQUES concernant les marques utilisant des caractères non latins, et a déclaré que MARQUES estimait que l'amélioration de l'accès au système constituait une priorité plus importante, à l'heure de protéger les marques, que d'introduire davantage de langues. La représentante a noté que les marques utilisant des caractères non latins étaient souvent considérées comme des marques figuratives, voire difficiles à lire, et souhaitait examiner de nouveau cette question, étant donné que les langues faisaient l'objet des discussions en cours. La représentante estimait que le traitement des marques utilisant des caractères non latins représentait un enjeu plus important pour les entreprises que l'ajout de langues.

256. La délégation de la Chine a réaffirmé qu'elle acceptait de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'envisager l'introduction du russe et du chinois comme langues de travail du système de Madrid.

257. Le président a signalé qu'un certain nombre de démarches devaient être suivies avant qu'une nouvelle langue de travail puisse être introduite dans le système de Madrid. Le président a ensuite précisé qu'une modification de la règle 6 du règlement d'exécution commun serait nécessaire pour introduire d'autres langues de travail dans le système de Madrid et que, par conséquent, le groupe de travail devrait d'abord convenir des modifications éventuelles de la règle 6 et recommander leur adoption à l'Union de l'Assemblée de Madrid.

258. La délégation de Cuba a réitéré son appui aux propositions des délégations de la Chine et de la Fédération de Russie.

259. Le représentant de la JPAA a souscrit aux observations des délégations de l'Union européenne, de l'Italie et du Japon et de nombreuses autres délégations. Il a déclaré qu'une augmentation du nombre de langues de travail pouvait certes être attrayante et bénéfique pour les utilisateurs dont la langue maternelle était l'une des nouvelles langues, mais cette augmentation jouerait en défaveur des utilisateurs du système de Madrid. Le représentant a déclaré qu'une augmentation des travaux de traduction pourrait retarder l'enregistrement, accroître les coûts de traduction et les besoins en effectifs, ce qui pourrait entraîner une augmentation des taxes et des corrections nécessaires découlant d'erreurs de traduction. Le représentant de la JPAA a ajouté que des écarts entre le texte source et le texte cible lors de la traduction pourraient avoir une incidence sur la portée des droits. Par conséquent, le représentant a suggéré que les discussions soient engagées avec prudence.

260. La représentante de la JTA s'est déclarée préoccupée par l'ajout de nouvelles langues de travail, car cela pourrait entraîner des retards et une augmentation des coûts, et donc des effets préjudiciables pour les utilisateurs. Par conséquent, la représentante de la JTA espérait également que la discussion serait engagée avec prudence.

261. Le représentant de la JIPA a fait siennes les observations des représentants de la JPAA et de la JTA, ainsi que les observations des délégations de l'Union européenne, du Japon et de la République de Corée. Le représentant a fait part de ses préoccupations quant à l'augmentation des retards et des coûts découlant de l'introduction de nouvelles langues de travail dans le système de Madrid et a demandé à ce que tous les aspects soient minutieusement examinés.

262. Le président constatait la présence de deux positions claires concernant les propositions d'introduire le chinois et le russe comme nouvelles langues de travail du système de Madrid, ajoutant qu'il y avait soit un soutien pour les propositions, soit des demandes de précisions supplémentaires sous la forme d'une étude. Le président a donc proposé de mener une étude approfondie afin de pouvoir poursuivre les discussions à la prochaine session du groupe de travail. Le président a invité les participants à formuler leurs observations.

263. La délégation de la République de Moldova a souscrit à la proposition du président.

264. La délégation de la Fédération de Russie, se référant aux observations du président sur la nécessité de modifier le texte de la règle 6, a demandé si une discussion aurait lieu sur des modifications spécifiques à apporter à cette règle, ainsi que sur d'autres propositions dans le document concernant l'introduction du russe et du chinois comme langues de travail, afin que le groupe de travail puisse réellement examiner des éléments concrets.

265. Le président a évoqué les observations du Directeur général de l'OMPI formulées au début de cette session, notamment concernant les différentes méthodes pouvant être envisagées à l'heure d'introduire des langues dans le système de Madrid, telles que, par exemple, des méthodes qui pourraient être les plus utiles et les plus rentables. Le président a déclaré que l'étude examinerait un certain nombre de scénarios pour introduire de nouvelles langues dans le système de Madrid et a ajouté que, une fois que ces scénarios auraient été examinés et qu'un accord aurait été atteint sur la meilleure façon d'avancer, le moment serait idéal pour examiner les modifications à apporter à la règle. Le président a conclu que, par conséquent, le document à présenter à la prochaine session ne contiendrait pas forcément des propositions concrètes concernant les modifications à apporter au règlement d'exécution, mais donnerait des idées sur la manière la plus efficace et la plus rentable de procéder.

266. La délégation de l'Italie a souscrit à la proposition du président et a demandé que le document qui serait soumis à examen à la prochaine session fournit également des informations sur les répercussions économiques, ainsi que sur les avantages et les inconvénients de l'introduction de nouvelles langues.

267. Le groupe de travail a prié le Secrétariat de réaliser une étude approfondie sur les incidences de l'introduction éventuelle du chinois et du russe dans le système de Madrid, en s'appuyant sur les informations figurant déjà dans le document MM/LD/WG/16/INF/2, pour examen à la prochaine session du groupe de travail.

POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR : DIVERS

268. Le président a invité la délégation des États-Unis d'Amérique à présenter le document MM/LD/WG/16/10.

269. La délégation des États-Unis d'Amérique a exhorté le groupe de travail à examiner en priorité la question des taxes et des options en matière de paiement dans le cadre du système de Madrid. La délégation a rappelé que le Bureau international avait noté, dans un document examiné à la session précédente du groupe de travail, que plus de 20 ans s'étaient écoulés depuis le dernier examen complet du barème des émoluments et taxes dans le système de Madrid. La délégation a également rappelé que le groupe de travail avait décidé d'inclure la question de la révision des taxes et des options en matière de paiement dans sa feuille de route, en inscrivant une liste de sujets à examiner par le groupe de travail à court, moyen et

long terme, et la question de la révision des taxes et des options en matière de paiement figuraient parmi les points à examiner à moyen terme. La délégation a exhorté le groupe de travail à examiner cette question à court terme, compte tenu de son importance et du besoin de connaître la décision de l'Union de Madrid sur les émoluments et taxes à faire figurer en temps opportun dans le programme et le budget de l'Organisation. La délégation était d'avis que l'ensemble des délégations pourrait se mettre d'accord sur des modifications à apporter au barème des émoluments et taxes afin de créer des situations incitatives et des situations dissuasives pour les déposants, par exemple, une situation où la taxe pour un acte de cession serait supérieure à celle demandée pour une modification du nom et de l'adresse ou du type d'entité juridique encourageait probablement l'utilisation du mauvais formulaire pour économiser de l'argent. La délégation a ajouté que les progrès technologiques réalisés au cours des 20 dernières années invitaient à réévaluer les taxes applicables qui différaient entre une demande internationale comportant un dessin en noir et blanc et une demande internationale comportant un dessin en couleur. La délégation a souligné qu'il ne s'agissait que d'exemples, mais que d'autres d'idées allaient sûrement émerger. La délégation a indiqué que les États-Unis d'Amérique estimaient qu'un examen des taxes dans le système de Madrid non seulement influencerait positivement le comportement du déposant, mais offrirait également la possibilité d'envisager des ajustements permettant au système de Madrid de générer plus de revenus et de contribuer plus fortement à la santé financière globale de l'OMPI. La délégation estimait que l'OMPI jouissait d'une situation financière solide principalement due au succès du système du Traité de coopération en matière de brevets, lequel générerait plus de 75% des recettes totales de l'OMPI, mais que la solidité à long terme du système du PCT cachait les faiblesses des autres systèmes de l'OMPI financés par des taxes, à savoir les systèmes de Madrid, de La Haye et de Lisbonne. La délégation a déclaré que ces systèmes ne contribuaient pas de façon proportionnelle aux dépenses globales de l'Organisation et s'est référée au document WO/PBC/27/13, présenté par la délégation des États-Unis d'Amérique au Comité du programme et budget de l'OMPI à sa précédente session, qui s'est tenue en septembre 2017, lequel examinait plus en détail le déséquilibre du financement de l'OMPI et était disponible dans toutes les langues sur le site Web de l'OMPI. La délégation a déclaré que, sans entrer dans les moindres détails, les États-Unis d'Amérique estimaient que le système de Madrid serait ruiné s'il devait payer tous ses coûts indirects en proportion de ses propres dépenses directes, ajoutant que, s'il devait payer ses coûts indirects de façon proportionnelle, le système de Madrid ne serait pas en mesure de contribuer pleinement à d'autres activités d'intérêt commun de l'OMPI, dont les activités menées dans le cadre du Plan d'action de l'OMPI pour le développement. La délégation a en outre affirmé que, selon l'Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid, l'Union de Madrid devrait s'acquitter de ses propres coûts réels, directs et indirects, ainsi que d'une partie des dépenses communes, mais, le système de Madrid ne payant pas entièrement ses propres coûts, il n'apportait pas une réelle contribution au maintien de la santé financière globale de l'Organisation. La délégation a déclaré que les États-Unis d'Amérique estimaient que la santé financière de l'OMPI devait être renforcée en envisageant un financement plus équilibré des activités de l'Organisation et des dépenses en capital engagées par l'ensemble de ses unions financées par les taxes et espérait que le Bureau international présenterait plusieurs options en matière de taxes en vue de leur examen par le groupe de travail, y compris la possibilité d'une légère augmentation des taxes qui permettrait de générer des ressources supplémentaires nettes, dans chaque scénario envisagé, et offrirait au système de Madrid la possibilité de contribuer davantage à la santé financière globale de l'Organisation et ses activités.

270. Le président a invité les participants à formuler leurs observations.

271. La délégation de l'Autriche a déclaré avoir étudié attentivement le document présenté par la délégation des États-Unis d'Amérique et que, dans le laps de temps très court qui lui avait été imparti pour procéder à cet examen, sa première impression était, notamment au vu de l'intitulé et des arguments contenus dans la proposition, que le sujet avait des implications non seulement pour l'Union de Madrid, mais avait également des implications transversales pour d'autres unions et pour l'Organisation dans son ensemble. La délégation était donc d'avis que

la question ne devrait pas être examinée de façon isolée, par exemple à l'occasion d'une réunion technique regroupant les membres d'une union, mais devrait plutôt être examinée au sein du comité compétent pour discuter de la situation financière globale de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI.

272. La délégation de l'Italie a souscrit à la déclaration de la délégation de l'Autriche. La délégation a déclaré ne pas souhaiter discuter des modifications possibles et des augmentations éventuelles des taxes du système de Madrid, rappelant qu'au cours d'une précédente session du groupe de travail, à l'occasion de laquelle la feuille de route avait été examinée, les délégations étaient convenues que la question serait débattue à moyen terme. La délégation a affirmé que le moment n'était pas opportun pour discuter des taxes et a ajouté que le document MM/LD/WG/16/10 faisait également référence aux systèmes de Lisbonne, de La Haye et du PCT, alors que, selon elle, toutes les discussions au sein du groupe de travail devraient porter exclusivement sur les questions concernant uniquement le système de Madrid. La délégation a indiqué qu'il serait possible de discuter des questions financières des différentes unions administrées par l'OMPI à l'occasion de la prochaine session du Comité du programme et budget.

273. La délégation de la Hongrie a exprimé son appui aux déclarations des délégations de l'Autriche et de l'Italie. La délégation était également d'avis que la proposition portait sur des questions qui devaient être traitées dans un autre cadre et que, par conséquent, les discussions sur la question ne devraient pas avoir lieu au sein du groupe de travail.

274. La délégation de la France a déclaré que, la proposition ayant été soumise tardivement, il ne serait pas possible d'adopter une position définitive sur la question, mais a exprimé son intérêt pour les positions adoptées par les délégations de l'Autriche, de l'Italie et de la Hongrie. La délégation a déclaré que le groupe de travail ne constituait pas le cadre approprié pour discuter de telles questions et que le débat devrait être mené par les groupes de travail compétents ou par le Comité du programme et budget, en présence des délégations pertinentes.

275. La délégation du Danemark a exprimé son soutien à la déclaration de la délégation de l'Autriche et s'est déclarée convaincue que le Comité du programme et budget devait se prononcer sur la question.

276. La délégation du Royaume-Uni a déclaré souscrire à l'intervention de la délégation de l'Autriche et a déclaré que les propositions avancées par la délégation des États-Unis d'Amérique abordaient des sujets plus vastes. La délégation a déclaré que le groupe de travail de Madrid ne constituait peut-être pas le meilleur cadre pour discuter de l'ensemble des points soulevés dans le document et a affirmé que le groupe de travail devrait examiner les questions concernant directement le système de Madrid et ne pas s'occuper de la situation financière d'autres unions. Toutefois, la délégation a ajouté être d'avis que, plus de 20 ans plus tard, le groupe de travail devrait examiner la structure des taxes et les options en matière de paiement dans le système de Madrid et a rappelé que le Bureau international avait également pris bonne note d'un tel examen dans un document examiné à la quatorzième session du groupe de travail et que cette question figurait parmi les priorités à moyen terme de la feuille de route du groupe de travail. La délégation a ajouté que, dans le cadre des discussions sur la structure des taxes, le Bureau international devrait examiner les options en matière de paiement du système de Madrid afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs. La délégation s'est également référée à un document présenté par le Royaume-Uni à la quinzième session du groupe de travail concernant les modifications à apporter au système de Madrid et a indiqué que les questions abordées dans ce document avaient également été ajoutées aux priorités à moyen terme. La délégation a demandé au Secrétariat de fournir un calendrier indiquant les dates d'examen des propositions faisant partie des priorités à moyen terme dans la feuille de route.

277. La délégation de l'Iran (République islamique d') reconnaissait que la situation financière du système de Madrid était stable et satisfaisante et notait que, d'après le document, le système de Madrid n'était pas déficitaire et présentait même un excédent, ce qui prouvait que le niveau actuel des taxes était suffisant pour couvrir les dépenses courantes du système et, plus largement, pour contribuer aux dépenses de l'OMPI. La délégation a rappelé que, conformément à une décision de l'Assemblée générale de l'OMPI prise en 2017, les unions financées par des taxes avaient l'obligation de vérifier leurs budgets pour s'assurer qu'elles n'étaient pas déficitaires et a ajouté qu'il était évident que le système de Madrid n'était pas déficitaire. La délégation a déclaré que la viabilité financière d'autres unions administrées par l'OMPI et leurs activités en lien avec leur propre viabilité financière ne relevaient pas du mandat du groupe de travail et que, par conséquent, la délégation n'était pas convaincue de l'intérêt de retirer la discussion sur la révision des taxes et des options en matière de paiement de la liste des priorités à moyen et à court terme. Enfin, la délégation a déclaré que, la proposition ayant été soumise il y a peu de temps, elle avait dû faire face à une contrainte de temps et n'avait pas eu la possibilité de consulter les autorités de son pays.

278. La délégation du Portugal a exprimé son appui aux déclarations des délégations de l'Autriche, de l'Italie, de la Hongrie et de la République islamique d'Iran.

279. Les délégations de la Chine, de la Suisse et de l'Allemagne ont exprimé leur appui à la déclaration de la délégation de l'Autriche.

280. La délégation des États-Unis d'Amérique a reconnu que sa proposition avait été soumise tardivement et a remercié la délégation du Royaume-Uni d'avoir rappelé que le Secrétariat avait également noté que plus de 20 ans s'étaient écoulés depuis la tenue des dernières discussions relatives à la révision des taxes du système de Madrid. La délégation a souhaité préciser qu'elle ne demandait pas à s'écartier de la feuille de route, sur laquelle l'ensemble des délégations s'était déjà entendu à la quatorzième session du groupe de travail, mais qu'elle demandait plutôt au Bureau international de préparer plusieurs options possibles en matière de taxes en vue de leur examen à la prochaine session du groupe de travail, car cela permettrait justement, selon elle, de suivre à la lettre la feuille de route du groupe de travail. La délégation a demandé au Secrétariat quel serait le moment opportun pour examiner la question relative à la révision des taxes, au vu de la feuille de route, et, à ce propos, la délégation se demandait si le Secrétariat serait en mesure d'émettre des commentaires sur les mesures qu'il prendrait pour aider les membres à préparer cette discussion.

281. Le président a invité le Secrétariat à répondre aux questions soulevées par les délégations.

282. Le Secrétariat a expliqué qu'un certain nombre de questions restaient en suspens pour le moyen terme et que, lorsque la feuille de route avait été approuvée, les questions à court terme devaient faire l'objet de discussions jusqu'en 2018, ce qui signifiait que les questions à moyen terme feraient l'objet de discussions a priori à partir de 2019. Le Secrétariat a déclaré que la durée de la période pour examiner les questions à moyen terme n'avait pas été fixée et que, par conséquent, il n'était pas possible de connaître le début de la période consacrée aux questions à long terme. Le Secrétariat a rappelé que la feuille de route indiquait un certain nombre de sujets devaient faire l'objet de discussions à moyen terme, a déclaré qu'il serait impossible de démarrer les discussions sur l'ensemble de ces sujets à la première session portant sur les questions à moyen terme et a noté qu'un certain nombre de sujets issus de la session en cours seraient présentés à la prochaine session, tels que le sujet relatif aux nouveaux types de marques et le sujet relatif aux langues. Le Secrétariat a déclaré qu'il serait possible d'entamer les discussions sur deux des sujets pour lesquels la feuille de route prévoyait des discussions à moyen terme et que, à cet égard, il était envisagé d'harmoniser les délais applicables pour répondre aux refus provisoires, comme demandé par les offices et les organisations d'utilisateurs, et il serait également possible d'entamer les discussions sur la réduction éventuelle de la période de dépendance, demandée et en suspens depuis quelque temps déjà, suite aux discussions précédentes relatives à la suppression possible de la marque

de base et de la période de dépendance. Le Secrétariat a déclaré que, même si la question relative à la révision des taxes figurait parmi les questions à moyen terme, les discussions à ce sujet ne pourront pas avoir lieu à la prochaine session du groupe de travail, et il faudra attendre que la nouvelle plateforme informatique soit opérationnelle pour entamer tout travail sur les taxes. Le Secrétariat a expliqué que la nouvelle plateforme informatique aurait une incidence significative sur les services fournis par l'OMPI et que, tant que la nouvelle plateforme informatique n'était pas opérationnelle, il était impossible d'estimer le coût de ces services. Le Secrétariat a donc proposé que le groupe de travail poursuive, à sa prochaine session, les discussions relatives aux nouveaux types de marques et aux langues et entame des discussions relatives à l'harmonisation des délais applicables pour répondre aux refus provisoires et aux possibilités de réduction de la période de dépendance.

