

Arrangement et Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Modifications apportées au règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid entrant en vigueur le 1^{er} juillet 2017

1. Les modifications apportées à certaines règles 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") entreront en vigueur le 1^{er} juillet 2017.

Contrôle par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) du classement des limitations de la liste des produits et services faites dans les demandes internationales (règle 12)

2. Selon un nouvel alinéa (8bis) de la règle 12 du règlement d'exécution commun, le Bureau international de l'OMPI sera tenu, lors de l'examen d'une demande internationale, d'examiner également les limitations contenues dans cette demande. Si le Bureau international conteste le classement des produits et services énumérés dans une limitation faite dans une demande internationale, il émet un avis d'irrégularité conformément à la procédure prévue aux alinéas 1)a) et 2) à 6) de la règle 12 du règlement d'exécution commun, qui s'applique *mutatis mutandis*.

3. Lorsque le Bureau international ne peut grouper les produits et services énumérés dans la limitation selon les classes de la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) figurant sur la liste principale de la demande internationale, telle qu'elle a été initialement déposée ou telle qu'elle a été modifiée conformément à la règle 12.1) à 6) du règlement d'exécution commun, et que cette irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois, la limitation est réputée ne pas contenir les produits et services concernés par l'irrégularité.

Nouvelle exigence relative à l'établissement d'une liste des produits et services figurant dans une demande d'inscription d'une limitation selon les numéros des classes contenues dans l'enregistrement international (règles 25 à 27)

4. Selon un nouvel alinéa 2)d) de la règle 25 du règlement d'exécution commun, une demande d'inscription d'une limitation, présentée conformément à l'alinéa 1)a)ii), devra grouper la liste des produits et services énumérés dans la limitation uniquement dans les classes correspondantes de la classification de Nice apparaissant dans la liste principale figurant dans l'enregistrement international ou, le cas échéant, indiquer les classes à supprimer.

5. En outre, il sera précisé dans la règle 26.1) modifiée du règlement d'exécution commun, que le Bureau international de l'OMPI doit examiner les demandes d'inscription d'une limitation afin de déterminer si les numéros des classes indiqués dans la demande correspondent aux numéros des classes figurant dans l'enregistrement international.

6. Dès lors, le Bureau international ne pourra pas examiner une demande présentée conformément à la règle 25.1)a)ii) du règlement d'exécution commun en vue de confirmer que les produits et services figurant sur la liste faisant l'objet d'une limitation sont correctement classés, ou de déterminer si ladite liste faisant l'objet d'une limitation entre dans le champ de protection dans les parties contractantes désignées concernées par l'inscription.

7. Néanmoins, en vertu de la règle 27.5) du règlement d'exécution commun, les offices des parties contractantes désignées ayant reçu notification de l'inscription d'une limitation peuvent examiner la liste faisant l'objet d'une limitation et déclarer que cette limitation est sans effet lorsque, par exemple, l'office considère que ladite liste n'entre pas dans le champ de protection dans la partie contractante concernée.

Nouvelle inscription en vue d'introduire dans l'enregistrement international des indications relatives à la forme juridique du titulaire ou de modifier ces indications (règles 25 à 27, 32 et point 7.4 du barème des émoluments et taxes)

8. En vertu de la règle 9.4)b)ii) du règlement d'exécution commun, lorsque le déposant est une personne morale, elle peut inclure dans la demande internationale 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. En outre, en vertu de la règle 24.3)c)i) du règlement d'exécution commun, le titulaire peut également faire figurer ces indications dans une désignation postérieure.

9. La modification de l'alinéa 1)a)iv) de la règle 25 du règlement d'exécution commun, ainsi que celle des règles 27 et 32 qui en découle permettra aux titulaires de demander l'inscription d'indications quant à leur forme juridique ou de modifier ces indications après leur inscription.

10. Les titulaires seront en mesure de présenter sur un seul formulaire officiel (MM9) une demande d'inscription d'un changement de nom ou d'adresse, ou d'inscription ou de modification d'indications quant à leur forme juridique ou toute combinaison de ces éléments.

11. La modification du point 7.4 du barème des émoluments et taxes permet de préciser que le montant dû pour une demande présentée au titre de la règle 25.1)a)iv) du règlement d'exécution commun reste de 150 francs suisses, pour autant que la même inscription ou le même changement soit demandé sur le même formulaire.

