

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

Vingt-quatrième session
Genève, 5 – 9 octobre 2026

EXAMEN PLUS APPROFONDI DE LA PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. À sa vingt-troisième session, tenue à Genève du 22 au 26 septembre 2025, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés "groupe de travail" et "système de Madrid") a examiné le document [MM/LD/WG/23/4](#), intitulé "Proposition de la délégation du Royaume-Uni".
2. Le groupe de travail est convenu "de continuer d'envisager l'éventuelle introduction d'un mécanisme centralisé de remplacement, de renouvellement partiel et de désignation postérieure pour les demandes internationales en instance et de demander au Bureau international d'établir, en coordination avec la délégation du Royaume-Uni, un document détaillant et examinant les implications juridiques, opérationnelles et les autres implications pratiques de ces propositions"¹. Le présent document, rédigé en collaboration avec ladite délégation, contient un examen plus approfondi des propositions mentionnées ci-dessus.

RENOUVELLEMENT PARTIEL

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI

3. La proposition de la délégation du Royaume-Uni indique que le cadre juridique actuel exige que les titulaires renouvellent les enregistrements internationaux dans leur intégralité, sans prévoir de renouvellement partiel pour certaines classes. Les procédures actuelles exigent des titulaires qu'ils remplissent un formulaire avant la date de renouvellement pour

¹ Document [MM/LD/WG/23/14](#) "Résumé présenté par la présidente", paragraphe 15.i).

supprimer les classes non souhaitées, ce qui crée des charges administratives et des coûts supplémentaires pour une protection qui n'est plus nécessaire. La proposition indique que le renouvellement partiel offrirait des avantages significatifs en permettant aux titulaires de sélectionner uniquement les classes pour lesquelles la continuité de la protection reste nécessaire au moment du renouvellement, ce qui se traduirait par des économies de coûts et des gains d'efficacité administrative particulièrement utiles, compte tenu de l'évolution des exigences liées au portefeuille au cours du cycle de vie de l'enregistrement.

4. La proposition indique que les limites actuelles découlent de l'article 7.2) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés "Protocole" et "Arrangement"), qui a été introduit pour éviter l'ajout de désignations ou de produits et services lors du renouvellement, mais qui a pour conséquence involontaire d'empêcher la suppression de classes. Bien que des parties contractantes désignées puissent être retirées lors du renouvellement sans que cela ne constitue une modification de l'enregistrement international, une telle souplesse n'existe pas pour les produits et services.

5. Dans la proposition, il est suggéré de modifier les règles 30.2) et 31 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "règlement d'exécution") pour permettre le renouvellement partiel. Les modifications proposées introduiraient des mécanismes permettant aux titulaires de préciser quels produits et services doivent faire l'objet d'un renouvellement, d'établir des procédures de notification et de garantir une inscription appropriée, tout en maintenant des dates d'effet du renouvellement uniformes pour toutes les désignations.

POINTS DE VUE EXPRIMÉS LORS DES DÉBATS

Soutien général et avantages pour les utilisateurs

6. La proposition a été soutenue, les délégations reconnaissant les avantages potentiels qu'elle présente pour les utilisateurs. Plusieurs délégations ont reconnu que le renouvellement partiel offrirait des options rentables et flexibles aux titulaires de marques, en leur permettant de maintenir la protection uniquement pour les classes pour lesquelles la continuité de la protection est nécessaire. La proposition a été considérée comme répondant à des besoins pratiques de gestion de portefeuille, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui cherchent à gérer les portefeuilles de marques de manière stratégique et efficace.

Défis liés à la mise en œuvre et préoccupations d'ordre technique

7. Des préoccupations ont été exprimées quant aux implications techniques et financières liées à la mise en œuvre des procédures de renouvellement partiel. Une délégation a exprimé son incapacité à soutenir la proposition en raison des modifications importantes, longues et coûteuses qu'il faudrait apporter aux systèmes informatiques existants, en notant que les processus de renouvellement actuels s'appuient sur des systèmes électroniques automatisés sans examen manuel. Une autre délégation a souligné que la mise en œuvre nécessiterait des modifications considérables, durables et coûteuses de l'infrastructure informatique, en particulier pour les systèmes conçus sur la base de l'article 7 du Protocole, qui interdit les modifications lors du renouvellement.

8. D'autres solutions de mise en œuvre ont été proposées pour relever les défis d'ordre technique tout en offrant des avantages aux utilisateurs. Une délégation a proposé de combiner les procédures actuelles en deux étapes en une seule opération de "renouvellement partiel" moyennant des services en ligne, sur la base d'une expérience nationale réussie avec des systèmes automatisés permettant de sélectionner des classes entières à renouveler et d'inclure une déclaration selon laquelle les classes ne faisant pas l'objet d'un renouvellement seraient volontairement supprimées. Une autre délégation a suggéré que, bien qu'un système

centralisé puisse être bénéfique, l'examen devrait rester du ressort des offices nationaux afin de maintenir la compatibilité avec les systèmes et procédures existants.

Cadre juridique et aspects procéduraux

9. Certaines questions juridiques et procédurales ont été soulevées et devront faire l'objet d'un examen plus approfondi avant la mise en œuvre. Une délégation a demandé un examen approfondi par référence croisée des dispositions du Protocole et de celles du règlement d'exécution, notamment en ce qui concerne les conflits potentiels avec l'article 7.2). Des préoccupations ont été exprimées quant aux implications juridiques de la suppression de classes, notamment pour savoir si de telles mesures constitueraient une radiation partielle ou une limitation, ainsi que pour la détermination des dates d'effet de ces suppressions. Une autre délégation a souligné la nécessité d'aborder les procédures de notification pour la partie contractante désignée en ce qui concerne les actions liées au renouvellement ou à la suppression de classes.