283. La délégation de Cuba a rappelé que le paragraphe 2 de l'article 9sexies restait en vigueur et que ce dernier indiquait qu'à compter de 2008, et à la demande d'une partie contractante, l'Assemblée de l'Union de Madrid devait examiner l'application du paragraphe 1(b) dudit article et pouvait soit l'abroger, soit restreindre la portée dudit paragraphe à condition qu'obtenir l'accord de la majorité des trois quarts des États parties à la fois à l'Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

284. La délégation des États-Unis d'Amérique a remercié le Secrétariat d'avoir apporté des informations et des précisions supplémentaires concernant le calendrier à appliquer à la feuille de route et a déclaré qu'il était très utile de comprendre ce programme afin de se tenir prêt pour la session suivante. La délégation a déclaré qu'elle serait certainement intéressée par un examen plus approfondi de la question et qu'il était fort probable qu'elle préparerait un autre document en vue de la prochaine session du groupe de travail. La délégation a déclaré qu'elle avait également pris note des observations d'autres délégations qui avaient exprimé souhaiter que la question du système global des taxes soit discutée au sein du Comité du programme et budget.

285. La représentante de MARQUES se félicitait de l'ajout des sujets relatifs à l'harmonisation des délais et à la période de dépendance au projet d'ordre du jour de la prochaine session du groupe de travail.

286. Le représentant de l'INTA souhaitait savoir si la question du remplacement, et, en particulier, les principes généraux de l'article 21, était également inscrite au projet d'ordre du jour de la prochaine session.

287. Le président a confirmé que le sujet du remplacement serait également examiné à la prochaine session.

288. La délégation de la Suisse souhaitait savoir si les limitations seraient examinées à la prochaine session.

289. Le président a rappelé que les propositions relatives aux limitations devraient être soumises par écrit en vue de la prochaine session du groupe de travail.

290. Le président a clos les discussions et a conclu que la question relative à la révision des taxes et aux options en matière de paiement serait examinée une fois que le Bureau international aura mis en place sa nouvelle plateforme informatique.

291. Le président a ouvert le débat sur les questions diverses.

292. La délégation du Portugal souhaitait avoir des précisions sur la position du Bureau international concernant les nouveaux types de marques, et notamment sur les marques olfactives, et, ayant noté que les marques olfactives étaient enregistrées au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique, elle souhaitait savoir si le Bureau international accepterait de telles marques ou si ces marques avaient fait l'objet de limitation comme cela avait été le cas à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

293. Le président a précisé qu'il n'y avait aucune limitation quant aux types de marques pouvant être déposées selon le système de Madrid tant qu'elles respectaient l'exigence de représentation graphique, et a ajouté que la marque serait acceptée si elle satisfaisait à cette exigence.

294. La représentante de l'ECTA a déclaré que l'ECTA avait publié les trois notes d'information suivantes : "ECTA Position Paper on the Introduction of a Non-Use Central Attack for International Trade Mark Registrations (Madrid System)" (Note d'information de l'ECTA relative à l'introduction d'un système d'attaque centrale fondée sur le non-usage pour les enregistrements de marques internationales (système de Madrid)²; "ECTA Position Paper on the Dependency of International Trade Marks on a National Basic Application or Registration (Madrid System)" (Note d'information de l'ECTA relative à la dépendance des marques internationales dans une demande nationale ou un enregistrement national de base (système de Madrid)³; et "ECTA Position Paper on the Introduction of a Common Electronic Filing Portal (CEFP) for International Trademark Registration (Madrid System)" (Note d'information de l'ECTA relative à l'introduction d'un portail commun de dépôt électronique pour l'enregistrement international des marques (système de Madrid)⁴. La représentante de l'ECTA a déclaré qu'elle souhaitait faire attirer l'attention sur les cinq points suivants : i) chaque note d'information faisait référence aux autres notes d'information, mais cela ne signifiait pas que l'ECTA faisait une proposition générale; ii) l'ECTA avait présenté les trois notes d'information le 16 mai 2018; les notes d'information avaient été préparées pour la session précédente du groupe de travail et étaient antérieures au document relatif au remplacement⁵, préparé par le Bureau international et daté du 2 mai 2018; l'ECTA souhaitait attirer l'attention sur les paragraphes 6 à 8 de ce document, portant sur la mise au point d'un mécanisme de dépôt centralisé facultatif conformément aux propositions de modification de la règle 21 du règlement d'exécution commun; iii) la question de la dépendance figurait dans la feuille de route sur cinq ans, laquelle avait été approuvée en 2016, parmi les questions à débattre à moyen terme et, étant donné que 2018 représentait l'année de mi-parcours de ce programme sur 5 ans, la représentante de l'ECTA a rappelé qu'il était opportun de discuter de la réduction du temps d'attente de cinq à trois ans; iv) la question d'une plateforme de dépôt électronique commune devrait être examinée à l'occasion de la table ronde, cette dernière étant d'ordre opérationnel et non juridique, ce qui laisserait au groupe de travail de Madrid le temps d'examiner la question de la dépendance et de l'attaque centrale; v) le système international conservait un mécanisme d'attaque central, mais manquait de dispositions encadrant un mécanisme d'attaque centrale fondée sur le non-usage. La représentante a expliqué que les tiers souhaitant contester une marque pour cause de non-usage devaient initier plusieurs actions en radiation dans plusieurs juridictions et a déclaré que l'iniquité du fardeau financier pourrait être atténuée si, dès le début, l'obligation de réponse était imposée au titulaire, qui perdrait les bénéfices de l'enregistrement international en cas de non-réponse. La représentante de l'ECTA a en outre expliqué qu'une telle proposition n'érodait en rien la distinction qui opérait entre le Bureau international, qui était l'autorité compétente en matière de formalité, et les parties contractantes, qui étaient les autorités compétentes sur les questions de fond, mais que cette dernière proposait simplement un moyen unique, au début de la procédure, de déterminer si le titulaire souhaitait répondre ou non.

² Voir le document MM/LD/WG/16/ECTA/1.

³ Voir le document MM/LD/WG/16/ECTA/2.

⁴ Voir le document MM/LD/WG/16/ECTA/3.

⁵ Voir le document MM/LD/WG/16/2 "Replacement".

La représentante a demandé au groupe de travail d'examiner les questions soulevées par l'ECTA et a déclaré que l'ECTA ferait tout son possible pour apporter son aide.

295. La délégation de la Norvège a félicité la représentante de l'ECTA d'avoir soulevé le sujet de la réduction de la période de dépendance dans la note d'information de l'ECTA et d'avoir partagé le point de vue de ses membres. La délégation a également remercié le Secrétariat d'avoir apporté des précisions concernant les priorités à moyen terme et a déclaré que la Norvège était toujours d'avis que l'abolition ou le gel du principe de dépendance seraient bénéfiques et encourageait donc le groupe de travail à envisager une réduction de la période de dépendance, car une période de dépendance plus courte garantirait un meilleur équilibre et renforcerait la certitude juridique pour les utilisateurs du système. La représentante a déclaré qu'une réduction de la période d'incertitude pourrait rendre le système de Madrid plus attrayant et plus convivial pour les utilisateurs du monde entier et qu'une période de dépendance plus courte pourrait, par exemple, profiter aux déposants de pays utilisant des caractères non latins. La délégation a déclaré que, comme indiqué dans le document MM/LD/WG/14/4 et dans la feuille de route révisée, ainsi que dans la note d'information de l'ECTA et les observations précédentes formulées par d'autres organisations d'utilisateurs, elle avait hâte de poursuivre les discussions sur ce sujet important à l'occasion des prochaines sessions.

296. La représentante de MARQUES a fait référence au document préparé par MARQUES⁶ et à sa proposition concernant les marques utilisant différentes écritures et a noté que ce sujet ne figurait pas sur la feuille de route. La représentante se demandait si le groupe de travail avait décidé de ne pas en discuter et suggérait d'aborder cette question à un moment donné.

297. Le président a précisé que la question des marques utilisant des caractères non latins avait été examinée à l'occasion de la table ronde, lors de sessions précédentes, mais qu'il semblait que cette question n'avait guère avancé, ce qui expliquait pourquoi elle ne figurait pas sur la feuille de route.

298. La délégation d'Israël a déclaré qu'en tant que pays utilisant des caractères non latins, elle voyait un grand intérêt à permettre aux titulaires de déposer des demandes internationales d'enregistrement de marques, lesquelles, de l'avis de l'office d'origine, correspondaient intrinsèquement à la marque de base. La délégation a donc recommandé la préparation d'un document, conformément à la proposition de la représentante de MARQUES, en vue de la prochaine session du groupe de travail.

299. Le président a déclaré qu'il pourrait être difficile d'obtenir un document relatif aux marques utilisant des caractères non latins pour la prochaine session du groupe de travail, mais qu'il était possible d'envisager d'apporter une modification mineure à la feuille de route et d'ajouter un point de l'ordre du jour pour cette question en vue de son examen à la table ronde, à moyen terme.

300. Le président a clos le débat sur les questions diverses.

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR : RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

301. Le groupe de travail a approuvé le Résumé présenté par le président tel que modifié compte tenu des interventions d'un certain nombre de délégations.

⁶ Voir le document MM/LD/WG/16/MARQUES/1 "MARQUES' Comments on Official Languages and Non-Latin Script Marks".

POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR : CLÔTURE DE LA SESSION

302. Le président a prononcé la clôture de la session le 6 juillet 2018.

[L'annexe I suit]

**PROPOSITION DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE RELATIF À
L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
DES MARQUES**

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

(texte en vigueur le 1^{er} ~~novembre 2017~~février 2020)

LISTE DES RÈGLES

Chapitre premier : Dispositions générales

- Règle 1 : Expressions abrégées
Règle 1bis : ~~[Supprimé] Désignations relevant de l'Arrangement et désignations relevant du Protocole~~
Règle 2 : Communications avec le Bureau international
Règle 3 : Représentation devant le Bureau international
Règle 4 : Calcul des délais
Règle 5 : Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier et l'envoi de communications par voie électronique
Règle 5bis : Poursuite de la procédure
Règle 6 : Langues
Règle 7 : Notification de certaines exigences particulières

Chapitre 2 : Demande internationale

- Règle 8 : Pluralité de déposants
Règle 9 : Conditions relatives à la demande internationale
Règle 10 : Émoluments et taxes concernant la demande internationale
Règle 11 : Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication
Règle 12 : Irrégularités concernant le classement des produits et des services
Règle 13 : Irrégularités concernant l'indication des produits et des services

Chapitre 3 : Enregistrement international

- Règle 14 : Enregistrement de la marque au registre international
Règle 15 : Date de l'enregistrement international

Chapitre 4 : Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux

- Règle 16 : Possibilité de notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition selon l'article 5.2)c) du Protocole
Règle 17 : Refus provisoire
Règle 18 : Notifications de refus provisoire irrégulières
Règle 18bis : Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée
Règle 18ter : Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée
Règle 19 : Invalidations dans des parties contractantes désignées
Règle 20 : Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international
Règle 20bis : Licences

- Règle 21 : Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international
- Règle 21bis : Autres faits concernant une revendication d'ancienneté
- Règle 22 : Cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base
- Règle 23 : Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base
- Règle 23bis : Communications des Offices des parties contractantes désignées envoyées par l'intermédiaire du Bureau international
- Chapitre 5 : Désignations postérieures; modifications*
- Règle 24 : Désignation postérieure à l'enregistrement international
- Règle 25 : Demande d'inscription
- Règle 26 : Irrégularités dans les demandes d'inscription en vertu de la règle 25
- Règle 27 : Inscription et notification relatives à la règle 25; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet
- Règle 27bis : Division d'un enregistrement international
- Règle 27ter : Fusion d'enregistrements internationaux
- Règle 28 : Rectifications apportées au registre international
- Chapitre 6 : Renouvellements*
- Règle 29 : Avis officieux d'échéance
- Règle 30 : Précisions relatives au renouvellement
- Règle 31 : Inscription du renouvellement; notification et certificat
- Chapitre 7 : Gazette et base de données*
- Règle 32 : Gazette
- Règle 33 : Base de données informatisée
- Chapitre 8 : Émoluments et taxes*
- Règle 34 : Montants et paiement des émoluments et taxes
- Règle 35 : Monnaie de paiement
- Règle 36 : Exemption de taxes
- Règle 37 : Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments
- Règle 38 : Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées
- Chapitre 9 : Dispositions diverses*
- Règle 39 : Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs
- Règle 40 : Entrée en vigueur; dispositions transitoires
- Règle 41 : Instructions administratives

Chapitre premier Dispositions générales

Règle 1 Expressions abrégées

Au sens du présent règlement d'exécution,

- i) "Arrangement" s'entend de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979;
- ii) "Protocole" s'entend du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989;
- iii) "partie contractante" s'entend ~~de tout pays partie à l'Arrangement ou de tout État ou organisation intergouvernementale partie au Protocole;~~
- iv) "État contractant" s'entend d'une partie contractante qui est un État;
- v) "organisation contractante" s'entend d'une partie contractante qui est une organisation intergouvernementale;
- vi) "enregistrement international" s'entend de l'enregistrement d'une marque effectué en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas;
- vii) "demande internationale" s'entend d'une demande d'enregistrement international déposée en vertu ~~de l'Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas;~~
- viii) ~~[Supprimé] "demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement" s'entend d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office d'un État lié par l'Arrangement mais non par le Protocole, ou d'un État lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, lorsque seuls des États sont désignés dans la demande internationale et que tous les États désignés sont liés par l'Arrangement mais non par le Protocole;~~
- ix) ~~[Supprimé] "demande internationale relevant exclusivement du Protocole" s'entend d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office d'un État lié par le Protocole mais non par l'Arrangement, ou d'une organisation contractante, ou d'un État lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, lorsque la demande internationale ne contient la désignation d'aucun État lié par l'Arrangement mais non par le Protocole;~~
- x) ~~[Supprimé] "demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole" s'entend d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office d'un État lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, et qui est fondée sur un enregistrement et contient la désignation d'au moins un État lié par l'Arrangement mais non par le Protocole, et d'au moins un État lié par le Protocole, que cet État soit ou non lié aussi par l'Arrangement, ou d'au moins une organisation contractante;~~
- xi) "déposant" s'entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée la demande internationale;
- xii) "personne morale" s'entend d'une société, d'une association ou de tout autre groupement ou organisation qui, en vertu de la législation qui lui est applicable, a capacité pour acquérir des droits, assumer des obligations et ester en justice;
- xiii) "demande de base" s'entend de la demande d'enregistrement d'une marque qui a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d'enregistrement de cette marque;
- xiv) "enregistrement de base" s'entend de l'enregistrement d'une marque qui a été effectué par l'Office d'une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d'enregistrement de cette marque;

xv) "désignation" s'entend de la requête en extension de la protection ("extension territoriale") visée à l'article 3ter.1) ou 2) ~~de l'Arrangement ou à l'article 3ter.1 ou 2)~~ du Protocole, ~~selon le cas~~; ce terme s'entend aussi d'une telle extension inscrite au registre international;

xvi) "partie contractante désignée" s'entend d'une partie contractante pour laquelle a été demandée l'extension de la protection ("extension territoriale") visée à l'article 3ter.1) ou 2) ~~de l'Arrangement ou l'article 3ter.1 ou 2)~~ du Protocole, ~~selon le cas~~, ou à l'égard de laquelle une telle extension a été inscrite au registre international;

xvii) ~~[Supprimé] "partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement" s'entend d'une partie contractante pour laquelle l'extension de la protection ("extension territoriale") a été demandée en vertu de l'article 3ter.1 ou 2) de l'Arrangement;~~

xviii) ~~[Supprimé] "partie contractante désignée en vertu du Protocole" s'entend d'une partie contractante pour laquelle l'extension de la protection ("extension territoriale") a été demandée en vertu de l'article 3ter.1 ou 2) du Protocole;~~

xix) "notification de refus provisoire" s'entend d'une déclaration de l'Office d'une partie contractante désignée, faite conformément à l'article 5.1) ~~de l'Arrangement ou l'article 5.1)~~ du Protocole;

xixbis) "invalidation" s'entend d'une décision de l'autorité compétente (administrative ou judiciaire) d'une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation de ladite partie contractante;

xx) "gazette" s'entend de la gazette périodique visée à la règle 32;

xxi) "titulaire" s'entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l'enregistrement international est inscrit au registre international;

xxii) "classification internationale des éléments figuratifs" s'entend de la classification établie par l'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques du 12 juin 1973;

xxiii) "classification internationale des produits et des services" s'entend de la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977;

xxiv) "registre international" s'entend de la collection officielle – tenue par le Bureau international – des données concernant les enregistrements internationaux, dont l'inscription est exigée ou autorisée par ~~l'Arrangement~~, le Protocole ou le présent règlement d'exécution, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;

xxv) "Office" s'entend de l'Office d'une partie contractante qui est chargé de l'enregistrement des marques ou de l'Office commun visé à l'article 9quater ~~de l'Arrangement ou à l'article 9quater~~ du Protocole, ~~ou des deux, selon le cas~~;

xxvi) "Office d'origine" s'entend de l'Office ~~du pays d'origine défini à l'article 1.3) de l'Arrangement ou de l'Office~~ d'origine défini à l'article 2.2) du Protocole ~~ou des deux, selon le cas~~;

xxvibis) "partie contractante du titulaire" s'entend

- de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, ou
- lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit ou en cas de succession d'État, de la partie contractante, ou de l'une des parties contractantes, à l'égard de laquelle ou desquelles le titulaire remplit les conditions prévues ~~aux articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou à l'article 2 du Protocole~~ pour être le titulaire d'un enregistrement international;

xxvii) "formulaire officiel" s'entend d'un formulaire établi par le Bureau international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation;

xxviii) "émolument prescrit" ou "taxe prescrite" s'entend de l'émolument ou de la taxe fixé dans le barème des émoluments et taxes;

xxix) "Directeur général" s'entend du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

xxx) "Bureau international" s'entend du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

xxxi) "instructions administratives" s'entend des instructions administratives visées à la règle 41.

