|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-F |  |
|  |
| AVIS N° 23/2014 |

**Arrangement et Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques**

**Modifications du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid**

 À sa quarante‑huitième session (28e session extraordinaire), qui s’est tenue à Genève du 22 au 30 septembre 2014, l’Assemblée de l’Union de Madrid a adopté une nouvelle règle et d’autres modifications du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet arrangement (ci‑après dénommé “règlement d’exécution commun”) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2015.

### Nouvelle règle 5*bis* et modifications des règles 20*bis.*3) et 27.1) du règlement d’exécution commun : poursuite de la procédure

 La nouvelle règle 5*bis* du règlement d’exécution commun prévoit la poursuite de la procédure lorsque le déposant ou le titulaire n’a pas observé certains délais impartis.

 La poursuite de la procédure ne sera possible qu’à l’égard des délais concernant :

* 1. une demande internationale, en vertu de la règle 11.2) ou 3) du règlement d’exécution commun;
	2. une demande d’inscription de licences, en vertu de la règle 20*bis*.2) du règlement d’exécution commun;
	3. une désignation postérieure, en vertu de la règle 24.5)b) du règlement d’exécution commun;
	4. une demande d’inscription d’une modification ou une demande d’inscription d’une radiation, en vertu de la règle 26.2) du règlement d’exécution commun;
	5. le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle, en vertu de la règle 34.3)c)iii) du règlement d’exécution commun; et
	6. une demande visant à ce qu’un enregistrement international continue de produire ses effets dans un État successeur et le paiement des taxes relatives à cette demande, en vertu de la règle 39.1) du règlement d’exécution commun.

 La poursuite de la procédure peut être demandée dans un délai de deux mois après la date d’expiration du délai concerné en adressant le nouveau formulaire officiel MM20 (voir l’annexe III) au Bureau international, contre paiement d’une taxe de 200 francs suisses. La requête est soumise moyennant le respect des conditions à l’égard desquelles le délai fixé s’appliquait. La poursuite de la procédure ne peut pas être demandée avant l’expiration du délai prescrit.

 Une requête en poursuite de la procédure qui ne remplit pas les conditions précitées n’est pas considérée comme telle et le Bureau international notifie ce fait au déposant ou au titulaire.

 Le Bureau international poursuit le traitement de la demande internationale, de la désignation postérieure, de la requête ou du paiement à l’égard desquels une requête régulière en poursuite de la procédure a été reçue. Il inscrit ce fait au registre international et le notifie au déposant ou au titulaire.

 Après l’inscription de la poursuite de la procédure, les licences inscrites en vertu de la règle 20*bis*.3) du règlement d’exécution commun et les modifications et radiations inscrites en vertu de la règle 27.1) du règlement d’exécution commun sont inscrites avec la date d’expiration du délai prescrit pour remplir la condition concernée.

 La poursuite de la procédure peut être demandée si le délai pour remplir les conditions concernées expire le 1er janvier 2015 ou à une date ultérieure.

### Modifications de la règle 30 du règlement d’exécution commun : précisions relatives au renouvellement

 Les modifications de la règle 30 du règlement d’exécution commun changeront le mode de renouvellement d’un enregistrement international.

 Après l’inscription d’une décision en vertu de la règle 18*ter*.5) et en l’absence d’autres instructions de la part du titulaire, un enregistrement international est renouvelé uniquement pour les produits et services qui sont effectivement protégés, le cas échéant, à l’égard de la partie contractante désignée concernée.

 Le titulaire a toujours la possibilité d’utiliser le formulaire MM11 (voir l’annexe IV) pour demander le renouvellement de l’enregistrement international. Il doit indiquer, à la rubrique 3 du formulaire, ***toutes*** les parties contractantes désignées à l’égard desquelles l’enregistrement international doit être renouvelé en cochant les cases correspondantes.