10. Des mesures ont été proposées pour garantir l'intégrité du système et empêcher l'élargissement du champ d'application. Une délégation a suggéré de limiter le renouvellement partiel à la suppression de classes entières plutôt qu'à certains produits et services au sein des classes, en faisant valoir que la suppression partielle au sein des classes pourrait entraîner des limitations dépassant le champ d'application initial. Des préoccupations ont été exprimées quant au fait que si la suppression de certains produits et services est autorisée en même temps que le renouvellement, des procédures de vérification seraient nécessaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'élargissement du champ d'application, ce qui pourrait entraîner des retards dans le traitement des renouvellements. Plusieurs délégations ont demandé des précisions sur la manière dont le renouvellement partiel serait reflété dans les certificats et les procédures de notification pour les offices des parties contractantes désignées.

EXCLUSION DES MODIFICATIONS LORS DU RENOUVELLEMENT

Du système qui précédait le système de Nice au cadre juridique actuel

11. Avant la conférence diplomatique de Nice de 1957, le renouvellement en vertu de l'Arrangement s'apparentait à un nouvel enregistrement international. Les titulaires devaient se conformer aux mêmes formalités que pour le dépôt initial; un nouveau numéro d'enregistrement leur était attribué, la publication était renouvelée, et les administrations pouvaient vérifier si la marque faisant l'objet du renouvellement différait de la version antérieure. Étant donné que le renouvellement s'apparentait à un nouveau dépôt, l'ancien article 7 de l'Arrangement prévoyait des dispositions permettant un refus si la marque avait été modifiée, notamment lorsque le caractère distinctif était concerné. Ces dispositions offraient des garanties en matière d'examen, mais imposaient des charges administratives considérables au Bureau international, aux offices et aux titulaires.

12. La conférence diplomatique de Nice a adopté une simplification de la procédure selon laquelle le renouvellement ne donnerait plus lieu à un nouvel enregistrement, mais se limiterait à prolonger la durée de l'enregistrement par le simple versement de la taxe prévue à cet effet². La réforme a supprimé les exigences relatives aux nouveaux numéros d'enregistrement, au réexamen, à la publication et à l'examen par les offices nationaux. Les *travaux préparatoires* indiquent expressément que ces formalités ont été supprimées pour réduire la charge administrative et faciliter le maintien des droits³. Cette refonte a transformé la procédure

² *Actes de la Conférence de Nice pour la révision de l'Arrangement de Madrid, 1957, Rapport général sur l'article 7*, page 210.

³ *Actes de la Conférence de Nice pour la révision de l'Arrangement de Madrid, 1957, Proposition avec exposé des motifs*, page 83.

de renouvellement, qui reposait auparavant sur un examen, en une simple formalité administrative visant à prolonger les enregistrements existants.

Cohérence juridique et interdiction des modifications

13. Une fois que le renouvellement a été réduit au paiement de la taxe sans examen, l'autorisation de modifier l'enregistrement international est devenue juridiquement incohérente avec le nouveau cadre juridique. Les offices qui n'examinaient plus les demandes de renouvellement n'étaient pas en mesure d'apprécier si les modifications avaient une incidence sur le caractère distinctif de la marque. Le rapport de la conférence explique que les anciens alinéas concernant les marques modifiées avaient été supprimés de l'article 7 de l'Arrangement précisément parce que le renouvellement ne s'opérait plus que moyennant le versement de la taxe prévue à cet effet⁴.

14. Les délégations craignaient qu'en autorisant les modifications lors d'un renouvellement simplifié, les déposants puissent introduire des marques sensiblement différentes, contourner les procédures de dépôt habituelles et échapper aux mécanismes de refus dans les parties contractantes désignées. La conférence a donc adopté une règle expresse prévoyant que le renouvellement ne peut inclure aucune modification par rapport à l'enregistrement précédent, préservant ainsi la sécurité juridique et les garanties procédurales.

L'article 7 du Protocole

15. L'article 7 du Protocole a maintenu les principes juridiques fondamentaux établis en vertu de la disposition correspondante de l'Arrangement à la suite de la conférence diplomatique de Nice de 1957. Ces deux instruments stipulent que le renouvellement ne fait que prolonger la durée de l'enregistrement international existant sans créer un nouvel enregistrement; ils interdisent toute modification de la marque ou de la liste des produits et services et prévoient que le renouvellement ne donne pas lieu à la réouverture des procédures de refus ni à un examen par les offices des parties contractantes désignées. Cette continuité garantit que le renouvellement reste une simple procédure administrative, soumise au versement d'une taxe, qui prolonge l'enregistrement international dans son état actuel.

Cohérence entre la règle 30.2)e) et l'article 7.2) du Protocole

16. La règle 30.2)e) du règlement d'exécution stipule que le non-renouvellement d'un enregistrement international à l'égard de certaines parties contractantes désignées ne constitue pas une modification au sens de l'article 7.2) du Protocole. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme créant une exception à l'article 7.2), mais plutôt comme précisant son champ d'application exact.

17. L'article 7.2) prévoit que le renouvellement ne doit apporter "aucune modification à l'enregistrement international en son dernier état"; cette interdiction vise à empêcher les titulaires d'étendre la portée de la protection en altérant le caractère distinctif de la marque ou en modifiant les produits et services au cours de la procédure simplifiée de renouvellement payante.