Règle 1bis

[Supprimé] Désignations relevant de l'Arrangement et désignations relevant du Protocole

1) [Principe général et exceptions] La désignation d'une partie contractante relève de l'Arrangement ou du Protocole selon que la partie contractante a été désignée en vertu de l'Arrangement ou du Protocole. Toutefois,

i) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, l'Arrangement cesse d'être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement, la désignation de cette dernière relève du Protocole à compter de la date à laquelle l'Arrangement cesse d'être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties au Protocole, et

ii) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, le Protocole cesse d'être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève du Protocole, la désignation de cette dernière relève de l'Arrangement à compter de la date à laquelle le Protocole cesse d'être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties à l'Arrangement.

2) [Inscription] Le Bureau international inscrit au registre international une indication du traité dont relève chaque désignation.

Règle 2

Communications avec le Bureau international

Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

Règle 3

Représentation devant le Bureau international

1) [Mandataire; nombre de mandataires] a) Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international.

b) Le déposant ou le titulaire ne peut avoir qu'un mandataire. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l'acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel.

c) Lorsqu'un cabinet ou bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme constituant un seul mandataire.

2) [Constitution du mandataire] a) La constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande internationale, ou dans une désignation postérieure ou dans une demande visée à la règle 25.

b) La constitution d'un mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte qui 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 doit être présentée au Bureau international

- i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué,
- ii) par l'Office de la partie contractante du titulaire.

La communication doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par l'Office par l'intermédiaire duquel elle a été présentée.

3) *[Constitution irrégulière]* a) Lorsque le Bureau international considère que la constitution d'un mandataire faite en vertu de l'alinéa 2) est irrégulière, il le notifie au déposant ou titulaire, au mandataire présumé et, si c'est un Office qui a adressé ou transmis l'acte de constitution, à cet Office.

b) Tant que les conditions applicables selon l'alinéa 2) ne sont pas remplies, le Bureau international adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou titulaire lui-même mais pas au mandataire présumé.

4) *[Inscription et notification de la constitution d'un mandataire; date de prise d'effet de la constitution d'un mandataire]* a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un mandataire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution du mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, la désignation postérieure, la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

b) Le Bureau international notifie l'inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au déposant ou titulaire et, dans ce dernier cas, aux Offices des parties contractantes désignées, ainsi qu'au mandataire. Lorsque la constitution de mandataire a été faite dans une communication distincte présentée par l'intermédiaire d'un Office, le Bureau international notifie aussi l'inscription à cet Office.

5) *[Effets de la constitution d'un mandataire]* a) Sauf disposition expresse contraire du présent règlement d'exécution, la signature d'un mandataire inscrit selon l'alinéa 4)a) remplace la signature du déposant ou titulaire.

b) Sauf lorsque le présent règlement d'exécution requiert expressément qu'une invitation, notification ou autre communication soit adressée à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon l'alinéa 4)a) toute invitation, notification ou autre communication qui, en l'absence de mandataire, aurait dû être adressée au déposant ou titulaire; toute invitation, notification ou autre communication ainsi adressée au mandataire a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou titulaire.

c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l'alinéa 4)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant ou titulaire.

6) *[Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation]* a) Toute inscription faite selon l'alinéa 4)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au moyen d'une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. L'inscription est radiée d'office par le Bureau international lorsqu'un nouveau mandataire est constitué ou, au cas où un changement de titulaire a été inscrit, lorsque le nouveau titulaire de l'enregistrement international ne constitue pas de mandataire.

b) Sous réserve du sous-alinéa c), la radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante.

c) Lorsque la radiation est demandée par le mandataire, elle prend effet à celle des dates suivantes qui intervient en premier :

i) la date à laquelle le Bureau international reçoit une communication portant constitution d'un nouveau mandataire;

ii) la date d'expiration d'une période de deux mois à compter de la réception de la communication par laquelle le mandataire demande la radiation de l'inscription.

Jusqu'à la date à laquelle la radiation prend effet, le Bureau international adresse toutes les communications visées à l'alinéa 5)b) à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire.

d) Lorsqu'il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire, et joint à la notification une copie de toutes les communications qui ont été envoyées au mandataire, ou qui ont été reçues du mandataire par le Bureau international, durant les six mois qui précèdent la date de la notification.

e) Dès l'instant où la date de prise d'effet de la radiation est connue, le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet au mandataire dont l'inscription a été radiée, au déposant ou titulaire et, si la constitution du mandataire a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, à cet Office.

f) Les radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du titulaire sont également notifiées aux Offices des parties contractantes désignées.

Règle 4 *Calcul des délais*

1) *[Délais exprimés en années]* Tout délai exprimé en années expire, dans l'année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si l'événement s'est produit un 29 février et que dans l'année subséquente à prendre en considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février.

2) *[Délais exprimés en mois]* Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.

3) *[Délais exprimés en jours]* Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l'événement considéré a lieu et expire en conséquence.

4) *[Expiration d'un délai un jour où le Bureau international ou un Office n'est pas ouvert au public]* Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l'Office intéressé n'est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau international ou l'Office intéressé est ouvert au public.

5) *[Indication de la date d'expiration]* Dans tous les cas où le Bureau international communique un délai, il indique la date à laquelle ce délai expire selon les alinéas 1) à 3).

Règle 5

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

1) *[Communications envoyées par l'intermédiaire d'un service postal]* L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et expédiée par l'intermédiaire d'un service postal est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que

i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que

ii) l'expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à l'expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de l'expédition, et que,

iii) dans les cas où le courrier, quelle que soit sa catégorie, n'arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion.

2) *[Communications envoyées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier]* L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que

i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que

ii) les données relatives à l'envoi de la communication ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi.

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 n'a pas été respecté en raison de défaillances dans la communication électronique avec le Bureau international, ou concernant la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée, et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique.

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), 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.

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

Règle 5bis
Poursuite de la procédure

1) [Requête] a) Lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé l'un des délais prescrits ou visés aux règles 11.2), 11.3), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 34.3)c)iii) et 39.1), le Bureau international poursuit néanmoins le traitement de la demande internationale, de la désignation postérieure, du paiement ou de la requête concernés si

i) une requête à cet effet, signée par le déposant ou le titulaire, est présentée au Bureau international sur le formulaire officiel; et

ii) 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 s'applique sont remplies, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration de ce délai.

b) Une requête qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du sous-alinéa a) n'est pas considérée comme telle et le déposant ou le titulaire reçoit une notification à cet effet.

2) [Inscription et notification] Le Bureau international inscrit au registre international toute poursuite de la procédure et notifie ce fait au déposant ou au titulaire.

Règle 6
Langues

1) [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol selon ce qui est prescrit par l'Office d'origine, étant entendu que l'Office d'origine peut donner aux déposants le choix entre le français, l'anglais et l'espagnol.

2) [Communications autres que la demande internationale] Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée

i) en français, en anglais ou en espagnol lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire, ou par un Office;

ii) dans la langue applicable selon la règle 7.2) lorsque la communication consiste en une déclaration d'intention d'utiliser la marque qui est annexée à la demande internationale en vertu de la règle 9.5)f) ou à la désignation postérieure en vertu de la règle 24.3)b)i);

iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n'ait notifié au Bureau international que de telles notifications doivent toutes être rédigées en français, rédigées en anglais ou rédigées en espagnol; lorsque la notification adressée par le Bureau international concerne l'inscription d'un enregistrement international au registre international, elle doit comporter l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante;

iv) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que ce déposant ou titulaire n'ait indiqué qu'il désire recevoir de telles notifications en français, les recevoir en anglais ou les recevoir en espagnol.

3) [Inscription et publication] a) L'inscription au registre international et la publication dans la gazette de l'enregistrement international et de toutes données devant faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication, en vertu du présent règlement d'exécution, à l'égard de l'enregistrement international sont faites en français, en anglais et en espagnol. L'inscription et la publication de l'enregistrement international comportent l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.

b) Lorsqu'une première désignation postérieure est faite en ce qui concerne un enregistrement international qui, en vertu de versions antérieures de la présente règle, a été publié uniquement en français, ou uniquement en français et en anglais, le Bureau international effectue, en même temps que la publication de cette désignation postérieure dans la gazette, soit une publication de l'enregistrement international en anglais et en espagnol et une nouvelle publication de l'enregistrement international en français, soit une publication de l'enregistrement international en espagnol et une nouvelle publication de l'enregistrement international en anglais et en français, selon le cas. Cette désignation postérieure est inscrite au registre international en français, en anglais et en espagnol.

4) *[Traduction]* a) Les traductions qui sont nécessaires aux fins des notifications faites en vertu de l'alinéa 2)iii) et iv), et des inscriptions et publications effectuées en vertu de l'alinéa 3), sont établies par le Bureau international. Le déposant ou le titulaire, selon le cas, peut joindre à la demande internationale, ou à une demande d'inscription d'une désignation postérieure ou d'une modification, une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale ou la demande d'inscription. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n'est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant ou le titulaire à faire, dans un délai d'un mois à compter de l'invitation, des observations sur les corrections proposées.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), le Bureau international ne traduit pas la marque. Lorsque le déposant ou le titulaire donne, conformément à la règle 9.4)b)iii) ou à la règle 24.3)c), une ou plusieurs traductions de la marque, le Bureau international ne contrôle pas l'exactitude de cette traduction ou de ces traductions.

Règle 7 *Notification de certaines exigences particulières*

1) [Supprimé]

2) *[Intention d'utiliser la marque]* Lorsqu'une partie contractante exige, en tant que partie contractante désignée ~~en vertu du Protocole~~, une déclaration d'intention d'utiliser la marque, elle notifie cette exigence au Directeur général. Lorsque cette partie contractante exige que la déclaration soit signée personnellement par le déposant ~~lui-même~~ et soit faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, la notification doit mentionner une telle exigence et préciser le libellé exact de la déclaration exigée. Lorsque, de surcroît, la partie contractante exige que la déclaration soit rédigée en français, en anglais ou en espagnol, la notification doit préciser la langue requise.

3) *[Notification]* a) Toute notification visée à l'alinéa 2) peut être faite par la partie contractante lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocole ou de son instrument d'adhésion au Protocole, auquel cas elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du Protocole à l'égard de la partie contractante dont elle émane. Cette notification peut également être faite ultérieurement, auquel cas elle prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure qui y est indiquée, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la notification prend effet ou est postérieure à cette date.

b) Toute notification faite en vertu de l'alinéa 2) peut être retirée à tout moment. L'avis de retrait doit être communiqué au Directeur général. Le retrait prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit l'avis de retrait, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet avis.

Chapitre 2 Demande internationale

Règle 8 Pluralité de déposants

- 1) [Supprimé] ~~Plusieurs déposants présentant une demande relevant exclusivement de l'Arrangement ou relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole]~~ Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement ou relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole s'ils sont conjointement titulaires de l'enregistrement de base et si le pays d'origine, au sens de l'article 1.3) de l'Arrangement, est le même pour chacun d'eux.
- 2) [Plusieurs déposants présentant une demande relevant exclusivement du Protocole] Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale relevant exclusivement du Protocole s'ils ont conjointement déposé la demande de base ou s'ils sont conjointement titulaires de l'enregistrement de base, et si chacun d'entre eux a, à l'égard de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, qualité pour déposer une demande internationale en vertu de l'article 2.1) du Protocole.

Règle 9 Conditions relatives à la demande internationale

- 1) [Présentation] La demande internationale est présentée au Bureau international par l'Office d'origine.
- 2) [Formulaire et signature] a) La demande internationale doit être présentée sur le formulaire officiel ~~en un exemplaire~~.
b) La demande internationale doit être signée par l'Office d'origine et, lorsque l'Office d'origine l'exige, aussi par le déposant. Lorsque l'Office d'origine, sans exiger que la demande internationale soit signée par le déposant, autorise qu'elle soit aussi signée par le déposant, le déposant peut signer la demande internationale.
- 3) [Émoluments et taxes] Les émoluments et taxes prescrits qui sont applicables à la demande internationale doivent être payés conformément aux règles 10, 34 et 35.
- 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,

| viibis) 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 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 ou, si le déposant le souhaite, la description de la marque exprimée par des mots figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, lorsqu'elle n'a pas été fournie en vertu de l'alinéa 4)a)xi).

5) [Contenu supplémentaire ~~d'une de la~~ demande internationale] a) [Supprimé] ~~Une demande internationale qui relève exclusivement de l'Arrangement ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole doit contenir le numéro et la date de l'enregistrement de base et doit comporter une des indications suivantes :~~

i) ~~l'indication que le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'État contractant dont l'Office est l'Office d'origine, ou~~

ii) ~~si le déposant n'a pas un tel établissement sur le territoire d'un État contractant lié par l'Arrangement, l'indication qu'il a un domicile sur le territoire de l'État dont l'Office est l'Office d'origine, ou~~

iii) ~~si le déposant n'a ni un tel établissement ni un domicile sur le territoire d'un État contractant lié par l'Arrangement, l'indication qu'il est ressortissant de l'État dont l'Office est l'Office d'origine.~~

b) ~~Une~~La demande internationale ~~qui relève exclusivement du Protocole~~ doit contenir le numéro et la date de la demande de base ou de l'enregistrement de base et doit comporter une ou plusieurs des indications suivantes :

i) si la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est un État, l'indication que le déposant est ressortissant de cet État;

ii) si la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est une organisation, le nom de l'État membre de cette organisation dont le déposant est ressortissant;

iii) l'indication que le déposant a un domicile sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine;

iv) l'indication que le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.

c) Lorsque l'adresse du déposant indiquée conformément à l'alinéa 4)a)ii) n'est pas sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine et qu'il a été indiqué conformément au sous-alinéa a)i) ou ii) ou au sous-alinéa b)iii) ou iv) que le déposant a un domicile ou un établissement sur le territoire de cette partie contractante, ledit domicile ou l'adresse dudit établissement doit être indiqué dans la demande internationale.

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

i) la date à laquelle l'Office d'origine a reçu ~~eu, conformément à la règle 11.1), est réputé avoir reçu du déposant~~ la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international,

ii) que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l'enregistrement de base, selon le cas, sont une seule et même personne,

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

iv) que la marque faisant l'objet de la demande internationale est la même que dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,

v) que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la même revendication figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et

vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas.

e) Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs demandes de base ou enregistrements de base, la déclaration visée au sous-alinéa d) est réputée s'appliquer à toutes ces demandes de base ou à tous ces enregistrements de base.

f) Lorsque la demande internationale contient la désignation d'une partie contractante qui a fait la notification prévue à la règle 7.2), la demande internationale doit également contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration est considérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante qui l'exige et elle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,

i) être signée personnellement par le déposant ~~lui-même~~ et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, ou

ii) être comprise dans la demande internationale.

g) Lorsqu'une demande internationale contient la désignation d'une organisation contractante, elle peut également contenir les indications suivantes :

i) si le déposant souhaite revendiquer, en vertu de la législation de cette organisation contractante, l'ancienneté d'une ou plusieurs marques antérieures enregistrées dans, ou pour, un État membre de cette organisation, une déclaration à cet effet avec l'indication du ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d'enregistrement concerné et les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces indications sont fournies sur un formulaire officiel qui est annexé à la demande internationale;

ii) si, en vertu de la législation de cette organisation contractante, le déposant doit indiquer une deuxième langue de travail devant l'Office de cette organisation contractante, en plus de celle de la demande internationale, une indication de cette deuxième langue.

Règle 10 Émoluments et taxes concernant la demande internationale

1) ~~[Supprimé] [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, indiqués au point 1 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments sont payés en deux versements correspondant à une période de dix ans chacun. Pour le paiement du second versement, la règle 30 s'applique.

2) ~~[Émoluments et taxes prescrits]~~ ~~Demande internationale relevant exclusivement du Protocole]~~ Une ~~La~~ 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, indiqués ou visés au point 2 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments et taxes sont payés pour une période de dix ans.

3) ~~[Supprimé] [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, 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.

