

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

Vingt-troisième session
Genève, 22 – 26 septembre 2025

AUTRES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le présent document propose d'apporter des modifications au règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "règlement d'exécution" et "Protocole").
2. Les présentes propositions concernent plus précisément la modification des règles 3, 18, 18^{ter}, 25, 27 et 40 du règlement d'exécution. Elles s'inscrivent dans le cadre de la procédure en cours visant à simplifier le règlement d'exécution et à rendre le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "système de Madrid") plus convivial pour les déposants et les titulaires, les offices des parties contractantes et les tiers intéressés. Les propositions sont reproduites dans l'annexe du présent document.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RADIATION DE L'INSCRIPTION DE LA CONSTITUTION D'UN MANDATAIRE

3. En vertu de la règle 3.2)a) du règlement d'exécution, les déposants et les nouveaux titulaires peuvent constituer un mandataire dans la demande internationale ou dans la demande d'inscription d'un changement de titulaire, qui doit être présentée dans le formulaire officiel prévu. En outre, en vertu de la règle 3.2)b) du règlement d'exécution, les titulaires peuvent constituer un mandataire dans une communication distincte, à condition d'utiliser le formulaire officiel prévu. Toutefois, pour demander la radiation de l'inscription de la constitution

d'un mandataire en vertu de la règle 3.6)a), il n'est pas nécessaire d'utiliser un formulaire officiel et la demande peut être présentée sous la forme d'une lettre signée par le titulaire ou le mandataire.

4. L'utilisation de formulaires, en particulier de formulaires en ligne, a permis de réduire considérablement les délais de traitement et de minimiser les erreurs. Un formulaire en ligne est déjà disponible pour demander la radiation de l'inscription de la constitution d'un mandataire.

5. Compte tenu des avantages liés à l'utilisation de formulaires, il est proposé de modifier la règle 3.6)a) du règlement d'exécution de manière à ce que les demandes de radiation de l'inscription de la constitution d'un mandataire soient présentées au moyen du formulaire officiel prévu.

6. La modification proposée ne concernerait que le Bureau international, puisqu'elle ne porterait que sur la représentation devant ce dernier. Elle nécessiterait simplement l'introduction d'un nouveau formulaire officiel de demande de radiation de l'inscription de la constitution d'un mandataire en format PDF. Comme indiqué précédemment, une version en ligne de ce formulaire existe déjà. Les offices qui mettent à la disposition des titulaires des versions personnalisées des formulaires officiels pourraient soit reproduire le nouveau formulaire PDF, soit demander aux titulaires d'utiliser les formulaires fournis par le Bureau international.

ADRESSE DE L'OPPOSANT DANS LES NOTIFICATIONS DE REFUS PROVISOIRE

7. En juillet 2023, l'Assemblée de l'Union de Madrid (ci-après dénommée "assemblée") a adopté une modification de la règle 17.3) du règlement d'exécution qui est entrée en vigueur le 1^{er} novembre 2023. Cette modification exige que les offices des parties contractantes désignées indiquent l'adresse de l'opposant dans une notification de refus provisoire fondé sur une opposition uniquement lorsque cela est possible. Cette modification a été introduite en réponse à l'adoption de lois sur la protection de la vie privée empêchant certains offices de communiquer des adresses postales.

8. À la suite de l'entrée en vigueur de ladite modification, la référence à l'adresse de l'opposant figurant à la règle 18.1)c)vi) du règlement d'exécution est devenue obsolète, car une notification de refus provisoire fondé sur une opposition dans laquelle l'adresse de l'opposant n'est pas indiquée n'est pas considérée comme irrégulière.

9. Par conséquent, le Bureau international propose de modifier la règle 18.1)c)vi) en supprimant la référence à l'adresse de l'opposant. Cette modification est de nature rédactionnelle et n'aurait pas d'incidence sur les utilisateurs, les offices des parties contractantes ou le Bureau international.

DATE D'OCTROI DE LA PROTECTION ET DATE À PARTIR DE LAQUELLE COMMENCE L'EXIGENCE D'USAGE

10. Les titulaires d'enregistrements internationaux ont demandé que, pour des raisons de sécurité juridique, les déclarations d'octroi de la protection indiquent la date à laquelle la protection a été accordée ainsi que la date à partir de laquelle commence l'exigence d'usage.

11. Les titulaires doivent avoir connaissance de la date d'octroi de la protection, car, dans certains ressorts juridiques, elle peut marquer la reconnaissance officielle de leurs droits exclusifs attachés aux marques. Cette date peut être pertinente pour faire respecter les droits attachés aux marques, car elle établit le point de départ de la protection juridique et la possibilité d'intenter une action contre les auteurs d'atteintes.