18. La possibilité de limiter la portée géographique de l'enregistrement international en renonçant au renouvellement de la protection dans certaines parties contractantes ne constitue pas une "modification" interdite au sens de l'article 7.2) du Protocole. La réduction volontaire de la couverture territoriale correspond à la décision d'un titulaire de renoncer à certains droits plutôt que de les modifier ou de les étendre, ce qui diffère fondamentalement des ajouts ou des modifications qui nécessiteraient un examen par les offices des parties contractantes désignées.

⁴ Actes de la Conférence de Nice pour la révision de l'Arrangement de Madrid, 1957, Rapport explicatif sur l'article 7, page 248.

19. Les éléments de fond de l'enregistrement international – à savoir la marque elle-même, les produits et services, ainsi que l'identité du titulaire – restent inchangés; seule l'étendue territoriale de la protection est réduite, le titulaire ayant choisi de ne pas maintenir ses droits dans certains ressorts juridiques.

20. Cette interprétation s'inscrit dans la lignée de l'objectif de la conférence diplomatique de Nice de 1957, qui visait à empêcher que le renouvellement ne serve de moyen à une modification de fond, tout en reconnaissant que les titulaires conservent le droit de restreindre volontairement l'étendue de la protection. La règle 30.2)e) confirme donc l'article 7.2) du Protocole plutôt que de le contredire, en précisant que la réduction géographique résultant d'un non-renouvellement sélectif n'entre pas dans le champ d'application des modifications interdites, car elle implique une renonciation volontaire plutôt qu'une modification ou une extension des droits protégés.

ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DU RENOUVELLEMENT PARTIEL ET SOLUTION PRATIQUE PROPOSÉE

21. Permettre aux titulaires de restreindre la liste des produits et services ne serait pas contraire au principe selon lequel le renouvellement prolonge l'enregistrement international plutôt que de le recréer, dans la mesure où les limitations volontaires réduisent l'objet de la protection plutôt que de le modifier. Toutefois, la mise en œuvre de cette solution se heurterait à des obstacles pratiques car, comme mentionné précédemment, la plupart des offices n'examinent pas les demandes de renouvellement concernant les enregistrements nationaux ou régionaux ou internationaux et les systèmes automatisés ne permettent pas de traiter simultanément les demandes de limitation. Par ailleurs, plusieurs délégations se sont opposées à toute modification concernant le renouvellement, soulignant que la procédure actuelle garantissait la sécurité juridique et l'efficacité administrative.

22. Malgré ces contraintes, certains offices ont mis en place, au niveau national ou régional, des solutions pratiques permettant la suppression de classes entières dans le cadre des demandes de renouvellement, grâce à des systèmes de traitement automatisé. Ces approches maintiennent le processus en deux étapes selon lequel la radiation précède le renouvellement, mais combinent les deux actions en une seule transaction, ce qui permet de réaliser des gains d'efficacité sans nécessiter de modifications juridiques.

23. Sur la base de ces expériences, le Bureau international pourrait introduire une solution pratique similaire dans le cadre de la nouvelle plateforme eMadrid sans modifier le règlement d'exécution. Selon cette approche, les demandes de renouvellement en ligne soumises avant la date d'échéance du renouvellement par les titulaires ou les mandataires inscrits comprendraient une option permettant de radier des classes entières de l'enregistrement international pour toutes les parties contractantes désignées ou de limiter des classes entières pour une ou plusieurs parties contractantes désignées. Cette option ne serait pas disponible pendant le délai de grâce, où seul le renouvellement de l'enregistrement international tel qu'il est inscrit est possible.

24. Le Bureau international calculerait les taxes de renouvellement en excluant les classes supprimées ou limitées, traiterai la radiation ou la limitation en notifiant à bref délai les offices des parties contractantes désignées et traiterai ensuite la demande de renouvellement. La notification de renouvellement serait reportée d'un délai raisonnable afin de garantir que les offices prennent note de l'inscription de la radiation ou de la limitation avant de prendre note du renouvellement.

25. Si le groupe de travail soutenait cette approche, le Bureau international introduirait ces fonctionnalités dans eMadrid et rendrait compte de l'état d'avancement de leur mise en œuvre lors des prochaines sessions, fournissant ainsi une solution adaptée à l'utilisateur qui respecte

les contraintes juridiques et opérationnelles tout en répondant aux besoins pratiques des utilisateurs qui ont été recensés au cours des délibérations.

26. La solution pratique proposée ne nécessiterait pas de modification du règlement d'exécution. Du point de vue des parties contractantes désignées, la solution ne modifierait pas les procédures ou les protocoles de notification, puisque les offices continueraient de recevoir des communications distinctes pour les radiations, les limitations et les renouvellements. La mise en œuvre nécessiterait de modifier exclusivement les systèmes de front-office et de back-office du Bureau international, notamment les fonctionnalités de l'interface utilisateur de la plateforme eMadrid permettant la sélection des classes lors du dépôt d'une demande de renouvellement, le calcul automatisé des taxes excluant les classes radiées, ainsi que la gestion des flux de travail coordonnant le traitement séquentiel et le calendrier des notifications.