Règle 11
*Irrégularités autres que celles concernant le classement
des produits et des services ou leur indication*

1) ~~[Supprimé] [Requête adressée prématurément à l'Office d'origine]~~ a) Lorsque l'Office d'origine a reçu une requête en présentation au Bureau international d'une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement avant l'enregistrement dans le registre dudit Office de la marque visée dans cette requête, ladite requête est réputée avoir été reçue par l'Office d'origine, aux fins de l'article 3.4) de l'Arrangement, à la date d'enregistrement de la marque dans le registre dudit Office.

b) Sous réserve du sous-alinéa c), lorsque l'Office d'origine reçoit une requête en présentation au Bureau international d'une demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole avant l'enregistrement dans le registre dudit Office de la marque visée dans cette requête, la demande internationale est traitée comme une demande internationale relevant exclusivement du Protocole, et l'Office d'origine supprime la désignation de toute partie contractante liée par l'Arrangement mais non par le Protocole.

c) Lorsque la requête visée au sous-alinéa b) est accompagnée d'une demande expresse tendant à ce que la demande internationale soit traitée comme une demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole dès l'instant où la marque est enregistrée dans le registre de l'Office d'origine, ledit Office ne supprime pas la désignation de toute partie contractante liée par l'Arrangement mais non par le Protocole et la requête en présentation de la demande internationale est réputée avoir été reçue par cet Office, aux fins de l'article 3.4) de l'Arrangement et de l'article 3.4) du Protocole, à la date d'enregistrement de la marque dans le registre dudit Office.

2) *[Irrégularités dont la correction incombe au déposant]* a) Si le Bureau international considère que la demande internationale contient des irrégularités autres que celles visées aux alinéas 3), 4) et 6) et aux règles 12 et 13, il notifie l'irrégularité au déposant et en informe en même temps l'Office d'origine.

b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l'Office d'origine.

3) *[Irrégularité dont la correction incombe au déposant ou à l'Office d'origine]* a) Nonobstant l'alinéa 2), lorsque les émoluments et taxes qui doivent être payés en vertu de la règle 10 ont été payés au Bureau international par l'Office d'origine et que le Bureau international considère que le montant des émoluments et taxes reçus est inférieur au montant dû, il notifie ce fait en même temps à l'Office d'origine et au déposant. La notification précise le montant restant dû.

b) Le montant restant dû peut être payé par l'Office d'origine ou par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du Bureau international. Si le montant restant dû n'est pas payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'irrégularité a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l'Office d'origine et au déposant.

4)[*Irrégularités dont la correction incombe à l'Office d'origine*] a) Si le Bureau international

- i) constate que la demande internationale ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou n'a pas été présentée sur le formulaire officiel prescrit par la règle 9.2)a),
- ii) constate que la demande internationale contient une ou plusieurs des irrégularités visées à la règle 15.1),

iii) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives au droit du déposant à déposer une demande internationale,

iv) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives à la déclaration de l'Office d'origine visée à la règle 9.5)d),

v) [Supprimé]

vi) constate que la demande internationale n'est pas signée par l'Office d'origine, ou

vii) constate que la demande internationale ne contient pas la date et le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base, selon le cas, il le notifie à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par l'Office d'origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l'Office d'origine et au déposant.

5) [*Remboursement des émoluments et taxes*] Lorsque, conformément aux alinéas 2)b), 3) ou 4)b), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé aux points ~~1.1.1, 2.1.1 ou 3.1.1~~ du barème des émoluments et taxes.

6) [*Autre irrégularité relative à la désignation d'une partie contractante* ~~en vertu du Protocole~~] a) Lorsque, conformément à l'article 3.4) du Protocole, une demande internationale est reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois suivant la date de la réception de cette demande internationale par l'Office d'origine et que le Bureau international considère qu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque est exigée selon la règle 9.5)f) mais qu'elle fait défaut ou ne satisfait pas aux prescriptions applicables, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au déposant et à l'Office d'origine.

b) La déclaration d'intention d'utiliser la marque est réputée avoir été reçue par le Bureau international avec la demande internationale si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa a).

c) La demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de la partie contractante pour laquelle la déclaration d'intention d'utiliser la marque est exigée si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue après l'expiration du délai de deux mois visé au sous-alinéa b). Le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l'Office d'origine, rembourse la taxe de désignation déjà payée pour cette partie contractante et indique que la désignation de ladite partie contractante peut être effectuée sous la forme d'une désignation postérieure selon la règle 24, pour autant que cette désignation soit accompagnée de la déclaration requise.

7) *[Demande internationale non considérée comme telle]* Si la demande internationale est présentée directement auprès du Bureau international par le déposant ou si elle ne remplit pas la condition requise à la règle 6.1), elle n'est pas considérée comme telle et est renvoyée à l'expéditeur.

Règle 12
*Irrégularités concernant le classement
des produits et des services*

1) *[Proposition de classement]* a) Si le Bureau international considère que les conditions fixées à la règle 9.4)a)xiii) ne sont pas remplies, il fait sa propre proposition de classement et de groupement, la notifie à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

b) La notification de la proposition indique également, le cas échéant, le montant des émoluments et taxes qu'il y a lieu de payer en raison du classement et du groupement proposés.

2) *[Divergence d'avis sur la proposition]* L'Office d'origine peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la proposition, communiquer au Bureau international son avis sur le classement et le groupement proposés.

3) *[Rappel de la proposition]* Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 1)a), l'Office d'origine n'a pas communiqué d'avis sur le classement et le groupement proposés, le Bureau international adresse à l'Office d'origine et au déposant une communication rappelant la proposition. L'envoi d'une telle communication n'a pas d'incidence sur le délai de trois mois visé à l'alinéa 2).

4) *[Retrait de la proposition]* Si, au vu de l'avis communiqué selon l'alinéa 2), le Bureau international retire sa proposition, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

5) *[Modification de la proposition]* Si, au vu de l'avis communiqué selon l'alinéa 2), le Bureau international modifie sa proposition, il notifie à l'Office d'origine cette modification ainsi que tout changement dans le montant indiqué à l'alinéa 1)b) qui peut en résulter, et en informe en même temps le déposant.

6) *[Confirmation de la proposition]* Si, nonobstant l'avis visé à l'alinéa 2), le Bureau international confirme sa proposition, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

7) *[Émoluments et taxes]* a) Si aucun avis n'a été communiqué au Bureau international selon l'alinéa 2), le montant visé à l'alinéa 1)b) doit être payé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 1)a), faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

b) Si un avis a été communiqué au Bureau international selon l'alinéa 2), le montant visé à l'alinéa 1)b) ou, le cas échéant, à l'alinéa 5) doit être payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Bureau international a communiqué la modification ou la confirmation de sa proposition en vertu de l'alinéa 5) ou 6), selon le cas, faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

c) Si un avis a été communiqué au Bureau international en vertu de l'alinéa 2) et si, compte tenu de cet avis, le Bureau international retire sa proposition conformément à l'alinéa 4), le montant visé à l'alinéa 1)b) n'est pas dû.

8) [Remboursement des émoluments et taxes] Lorsque, conformément à l'alinéa 7), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé aux points 4.1.1, 2.1.1 ou 3.1.1 du barème des émoluments et taxes.

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

9) [Classement indiqué dans l'enregistrement] Pour autant que la demande internationale remplisse les autres conditions requises, la marque est enregistrée avec le classement et le groupement que le Bureau international considère comme corrects.

Règle 13
*Irrégularités concernant l'indication
des produits et des services*

1) [Communication d'une irrégularité par le Bureau international à l'Office d'origine] Si le Bureau international considère que certains des produits et services sont indiqués dans la demande internationale par un terme qui est trop vague aux fins du classement, ou qui est incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant. Le Bureau international peut, dans la même notification, suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question.

2) [Délai pour corriger l'irrégularité] a) L'Office d'origine peut faire une proposition visant à corriger l'irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la notification visée à l'alinéa 1).

b) Si aucune proposition acceptable n'est faite au Bureau international en vue de corriger l'irrégularité dans le délai indiqué au sous-alinéa a), le Bureau international fait figurer dans l'enregistrement international le terme contenu dans la demande internationale, à condition que l'Office d'origine ait indiqué la classe dans laquelle ce terme devrait être classé; l'enregistrement international contient une indication selon laquelle, de l'avis du Bureau international, ledit terme est trop vague aux fins du classement, ou incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, selon le cas. Lorsque aucune classe n'a été indiquée par l'Office d'origine, le Bureau international supprime d'office ledit terme, notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

Chapitre 3 Enregistrement international

Règle 14 *Enregistrement de la marque au registre international*

1) *[Enregistrement de la marque au registre international]* Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il enregistre la marque au registre international, notifie l'enregistrement international aux Offices des parties contractantes désignées et en informe l'Office d'origine, et adresse un certificat au titulaire. Le certificat est adressé au titulaire par l'intermédiaire de l'Office d'origine lorsque celui-ci le souhaite et qu'il a informé le Bureau international de ce fait.

2) *[Contenu de l'enregistrement]* L'enregistrement international contient

i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l'exception de toute revendication de priorité selon la règle 9.4)a)iv) lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois celle de l'enregistrement international,

ii) la date de l'enregistrement international,

iii) le numéro de l'enregistrement international,

iv) lorsque la marque peut être classée selon la classification internationale des éléments figuratifs, et à moins que la demande internationale contienne une déclaration selon laquelle le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, les symboles pertinents de cette classification déterminés par le Bureau international,

v) ~~[Supprimé] pour chaque partie contractante désignée, une indication précisant s'il s'agit d'une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement ou d'une partie contractante désignée en vertu du Protocole;~~

vi) les indications annexées à la demande internationale, conformément à la règle 9.5)g)i), relatives à l'État membre ou aux États membres dans ou pour lesquels une marque antérieure, dont l'ancienneté est revendiquée, est enregistrée, à la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque antérieure a pris effet et au numéro de l'enregistrement correspondant.

Règle 15 *Date de l'enregistrement international*

1) *[Irrégularités ayant une incidence sur la date de l'enregistrement international]* Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants :

i) des indications qui permettent d'établir l'identité du déposant et qui soient suffisantes pour entrer en relation avec ~~lui~~ le déposant ou ~~son~~ le mandataire, s'il y en a un,

ii) les parties contractantes qui sont désignées,

iii) une reproduction de la marque,

iv) l'indication des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé,

l'enregistrement international porte la date à laquelle le dernier des éléments faisant défaut est parvenu au Bureau international; toutefois, si le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international dans le délai de deux mois visé à l'article 3.4) ~~de l'Arrangement et à l'article 3.4)~~ du Protocole, l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale défectueuse a été reçue ~~ou, conformément à la règle 11.1), est réputée avoir été reçue~~ par l'Office d'origine.

2) *[Date de l'enregistrement international dans les autres cas]* Dans tous les autres cas, l'enregistrement international porte la date qui est déterminée conformément à l'article 3.4) ~~de l'Arrangement et à l'article 3.4)~~ du Protocole.

Chapitre 4
Faits survenant dans les parties contractantes
et ayant une incidence sur
les enregistrements internationaux

Règle 16

Possibilité de notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition selon l'article 5.2)c) du Protocole

1) *[Informations relatives à d'éventuelles oppositions et délai pour notifier un refus provisoire fondé sur une opposition]* a) Sous réserve de l'article 9sexies.1)b) du Protocole, lorsqu'une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, et qu'il apparaît qu'à l'égard d'un enregistrement international donné désignant cette partie contractante le délai d'opposition expirera trop tard pour qu'un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l'article 5.2)b), l'Office de cette partie contractante informe le Bureau international du numéro, et du nom du titulaire, de cet enregistrement international.

b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous-alinéa a), les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international dès qu'elles sont connues¹.

c) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique et que l'Office visé dans ce sous-alinéa a informé le Bureau international, avant l'expiration du délai de 18 mois visé dans le même sous-alinéa, que le délai pour le dépôt des oppositions expirera dans les 30 jours précédent l'expiration du délai de 18 mois et de la possibilité que des oppositions soient déposées au cours de ces 30 jours, un refus provisoire fondé sur une opposition déposée au cours de ces 30 jours peut être notifié au Bureau international dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt de l'opposition.

2) *[Inscription et transmission des informations]* Le Bureau international inscrit au registre international les informations reçues selon l'alinéa 1) et les transmet au titulaire.

Règle 17
Refus provisoire

1) *[Notification de refus provisoire]* a) Une notification de refus provisoire peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels l'Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée ("refus provisoire d'office") ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu'une opposition a été déposée ("refus provisoire fondé sur une opposition") ou ces deux déclarations.

b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office faisant la notification.

2) *[Contenu de la notification]* Une notification de refus provisoire contient ou indique

- i) l'Office qui fait la notification,
- ii) le numéro de l'enregistrement international, accompagné, de préférence, d'autres indications permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base,
- iii) [Supprimé]

¹ Lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que si le délai d'opposition est prorogeable, l'Office peut ne communiquer que la date à laquelle ce délai commence.

iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi,

v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire,

vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, de préférence avec une indication de la date à laquelle ledit délai expire, ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus.

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

4) *[Inscription; transmission de copies des notifications]* Le Bureau international inscrit le refus provisoire au registre international avec les données figurant dans la notification et avec une indication de la date à laquelle la notification a été envoyée au Bureau international ou est réputée l'avoir été en vertu de la règle 18.1)d) et en transmet une copie à l'Office d'origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu'il souhaite recevoir de telles copies, et en même temps au titulaire.

5) *[Déclarations relatives à la possibilité d'un réexamen]* a) [Supprimé]

b) [Supprimé]

c) [Supprimé]

d) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante,

i) tout refus provisoire notifié au Bureau international fait l'objet d'un réexamen par ledit Office, que ce réexamen ait été demandé par le titulaire ou non, et

ii) la décision prise à l'issue dudit réexamen peut faire l'objet d'un nouveau réexamen ou d'un recours devant l'Office.

Lorsque cette déclaration s'applique et que l'Office n'est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire de l'enregistrement international concerné, l'Office adresse au Bureau international, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées, la déclaration visée à la règle 18ter.2) ou 3) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bureau international conformément à la règle 18ter.4).

e) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante, un refus provisoire d'office notifié au Bureau international n'est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclaration s'applique, toute notification d'un refus provisoire d'office émise par ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément à la règle 18ter.2)ii) ou 3).

6) [Supprimé]

Règle 18
Notifications de refus provisoire irrégulières

1) *[Partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement Généralités]* a) Une notification de refus provisoire communiquée par l'Office d'une partie contractante désignée *en vertu de l'Arrangement* n'est pas considérée comme telle par le Bureau international

i) si elle ne contient aucun numéro d'enregistrement international, à moins que d'autres indications contenues dans la notification ne permettent d'identifier l'enregistrement international auquel le refus provisoire se rapporte,
ii) si elle n'indique aucun motif de refus, ou
iii) si elle est adressée tardivement au Bureau international, c'est-à-dire après l'expiration *d'un délai d'un an du délai applicable en vertu de l'article 5.2)a) ou, sous réserve de l'article 9sexies.1)b) du Protocole, en vertu de l'article 5.2)b) ou c)ii) du Protocole*, à compter de la date à laquelle a été effectuée l'inscription de l'enregistrement international ou l'inscription de la désignation postérieure à l'enregistrement international, étant entendu que cette date est la même que celle de l'envoi de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure.

b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification de refus provisoire que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

c) Si la notification

i) n'est pas signée au nom de l'Office qui l'a communiquée, ou ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou la condition requise à la règle 6.2),
ii) ne contient pas, le cas échéant, d'indications détaillées sur la marque avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit (règle 17.2)v) et 3)),
iii) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vi),
iv) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), ou
v) [Supprimé]

vi) ne contient pas, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'opposant ni l'indication des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée (règle 17.3)), le Bureau international, sauf lorsque le sous-alinéa d) s'applique, inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international.

Le Bureau international invite l'Office qui a communiqué le refus provisoire à envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de l'invitation et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière et de l'invitation envoyée à l'Office concerné.

d) Lorsque la notification ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2(vii), le refus provisoire n'est pas inscrit au registre international. Toutefois, si une notification régularisée est envoyée dans le délai mentionné au sous-alinéa c), elle sera réputée, aux fins de l'article 5 **de l'Arrangement du Protocole**, avoir été envoyée au Bureau international à la date à laquelle la notification irrégulière lui avait été envoyée. Si la notification n'est pas régularisée dans ce délai, elle n'est pas considérée comme une notification de refus provisoire. Dans ce dernier cas, le Bureau international informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

e) Toute notification régularisée indique, lorsque la législation applicable le permet, un nouveau délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire prononcé d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, avec de préférence une indication de la date à laquelle ledit délai expire.

f) Le Bureau international transmet une copie de toute notification régularisée au titulaire.

2) **[Notification de refus provisoire effectuée selon l'article 5.2)c) du Protocole]** a) **[Supprimé] 2) [Partie contractante désignée en vertu du Protocole]** a) L'alinéa 1) s'applique également dans le cas d'une notification de refus provisoire communiquée par l'Office d'une partie contractante désignée en vertu du Protocole, étant entendu que le délai visé à l'alinéa 1)a)iii) est le délai applicable selon l'article 5.2)a) ou, sous réserve de l'article 9sexies.1)b) du Protocole, selon l'article 5.2)b) ou c)ii) du Protocole.

b) L'alinéa 1)a) s'applique pour déterminer si le délai avant l'expiration duquel l'Office de la partie contractante concernée doit donner au Bureau international l'information visée à l'article 5.2)c)i) du Protocole a été respecté. Si cette information est donnée après l'expiration de ce délai, elle est réputée ne pas avoir été donnée et le Bureau international en informe l'Office concerné.

c) Lorsque la notification de refus provisoire fondée sur une opposition est faite en vertu de l'article 5.2)c)ii) du Protocole sans que les conditions de l'article 5.2)c)i) aient été remplies, cette notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle. Dans un tel cas, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

Règle 18bis *Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée*

1) **[Examen d'office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles]** a) Un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable en vertu de l'article 5.2) **de l'Arrangement ou de l'article 5.2**a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé et que l'Office n'a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées².

² Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid.

"Dans la règle 18bis, la référence aux observations de la part de tiers s'applique uniquement aux parties contractantes dont la législation prévoit cette possibilité"

b) Un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire peut envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées.