12. Les titulaires doivent également connaître la date à partir de laquelle commence l'exigence d'usage, car le fait de ne pas utiliser la marque dans le délai requis peut entraîner l'invalidation de l'enregistrement international pour défaut d'usage. Dans certains ressorts juridiques, cette date peut être liée à l'octroi de la protection, tandis que, dans d'autres, elle peut être fondée sur la date de la désignation. Une bonne connaissance de cette chronologie permet aux propriétaires de marques de s'assurer qu'ils respectent les lois nationales ou régionales sur les marques et de prendre les mesures nécessaires pour maintenir leurs droits en vigueur.

13. Selon les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 18*ter*.1), 2) et 4), les déclarations envoyées en vertu de cette règle accordant la protection à la marque dans un enregistrement international devraient indiquer la date à laquelle la protection a été accordée et la date à partir de laquelle commence l'exigence d'usage. Le Bureau international actualiserait les formulaires types et les normes de communication électronique à cet effet.

14. Afin de donner aux parties contractantes le temps de modifier leur législation, leurs pratiques et leurs systèmes informatiques, le Bureau international propose une disposition transitoire en modifiant la règle 40 du règlement d'exécution. Un nouvel alinéa 10) proposé prévoit la prise d'effet différée des nouvelles dispositions, qui ne devrait pas dépasser une année à compter de la date d'entrée en vigueur des modifications proposées. Si le groupe de travail convient de recommander les modifications du règlement d'exécution proposées dans le document [MM/LD/WG/23/2](#), cette disposition transitoire pourrait être fusionnée avec la disposition transitoire proposée dans le présent document.

CHANGEMENT D'ADRESSE ÉLECTRONIQUE DU TITULAIRE OU DU MANDATAIRE

15. En septembre 2020, l'assemblée a adopté des modifications des règles 3, 9 et 25 du règlement d'exécution, qui exigent des titulaires et des mandataires qu'ils fournissent leur adresse électronique dans la demande internationale et dans les demandes d'inscription de la constitution d'un mandataire ou d'un changement de titulaire. Par ailleurs, conformément à une modification de la règle 36 du règlement d'exécution, les modifications concernant l'adresse électronique des titulaires et des mandataires sont exemptes de taxes. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1^{er} février 2021.

16. Les modifications apportées à l'article 11 des Instructions administratives pour l'application du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques sont entrées en vigueur le 1^{er} février 2023. Elles prévoient que toutes les communications avec le Bureau international doivent être échangées par des moyens électroniques. Par conséquent, les titulaires et les mandataires qui n'avaient pas encore communiqué leur adresse électronique pour recevoir les communications du Bureau international ont été instamment priés de le faire sans délai.

17. En octobre 2024, le groupe de travail a recommandé à l'assemblée d'adopter des modifications des règles 3, 20*bis*, 24 et 25 du règlement d'exécution. Ces modifications requerraient des titulaires et des mandataires qui ne l'avaient pas encore fait qu'ils indiquent leur adresse électronique dans les demandes présentées en vertu de ces règles, la date d'entrée en vigueur étant fixée au 1^{er} novembre 2025.

18. En mai 2025, le Bureau international a présenté eMadrid, un environnement en ligne sécurisé qui utilise les adresses électroniques des titulaires et des mandataires ainsi que le compte OMPI pour l'identification afin d'accorder l'accès aux enregistrements internationaux et d'authentifier les demandes d'inscription.

19. Les adresses électroniques sont désormais essentielles pour assurer l'envoi rapide et sécurisé des communications du Bureau international, de sorte que ces dernières puissent être retrouvées, ainsi que pour la gestion en ligne sécurisée des enregistrements internationaux. Il importe que les changements d'adresse électronique du titulaire et du mandataire soient traités comme des demandes d'inscription selon la règle 25 du règlement d'exécution, en remplissant les conditions de forme prescrites dans cette règle et en notifiant aux titulaires et mandataires qu'un changement a été inscrit.

20. Par conséquent, le Bureau international propose que la règle 25.1)a)iv) et vi) du règlement d'exécution soit modifiée afin d'inclure les modifications des adresses électroniques du titulaire et du mandataire en tant que demandes d'inscription susceptibles d'être présentées en vertu de cette règle. En conséquence, une modification de la règle 27.1)a) préciserait que les inscriptions relatives à un changement d'adresse électronique du titulaire ou du mandataire seraient notifiées uniquement au titulaire. En vertu de la règle 3.5)b) du règlement d'exécution, ces communications seraient adressées au mandataire, sauf si elles concernent un changement d'adresse électronique d'un titulaire qui n'a pas encore constitué de mandataire.