REMPLACEMENT CENTRALISÉ

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI

27. La proposition de la délégation du Royaume-Uni rappelait que la procédure de remplacement existante oblige les titulaires à déposer des demandes distinctes auprès des offices de chaque partie contractante désignée, ce qui engendre des charges administratives tant pour les utilisateurs que pour les offices. Les données statistiques fournies par l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni ont permis de constater une évolution variable du nombre de demandes de remplacement : seules cinq demandes ont été reçues entre 2013 et 2020, suivies de 180 demandes entre 2021 et 2023 en raison des circonstances liées au Brexit, puis de 91 demandes entre janvier 2024 et juillet 2025. La proposition reconnaissait que plusieurs offices ne reçoivent chaque année qu'un nombre minime de demandes de remplacement, ce qui limite les possibilités de développer une expertise spécialisée dans ce domaine.

28. La proposition suggérait la mise en place d'un système centralisé de remplacement, dans le cadre duquel les titulaires pourraient déposer une seule demande de remplacement directement auprès du Bureau international en vue d'un examen centralisé. Cette approche simplifiée permettrait d'éviter les dépôts multiples auprès des différentes parties contractantes désignées et d'alléger la charge administrative pesant sur les offices, tout en améliorant le rapport coût-efficacité pour les utilisateurs. La mise en œuvre nécessiterait des modifications du règlement d'exécution, telles que décrites dans les propositions de modification des règles 21.1), 21.2) et 21.3)c) du règlement d'exécution. La proposition soulignait que cette approche centralisée permettrait de regrouper les compétences spécialisées au sein du Bureau international plutôt que de répartir les responsabilités entre des offices qui ne traitent que rarement des demandes de remplacement, ce qui améliorerait l'efficacité et la cohérence globales du système.

POINTS DE VUE EXPRIMÉS DURANT LES DÉBATS

Défis techniques et linguistiques

29. Plusieurs délégations ont fait part de leurs préoccupations quant à la faisabilité technique d'un examen centralisé par le Bureau international. Il a été relevé que la plupart des registres nationaux et régionaux des marques sont tenus dans des langues autres que celles utilisées dans le système de Madrid, ce qui pose des difficultés considérables pour comparer avec précision les produits et services entre les enregistrements nationaux ou régionaux et les enregistrements internationaux. Les délégations ont souligné que, pour garantir le respect de l'article 4*bis*.1) du Protocole, il est nécessaire de vérifier avec précision que les produits et services figurant dans l'enregistrement national ou régional remplacé correspondent exactement à ceux de l'enregistrement international, sans que cela n'entraîne un élargissement inacceptable de l'étendue de la protection.

30. D'autres préoccupations ont été soulevées quant à la capacité du Bureau international d'effectuer des comparaisons fiables entre des produits et des services relevant de différents systèmes linguistiques et de classement. Il a été noté que ces comparaisons exigent une connaissance approfondie des pratiques et des taxonomies nationales ou régionales, ce qui peut poser des difficultés d'ordre opérationnel pour les procédures centralisées d'examen.

Administration chargée de l'examen et cadre procédural

31. Plusieurs délégations ont exprimé leur préférence pour le maintien de la fonction d'examen au sein des offices des parties contractantes désignées plutôt que pour la centralisation de cette fonction. Tout en soutenant l'idée d'un mécanisme centralisé de dépôt visant à alléger la charge administrative, plusieurs délégations ont fait valoir que les offices des parties contractantes désignées restaient les mieux placés pour procéder à l'examen quant au fond des demandes de remplacement, compte tenu de leur connaissance des registres nationaux ou régionaux, des pratiques de classement et des exigences légales.

32. D'autres solutions ont été proposées, notamment un système hybride dans lequel le Bureau international recevrait et traiterait les demandes de manière centralisée, tout en confiant les tâches relatives à l'examen aux offices compétents. Cette approche était considérée comme susceptible d'allier les avantages en termes d'efficacité d'un système centralisé de dépôt à l'expertise technique des procédures d'examen nationales ou régionales.

Préoccupations relatives à la mise en œuvre

33. Des demandes de précisions ont été formulées concernant divers aspects procéduraux du système centralisé proposé, notamment les délais à respecter pour le dépôt des demandes dans plusieurs juridictions ayant des délais d'examen différents, les méthodes d'analyse de la portée et l'existence de voies de recours contre les décisions prises dans le cadre du système centralisé. Des informations complémentaires ont été demandées concernant les gains d'efficacité potentiels et l'analyse coûts-avantages liés à la mise en place de procédures centralisées d'examen.

ÉVOLUTION DU REMPLACEMENT

34. La disposition relative au remplacement figure à l'article 4*bis* du Protocole. Comme indiqué dans la proposition de base soumise à la conférence diplomatique de Madrid en 1989, cet article "est en substance le même que dans l'Acte de Stockholm [de l'Arrangement], mais sa rédaction a été remaniée pour plus de clarté". L'article 4*bis* a deux alinéas. L'alinéa 1) traite de la procédure de remplacement, tandis que l'alinéa 2) traite de la demande visant à ce que l'office concerné en prenne note dans son registre national ou régional.

Article 4*bis*.1) : Remplacement

35. L'article 4*bis*.1) prévoit qu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'office d'une partie contractante est, dans certaines conditions, considérée comme remplacée par un enregistrement international de la même marque, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier.

36. Cette disposition a été adoptée et incluse dans l'Arrangement à la conférence diplomatique de Bruxelles en 1900. La préoccupation qui a motivé son adoption tenait à la possibilité qu'un enregistrement international soit rejeté par l'office d'une partie contractante désignée au motif que la marque en question était déjà protégée au niveau national sur ce territoire. De tels rejets auraient considérablement compromis l'efficacité du système de Madrid.

Article 4bis.2) : Prendre note du remplacement

37. L'article 4bis.2) stipule que l'office dont le registre national ou régional contient l'inscription de la marque est tenu, sur demande, de prendre note de l'enregistrement international dans son registre.