12. Le texte modifié du règlement d'exécution commun et du formulaire MM9 fait l'objet des annexes I et II, respectivement.

Le 12 juin 2017

**MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À
L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT**

Adoptées le 11 octobre 2016 par l'Assemblée de l'Union particulière pour l'enregistrement international des marques (Union de Madrid) à sa cinquantième session (29^e session extraordinaire) tenue du 3 au 11 octobre 2016, avec effet au 1^{er} juillet 2017

**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 1^{er} juillet 2017)

[...]

**Chapitre 2
Demande internationale**

[...]

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

[...]

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.

[...]

Chapitre 5 Désignations postérieures; modifications

[...]

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

[...]

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;

[...]

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,

[...]

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.

[...]

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.

[...]

Règle 27

Inscription et notification relatives à la règle 25; fusion d'enregistrements internationaux; 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.

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

[...]

vii) aux inscriptions effectuées en vertu de la règle 27;

[...]

[...]

MODIFICATIONS APPORTÉES AU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

Adoptées le 11 octobre 2016 par l'Assemblée de l'Union particulière pour l'enregistrement international des marques (Union de Madrid) à sa cinquantième session (29^e session extraordinaire) tenue du 3 au 11 octobre 2016, avec effet au 1^{er} juillet 2017

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(texte en vigueur le 1^{er} juillet 2017)

francs suisses

[...]

7. *Inscriptions diverses*

[...]

- 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

[...]

[L'annexe II suit]

MM9(F)

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

**DEMANDE D'INSCRIPTION D'UNE 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**

(Règle 25 du règlement d'exécution commun)

IMPORTANT

1. Cette demande peut être présentée directement au Bureau international par le titulaire ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire.
2. Ce formulaire ne doit être utilisé que pour une demande d'inscription ou de modification des indications relatives au titulaire actuellement inscrit au registre international. Veuillez utiliser le formulaire MM5 pour demander l'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international.
3. Les titulaires doivent également saisir cette occasion pour fournir ou actualiser leurs coordonnées, à savoir, leur adresse pour la correspondance, l'adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur. Toutefois, les titulaires qui souhaitent changer uniquement leurs coordonnées peuvent le faire gratuitement, en envoyant une lettre au Bureau international, signée par eux ou par leurs mandataires inscrits.

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20, Suisse
Tél. (Service aux clients du système de Madrid) : +41 (0)22 338 8686
Tlcp. (Service d'enregistrement de Madrid) : +41 (0)22 740 1429
Mél. : intreg.mail@wipo.int – Internet : www.wipo.int

MM9(F)**DEMANDE D'INSCRIPTION D'UNE 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**

<u>À remplir par le titulaire</u>	<u>À remplir par l'Office</u>
<p>La présente demande comprend le nombre suivant de feuilles supplémentaires :</p> <p>.....</p> <p>Référence du titulaire :</p>	<p>Référence de l'Office :</p>
<p>1 NUMÉRO(S) D'ENREGISTREMENT(S) INTERNATIONAL(AUX) (Vous pouvez utiliser un seul formulaire pour plusieurs enregistrements internationaux du même titulaire)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>2 NOM DU TITULAIRE (Veuillez saisir le nom du titulaire tel qu'il est actuellement inscrit au registre international)</p> <p>.....</p>	
<p>3 CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE DU TITULAIRE (Veuillez indiquer le(s) changement(s) en cochant la (les) case(s) correspondante(s) et en indiquant le nouveau nom ou la nouvelle adresse)</p> <p><input type="checkbox"/> Nouveau nom :</p> <p><input type="checkbox"/> Nouvelle adresse :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>4 LORSQUE LE TITULAIRE EST UNE PERSONNE MORALE, INTRODUCTION OU MODIFICATION DES INDICATIONS RELATIVES À LA FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE (Veuillez fournir les deux indications suivantes)</p> <p>Forme juridique de la personne morale :</p> <p>État (pays) et, le cas échéant, entité territoriale à l'intérieur de cet État (canton, province, État, etc.) selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée :</p> <p>.....</p>	

5**MODIFICATION DES COORDONNÉES DU TITULAIRE (facultatif)**

Si aucune modification n'est demandée ci-après, le Bureau international conservera les coordonnées actuelles du titulaire, le cas échéant

 Effacer l'adresse pour la correspondance du titulaire ou l'actualiser au moyen des informations fournies ci-après

Nouvelle adresse pour la correspondance :

.....