21. Pour répondre aux préoccupations en matière de protection de la vie privée et compte tenu du fait que la règle 32.1)a) du règlement d'exécution exige que le Bureau international publie uniquement les données pertinentes concernant les inscriptions en vertu de la règle 27 du règlement d'exécution, les changements d'adresses électroniques des titulaires et des mandataires ne seraient pas publiés dans la *Gazette OMPI des marques internationales*.

22. En outre, étant donné que ces inscriptions concernent la manière dont le Bureau international communique avec les titulaires et les mandataires et la gestion en ligne des enregistrements internationaux, elles ne seraient pas notifiées aux offices des parties contractantes désignées, car elles n'auraient aucun effet dans ces parties contractantes.

23. Les formulaires en ligne permettant de gérer les coordonnées des titulaires et des mandataires offrent déjà la possibilité de mettre à jour l'adresse électronique. Les formulaires PDF seraient revus pour s'assurer que cela est possible. Le Bureau international modifierait ses procédures actuelles pour s'assurer que les titulaires et les mandataires sont informés lorsqu'un changement est inscrit. Les offices qui fournissent aux titulaires des versions personnalisées des formulaires prévus pourraient soit modifier leurs formulaires, soit demander aux titulaires d'utiliser ceux mis à leur disposition par le Bureau international.

24. Enfin, les modifications concernant l'adresse électronique, le nom et l'adresse des mandataires sont exemptes de taxes. De ce fait, il n'est pas nécessaire d'indiquer dans toutes les demandes présentées en vertu de la règle 25 du règlement d'exécution le montant des taxes payées et le mode de paiement. En conséquence, le Bureau international propose d'introduire une modification rédactionnelle de la règle 25.2)a)vii) du règlement d'exécution précisant que ces indications sont requises uniquement le cas échéant.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

25. Il est suggéré que les propositions de modification des règles 3, 18, 18^{ter}, 25, 27 et 40 du règlement d'exécution entrent en vigueur le 1^{er} novembre 2026.

26. *Le groupe de travail est invité*

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

ii) à recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter les propositions de modification des règles 3, 18, 18ter, 25, 27 et 40 du règlement d'exécution, telles qu'elles figurent dans l'annexe du présent document ou sous une forme modifiée, en vue de leur entrée en vigueur le 1^{er} novembre 2026.

[L'annexe suit]

**ANNEXE : PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION
DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

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

Texte en vigueur le ~~1^{er} novembre 2024~~ 1^{er} novembre 2026

**Règle 3
Représentation devant le Bureau international**

[...]

6) *[Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation]*

- a) Toute inscription faite en vertu de l'alinéa 4)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au moyen ~~d'une communication~~ du formulaire officiel prévu 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.

[...]

**Règle 18
Notifications de refus provisoire irrégulières**

1) *[Généralités]*

[...]

- c) Si la notification

[...]

- 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 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.

[...]

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]*⁴ Lorsque, avant l'expiration du délai applicable en vertu 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 concernée, en précisant la date à laquelle la protection a été accordée et la date à partir de laquelle commence l'exigence d'usage⁵.
- 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, en précisant la date à laquelle la protection a été accordée et la date à partir de laquelle commence l'exigence d'usage,
 - ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée, en précisant la date à laquelle la protection a été accordée et la date à partir de laquelle commence l'exigence d'usage.
- [...]
- 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) 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 considérée, en précisant la date à laquelle la protection a été accordée et la date à partir de laquelle commence l'exigence d'usage⁶.

[...]

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Déclaration interprétative adoptée 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."

Règle 25 Demande d'inscription

1) *[Présentation de la demande]*

- a) Une demande d'inscription doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à

[...]

- iv) une modification du nom ~~ou~~ de l'adresse ou de l'adresse électronique 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;

[...]

- vi) un changement de nom ~~ou~~ d'adresse ou d'adresse électronique du mandataire.

[...]

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,

[...]

- vii) le cas échéant, 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.

[...]

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 total 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) du Protocole, le Bureau international informe aussi l'Office d'origine.

Lorsque l'inscription a trait à un changement d'adresse électronique du titulaire ou du mandataire, le Bureau international en informe uniquement le titulaire.

[...]

Règle 40
Entrée en vigueur; dispositions transitoires

10) [Disposition transitoire relative à la date d'octroi de la protection et à la date à partir de laquelle commence l'exigence d'usage] Aucun Office n'est tenu d'indiquer la date d'octroi de la protection ou la date à partir de laquelle commence l'exigence d'usage dans les déclarations visées à la règle 18ter.1), 2) ou 4) jusqu'au [1^{er} novembre 2027].

[Fin de l'annexe et du document]