2) [*Inscription, information au titulaire et transmission de copies*] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

Règle 18ter
Décision finale concernant la situation de la marque
dans une partie contractante désignée

1) [*Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée*³] Lorsque, avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 5.2) ~~de l'Arrangement ou de l'article 5.2)~~a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant un Office sont achevées et qu'il n'y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection, cet Office envoie au Bureau international, dès que possible et avant l'expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée⁴.

2) [*Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire*] Sauf s'il envoie une déclaration en vertu de l'alinéa 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées,

i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée,

ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée.

3) [*Confirmation de refus provisoire total*] Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet.

³ Lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré qu'une déclaration d'octroi de la protection pouvait se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux et prendre la forme d'une liste, communiquée par voie électronique ou sur papier, permettant d'identifier ces enregistrements internationaux.

⁴ Lorsqu'elle a adopté les alinéas 1) et 2) de cette règle, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que lorsque la règle 34.3 sera applicable, l'octroi de la protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe.

4) [Nouvelle décision] Lorsqu'une notification de refus provisoire n'a pas été envoyée dans le délai applicable en vertu de l'article 5.2) ~~de l'Arrangement ou~~ du Protocole, ou lorsque, après l'envoi d'une déclaration en vertu de l'alinéa 1), 2), ou 3), une nouvelle décision, prise par l'Office ou une autre autorité, a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, sans préjudice de la règle 19, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant le statut de la marque et, s'il y a lieu, les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée⁵.

5) [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

Règle 19 *Invalidations dans des parties contractantes désignées*

1) [Contenu de la notification d'invalidation] Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés dans une partie contractante désignée, en vertu de l'article 5.6) ~~de l'Arrangement ou de l'article 5.6~~ du Protocole, et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, l'Office de la partie contractante dont l'autorité compétente a prononcé l'invalidation notifie ce fait au Bureau international. La notification contient ou indique

- i) l'autorité qui a prononcé l'invalidation,
- ii) le fait que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours,
- iii) le numéro de l'enregistrement international,
- iv) le nom du titulaire,
- v) si l'invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle a été prononcée ou ceux pour lesquels elle n'a pas été prononcée, et
- vi) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que, si possible, la date à laquelle elle prend effet.

2) [Inscription de l'invalidation et information du titulaire et de l'Office concerné] a) Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d'invalidation, et il en informe le titulaire. Le Bureau international informe également l'Office qui a communiqué la notification d'invalidation de la date à laquelle l'invalidation a été inscrite au registre international si cet Office a demandé à recevoir de telles informations.

b) L'invalidation est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.

Règle 20 *Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international*

1) [Communication de l'information] a) Le titulaire d'un enregistrement international ou l'Office de la partie contractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint, en indiquant, s'il y a lieu, les parties contractantes concernées.

b) L'Office d'une partie contractante désignée peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint sur le territoire de cette partie contractante.

⁵ Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :

"Dans la règle 18ter.4), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d'une nouvelle décision prise par l'Office, par exemple en cas de *restitutio in integrum*, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l'Office sont achevées."

c) L'information donnée conformément au sous-alinéa a) ou b) doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à une telle restriction.

2) *[Retrait partiel ou total de la restriction]* Lorsque le Bureau international a été informé, conformément à l'alinéa 1), d'une restriction du droit qu'a le titulaire de disposer de l'enregistrement, la partie qui a communiqué cette information informe aussi le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction.

3) *[Inscription]* a) Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) et en informe le titulaire, l'Office de la partie contractante du titulaire et les Offices des parties contractantes désignées concernées.

b) Les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) sont inscrites à la date de leur réception par le Bureau international, à condition que la communication remplisse les conditions requises.

Règle 20bis Licences

1) *[Demande d'inscription d'une licence]* a) Une demande d'inscription d'une licence doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ou, si l'Office admet une telle présentation, par l'Office de la partie contractante du titulaire ou par l'Office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée.

b) La demande doit indiquer

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- ii) le nom du titulaire,

iii) le nom et l'adresse du preneur de licence indiqués conformément aux instructions administratives,

- iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée,
- v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts

par l'enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services.

c) La demande peut également indiquer

i) lorsque le preneur de licence est une personne physique, l'État dont le preneur de licence est ressortissant,

ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État et, le cas échéant, l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée,

iii) le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire d'une partie contractante déterminée,

iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l'adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives,

v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait,⁶

vi) le cas échéant, la durée de la licence.

d) La demande doit être signée par le titulaire ou par l'Office par l'intermédiaire duquel elle est présentée.

2) *[Demande irrégulière]* a) Si la demande d'inscription d'une licence ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.

⁶ Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :

"Lorsqu'une demande d'inscription d'une licence ne comporte pas l'indication, prévue à la règle 20bis.1)c)v), selon laquelle la licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non exclusive."

b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement de ces taxes, après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

3) *[Inscription et notification]* a) Lorsque la demande remplit les conditions prévues à l'alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international inscrit la licence au registre international, avec les informations contenues dans la demande, notifie ce fait à l'Office des parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.

b) La licence est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une demande remplissant les conditions requises.

c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la licence est inscrite au registre international à la date d'expiration du délai prescrit à l'alinéa 2)b).

4) *[Modification ou radiation de l'inscription d'une licence]* Les alinéas 1) à 3) s'appliquent *mutatis mutandis* à une demande de modification ou de radiation de l'inscription d'une licence.

5) *[Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet]* a) L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l'inscription d'une licence concernant cette partie contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie contractante.

b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer

- i) les motifs pour lesquels l'inscription de la licence est sans effet,
- ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration,
- iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
- iv) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.

c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée à l'alinéa 3) a été envoyée à l'Office concerné.

d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l'Office, audit titulaire ou audit Office. La déclaration est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une communication remplissant les conditions requises.

e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

6) *[Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante]* a) L'Office d'une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l'inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante.

b) L'Office d'une partie contractante dont la législation prévoit l'inscription de licences de marques peut, avant la date à laquelle *cette la présente* règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par *l'Arrangement ou par* le Protocole, notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle notification peut être retirée en tout temps⁷.

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

1) [Notification] Lorsque, conformément ~~à l'article 4bis.2) de l'Arrangement ou~~ à l'article 4bis.2) du Protocole, l'Office d'une partie contractante désignée a, à la suite d'une demande présentée directement par le titulaire auprès de cet Office, pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional a été remplacé par un enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- ii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services, et
- iii) 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 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] a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) et en informe le titulaire.
b) Les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.

Règle 21bis
Autres faits concernant une revendication d'ancienneté

1) [Refus définitif d'une revendication d'ancienneté] Lorsqu'une revendication d'ancienneté a été inscrite au registre international à l'égard de la désignation d'une organisation contractante, l'Office de cette organisation notifie au Bureau international toute décision définitive refusant, en tout ou en partie, la validité de cette revendication.

2)[Ancienneté revendiquée postérieurement à l'enregistrement international] Lorsque le titulaire d'un enregistrement international désignant une organisation contractante a, en vertu de la législation de cette organisation contractante, revendiqué directement auprès de l'Office de cette organisation l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures dans, ou pour, un État membre de cette organisation, et lorsque cette revendication a été acceptée par l'Office concerné, cet Office notifie ce fait au Bureau international. La notification indique :

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné, et

⁷ Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :

“Le sous-alinéa a) de la règle 20bis.6) traite d'une notification effectuée par une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l'inscription de licences de marque; une telle notification peut être effectuée à tout moment; le sous-alinéa b) en revanche traite d'une notification effectuée par une partie contractante dont la législation prévoit l'inscription de licences de marque mais qui n'est pas en mesure à l'heure actuelle de donner effet à l'inscription d'une licence au registre international; cette dernière notification, qui peut être retirée à tout moment, ne peut être effectuée qu'avant l'entrée en vigueur de cette règle ou avant que la partie contractante devienne liée par l'Arrangement ou le Protocole.”

ii) le ou les États membres dans lesquels, ou pour lesquels, la marque antérieure est enregistrée, ainsi que la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque a pris effet et le numéro de l'enregistrement correspondant.

3) [Autres décisions concernant une revendication d'ancienneté] L'Office d'une organisation contractante notifie au Bureau international toute autre décision définitive concernant une revendication d'ancienneté qui a été inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation.

4) [Inscription au registre international] Le Bureau international inscrit au registre international les informations notifiées en vertu des alinéas 1) à 3).

Règle 22

Cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base

1) [Notification relative à la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base] a) Lorsque l'article 6.3) et 4) ~~de l'Arrangement ou l'article 6.3) et 4) du Protocole, ou ces deux articles, s'appliquent du Protocole s'applique~~, l'Office d'origine notifie ce fait au Bureau international et indique

i) le numéro de l'enregistrement international,

ii) le nom du titulaire,

iii) les faits et décisions qui ont une incidence sur l'enregistrement de base, ou, lorsque l'enregistrement international concerné est fondé sur une demande de base qui n'a pas donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base, ou, lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande de base qui a donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur cet enregistrement, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et

iv) lorsque lesdits faits et décisions n'ont d'incidence sur l'enregistrement international qu'à l'égard de certains des produits et services, les produits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une incidence ou ceux sur lesquels ces faits et décisions n'ont pas d'incidence.

b) Lorsqu'une ~~action judiciaire visée à l'article 6.4) de l'Arrangement, ou une~~ procédure visée au point i), ii) ou iii) de l'article 6.3) du Protocole, a commencé avant l'expiration de la période de cinq ans mais n'a pas, avant l'expiration de cette période, abouti ~~au jugement définitif visé à l'article 6.4) de l'Arrangement, ou~~ à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international dès que possible après l'expiration de ladite période.

c) À bref délai après que ~~l'action judiciaire ou~~ la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti ~~au jugement définitif visé à l'article 6.4) de l'Arrangement~~, à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sous-alinéa a)i) à iv). Lorsque l'action judiciaire ou la procédure visée au sous-alinéa b) est achevée et n'a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à la renonciation susmentionnée, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international.

2) [Inscription et transmission de la notification; radiation de l'enregistrement international] a) Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l'alinéa 1) et transmet une copie de cette notification aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.

b) Lorsqu'une notification visée à l'alinéa 1)a) ou c) requiert la radiation de l'enregistrement international et remplit les conditions de cet alinéa, le Bureau international radie, dans la mesure applicable, l'enregistrement international du registre international. Le Bureau international radie également, dans la mesure applicable, les enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire ou d'une division inscrits sous l'enregistrement international qui a été radié, à la suite de la notification susmentionnée, et ceux issus de leur fusion.

c) Lorsque l'enregistrement international a été radié du registre international conformément au sous-alinéa b), le Bureau international notifie aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire

i) la date à laquelle l'enregistrement international a été radié du registre international;

ii) lorsque la radiation concerne l'ensemble des produits et des services, ce fait;

iii) lorsque la radiation ne concerne que certains des produits et des services, ceux qui ont été indiqués en vertu de l'alinéa 1)a)iv).

Règle 23

Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base

1) [Notification de la division de la demande de base ou de la fusion des demandes de base] Lorsque, au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole, la demande de base est divisée en plusieurs demandes, ou que plusieurs demandes de base sont fusionnées en une seule demande, l'Office d'origine notifie ce fait au Bureau international et indique

i) le numéro de l'enregistrement international ou, si l'enregistrement international n'a pas encore été effectué, le numéro de la demande de base,

ii) le nom du titulaire ou du déposant,

iii) le numéro de chaque demande issue de la division ou le numéro de la demande issue de la fusion.

2) [Inscription et notification par le Bureau international] Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l'alinéa 1) et en envoie notification en même temps aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.

3) [Division ou fusion d'enregistrements issus de demandes de base, ou d'enregistrements de base] Les alinéas 1) et 2) s'appliquent, *mutatis mutandis*, à la division de tout enregistrement issu de la demande de base ou à la fusion de tous enregistrements issus de demandes de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole, et à la division de l'enregistrement de base ou à la fusion d'enregistrements de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) **de l'Arrangement et à l'article 6.3)** du Protocole.

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

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

2) [Format de la communication] Le Bureau international établit le format dans lequel la communication visée à l'alinéa 1) est envoyée par l'Office concerné.

3) [Transmission au titulaire] Le Bureau international transmet au titulaire la communication visée à l'alinéa 1), au format établi par le Bureau international, sans examiner son contenu ni l'inscrire au registre international.

Chapitre 5
Désignations postérieures; modifications

*Règle 24
Désignation postérieure à l'enregistrement international*

1) [Capacité] a) Une partie contractante peut faire l'objet d'une désignation postérieurement à l'enregistrement international (ci-après dénommée "désignation postérieure") lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions prévues ~~aux articles 1.2 et 2 de l'Arrangement ou~~ à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international.

b) ~~[Supprimé] Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par l'Arrangement, le titulaire peut désigner, en vertu de l'Arrangement, toute partie contractante qui est liée par l'Arrangement, à condition que lesdites parties contractantes ne soient pas toutes deux liées aussi par le Protocole.~~

c) ~~[Supprimé] Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par le Protocole, le titulaire peut désigner, en vertu du Protocole, toute partie contractante qui est liée par le Protocole, que lesdites parties contractantes soient ou non toutes deux liées aussi par l'Arrangement.~~

2) [Présentation; formulaire et signature] a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l'Office de la partie contractante du titulaire; toutefois,

i) [Supprimé]

ii) ~~[Supprimé] lorsqu'une ou plusieurs des parties contractantes sont désignées en vertu de l'Arrangement, la désignation postérieure doit être présentée par l'Office de la partie contractante du titulaire;~~

iii) lorsque l'alinéa 7) s'applique, la désignation postérieure issue d'une conversion doit être présentée par l'Office de l'organisation contractante.

b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel ~~en un exemplaire~~. Lorsqu'elle est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l'Office l'exige, aussi par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la désignation postérieure soit signée par le titulaire, autorise qu'elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure.

3) [Contenu] a) Sous réserve de l'alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- ii) le nom et l'adresse du titulaire,
- iii) la partie contractante qui est désignée,
- iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services

énumérés dans l'enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu'à une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ces produits et services,

v) 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,

vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office.

b) Lorsque la désignation postérieure concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 7.2), cette désignation postérieure doit aussi contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,

i) être signée personnellement par le titulaire ~~lui-même~~ et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou

- ii) être comprise dans la désignation postérieure.

c) La désignation postérieure peut également contenir

- i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b),
- ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l'inscription d'une modification ou d'une radiation concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international;

iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications visées à la règle 9.5)g)ii).

d) ~~[Supprimé] Lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande de base, une désignation postérieure faite en vertu de l'Arrangement doit être accompagnée d'une déclaration, signée par l'Office d'origine, certifiant que cette demande a abouti à un enregistrement et indiquant la date et le numéro de cet enregistrement, à moins que cette déclaration n'ait déjà été reçue par le Bureau international.~~

4) [Émoluments et taxes] La désignation postérieure donne lieu au paiement des émoluments et taxes précisés ou visés au point 5 du barème des émoluments et taxes.

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.

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 aux alinéas 1)b) ou c) ou à l'alinéa 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 alinéas 1)b) ou c) ou de l'alinéa 3)b)i) ne sont remplies à l'égard d'aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s'applique.

6) [Date de la désignation postérieure] a) Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date de sa réception par le Bureau international.

b) Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, à condition que ladite désignation ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si la désignation postérieure n'a pas été reçue par le Bureau international dans ce délai, elle porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date de sa réception par le Bureau international.

c) Lorsque la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises et qu'elle est régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 5)a),

i) la désignation postérieure, dans les cas où l'irrégularité concerne l'une ou l'autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu'elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;

ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n'a pas d'incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.

d) Nonobstant les sous-alinéas a), b) et c), lorsque la désignation postérieure contient une requête présentée conformément à l'alinéa 3)c)ii), elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l'application du sous-alinéa a), b) ou c).

e) Lorsqu'une désignation postérieure est issue d'une conversion conformément à l'alinéa 7), cette désignation postérieure porte la date à laquelle la désignation de l'organisation contractante a été inscrite au registre international.

7) [Désignation postérieure issue d'une conversion] a) Lorsque la désignation d'une organisation contractante a été inscrite au registre international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refusée ou a cessé d'avoir effet en vertu de la législation de cette organisation, le titulaire de l'enregistrement international concerné peut demander que la désignation de ladite organisation contractante soit convertie en une désignation de tout État membre de cette organisation qui est partie à l'Arrangement et/ou au Protocole.

b) Une demande de conversion selon le sous-alinéa a) indique les éléments visés à l'alinéa 3)a)i) à iii) et v), ainsi que :

i) l'organisation contractante dont la désignation doit être convertie, et
ii) le fait que la désignation postérieure d'un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l'organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services.

8) [Inscription et notification] Lorsque le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l'inscrit au registre international et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante qui a été désignée dans la désignation postérieure, et il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.

9) [Refus] Les règles 16 à 18ter s'appliquent *mutatis mutandis*.

10) [Désignation postérieure non considérée comme telle] Si les conditions de l'alinéa 2)a) ne sont pas remplies, la désignation postérieure n'est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l'expéditeur.

Règle 25
Demande d'inscription

1) [Présentation de la demande] a) Une demande d'inscription doit être présentée au Bureau international, ~~en un seul exemplaire~~, sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à

- i) un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou partie des produits et services et à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;
- ii) une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;
- iii) une renonciation à l'égard de certaines des parties contractantes désignées pour tous les produits et services;
- iv) une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, l'introduction ou une modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire ainsi qu'à l'État et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;
- v) la radiation de l'enregistrement international à l'égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits et services.
- vi) un changement de nom ou d'adresse du mandataire.

b) ~~Sous réserve du sous-alinéa c), la~~ La demande doit être présentée par le titulaire ou par l'Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, la demande d'inscription d'un changement de titulaire peut être présentée par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante ou de l'une des parties contractantes indiquées dans cette demande conformément à l'alinéa 2)a)iv).

c) ~~[Supprimé] La demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation ne peut pas être présentée directement par le titulaire lorsque la renonciation ou la radiation concerne une partie contractante dont la désignation relève, à la date de réception de la demande par le Bureau international, de l'Arrangement.~~

d) Lorsque la demande est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l'Office l'exige, aussi par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la demande soit signée par le titulaire, autorise qu'elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la demande.