38. Cet alinéa a été adopté en vue de son inclusion dans l'Arrangement à la conférence diplomatique de Londres en 1934. Cette disposition complémentaire avait pour objet d'offrir au titulaire d'un enregistrement international davantage de certitude et de sécurité, ainsi que de faciliter la mise à disposition des informations aux tiers intéressés.

39. Il convient de noter que la simple prise de note d'un enregistrement international dans le registre d'un office, conformément à l'article 4bis.2), ne constitue pas une condition préalable au remplacement. L'article prévoit simplement qu'un office est tenu, "sur demande", d'en prendre note. En d'autres termes, dès lors que les conditions énoncées à l'alinéa 1) sont remplies, le remplacement s'effectue automatiquement.

40. Hormis la réserve relative aux droits acquis antérieurement et les dispositions concernant le droit de demander l'inscription de l'enregistrement et l'obligation de procéder à celle-ci, ni l'Arrangement ni le Protocole ne précisent davantage les principes régissant le remplacement, ses effets, les conditions de présentation d'une demande ou les règles applicables au traitement d'une telle demande.

Règle 21 : Obligation de notification lors de la prise de note

41. La règle 21 du règlement d'exécution, dans sa version initiale, a été introduite dans le règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 1996. Une règle similaire n'existait pas dans le règlement d'exécution de l'Arrangement. En vertu de la nouvelle règle, les offices qui avaient pris note en vertu de l'article 4bis.2), étaient tenus d'en notifier le Bureau international, qui devait inscrire ces informations au registre international.

42. Cette nouvelle obligation a été introduite dans la perspective que l'adoption du Protocole entraînerait une extension géographique de l'Union de Madrid à des pays dans lesquels des marques faisant l'objet de demandes ou d'enregistrements internationaux avaient déjà été enregistrées. Toutefois, lors de l'adoption de cette nouvelle obligation, il a été clairement précisé que le Bureau international ne jouait aucun rôle particulier dans la mise en œuvre de l'article 4bis, que les titulaires devaient présenter leurs demandes directement à l'office concerné et que ces demandes ne pouvaient être formulées ni dans la demande internationale ni dans une désignation postérieure.

Règle 21 modifiée : Principes régissant le remplacement

43. Bien que la procédure de remplacement soit en vigueur depuis 1900, que l'obligation d'en prendre note existe depuis 1934 et que l'obligation d'en notifier le Bureau international soit en vigueur depuis 1996, le remplacement demeure une caractéristique sous-utilisée du système de Madrid, en partie du fait que certains offices n'ont pas encore mis en place les procédures nécessaires pour traiter les demandes présentées en vertu de l'article 4bis.2) du Protocole.

44. Pour remédier à cette situation, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté, en octobre 2019, des modifications de la règle 21 du règlement d'exécution afin de préciser les principes régissant le remplacement et de fournir des orientations aux parties contractantes sur la mise en œuvre de cette caractéristique. La règle ainsi modifiée précise que les demandes de prise de note peuvent être présentées à l'office concerné à compter de la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, et que cet office est tenu d'examiner la demande.

45. Malgré les efforts décrits ci-dessus, le remplacement reste un mécanisme sous-utilisé. En 2015, 52 enregistrements internationaux comptaient au moins une notification de remplacement; en 2025, ce nombre était passé à 67.

Tableau I – Nombre d'enregistrements internationaux comptant au moins une notification de remplacement, 2015-2025

Année	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre d'enregistrements internationaux	52	30	46	45	31	39	67	78	95	72	67

MISE EN PLACE D'UN MÉCANISME CENTRALISÉ DE DÉPÔT

46. Depuis l'adoption des modifications apportées à la règle 21 du règlement d'exécution, le Bureau international a recueilli les commentaires de plusieurs titulaires ayant présenté des demandes en vertu de l'article 4*bis*.2) du Protocole. Cette expérience confirme que, bien que certains offices aient mis en place des procédures pour traiter ces demandes, les titulaires continuent de se heurter à de sérieuses difficultés auprès d'autres offices. Ces difficultés comprennent l'absence de procédures pour traiter ce type de demandes, la transmission d'informations contradictoires ou erronées par les mandataires locaux, ainsi que des retards disproportionnés dans la prise de décision ou la notification des décisions.

47. La mise en place d'un mécanisme centralisé d'examen ne semble pas réalisable en raison des préoccupations soulevées par plusieurs délégations lors de la session précédente du groupe de travail et du fait que l'article 4*bis*.2) du Protocole stipule que l'obligation de prendre note du remplacement concerne le registre de chaque office national ou régional, ce qui doit être fait conformément à la législation nationale ou régionale applicable. Toutefois, l'article 4*bis*.2) du Protocole n'exclut pas la possibilité de mettre en place un système centralisé de dépôt pour les demandes visées par cet article.

48. Parmi les avantages d'un système centralisé de dépôt, on peut citer la simplification des procédures pour les titulaires, l'allègement de la charge administrative pesant sur les offices nationaux et régionaux, une plus grande cohérence dans le traitement des demandes de remplacement, l'amélioration du suivi et de la tenue des registres au niveau international, ainsi qu'un recours potentiellement accru au remplacement. Un tel système permettrait au Bureau international de recevoir et de transmettre les demandes formulées en vertu de l'article 4*bis*.2) du Protocole aux offices des parties contractantes désignées concernés, tout en laissant à chaque office le soin de procéder à l'examen et à l'inscription au registre conformément à sa législation nationale ou régionale.