.....

.....

.....

 Effacer les numéros de téléphone et de télécopieur du titulaire ou les actualiser au moyen des informations fournies ci-après

Nouveau numéro de téléphone : Nouveau numéro de télécopieur :

 Effacer l'adresse électronique du titulaire ou l'actualiser au moyen des informations fournies ci-après

Nouvelle adresse électronique :

Si vous fournissez une adresse électronique, toute correspondance émise par le Bureau international en relation à cet ou ces enregistrements internationaux sera envoyée exclusivement de façon électronique et, **par conséquent, vous ne recevrez plus aucune correspondance sur papier**. De même, toute autre correspondance émise par le Bureau international en relation avec d'autres demandes internationales ou les enregistrements internationaux pour lesquels la même adresse électronique a été ou sera fournie sera envoyée exclusivement de façon électronique. Veuillez noter qu'en ce qui concerne les communications électroniques, une seule adresse électronique pour chaque enregistrement international peut être enregistrée.

6**CONSTITUTION D'UN (NOUVEAU) MANDATAIRE (facultatif)****(ne remplir cette rubrique que si vous constituez un (nouveau) mandataire)**

Nom :

Adresse :

.....

.....

.....

.....

.....

Téléphone : Télécopieur :

Adresse électronique :

Si vous fournissez une adresse électronique, toute correspondance émise par le Bureau international en relation à cet ou ces enregistrements internationaux sera envoyée exclusivement de façon électronique et, **par conséquent, vous ne recevrez plus aucune correspondance sur papier**. De même, toute autre correspondance émise par le Bureau international en relation avec d'autres demandes internationales ou les enregistrements internationaux pour lesquels la même adresse électronique a été ou sera fournie sera envoyée exclusivement de façon électronique. Veuillez noter qu'en ce qui concerne les communications électroniques, une seule adresse électronique pour chaque enregistrement international peut être enregistrée.

SIGNATURE DU TITULAIRE CONSTITUANT LE (nouveau) MANDATAIRE INDIQUÉ CI-DESSUS

.....

7**SIGNATURE PAR LE TITULAIRE ET/OU SON MANDATAIRE****Titulaire**
(tel qu'inscrit au registre international)*En signant le présent formulaire, je déclare que
je suis autorisé à le signer en vertu de la législation
applicable*

Nom :

Signature :

Mandataire du titulaire
(tel qu'inscrit au registre international ou ici constitué)*En signant le présent formulaire, je déclare que
je suis autorisé à le signer en vertu de la législation
applicable*

Nom :

Signature :

8

OFFICE DE LA PARTIE CONTRACTANTE DU TITULAIRE PRÉSENTANT LA DEMANDE
(lorsque cette demande est présentée par l'intermédiaire d'un Office)

Nom de l'Office :

.....

Nom et signature du fonctionnaire signant au nom de l'Office :

En signant le présent formulaire, je déclare que je suis autorisé à le signer en vertu de la législation applicable :

.....

.....

Nom et adresse électronique de la personne à contacter dans l'Office :

.....

FEUILLE DE CALCUL DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

a) INSTRUCTIONS À L'EFFET DE PRÉLEVER SUR UN COMPTE COURANT

- Par la présente, il est donné instruction au Bureau international de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international (si cette case est cochée, il n'est pas nécessaire de compléter b)).

Titulaire du compte : Numéro du compte :

Identité de l'auteur des instructions :

b) MONTANT DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(La taxe est de 150 francs suisses, quel que soit le nombre d'enregistrements internationaux indiqués à la rubrique 1)

Montant

c) MODE DE PAIEMENT

Identité de l'auteur du paiement :

Paiement reçu et confirmé par l'OMPI

Numéro de quittance de l'OMPI

Versement sur le compte bancaire de l'OMPI

n° IBAN CH51 0483 5048 7080 8100 0

Crédit Suisse, CH-1211 Genève 70

Swift/BIC : CRESCHZZ80A

Versement sur le compte postal de l'OMPI

(uniquement pour des paiements intereuropéens)

n° IBAN CH03 0900 0000 1200 5000 8

Swift/BIC : POFICHBE

Références du paiement

jj/mm/aaaa

Références du paiement

jj/mm/aaaa

FEUILLE SUPPLÉMENTAIRE

N° : de