2) [Contenu de la demande] a) Une demande en vertu de l'alinéa 1)a) doit contenir ou indiquer, en sus de l'inscription demandée,

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- ii) le nom du titulaire ou le nom du mandataire lorsque la modification se rapporte au nom ou à l'adresse du mandataire,
- iii) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire de l'enregistrement international (ci-après dénommé le "nouveau titulaire"),
- iv) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, la partie contractante ou les parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions prévues ~~aux articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou~~ à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international,

v) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, lorsque l'adresse du nouveau titulaire indiquée conformément au point iii) n'est pas sur le territoire de la partie contractante ou de l'une des parties contractantes, indiquées conformément au point iv), et sauf si le nouveau titulaire a indiqué qu'il est être ressortissant d'un État contractant ou d'un État membre d'une organisation contractante, l'adresse de l'établissement, ou le domicile, du nouveau titulaire dans la partie contractante ou dans l'une des parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquelles celui-ci remplit les conditions requises pour être le titulaire d'un enregistrement international,

vi) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne concerne pas tous les produits et services ni toutes les parties contractantes désignées, les produits et services et les parties contractantes désignées que le changement de titulaire concerne, et

vii) le montant des taxes payées 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.

b) La demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international peut également contenir,

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

ii) lorsque le nouveau titulaire 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.

c) La demande d'inscription d'une modification ou d'une radiation peut aussi contenir une requête tendant à ce que cette inscription soit effectuée avant, ou après, celle d'une autre modification ou radiation ou d'une désignation postérieure concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international.

d) La demande d'inscription d'une limitation doit grouper uniquement les produits et services limités selon les numéros correspondants des classes de la classification internationale des produits et des services figurant dans l'enregistrement international ou, lorsque la limitation vise tous les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, indiquer les classes à supprimer.

3) [Supprimé] Irrecevabilité de la demande Un changement de titulaire d'un enregistrement international ne peut être inscrit en ce qui concerne une partie contractante désignée lorsque cette partie contractante

i) est liée par l'Arrangement mais non par le Protocole et que la partie contractante indiquée en vertu de l'alinéa 2)a)iv) n'est pas liée par l'Arrangement, ou qu'aucune des parties contractantes indiquées selon cet alinéa n'est liée par l'Arrangement;

ii) est liée par le Protocole mais non par l'Arrangement et que la partie contractante indiquée en vertu de l'alinéa 2)a)iv) n'est pas liée par le Protocole ou qu'aucune des parties contractantes indiquées en vertu de cet alinéa n'est liée par le Protocole.

4) [Pluralité de nouveaux titulaires] Lorsque la demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international indique plusieurs nouveaux titulaires, ce changement ne peut pas être inscrit à l'égard d'une partie contractante désignée si un ou plusieurs des nouveaux titulaires ne remplissent pas les conditions requises pour être titulaires de l'enregistrement international à l'égard de cette partie contractante.

Règle 26
Irrégularités dans les demandes d'inscription en vertu de la règle 25

1) [Demande irrégulière] Lorsqu'une demande en vertu de la règle 25.1)a) ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 3), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office. Aux fins de la présente règle, lorsque la demande porte sur l'inscription d'une limitation, le Bureau international examine uniquement si les numéros des classes indiqués dans la limitation figurent dans l'enregistrement international concerné.

2) [Délai pour corriger l'irrégularité] L'irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande en vertu de la règle 25.1)a) a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement de ces taxes, après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

3) [Demande non considérée comme telle] Si les conditions de la règle 25.1)b) ~~ou c)~~ ne sont pas remplies, la demande n'est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l'expéditeur.

Règle 27
Inscription et notification relatives à la règle 25;
déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet

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

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

c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la modification ou la radiation est inscrite au registre international à la date d'expiration du délai prescrit à la règle 26.2); toutefois, lorsqu'une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.

2) [Inscription d'un changement partiel de titulaire] a) Un changement de titulaire de l'enregistrement international à l'égard d'une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrit au registre international sous le numéro de l'enregistrement international concerné par le changement partiel de titulaire.

b) La partie de l'enregistrement international pour laquelle le changement de titulaire a été inscrit est supprimée de l'enregistrement international concerné et fait l'objet d'un enregistrement international distinct.

3) [Supprimé]

4) [*Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet*] a) L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie un changement de titulaire concernant cette partie contractante peut déclarer que ce changement de titulaire est sans effet dans ladite partie contractante. Cette déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, l'enregistrement international concerné reste au nom de l'ancien titulaire.

b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer

- i) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet,
- ii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
- iii) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.

c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l'Office concerné.

d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et, le cas échéant, inscrit en tant qu'enregistrement international distinct la partie de l'enregistrement international qui a fait l'objet de ladite déclaration, et notifie ce fait, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.

e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et, le cas échéant, modifie le registre international en conséquence, et notifie ce fait, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.

5) [*Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet*] a) L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie une limitation de la liste des produits et services qui concerne cette partie contractante peut déclarer que la limitation est sans effet dans ladite partie contractante. Une telle déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, la limitation ne s'applique pas aux produits et services affectés par la déclaration.

b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer

- i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet,
- ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration,
- iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
- iv) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.

c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l'Office concerné.

d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et la notifie, selon que la demande d'inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d'inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

*Règle 27bis
Division d'un enregistrement international*

1) *[Demande de division d'un enregistrement international]* a) La demande de division d'un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l'égard d'une partie contractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet par l'Office de cette partie contractante désignée, dès que ce dernier s'est assuré que la division dont l'inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

b) La demande doit indiquer

- i) la partie contractante de l'Office qui présente la demande,
- ii) le nom de l'Office qui présente la demande,
- iii) le numéro de l'enregistrement international,
- iv) le nom du titulaire,
- v) le nom des produits et services qui doivent être séparés, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services,

vi) le montant de la taxe payée et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

c) La demande doit être signée par l'Office qui présente la demande et, lorsque l'Office l'exige, également par le titulaire.

d) Toute demande présentée en vertu du présent alinéa peut inclure ou être accompagnée d'une déclaration envoyée conformément à la règle 18bis ou 18ter pour les produits et services énumérés dans la demande.

2) *[Taxe]* La division d'un enregistrement international donne lieu au paiement de la taxe précisée au point 7.7 du barème des émoluments et taxes.

3) *[Demande irrégulière]* a) Si la demande ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international invite l'Office qui a présenté la demande à corriger l'irrégularité et en informe en même temps le titulaire.

b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée par l'Office dans un délai de trois mois à compter de la date de l'invitation visée au sous-alinéa a), la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande, il en informe en même temps le titulaire et il rembourse la taxe payée visée à l'alinéa 2), après déduction d'un montant correspondant à la moitié de cette taxe.

4) *[Inscription et notification]* a) Lorsque la demande remplit les conditions requises, le Bureau international inscrit la division, crée un enregistrement international divisionnaire dans le registre international, notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire.

b) La division d'un enregistrement international est inscrite avec la date de réception de la demande par le Bureau international ou, le cas échéant, la date à laquelle l'irrégularité visée à l'alinéa 3) a été corrigée.

5) *[Demande non considérée comme telle]* Une demande de division d'un enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée qui n'est pas ou n'est plus désignée pour les classes de la classification internationale des produits et des services mentionnées dans la demande ne sera pas considérée comme telle.

6) [Déclaration selon laquelle une partie contractante ne présentera pas de demande de division] Une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes d'enregistrement de marques ou des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée ~~par l'Arrangement ou~~ par le Protocole, le fait qu'elle ne présentera pas au Bureau international la demande visée à l'alinéa 1). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.

*Règle 27ter
Fusion d'enregistrements internationaux*

1) [Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire] Lorsque la même personne physique ou morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait aux Offices de la ou des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modification et en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.

2) [Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription de la division d'un enregistrement international] a) Un enregistrement international issu d'une division est fusionné dans l'enregistrement international dont il a été divisé à la demande du titulaire, présentée par l'intermédiaire de l'Office qui a présenté la demande visée à l'alinéa 1) de la règle 27bis, pour autant que la même personne physique ou morale ait été inscrite comme titulaire des deux enregistrements internationaux susmentionnés et que l'Office concerné se soit assuré que la demande répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire.

b) L'Office d'une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la fusion d'enregistrements d'une marque peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée ~~par l'Arrangement ou~~ par le Protocole, le fait qu'il ne présentera pas au Bureau international la demande visée au sous-alinéa a). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.

*Règle 28
Rectifications apportées au registre international*

1) [Rectification] Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande du titulaire ou d'un Office, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre en conséquence.

2) [Notification] Le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification a effet. En outre, lorsque l'Office qui a demandé la rectification n'est pas l'Office d'une partie contractante désignée dans laquelle la rectification a effet, le Bureau international informe de ce fait également cet Office.

3) *[Refus consécutif à une rectification]* Tout Office visé à l'alinéa 2) a le droit de déclarer dans une notification de refus provisoire adressée au Bureau international qu'il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l'enregistrement international tel que rectifié. L'article ~~5 de l'Arrangement ou l'article~~ 5 du Protocole et les règles 16 à 18ter s'appliquent *mutatis mutandis*, étant entendu que le délai pour adresser ladite notification se calcule à compter de la date d'envoi de la notification de la rectification à l'Office concerné.

4) *[Délai pour demander une rectification]* Nonobstant l'alinéa 1), une erreur qui est imputable à un Office et dont la rectification aurait une incidence sur les droits découlant de l'enregistrement international ne peut être rectifiée que si une demande de rectification est reçue par le Bureau international dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'inscription au registre international qui fait l'objet de la rectification.

Chapitre 6 Renouvellements

Règle 29 Avis officieux d'échéance

Le fait que l'avis officieux d'échéance visé à l'article 7.~~4)~~ de l'Arrangement et à l'article 7.3) du Protocole ne soit pas reçu ne constitue pas une excuse de l'inobservation de l'un quelconque des délais prévus à la règle 30.

Règle 30 Précisions relatives au renouvellement

1) *[Émoluments et taxes]* a) L'enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement, au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué,

- i) de l'émolument de base,
- ii) le cas échéant, de l'émolument supplémentaire, et
- iii) du complément d'émolument ou de la taxe individuelle, selon le cas, pour chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter ni aucune invalidation pour l'ensemble des produits et services concernés ne sont inscrites au registre international, tels que spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et taxes soit payée en même temps.

b) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.

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 déclaration de refus en vertu de la règle 18ter pour l'ensemble des produits et services concernés n'est inscrite au registre international, le paiement des taxes requises doit être accompagné d'une déclaration du titulaire 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 déclaration de refus en vertu de la règle 18ter 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 du titulaire 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 a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a).

d) Lorsqu'une déclaration en vertu de la règle 18ter.2)ii) ou 18ter.4) est inscrite au registre international, l'enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard de la partie contractante désignée concernée pour les produits et services qui ne sont pas indiqués dans cette déclaration, à moins que le paiement des taxes requises soit accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle l'enregistrement international doit être renouvelé également pour ces produits et services.

e) Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé en vertu du sous-alinéa d) pour l'ensemble des produits et services concernés 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. 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.

3) *[Paiement insuffisant]* a) Si le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant des émoluments et taxes requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû.

b) Si, à l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1)a), le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant requis en vertu de l'alineáa 1), le Bureau international, sous réserve du sous-alinéa c), n'inscrit pas le renouvellement, notifie ce fait au titulaire et au mandataire éventuel et rembourse le montant reçu à l'auteur du paiement.

c) Si la notification visée au sous-alinéa a) a été expédiée dans les trois mois précédant l'expiration du délai de six mois visé à l'alineáa 1)a) et si le montant des émoluments et taxes reçu est, à l'expiration de ce délai, inférieur au montant requis en vertu de l'alineáa 1) mais égal à 70% au moins de ce montant, le Bureau international procède conformément aux dispositions de la règle 31.1) et 3). Si le montant requis n'est pas intégralement payé dans un délai de trois mois à compter de cette notification, le Bureau international annule le renouvellement, notifie ce fait au titulaire, au mandataire éventuel et aux Offices auxquels avait été notifié le renouvellement, et rembourse le montant reçu à l'auteur du paiement.

4) *[Période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement sont payés]* Les émoluments et taxes requis pour chaque renouvellement sont payés pour une période de dix ~~ans, que l'enregistrement international contienne, dans la liste des parties contractantes désignées, uniquement des parties contractantes dont la désignation relève de l'Arrangement, uniquement des parties contractantes dont la désignation relève du Protocole, ou à la fois des parties contractantes dont la désignation relève de l'Arrangement et des parties contractantes dont la désignation relève du Protocole. En ce qui concerne les paiements effectués en vertu de l'Arrangement, le paiement pour dix ans sera considéré comme constituant un versement pour une période de dix ans.~~

Règle 31
Inscription du renouvellement; notification et certificat

1) *[Inscription et date d'effet du renouvellement]* Le renouvellement est inscrit au registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises sont payées pendant le délai de grâce visé à l'article 7.5) ~~de l'Arrangement et à l'article 7.4)~~ du Protocole.

2) *[Date de renouvellement en cas de désignation postérieure]* La date d'effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations contenues dans l'enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été inscrites au registre international.

3) *[Notification et certificat]* Le Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées et envoie un certificat au titulaire.

4) *[Notification en cas de non-renouvellement]* a) Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, 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, au mandataire, le cas échéant, et à l'Office de cette partie contractante.

Chapitre 7
Gazette et base de données

Règle 32
Gazette

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

- i) aux enregistrements internationaux effectués en vertu de la règle 14;
- ii) aux informations communiquées en vertu de la règle 16.1);
- iii) aux refus provisoires inscrits en vertu de la règle 17.4), en indiquant si le refus concerne tous les produits et services ou seulement une partie d'entre eux, mais sans l'indication des produits et services concernés et sans l'indication des motifs de refus, des déclarations et des informations inscrites en vertu des règles 18bis.2) et 18ter.5);
- iv) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 31.1);
- v) aux désignations postérieures inscrites en vertu de la règle 24.8);
- vi) à la continuation des effets des enregistrements internationaux en vertu de la règle 39;
- vii) aux inscriptions effectuées en vertu de la règle 27;
- viii) aux radiations effectuées en vertu de la règle 22.2) ou inscrites en vertu de la règle 27.1) ou de la règle 34.3)d);
- viiiibis) aux divisions inscrites en vertu de la règle 27bis.4) et aux fusions inscrites en vertu de la règle 27ter;
- ix) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 28;
- x) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 19.2);
- xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20bis, 21, 21bis, 22.2)a), 23, et 27.4)~~et 40.3);~~
- xii) aux enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés~~;~~

xiii) aux inscriptions de la constitution du mandataire du titulaire communiquée en vertu de la règle 3.2)b) et aux radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du titulaire en vertu de la règle 3.6)a).

b) La reproduction de la marque est publiée telle qu'elle figure dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.

c) Lorsqu'une reproduction en couleur est fournie en vertu de la règle 9.4)a)v) ou vii), la gazette contient à la fois une reproduction de la marque en noir et blanc et la reproduction en couleur.

2) [*Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes, ainsi que d'autres informations générales*] Le Bureau international publie dans la gazette

i) toute notification faite en vertu des règles 7, 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) et toute déclaration faite en vertu de la règle 17.5)d) ou e);

ii) toute déclaration faite en vertu de l'article 5.2)b) ou de l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole;

iii) toute déclaration faite en vertu de l'article 8.7) du Protocole;

iv) toute notification faite en vertu de la règle 34.2)b) ou 3)a);

v) la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l'année civile en cours et l'année civile suivante.

3) [*Publications sur le site Internet*] Le Bureau international effectue les publications visées aux alinéas 1) et 2) sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Règle 33 Base de données informatisée

1) [*Contenu de la base de données*] Les données qui sont à la fois inscrites au registre international et publiées dans la gazette en vertu de la règle 32 sont incorporées dans une base de données informatisée.

2) [*Données concernant les demandes internationales et les désignations postérieures en instance*] Si une demande internationale ou une désignation visée à la règle 24 n'est pas inscrite au registre international dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau international, celui-ci incorpore dans la base de données informatisée toutes les données contenues dans la demande internationale ou la désignation telle qu'elle a été reçue, nonobstant les irrégularités que celle-ci peut présenter.

3) [*Accès à la base de données informatisée*] La base de données informatisée est mise à la disposition des Offices des parties contractantes, et du public moyennant paiement de la taxe prescrite le cas échéant, soit par accès en ligne, soit par d'autres moyens appropriés déterminés par le Bureau international. Le coût d'accès est à la charge de l'utilisateur. Les données visées à l'alinéa 2) sont assorties d'une mise en garde selon laquelle le Bureau international n'a pas encore pris de décision à l'égard de la demande internationale ou de la désignation visée à la règle 24.

Chapitre 8 Émoluments et taxes

Règle 34 *Montants et paiement des émoluments et taxes*

1) [Montants des émoluments et taxes] Les montants des émoluments et taxes dus en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou du présent règlement d'exécution, autres que les taxes individuelles, sont indiqués dans le barème des émoluments et taxes qui est annexé au présent règlement d'exécution et en fait partie intégrante.

2) [Paiements] a) Les émoluments et taxes figurant au barème des émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou, lorsque l'Office de la partie contractante du titulaire accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite, par cet Office.

b) Toute partie contractante dont l'Office accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes notifie ce fait au Directeur général.