 Le titulaire a toujours la possibilité de demander le renouvellement de l’enregistrement international pour tous les produits et services concernés à l’égard d’une partie contractante désignée lorsque la protection de la marque a été totalement ou partiellement refusée. Cette solution peut être nécessaire si l’issue d’autres procédures dans cette partie contractante est toujours en suspens.

 Lorsque la protection de la marque a été totalement refusée dans une partie contractante désignée et que le titulaire souhaite demander le renouvellement de l’enregistrement international à l’égard de cette partie contractante, il doit l’indiquer à la rubrique 3 du formulaire MM11 en cochant la case correspondant à la partie contractante désignée concernée. L’enregistrement sera renouvelé pour tous les produits et services concernés à l’égard de cette partie contractante.

 Lorsque la protection de la marque a été partiellement refusée dans une partie contractante désignée et que le titulaire souhaite demander le renouvellement de l’enregistrement international pour tous les produits et services concernés à l’égard de cette partie contractante, il doit l’indiquer aux rubriques 3 et 4 du formulaire MM11, en cochant les cases correspondant à la partie contractante désignée dans les deux rubriques.

 La manière dont le titulaire décide de demander le renouvellement de l’enregistrement international aura une incidence sur le montant de la taxe de renouvellement due à la partie contractante désignée ayant fait une déclaration dans laquelle elle indique qu’elle souhaite recevoir une taxe individuelle, lorsque cette taxe doit être calculée compte tenu du nombre de classes de la classification internationale des produits et des services (classification de Nice) pour lesquelles le renouvellement est demandé.

 Les modifications de la règle 30 du règlement d’exécution commun s’appliquent aux enregistrements internationaux dont le renouvellement est demandé le 1er janvier 2015 ou à une date ultérieure et doit intervenir à cette date ou à une date ultérieure.

### Modifications de la règle 31 du règlement d’exécution commun : inscription du renouvellement, notification et certificat

 Les modifications de la règle 31 ont pour effet de prévoir l’envoi d’une notification au titulaire et à son mandataire, le cas échéant, lorsque l’enregistrement international n’a pas été renouvelé ou ne l’a pas été à l’égard d’une partie contractante désignée.

 Les modifications de la règle 31 du règlement d’exécution commun s’appliquent aux enregistrements internationaux dont le renouvellement doit intervenir le 1er janvier 2015 ou à une date ultérieure.

 Le texte modifié du règlement d’exécution commun et le barème des émoluments et taxes font l’objet des annexes I et II.

Le 18 décembre 2014

# Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet arrangement

(texte en vigueur le 1er janvier 2015)

[…]

**Chapitre premier**

**Dispositions générales**

 […]

*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), 20*bis.*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.

**Chapitre 4**

**Faits survenant dans les parties contractantes**

**et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux**

 […]

*Règle 20bis*

*Licences*

 […]

 3) *[Inscription et notification]*

 […]

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

 […]

**Chapitre 5**

**Désignations postérieures; modifications**

 […]

*Règle 27*

*Inscription et notification d’une modification ou d’une radiation;*

*fusion d’enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle*

*un changement de titulaire ou une limitation est sans effet*

1) *[Inscription et notification d’une modification ou d’une radiation]*

[…]

c) Nonobstant le sous‑alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5*bis*, 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.

**Chapitre 6**

**Renouvellements**

 […]

*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

[…]

 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 18*ter* 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.

 […]

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 18*ter* 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 18*ter* 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 18*ter.*2)ii) ou 18*ter*.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.

 […]

*Règle 31*

*Inscription du renouvellement; notification et certificat*

 […]

4) *[Notification en cas de non-renouvellement]*  a)  Lorsqu’un enregistrement international n’est pas renouvelé, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, 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.

[L’annexe II suit]

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(texte en vigueur le 1er janvier 2015)

*Francs suisses*

[…]

7. *Modification*

[…]

7.6 Requête en poursuite de la procédure selon la règle 5*bis.*1) 200

[L’annexe III suit]









[L’annexe IV suit]











[Fin de l’annexe IV]