49. Dans le cadre du système centralisé proposé, un déposant ou un titulaire pourrait présenter sa demande soit dans la demande internationale elle-même, soit lors d'une désignation postérieure, soit ultérieurement sous la forme d'une demande distincte. Chaque demande serait inscrite par le Bureau international dans le cadre de l'enregistrement international, de la désignation postérieure ou en tant qu'inscription distincte au registre international. L'office concerné serait tenu de notifier à l'OMPI s'il en a pris note dans son registre ou non et, dans la négative, d'exposer les motifs du refus et d'informer le titulaire de toute possibilité de former un recours contre cette décision en vertu de sa législation nationale ou régionale.

50. La règle 21 du règlement d'exécution pourrait être modifiée pour prévoir un mécanisme centralisé de dépôt. Cependant, plusieurs questions méritent d'être approfondies. L'une d'elles est de savoir s'il faut prévoir une taxe standard pour chaque demande par partie contractante désignée, ou si les offices doivent fixer individuellement leurs propres taxes. En outre, il convient d'envisager d'établir un délai pour que les offices informent l'OMPI de leur décision de prendre note ou de refuser. Cela pose une autre question : quelles conséquences

faut-il prévoir en cas de non-réponse d'un office ? Le silence doit-il être considéré comme une acceptation ou un rejet ? Faut-il mettre en place une procédure de rappel avant de prendre une décision ?

51. En outre, la mise en place d'un mécanisme centralisé de dépôt pour les demandes au titre de l'article 4*bis*.2) du Protocole nécessiterait une application uniforme dans toutes les parties contractantes. Un double système permettant à la fois le dépôt centralisé par l'intermédiaire du Bureau international et le dépôt direct auprès des offices nationaux ne serait pas viable, car il créerait une insécurité juridique quant à la procédure applicable, compromettrait l'objectif de rationalisation des procédures de remplacement et générerait des incohérences procédurales au lieu de les résoudre. Par conséquent, la mise en place d'un système centralisé exclurait toute disposition prévoyant un délai d'entrée en vigueur, tout mécanisme d'adhésion volontaire permettant une participation sélective, ou tout dispositif de retrait permettant aux offices de conserver leurs propres systèmes de dépôt.

52. Les parties contractantes devraient adapter leurs systèmes informatiques pour recevoir et traiter les notifications du Bureau international et, éventuellement, modifier leurs cadres nationaux ou régionaux afin de permettre la mise en place de processus centralisés de dépôt. Le groupe de travail devrait donc fixer une date d'entrée en vigueur appropriée, afin de laisser aux parties contractantes suffisamment de temps pour procéder aux adaptations législatives, administratives et techniques nécessaires.

DÉSIGNATION POSTÉRIEURE POUR LES DEMANDES INTERNATIONALES EN INSTANCE

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI

53. La proposition de la délégation du Royaume-Uni soulignait que les demandes de désignation postérieure doivent indiquer le numéro de l'enregistrement international, conformément à la règle 24. Le système actuel présente une lacune procédurale qui empêche les déposants de déposer des demandes de désignation postérieure pendant la période comprise entre le dépôt de la demande et l'attribution du numéro d'enregistrement international, période qui peut s'étendre sur plusieurs mois. Cette lacune entraîne des désagréments pour les utilisateurs et peut avoir des répercussions sur la gestion stratégique du portefeuille ainsi que sur les priorités retenues pendant la phase d'examen des demandes.

54. La proposition reconnaissait que les systèmes informatiques actuels de l'OMPI nécessitent des numéros d'enregistrement internationaux pour le traitement des désignations postérieures, ce qui impose des modifications informatiques afin de prendre en charge d'autres systèmes de référence. Considérant que les ressources informatiques disponibles sont déjà pleinement mobilisées pour la mise en œuvre de la nouvelle plateforme eMadrid, la proposition suggérait d'utiliser les numéros de référence uniques déjà fournis par le Bureau international avant l'attribution du numéro d'enregistrement international. Une future reconfiguration du système pourrait permettre d'accepter soit des numéros d'enregistrement internationaux, soit des numéros de référence uniques pendant la phase d'examen, afin que les désignations postérieures puissent être effectuées sans délai. La proposition demandait que la question soit examinée plus avant afin de déterminer si des difficultés similaires se posaient pour d'autres parties contractantes et d'étudier d'autres procédures susceptibles d'accélérer l'attribution du numéro d'enregistrement international ou de permettre la mise en place de procédures de désignation provisoires.

POINTS DE VUE EXPRIMÉS DURANT LES DÉBATS

Reconnaissance des limites du système actuel

55. Plusieurs délégations ont reconnu les difficultés rencontrées par les déposants dans le cadre juridique actuel, où les désignations postérieures ne peuvent être présentées qu'après

l'enregistrement de la marque. Les délégations ont reconnu que l'exigence selon laquelle un numéro d'enregistrement international doit être fourni, conformément à la règle 24 du règlement d'exécution, entraîne des retards et des inconvénients pour les utilisateurs, en particulier lorsque des délais importants s'écoulent entre le dépôt de la demande et la délivrance des numéros d'enregistrement. Une délégation a fait remarquer que cela crée une lacune procédurale qui empêche les déposants de désigner des membres supplémentaires pendant la phase d'examen, les obligeant soit à déposer des demandes d'enregistrement international distinctes, avec les coûts et les retards que cela implique, soit à attendre que l'enregistrement soit finalisé.