3) [Taxe individuelle payable en deux parties] a) Une partie contractante qui fait, ou qui a fait, une déclaration en vertu de l'article 8.7) du Protocole peut notifier au Directeur général que la taxe individuelle à payer à l'égard d'une désignation de cette partie contractante comprend deux parties, la première partie devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure de cette partie contractante et la seconde partie devant être payée à une date ultérieure qui est déterminée conformément à la législation de cette partie contractante.

b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, les références à une taxe individuelle aux points 2,~~3~~ et 5 du barème des émoluments et taxes doivent s'entendre comme des références à la première partie de la taxe individuelle.

c) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, l'Office de la partie contractante désignée concernée notifie au Bureau international le moment auquel le paiement de la seconde partie est dû. La notification doit indiquer

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- ii) le nom du titulaire,
- iii) la date limite pour le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle,
- iv) lorsque le montant de la seconde partie dépend du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, le nombre de ces classes.

d) Le Bureau international transmet la notification au titulaire. Si la seconde partie de la taxe individuelle est payée dans le délai applicable, le Bureau international inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante concernée. Si la seconde partie de la taxe individuelle n'est pas payée dans le délai applicable, le Bureau international notifie ce fait à l'Office de la partie contractante concernée, radie l'enregistrement international du registre international à l'égard de la partie contractante concernée et notifie ce fait au titulaire.

4) [Modes de paiement des émoluments et taxes au Bureau international] Les émoluments et taxes sont payés au Bureau international selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

5) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d'un émolument ou d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer,

i) avant l'enregistrement international, le nom du déposant, la marque concernée et l'objet du paiement;

ii) après l'enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l'enregistrement international concerné et l'objet du paiement.

6) *[Date du paiement]* a) Sous réserve de la règle 30.1)b) et du sous-alinéa b), un émolumment ou une taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.

b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un prélèvement, l'émolumment ou la taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande internationale, une désignation postérieure, une instruction à l'effet de prélever la seconde partie d'une taxe individuelle, une demande d'inscription de modification, ou l'instruction de renouveler un enregistrement international.

7) *[Modification du montant des émoluments et taxes]* a) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le dépôt d'une demande internationale est modifié entre, d'une part, la date à laquelle la requête en présentation d'une demande internationale au Bureau international est reçue ~~ou est réputée avoir été reçue~~ par l'Office d'origine ~~en vertu de la règle 11.1)a) ou c)~~ et, d'autre part, la date de la réception par le Bureau international de la demande internationale, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.

b) Lorsqu'une désignation selon la règle 24 est présentée par l'Office de la partie contractante du titulaire et que le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour cette désignation est modifié entre, d'une part, la date de réception par l'Office de la requête du titulaire aux fins de ladite désignation et, d'autre part, la date à laquelle la désignation est reçue par le Bureau international, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.

c) Lorsque l'alinéa 3)a) s'applique, le montant de la seconde partie de la taxe individuelle qui est en vigueur à la date ultérieure visée dans cet alinéa est applicable.

d) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le renouvellement d'un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 30.1)b). Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date.

e) Lorsque le montant de tout émolumment ou de toute taxe autre que les émoluments et taxes visés aux sous-alinéas a), b), c) et d) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle l'émolumment ou la taxe a été reçu par le Bureau international.

Règle 35 Monnaie de paiement

1) *[Obligation d'utiliser la monnaie suisse]* Tous les paiements dus aux termes du présent règlement d'exécution doivent être effectués au Bureau international en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et taxes sont payés par un Office, cet Office a pu les percevoir dans une autre monnaie.

2) *[Établissement du montant des taxes individuelles en monnaie suisse]* a) Lorsqu'une partie contractante fait, en vertu de l'article 8.7)a) du Protocole, une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe individuelle, elle indique au Bureau international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son Office.

b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, après consultation de l'Office de la partie contractante intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.

c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, l'Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédent celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.

d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est inférieur d'au moins 10% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel actuel des Nations Unies. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.

*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, l'adresse pour la correspondance, l'adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant ou le titulaire, selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives,
- iii) la radiation de l'enregistrement international,
- iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii),
- v) 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,
- xii) toute rectification du registre international.

Règle 37
*Répartition des émoluments supplémentaires
et des compléments d'émoluments*

1) Le coefficient mentionné à l'article 8.5) et 6) ~~de l'Arrangement et à l'article 8.5) et 6)~~ du Protocole est le suivant :

pour les parties contractantes qui procèdent à un examen des seuls motifs absolus de refus deux

pour les parties contractantes qui procèdent, en outre, à un examen d'antériorité :

- a) sur opposition des tiers trois
- b) d'office quatre

2) Le coefficient quatre est également appliqué aux parties contractantes qui procèdent d'office à des recherches d'antériorité avec indication des antériorités les plus pertinentes.

Règle 38
*Inscription du montant des taxes individuelles
au crédit des parties contractantes intéressées*

Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une partie contractante ayant fait une déclaration selon l'article 8.7)a) du Protocole est créditrice sur le compte de cette partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international, de la désignation postérieure ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou au cours du mois qui suit celui de l'inscription du paiement de la seconde partie de la taxe individuelle.

Chapitre 9
Dispositions diverses

Règle 39
*Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains États successeurs*

1) Lorsqu'un État ("État successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'une partie contractante ("partie contractante prédécesseur") a déposé auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l'application ~~de l'Arrangement, du Protocole ou à la fois de l'Arrangement et~~ du Protocole par l'État successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l'alinéa 2) produit ses effets dans l'État successeur si les conditions ci-après sont remplies :

i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de l'enregistrement international en cause, d'une demande visant à ce que cet enregistrement international continue de produire ses effets dans l'État successeur, et

ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, d'une taxe de 41 francs suisses, qui sera transférée par le Bureau international à l'Office national de l'État successeur, et d'une taxe de 23 francs suisses au profit du Bureau international.

2) La date visée à l'alinéa 1) est la date notifiée par l'État successeur au Bureau international aux fins de la présente règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l'indépendance de l'État successeur.

3) Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l'alinéa 1), notifie ce fait à l'Office national de l'État successeur et procède à l'inscription correspondante dans le registre international.

4) En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l'Office de l'État successeur a reçu une notification en vertu de l'alinéa 3), cet Office ne peut refuser la protection que si le délai applicable visé à l'article 5.2)-~~de l'Arrangement ou à l'article 5.2)~~a), b) ou c) du Protocole n'a pas expiré en ce qui concerne l'extension territoriale à la partie contractante précédente et si la notification du refus est reçue par le Bureau international dans ce délai.

5) La présente règle ne s'applique pas à la Fédération de Russie, ni à un État qui a déposé auprès du Directeur général une déclaration selon laquelle il continue la personnalité juridique d'une partie contractante.

*Règle 40
Entrée en vigueur; dispositions transitoires*

1) *[Entrée en vigueur]* Le présent règlement d'exécution entre en vigueur le 1^{er} avril 1996~~février 2020~~ et remplace, à partir de cette date, le règlement~~Règlement~~ d'exécution ~~de commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement~~ tel qu'il était en vigueur au 31 mars 1996~~janvier 2020~~ (ci-après dénommé "règlement d'exécution ~~de l'Arrangement commun~~").

2) *[Dispositions transitoires générales]* a) Nonobstant l'alinéa 1),
i) une demande internationale dont la requête en présentation au Bureau international a été reçue, ~~ou est réputée avoir été reçue en vertu de la règle 11.1)a) ou c)~~, par l'Office d'origine avant le 1^{er} avril 1996~~février 2020~~, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution ~~de l'Arrangement commun~~, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 14;
ii) une ~~désignation postérieure ou une~~ demande d'inscription ~~d'une modification en vertu de la règle 20 du règlement d'exécution de l'Arrangement envoyée par l'Office d'origine ou par un autre Office intéressé~~ présentée au Bureau international avant le 1^{er} avril 1996~~février 2020~~, ~~ou dont la date de réception par l'Office d'origine ou par un autre Office intéressé pour présentation au Bureau international, lorsque cette date peut être établie, est antérieure au 1^{er} avril 1996~~, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution ~~de l'Arrangement commun~~, remplir les conditions applicables aux fins des ~~la règles 5bis, 20bis.3), 24.78)~~, ~~ou être régulière aux fins de la règle 27, 27bis, ou 27ter~~;
iii) une demande internationale, ~~une désignation postérieure~~ ou une demande d'inscription ~~d'une modification en vertu de la règle 20 du règlement d'exécution de l'Arrangement~~, qui, avant le 1^{er} avril 1996~~février 2020~~, a fait l'objet d'une mesure du Bureau international en application des règles 11, 12, 13, ~~20bis.2), 24.5), ou 21-26 ou 27bis.3)a)~~ du règlement d'exécution ~~de l'Arrangement commun~~, continue d'être instruite par le Bureau international en vertu de ces règles; la date de l'enregistrement international ou de l'inscription au registre international qui en résultera est régie par les règles 15, ~~20bis.3)b), 24.6), ou 22~~ 27.1)b) et c) ou 27bis.4)b) du règlement d'exécution ~~de l'Arrangement commun~~;

iv) une notification en vertu des articles 4bis.2), 5.1) et 2), 5.6) ou 6.4) du Protocole ou des règles 21bis, 23 ou 34.3)c) du règlement d'exécution commun de refus ou une notification d'invalidation envoyée au Bureau international par l'Office d'une partie contractante désignée avant le 1^{er} avril 1996février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution de l'Arrangement commun, remplir les conditions applicables aux fins des la règles 17.4), 19.2), 21.2), 21bis.4), 22.2), 23.2) ou 34.3)d); et 5) ou de la règle 19.2).

v) une communication, une déclaration ou une décision définitive selon les règles 16, 18bis, 18ter, 20, 20bis.5), 23bis ou 27.4) ou 5) du règlement d'exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1^{er} février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 16.2), 18bis.2), 18ter.5), 20.3), 20bis.5)d), 23bis.3), 27.4)d) et e) ou 5)d) et e).

b) Aux fins de la règle 34.7), les émoluments et taxes en vigueur à toute date antérieure au 1^{er} avril 1996février 2020 sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 3234.1) du règlement d'exécution de l'Arrangement commun.

c) Une notification en vertu des règles 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b), 34.3)a) ou 40.6) du règlement d'exécution commun envoyée par l'office d'une partie contractante au Bureau international avant le 1^{er} février 2020 continue de produire ses effets conformément aux règles 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b), 34.3)a) ou 40.6). Nonobstant la règle 10.1), lorsque, conformément à la règle 34.7)a), les émoluments et taxes payés pour le dépôt d'une demande internationale sont les émoluments et taxes prescrits pour 20 ans par la règle 32 du règlement d'exécution de l'Arrangement, il n'est pas dû de second versement.

d) [Supprimé] Lorsque, conformément à la règle 34.7)b), les émoluments et taxes payés pour une désignation postérieure sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 32 du règlement d'exécution de l'Arrangement, l'alinéa 3) ne s'applique pas.

3) [Supprimé] Dispositions transitoires applicables aux enregistrements internationaux pour lesquels les émoluments et taxes requis ont été payés pour 20 ans a) Lorsqu'un enregistrement international pour lequel les émoluments et taxes requis avaient été payés pour 20 ans fait l'objet d'une désignation postérieure en vertu de la règle 24 et que le terme de protection en cours de cet enregistrement international expire plus de dix ans après la date d'effet de la désignation postérieure telle que fixée conformément à la règle 24.6), les dispositions des sous-alinéas b) et c) s'appliquent.

b) Six mois avant l'expiration de la première période de dix ans du terme de protection en cours de l'enregistrement international, le Bureau international envoie au titulaire et, le cas échéant, à son mandataire un avis indiquant la date exacte d'expiration de la première période de dix ans et les parties contractantes qui ont fait l'objet de désignations postérieures visées au sous-alinéa a). La règle 29 s'applique *mutatis mutandis*.

c) Le paiement de compléments d'émoluments et de taxes individuelles correspondant aux émoluments et taxes visés à la règle 30.1)iii) est exigé pour la seconde période de dix ans à l'égard des désignations postérieures visées au sous-alinéa a). La règle 30.1) et 3) s'applique *mutatis mutandis*.

d) Le Bureau international inscrit au registre international le fait que le paiement au Bureau international a été effectué pour la seconde période de dix ans. La date de l'inscription est la date d'expiration de la première période de dix ans, même si les émoluments et taxes requis sont payés au cours du délai de grâce visé à l'article 7.5) de l'Arrangement et à l'article 7.4) du Protocole.

e) Le Bureau international notifie aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées le fait que le paiement a ou n'a pas été effectué pour la seconde période de dix ans et informe en même temps le titulaire.

4) [Dispositions transitoires relatives aux langues] a) La règle 6 du règlement d'exécution commun telle qu'elle était en vigueur avant le 1^{er} avril 2004 continue de s'appliquer à l'égard de toute demande internationale déposée avant cette date et de toute demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement telle que définie à la règle 1.viii) du règlement d'exécution commun, déposée entre cette date et le 31 août 2008 inclus, ainsi qu'à l'égard de toute communication s'y rapportant et de toute communication, inscription au registre international ou publication dans la gazette relative à l'enregistrement international qui en est issu, sauf si

i) l'enregistrement international a fait l'objet d'une désignation postérieure en vertu du Protocole conformément à la règle 24.1)c) du règlement d'exécution commun entre le 1^{er} avril 2004 et le 31 août 2008; ou

ii) l'enregistrement international fait l'objet d'une désignation postérieure à compter du 1^{er} septembre 2008; et

iii) la désignation postérieure est inscrite au registre international.

b) Aux fins du présent alinéa, une demande internationale est réputée déposée à la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international a été reçue, ou est réputée avoir été reçue, conformément à la règle 11.1)a) ou c~~h~~) du règlement d'exécution commun, par l'Office d'origine et un enregistrement international est réputé faire l'objet d'une désignation postérieure à la date à laquelle la désignation postérieure est présentée au Bureau international, si elle est présentée directement par le titulaire, ou à la date à laquelle la requête en présentation de la désignation postérieure a été remise à l'Office de la partie contractante du titulaire, si elle est présentée par l'intermédiaire de cet Office.

5) [Supprimé]

6) [Incompatibilité avec la législation nationale] Si, à la date à laquelle ~~cette~~la présente règle entre en vigueur ou à la date à laquelle une partie contractante devient liée ~~par~~ l'Arrangement ou par le Protocole, l'alinéa 1) de la règle 27bis ou l'alinéa 2)a) de la règle 27ter ne sont pas compatibles avec la législation nationale de cette partie contractante, le ou les alinéas concernés, selon le cas, ne s'appliquent pas à l'égard de cette partie contractante, aussi longtemps qu'ils continuent à ne pas être compatibles avec cette législation, pour autant que ladite partie contractante notifie ce fait au Bureau international, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée ~~par~~ l'Arrangement ou par le Protocole. Cette notification peut être retirée en tout temps.

Règle 41 Instructions administratives

1) [Établissement des instructions administratives et matières traitées] a) Le Directeur général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les modifier. Avant d'établir ou de modifier les instructions administratives, le Directeur général consulte les Offices qui sont directement intéressés par les instructions administratives ou les modifications proposées.

b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution.

2) [Contrôle par l'Assemblée] L'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence.

3) *[Publication et entrée en vigueur]* a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans la gazette.

b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans la gazette.

4) *[Divergence entre les instructions administratives et l'Arrangement, le Protocole ou le présent règlement d'exécution]* En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d'une part, et une disposition ~~de l'Arrangement~~, du Protocole ou du présent règlement d'exécution, d'autre part, c'est cette dernière qui prime.

[L'annexe II suit]

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(en vigueur le 1^{er} février ~~2019~~ 2020)

Francs suisses

1. [Supprimé] Demandes internationales relevant exclusivement de l'Arrangement

~~Les émoluments suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :~~

~~1.1 Émolument de base (article 8.2)a) de l'Arrangement)*~~

~~4.1.1 lorsqu'aucune reproduction de la marque n'est en couleur~~ 653

~~4.1.2 lorsqu'une reproduction de la marque est en couleur~~ 903

~~1.2 Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième (article 8.2)b) de l'Arrangement)~~ 100

~~1.3 Complément d'émolument pour la désignation de chaque État contractant désigné (article 8.2)c) de l'Arrangement)~~ 100

2. Demandes internationales relevant exclusivement du Protocole

Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :

2.1 Émolument de base (article 8.2)i) du Protocole)*

2.1.1 lorsque aucune reproduction de la marque n'est en couleur 653

2.1.2 lorsqu'une reproduction de la marque est en couleur 903

2.2 Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième (~~article 8.2)ii) du Protocole~~), sauf lorsque seules sont désignées des parties contractantes pour lesquelles des taxes individuelles (voir le point 2.4 ci-dessous) doivent être payées (~~voir l'article 8.2)ii) et 7)a)i)~~ du Protocole) 100

* Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d'origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies, l'émolument de base est réduit à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l'émolument de base s'élèvera à 65 francs suisses (lorsque aucune reproduction de la marque n'est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu'une reproduction de la marque est en couleur).

2.3	Complément d'émolument pour la désignation de chaque partie contractante désignée (article 8.2)iii) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante désignée est une partie contractante pour laquelle une taxe individuelle (voir le point 2.4 ci-dessous) doit être payée (voir le point 2.4 ci-dessous) (voir l'article 8.2)iii) et 7)a)ii) du Protocole)	100
2.4	Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d'émolument) doit être payée (voir l'article 8.7)a) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante de l'office d'origine sont toutes deux des est un États liés (également) par l'Arrangement, auquel cas, et que l'Office d'origine est l'Office d'un État lié (également) par l'Arrangement (pour une telle partie contractante, un complément d'émolument doit être payé pour ladite partie contractante désignée (articles 8.7)a) et 9sexies.1)b) du Protocole) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée	
3.	[Supprimé] Demandes internationales relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole	
	Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :	
3.1	Émolument de base*	
3.1.1	lorsqu'aucune reproduction de la marque n'est en couleur	653
3.1.2	lorsqu'une reproduction de la marque est en couleur	903
3.2	Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième	100
3.3	Complément d'émolument pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 3.4 ci-dessous)	100
3.4	Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle doit être payée (voir l'article 8.7)a) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante désignée est un État lié (également) par l'Arrangement et que l'Office d'origine est l'Office d'un État lié (également) par l'Arrangement (pour une telle partie contractante, un complément d'émolument doit être payé) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée	

* Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d'origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies, l'émolument de base est réduit à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l'émolument de base s'élèvera à 65 francs suisses (lorsqu'aucune reproduction de la marque n'est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu'une reproduction de la marque est en couleur).

Francs suisses

4. *Irrégularités concernant le classement des produits et des services*

Les taxes suivantes doivent être payées (règle 12.1)b)) :

4.1 Lorsque les produits et services ne sont pas groupés par classes

77 plus 4
par terme
au-delà de 20

4.2 Lorsque le classement indiqué dans la demande pour un ou plusieurs termes est inexact

20 plus 4
par terme dont
le classement
est inexact

étant entendu que, si le montant total dû en vertu de ce point à l'égard d'une demande internationale est inférieur à 150 francs suisses, aucune taxe ne devra être payée

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 ([article 3ter.2 du Protocole](#)) :

5.1 Émoluments de base

300

5.2 Complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée qui est indiquée dans la même demande et pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 5.3 ci-dessous)

100

5.3 Taxe individuelle pour ~~la désignation de~~ chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d'émolument) doit être payée ([voir l'article 8.7a du Protocole](#)), sauf lorsque la partie contractante désignée ~~et la partie contractante du titulaire sont toutes deux des~~^{est} ~~un~~ Etats liés (également) par l'Arrangement, et que l'Office de la partie contractante du titulaire est l'Office d'un État lié (également) par l'Arrangement (pour une telle partie contractante auquel cas, un complément d'émolument doit être payé [pour ladite partie contractante désignée \(articles 8.7a\) et 9sexies.1\)b\) du Protocole](#)) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée

6. *Renouvellement*

Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans ([article 7.1 du Protocole](#)) :

6.1	Émolument de base	653
6.2	Émolument supplémentaire, sauf si le renouvellement n'est effectué que pour des parties contractantes désignées pour lesquelles des taxes individuelles doivent être payées (voir le point 6.4 ci-dessous)	100
6.3	Complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 6.4 ci-dessous)	100
6.4	Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d'émolument) doit être payée (voir l'article 8.7a du Protocole), sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante du titulaire sont toutes deux des <ins>est un</ins> États liés (également) par l'Arrangement, et que l'Office de la partie contractante du titulaire est l'Office d'un Etat lié (également) par l'Arrangement auquel cas, (pour une telle partie contractante, un complément d'émolument doit être payé pour ladite partie contractante (articles 8.7a et 9sexies.1b) du Protocole) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée	
6.5	Surtaxe pour l'utilisation du délai de grâce (article 7.4 du Protocole)	50% du montant de l'émolument dû selon le point 6.1

7. *Inscriptions diverses* ([article 9ter du Protocole](#))

7.1	Transmission totale d'un enregistrement international	177
7.2	Transmission partielle (pour une partie des produits et des services ou pour une partie des parties contractantes) d'un enregistrement international	177
7.3	Limitation de la liste des produits et services demandée par le titulaire postérieurement à l'enregistrement international, à condition que, si la limitation vise plusieurs parties contractantes, elle soit la même pour toutes	177

7.4	Modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, introduction ou modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire ainsi qu'à l'État et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée, concernant un ou plusieurs enregistrements internationaux pour lesquels la même inscription ou modification est demandée dans le même formulaire	150
7.5	Inscription d'une licence relative à un enregistrement international ou modification de l'inscription d'une licence	177
7.6	Requête en poursuite de la procédure selon la règle 5bis.1)	200
7.7	Division d'un enregistrement international	177
8.	<i>Informations concernant les enregistrements internationaux (article 5ter du Protocole)</i>	
8.1	Établissement d'un extrait certifié du registre international consistant en une analyse de la situation d'un enregistrement international (extrait certifié détaillé), jusqu'à trois pages	155
	pour chaque page en sus de la troisième	10
8.2	Établissement d'un extrait certifié du registre international consistant en une copie de toutes les publications, et de toutes les notifications de refus, ayant trait à un enregistrement international (extrait certifié simple), jusqu'à trois pages	77
	pour chaque page en sus de la troisième	2
8.3	Attestation unique ou renseignement unique donné par écrit pour un seul enregistrement international	77
	pour chacun des enregistrements internationaux suivants, si la même information est demandée dans la même demande	10
8.4	Tiré à part ou photocopie de la publication d'un enregistrement international, par page	5

9. *Services particuliers*

Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixera lui-même le montant, pour les opérations qui doivent être effectuées d'urgence et pour les services qui ne sont pas couverts par le présent barème des émoluments et taxes.

[L'annexe III suit]

F - E



MM/LD/WG/16/INF/1
ORIGINAL : FRANCAIS / ENGLISH
DATE : 6 JUILLET 2018 / JULY 6, 2018

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

Seizième session
Genève, 2 – 6 juillet 2018

**Working Group on the Legal Development of the Madrid System for
the International Registration of Marks**

Sixteenth Session
Geneva, July 2 to 6, 2018

LISTE DES PARTICIPANTS **LIST OF PARTICIPANTS**

*établie par le Secrétariat
prepared by the Secretariat*

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des membres/in the alphabetical order of the names in French of the members)

ALGÉRIE/ALGERIA

Fayssal ALLEK (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, Trade Marks, Utility Models, Designs, German Patent and Trade Mark Office, Munich

Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Intellectual Property and WIPO Matters, Permanent Mission, Geneva

ANTIGUA-ET-BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA

Onixcia JOSEPH (Ms.), Executive Officer, Antigua and Barbuda Intellectual Property and Commerce Office (ABIPCO), Antigua

ARMÉNIE/ARMENIA

Ara ABGARYAN (Mr.), Head of State Registers Department, Intellectual Property Agency, Ministry of Economic Development and Investments of the Republic of Armenia, Yerevan

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Sidney GRAY (Mr.), Assistant General Manager, Trade Marks and Designs, IP Australia, Department of Industry, Innovation and Science, Canberra

Dustyn TAYLOR (Mr.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Department of Industry, Innovation and Science, Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA

Robert ULLRICH (Mr.), Head, Legal Department International Trademarks, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

Young-Su KIM (Mr.), Legal Advisor, Legal Department, International Trademark Affairs, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

BÉLARUS/BELARUS

Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registrations Division, Trademarks Department, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk

CHINE/CHINA

XIA Qing (Ms.), Deputy Director General, China Trade Mark Office (CTMO), State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing

ZHANG Zhancho (Mr.), Deputy Division Director, International Cooperation Department, State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing

COLOMBIE/COLOMBIA

Catalina CARRILLO RAMÍREZ (Sra.), Professional Universitario, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá D.C.

CROATIE/CROATIA

Dušan VOJNOVIĆ (Mr.), Trademark Examiner, Trademarks and Industrial Designs Department, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, La Habana

DANEMARK/DENMARK

Anja M. B. HORNECKER (Ms.), Head of Department, Trademarks and Designs, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

Christian HELTOE (Mr.), Legal Expert, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN

Juan UCEDA REQUENA (Sr.), Técnico Superior, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Janika KRUUS (Ms.), Chief Examiner, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Attiya MALIK (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Karen STRYZZ (Ms.), Attorney-Advisor, Office of the Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Goran GERASIMOVSKI (Mr.), Deputy Director, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje

Dalila JARMOVA (Ms.), Head of Section, Trademark, Industrial Design and Geographical Indication Department, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Nikita ZHUKOV (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Larisa BORODAY (Ms.), Head of Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head, Means of Individualization Division, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Maria RYAZANOVA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

FINLANDE/FINLAND

Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Division, Trademarks and Designs, Patents and Trademarks, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki

FRANCE

Mathilde JUNAGADE (Mme), responsable, Pôle international, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Anne-Sophie COEUR-QUETIN (Mme), juriste spécialisée en examen de marques et chargée de mission affaires internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

GÉORGIE/GEORGIA

Medea TCHITCHINADZE (Ms.), Head, Division of Trademarks and Geographical Indications,
National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Mtskheta

Temuri PIPIA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

GHANA

Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GRÈCE/GREECE

Dimitrios GIAGTZIDIS (Mr.), Trademarks Examiner, Directorate of Trademarks, Economy and
Development, Athens

Eleni KATSOULA (Ms.), Trademarks Examiner, Directorate of Trademarks, Ministry of Economy
and Development, Athens

HONGRIE/HUNGARY

Katalin LADANYI (Ms.), International Trademark Examiner, International Trademark Section,
Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA

Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL

Anat LEVY (Ms.), Director, Trademark Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of
Justice, Jerusalem

Merav BARON (Ms.), Senior Trademark Examiner, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of
Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Renata CERENZA (Ms.), Expert, Trademarks Department, Italian Patent and Trademark Office (UIBM), Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome

Luigi BOGGIAN (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Masatoshi OTSUKA (Mr.), Deputy Director, Trademark Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Yuka TSUKAMOTO (Ms.), Deputy Director, Office for International Design Applications under the Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark Applications under the Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

KENYA

Geoffrey Muchai RAMBA (Mr.), Assistant Manager, Trademarks, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Nairobi

LITUANIE/LITHUANIA

Jūratė KAMINSKIENĖ (Ms.), Head, Examination Subdivision, Trademarks and Designs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

MAROC/MOROCCO

Naima BENHARBIT EL ALAMI (Mme), cheffe, Secteur du commerce et des services, Casablanca

MEXIQUE/MEXICO

Pedro Damián ALARCÓN ROMERO (Sr.), Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas, Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

MOZAMBIQUE

Emidio RAFAEL (Mr.), Legal Advisor and Focal Person for the Madrid System, Industrial Property Institute (IPI), Ministry of Industry and Commerce, Maputo

NORVÈGE/NORWAY

Sissel BØE-SOLLUND (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

Ingeborg Alme RÅSBERG (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Steffen GAZLEY (Mr.), Principal Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

Rebecca JAMES (Ms.), Trade Marks Examination Lead, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

OMAN

Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Issoufou KABORE (Mr.), Director, Direction of Trademarks and Other Distinctive Signs, Yaoundé

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN

Fakhriddin NABIEV (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND

Elżbieta BŁACH (Ms.), Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

PORTEUGAL

Rui SOLNADO DA CRUZ (Mr.), Jurist, Legal Affairs Department, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Ana Cristina FERNANDES DOS SANTOS (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks, Designs and Models Department, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Mohamadia ALNASAN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

SONG Kijoong (Mr.), Deputy Director, Trademark Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejoen

KIM Chong Gu (Mr.), Deputy Director, International Application Division, Information and Customer Service Bureau, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Natalia MOGOL (Ms.), Deputy Head, Trademark and Industrial Design, State Agency on Intellectual Property, Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Zlatuše BRAUNŠTEINOVÁ (Mme), examinatrice, Département des marques internationales, Office de la propriété industrielle, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Gratiela COSTACHE (Ms.), Head, Legal, International Cooperation and European Affairs Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Andrew SADLER (Mr.), Head of International Policy, Intellectual Property Office, Newport

Sian SIMMONDS (Ms.), Head, Trade Marks Operation, Intellectual Property Office, Newport

SINGAPOUR/SINGAPORE

Isabelle TAN (Ms.), Director, Registry of Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Constance LEE (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Saša POLC (Ms.), Senior Trademark Examiner, Slovenian Intellectual Property Office, Ministry of Economic Development and Technology, Ljubljana

Amalia KOCJAN (Ms.), Trademark Examiner, Slovenian Intellectual Property Office, Ministry of Economic Development and Technology, Ljubljana

SOUUDAN/SUDAN

Adil Khalid Hassan HILAL (Mr.), Registrar General, Registrar General of Intellectual Property Department, Khartoum

Osman Hassan Mohamed HASSAN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN

Kristian BLOCKENS (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn

Johan NORDLUND (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn

SUISSE/SWITZERLAND

Tanja JÖRGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Julie POUPINET (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

THAÏLANDE/THAILAND

Khachaphorn THIENGTRAKUL (Mr.), Head, Madrid Receiving Office, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Bangkok

TURQUIE/TURKEY

Mustafa Kubilay GÜZEL (Mr.), Head, Trademark Department, Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara

Mustafa IMAMOGLU (Mr.), Industrial Property Expert, Trademark Department, Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Oscar MONDEJAR (Mr.), Head Legal Practice Service, Legal Practice Service, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

Susana PALMERO (Ms.), Litigation Officer, Litigation Practice, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

Myriam TABURIAUX (Ms.), Team Leader, Operations Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

ZIMBABWE

Vimbai Alice CHIKOMBA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Shayea Ali A AL SHAYEA (Mr.), Advisor, Saudi Patent Office, King Abdullaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh

ARGENTINE/ARGENTINA

Maria Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministra, Misión Permanente, Ginebra

BANGLADESH

Mohammad Sanowar HOSSAIN (Mr.), Registrar (Additional Secretary), Department of Patents, Designs and Trademarks (DPDT), Ministry of Industries, Dhaka

CANADA

Iyana GOYETTE (Ms.), Manager, Policy and Legislation, Trademarks Branch, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development Canada, Gatineau

Stephanie GOLDEN (Ms.), Policy Analyst, Trademarks Branch, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development Canada, Gatineau

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES

Fatima AL HOSANI (Ms.), Director, Trademarks Department, Intellectual Property Sector, Ministry of Economy, Abu Dhabi

Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Representative, Office of the United Arab Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva

JORDANIE/JORDAN

Zain AL AWAMLEH (Ms.), Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of Industry, Trade and Supply, Amman

KOWEÏT/KUWAIT

Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

MALAWI

Ada KASOPA (Ms.), Chief Assistant Registrar General, Department of the Registrar General, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Lilongwe

MALTE/MALTA

Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva

NIGÉRIA/NIGERIA

Benaoyagha OKOYEN (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva

Raymond EDET (Mr.), Legal and Treaties Division, Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Nigeria, Abuja

Taiwo OSUNNAYE (Mr.), Observer, Ministry of Foreign Affairs, Abuja

PAKISTAN

Muhammad Irfan TARAR (Mr.), Director General, Trademarks Office, Intellectual Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), Islamabad

Zunaira Latif BHATTI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

SEYCHELLES

Cheryl DINE (Ms.), Trade Officer, Trade Department, Ministry of Finance, Trade and Economic Planning, Victoria

SRI LANKA

Geethanjali Rupika RANAWAKA (Ms.), Director General, National Intellectual Property Office, Colombo

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Ornal BARMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX
ORGANIZATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Camille JANSSEN (Mr.), Staff Lawyer, Legal Affairs Department, Benelux Office for the Intellectual Property (BOIP), The Hague

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Jorge GUTIERREZ (Mr.), Young Professional, Intellectual Property, Government Procurement and Competition Division, Geneva

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

Alan DATRI (Mr.), Chair, Trademark Treaties and International Law Committee, Memphis

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Claire LAZENBY (Ms.), Trade Mark Attorney, Member of ECTA Council, ECTA-WIPO Link Committee, London

Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM)/Association of Trade Mark and Design Law Practitioners (APRAM)

Emmanuel DE LA BROSSE (Mr.), Intellectual Property Counsel, Sergy

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Fumie ENARI (Ms.), Member, Tokyo
Yoshiki TOYAMA (Mr.), Member, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)

Yoko SAKUMA (Ms.), Member, International Committee, Tokyo

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)

Eric NOËL (M.), membre, Genève

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI)

François CURCHOD (M.), chargé de mission, Genolier

Chartered Institute of Trade Mark Attorneys (CITMA)

Rachel Dove WILKINSON-DUFFY (Ms.), Second Vice-President, London

International Trademark Association (INTA)

Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle

Japan Intellectual Property Association (JIPA)

Toru SUGISAKI (Mr.), Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo
Hun HUANG (Ms.), Member, Trademark Committee, Tokyo

MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce/
MARQUES – Association of European Trade Mark Owners

Tove GRAULUND (Ms.), Member, MARQUES International Trade Mark Law and Practice Team, Copenhague
Jessica LE GROS (Ms.), Vice-Chair, MARQUES International Trademark Law and Practice Team, London

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Steffen GAZLEY (M./Mr.) (Nouvelle-Zélande/New Zealand)

Vice-présidents/Vice-Chairs: Geoffrey Muchai RAMBA (M./Mr.) (Kenya)

Pedro Damián ALARCÓN ROMERO (M./Mr.) (Mexique/Mexico)

Secrétaire/Secretary: Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

VI. SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General

Binying WANG (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General

Marcus HÖPPERGER (M./Mr.), directeur, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Glenn MAC STRAVIC (M./Mr.), directeur, Division des systèmes informatiques de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Information Systems Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Asta VALDIMARSDÓTTIR (Mme/Ms.), directrice, Division des opérations du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Operations Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Maite ARAGONÉS LUMERAS (Mme/Ms.), Translator-Reviser, Asian Languages Section, PCT Translation Division, PCT Services Department/Traductrice-réviseuse, Section des langues asiatiques, Division de la traduction du PCT, Département des services du PCT

Tetyana BADOUR (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Juan RODRÍGUEZ (M./Mr.), juriste principal, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Lucy HEADINGTON-HORTON (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Kazutaka SAWASATO (M./Mr.), juriste, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Aurea PLANA (Mme/Ms.), administratrice adjointe aux réclamations, Division juridique du système de Madrid, Service d'enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Associate Complaints Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

[Fin de l'annexe III et du document]