Solutions proposées et préoccupations relatives à la mise en œuvre

56. Les délégations se sont déclarées favorables à la recherche de solutions pour combler la lacune procédurale constatée, l'une d'entre elles qualifiant l'idée d'autoriser l'attribution de numéros de référence provisoires de solution pratique méritant d'être examinée. Toutefois, des préoccupations ont été soulevées quant à d'éventuelles complications opérationnelles, notamment la nécessité d'éviter toute confusion ou tout double emploi au niveau national. Une autre délégation s'est déclarée favorable à la possibilité d'effectuer des désignations postérieures au moyen de numéros de référence uniques afin d'accroître la souplesse du système, tout en soulignant la nécessité d'une mise en œuvre rigoureuse pour préserver l'intégrité du système.

Exigences en matière d'analyse juridique et opérationnelle

57. Des préoccupations ont été soulevées quant aux incidences des modifications proposées concernant le cadre juridique. Une délégation a demandé des précisions sur d'éventuels conflits avec l'article 3 du Protocole, qui traite du moment où les demandes de prorogation doivent être présentées, que ce soit dans la demande internationale ou après l'enregistrement international. Il a été noté que de tels changements pourraient nécessiter des modifications de la législation nationale, ce qui exigerait une analyse minutieuse de la portée et de la signification prévues des dispositions pertinentes du Protocole.

58. Des préoccupations précises d'ordre opérationnel ont été soulevées concernant le calendrier et les modalités de mise en œuvre des procédures de désignation postérieure pour les demandes en instance. Une délégation a souligné que le contenu d'un enregistrement international devenait définitif uniquement après la certification par l'office d'origine et la vérification de l'absence d'irrégularités par le Bureau international, moment à partir duquel il est possible d'évaluer correctement la conformité avec la règle 24 du règlement d'exécution. Une analyse plus approfondie a été demandée concernant la détermination des dates d'effet des désignations postérieures, compte tenu notamment du fait que les dates d'enregistrement international peuvent changer conformément à l'article 3.4) du Protocole et à la règle 15 du règlement d'exécution. Il a néanmoins été souhaité que le Bureau international élabore des propositions relatives à la mise en œuvre afin de traiter les aspects techniques et procéduraux de cette initiative.

INTRODUCTION DE LA DÉSIGNATION POSTÉRIEURE EN VERTU DE L'ARTICLE 3^{TER}

59. Avant la conférence diplomatique de Nice de 1957, le système de Madrid fonctionnait de manière rigide : la protection territoriale devait être définie lors du dépôt d'une demande internationale, et toute extension de cette protection nécessitait le dépôt d'une nouvelle demande internationale. L'article 3^{ter} de l'Arrangement a donc été révisé afin de donner la possibilité de déposer une requête en extension territoriale, prévoyant que les titulaires peuvent demander une protection dans d'autres parties contractantes après l'inscription de l'enregistrement international. Ce mécanisme a permis au Bureau international d'inscrire de nouvelles désignations dans le cadre d'enregistrements internationaux existants, la notification étant transmise uniquement aux pays nouvellement désignés, tandis que les pays déjà désignés n'étaient pas concernés.

60. Les actes de la conférence diplomatique de Nice de 1957 soulignent que les désignations postérieures ne sont pas considérées comme de nouveaux enregistrements, mais comme des extensions d'enregistrements internationaux existants qui prennent effet uniquement après l'inscription de la désignation postérieure⁵. Les travaux préparatoires ont précisé que l'article 3^{ter} de l'Arrangement ne pouvait être utilisé pour modifier la marque ou la liste des produits et services, et que chaque membre nouvellement désigné conservait le droit de refuser.

61. Le nouvel article 3^{ter} de l'Arrangement a transformé l'enregistrement international, qui était auparavant un simple dépôt statique, en un enregistrement central stable servant de cadre juridique permettant une extension territoriale progressive au fil du temps, faisant ainsi évoluer le système de Madrid d'un mécanisme de dépôt rigide vers un système dynamique de gestion de portefeuille capable de s'adapter à l'évolution des besoins commerciaux.

62. L'article 3^{ter} du Protocole préserve le cadre juridique fondamental en ce qui concerne les procédures d'extension territoriale. Toutefois, pour ce qui est des désignations postérieures, le Protocole a supprimé l'obligation de les présenter par l'intermédiaire de l'office d'origine et a remplacé le terme "enregistrée" par "inscrite" pour plus de clarté.

INTRODUCTION DE LA DÉSIGNATION POSTÉRIEURE POUR LES DEMANDES INTERNATIONALES EN INSTANCE

63. L'article 3^{ter} du Protocole prévoit que la désignation peut être faite après l'enregistrement international, mais n'interdit pas expressément le dépôt de demandes de désignation pendant le délai de traitement. Cette disposition peut être interprétée comme réglementant le moment où les effets juridiques prennent naissance plutôt que le moment où les demandes peuvent être présentées, établissant ainsi une condition d'efficacité plutôt que de recevabilité. Selon cette interprétation, les désignations postérieures pourraient être acceptées pendant le délai de traitement, mais ne prendraient effet juridiquement qu'à compter de l'inscription de l'enregistrement international. Cette lecture s'appuie sur le principe selon lequel les dates d'enregistrement international sont attribuées rétroactivement à la date de réception par l'office d'origine, ce qui laisse entendre que les actes de procédure peuvent renvoyer à un enregistrement qui existera juridiquement à partir d'une date antérieure. On pourrait faire valoir que la restriction actuelle résulte davantage de contraintes administratives que d'une formulation inévitable du traité.

64. Il n'y a guère de différence de fond entre le fait d'ajouter des désignations immédiatement et le fait de les ajouter après l'inscription de l'enregistrement international, car dans les deux cas, il faudrait notifier les parties contractantes désignées et préserver les droits de refus. L'interdiction actuelle entraîne un retard administratif sans apporter d'avantages juridiques concrets et pourrait aller à l'encontre des principes de modernisation qui sous-tendent l'évolution du système de Madrid. Autoriser la désignation pendant le délai de traitement permettrait de mieux tenir compte des réalités commerciales, les déposants trouvant souvent de nouveaux marchés au cours de la procédure.

65. La règle 24.3)a)i) du règlement d'exécution pourrait être modifiée afin de permettre aux déposants de présenter une demande en vertu de cette règle en indiquant le numéro de référence unique attribué par l'OMPI à chaque demande internationale. Il conviendrait toutefois de clarifier plusieurs points. Des incertitudes pourraient naître quant aux dates d'effet des désignations postérieures déposées pendant le délai de traitement, notamment lorsque les dates d'enregistrement international sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement en vertu de l'article 3.4) du Protocole et de la règle 15 du règlement d'exécution. Les désignations postérieures renverraient à des demandes internationales dont les éléments de fond restent

⁵ Actes de la Conférence de Nice pour la révision de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, 1957, page 257.

indéterminés dans l'attente de l'examen, ce qui entraînerait des complications en cas de modification ou de reclassement des produits et services. Le calcul des taxes serait compliqué par l'incertitude quant au nombre définitif de classes pendant le délai de traitement. Enfin, d'autres incertitudes subsisteraient dans les cas où les demandes internationales sous-jacentes seraient considérées comme abandonnées et ne donneraient pas lieu à un enregistrement.

66. L'introduction d'une désignation postérieure pendant le délai de traitement n'aurait pas de conséquences directes pour les parties contractantes désignées dans ces demandes. Les offices des parties contractantes désignées ne recevraient les notifications qu'une fois la désignation postérieure inscrite, et cette notification marquerait le début du délai de refus. Du point de vue des offices nationaux et régionaux, les désignations postérieures déposées pendant le délai de traitement seraient, sur le plan procédural, identiques à celles déposées immédiatement après l'enregistrement international; elles seraient transmises par les mêmes voies de notification et produiraient les mêmes effets juridiques.

67. La principale conséquence opérationnelle serait un allongement éventuel des délais de traitement au niveau du Bureau international. Les demandes de désignation postérieure déposées pendant le délai de traitement devraient être mises en attente jusqu'à ce que l'enregistrement international soit finalisé. Cela marque un changement par rapport à la pratique actuelle, selon laquelle les désignations postérieures, déposées pour la plupart en ligne, sont traitées en 48 heures environ, les offices en étant notifiés dans un délai d'une semaine.

68. Si le traitement d'une demande internationale s'étendait sur plusieurs mois, les désignations postérieures subiraient des retards correspondants avant la notification des parties contractantes désignées. La durée de ces délais dépendrait de l'étape à laquelle se trouve la demande internationale au moment du dépôt de la désignation postérieure, ainsi que de la nécessité ou non de remédier à des irrégularités. Le temps de traitement pourrait être encore affecté si les irrégularités constatées dans la demande internationale s'appliquaient également aux désignations postérieures, notamment celles concernant la liste des produits et services.

69. Les aspects liés à la mise en œuvre porteraient donc principalement sur les systèmes administratifs et la gestion des flux de travail du Bureau international, plutôt que sur la nécessité de modifier les procédures des offices nationaux ou régionaux.

CONSIDÉRATIONS PRATIQUES CONCERNANT LES PROPOSITIONS PRÉSENTÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

70. Le Bureau international met actuellement en œuvre la deuxième phase du nouveau projet de plateforme informatique du système de Madrid, qui vise à remplacer les anciens systèmes de gestion administrative par une infrastructure moderne conçue pour prendre en charge les fonctionnalités améliorées du système de Madrid. Cette vaste initiative de modernisation devrait s'achever en 2028 et constitue une transformation technique en profondeur qui touche les processus de traitement centraux, l'architecture de gestion des données et les capacités d'intégration des systèmes.

71. La mise en place du renouvellement partiel, d'un mécanisme centralisé de dépôt pour les demandes au titre de l'article 4*bis*.2) du Protocole et des procédures de désignation postérieure pendant la phase de traitement nécessiterait de modifier les systèmes de front-office et de back-office du Bureau international. Compte tenu de la complexité et de l'ampleur du projet de remplacement de la plateforme actuellement en cours, ainsi que de la nécessité de garantir la stabilité et la fiabilité du système tout au long de la période de transition, la mise en œuvre de ces nouvelles fonctionnalités ne pourrait intervenir au plus tôt qu'après l'achèvement de la deuxième phase, en 2028.

72. *Le groupe de travail est invité*

i) à examiner les informations figurant dans le présent document,

ii) à indiquer si

– le Bureau international peut procéder à la mise en place de la solution pratique décrite aux paragraphes 21 à 26 permettant aux titulaires de demander la radiation de classes entières dans le cadre d'une demande de renouvellement,

– le groupe de travail demande que le Bureau international présente des modifications du règlement d'exécution concernant la mise en place éventuelle d'un mécanisme centralisé de dépôt pour les demandes en vertu de l'article 4bis.2) du Protocole et les désignations postérieures à l'égard des demandes internationales en instance, pour examen à sa prochaine session et

iii) à donner des orientations supplémentaires au Bureau international concernant les propositions présentées dans le présent document.

[Fin du document]