

Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Modifications apportées au règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques entrant en vigueur à compter du 1^{er} février 2021

1. À ses cinquante-troisième (23^e session ordinaire) et cinquante-quatrième (31^e session extraordinaire) sessions, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté des modifications apportées aux règles 3, 9, 21, 25 et 36 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), qui entreront en vigueur le 1^{er} février 2021.

2. Le texte modifié du règlement d'exécution figure à l'annexe du présent avis.

Indication obligatoire de l'adresse électronique (modifications apportées aux règles 3, 9, 25 et 36 du règlement d'exécution)

3. Les modifications apportées aux règles 3, 9, 25 et 36 du règlement d'exécution exigeront que les déposants, dans la demande internationale, les nouveaux titulaires, dans une demande d'inscription d'un changement de titulaire, et les mandataires, ainsi constitués dans la demande internationale, dans une demande d'inscription ou dans une communication distincte, indiquent leur adresse électronique.

4. Le Bureau international enverra toutes les communications aux déposants, aux titulaires ou aux mandataires par voie électronique, à l'adresse électronique inscrite. Le Bureau international continuera d'envoyer des communications par les services postaux aux déposants, aux titulaires ou aux mandataires qui n'ont pas indiqué d'adresse électronique du fait qu'ils n'étaient pas tenus de le faire avant l'entrée en vigueur des modifications susmentionnées. Il enverra également des communications par les services postaux lorsqu'une communication électronique ne parvient pas à son destinataire.

5. L'absence d'indication de l'adresse électronique du déposant dans une demande internationale entraînera une irrégularité qui, conformément à la règle 11.2) du règlement d'exécution, pourra être corrigée par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international. La demande internationale sera réputée abandonnée si le déposant ne corrige pas l'irrégularité dans ce délai. Si elle est corrigée, cette irrégularité n'aura pas d'incidence sur la date de l'enregistrement international. Cette nouvelle exigence s'applique aux demandes internationales reçues par l'Office d'origine le 1^{er} février 2021 ou après cette date.

6. L'absence d'indication de l'adresse électronique du nouveau titulaire dans une demande d'inscription d'un changement de titulaire entraînera une irrégularité qui, conformément à la règle 26 du règlement d'exécution, pourra être corrigée par le nouveau titulaire dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international. La demande sera réputée abandonnée si le nouveau titulaire ne corrige pas l'irrégularité dans ce délai. Cette nouvelle exigence s'applique aux demandes d'inscription reçues par le Bureau international ou par l'Office concerné, lorsqu'elles sont présentées par l'intermédiaire d'un Office, le 1^{er} février 2021 ou après cette date.

7. L'absence d'indication de l'adresse électronique du mandataire, ainsi constitué dans la demande internationale, dans une demande d'inscription ou dans une communication distincte, sera considérée comme une constitution irrégulière. Conformément à la règle 3.3) du règlement d'exécution, le Bureau international en informera le déposant ou le titulaire, le mandataire présumé et l'Office concerné, s'il y en a un, et enverra toutes les communications pertinentes uniquement au déposant ou au titulaire jusqu'à ce qu'un mandataire soit constitué. Le déposant ou le titulaire peuvent constituer un mandataire dans une nouvelle communication remplissant les conditions prescrites par la règle 3.2) du règlement d'exécution.

8. Cette nouvelle exigence s'applique aux constitutions de mandataire faites le 1^{er} février 2021 ou après cette date, dans une demande internationale, une demande d'inscription ou dans une communication distincte. Une constitution irrégulière faite dans une demande internationale ou dans une demande d'inscription, bien qu'empêchant l'inscription de la constitution, n'empêchera pas que l'enregistrement de la marque ou l'inscription demandée, selon le cas, soit effectué au registre international.

Principes régissant le remplacement (modifications apportées à la règle 21 du règlement d'exécution)

9. Les modifications apportées à la règle 21 du règlement d'exécution viseront à préciser les principes régissant le remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international, comme le prévoit l'article 4*bis*.1) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole").

10. Pour que le remplacement s'opère, l'enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui le remplace doivent être pour la même marque et au nom de la même personne. De plus, l'enregistrement international doit couvrir tous les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l'enregistrement national ou régional¹, et la désignation de la partie contractante concernée doit prendre effet après la date dudit enregistrement national ou régional. Les modifications reconnaissent le fait qu'un enregistrement international peut remplacer plus d'un enregistrement national ou régional.

11. L'alinéa 1) modifié de la règle 21 indique que les titulaires peuvent présenter, directement à l'Office concerné, une demande tendant à ce que celui-ci prenne note de l'enregistrement international dans son registre, conformément à l'article 4*bis*.2) du Protocole, à compter de la date de la notification par le Bureau international de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas.

¹ Le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques a recommandé d'apporter une modification à la règle 21.3)d) du règlement d'exécution confirmant que le remplacement peut ne concerner que certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional (remplacement partiel). Sous réserve de son adoption par l'Assemblée de l'Union de Madrid, cette modification entrerait en vigueur le 1^{er} novembre 2021. Cependant, en vertu d'une disposition transitoire dans la nouvelle règle 40.7) du règlement d'exécution, les Offices ne seraient pas tenus d'appliquer la règle 21.3)d) ainsi modifiée avant le 1^{er} février 2025.

12. L'alinéa 2) modifié de la règle 21 indique que les Offices des parties contractantes désignées ne peuvent pas refuser la protection de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international sur la base de l'enregistrement national ou régional que l'enregistrement international a remplacé; et reconnaît que, à la fois l'enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui l'a remplacé, peuvent coexister. L'alinéa modifié exige également que l'Office concerné examine les demandes faites en vertu de l'article 4*bis*.2) du Protocole afin de déterminer si les conditions énoncées à l'alinéa 1) dudit article ont été remplies; et stipule que les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l'enregistrement national ou régional, doivent être couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international. Enfin, l'alinéa modifié précise que le remplacement est réputé avoir lieu lorsque l'enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée, conformément à l'article 4.1)a) du Protocole.

Le 16 décembre 2020

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} février 2021](#)~~1^{er} février 2020~~

Chapitre premier **Dispositions générales**

[...]

Règle 3 **Représentation devant le Bureau international**

[...]

2) *[Constitution du mandataire]*

- a) La constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande internationale ou dans une désignation postérieure ou dans une demande visée à la règle 25 [qui doit contenir le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique du mandataire.](#)

[...]

4) *[Inscription et notification de la constitution d'un mandataire; date de prise d'effet de la constitution d'un mandataire]*

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

[...]

[...]

Chapitre 2 **Demandes internationales**

[...]

Règle 9 **Conditions relatives à la demande internationale**

[...]

4) *[Contenu de la demande internationale]*

a) La demande internationale doit contenir ou indiquer

[...]

ii) l'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives, ainsi que son adresse électronique,

iii) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que son adresse électronique,

[...]

[...]

[...]

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

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

1) *[Demande et n*~~o~~*tification]* À compter de la date de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas, le titulaire peut présenter directement à l'Office d'une partie contractante désignée une demande tendant à ce que cet Office prenne note de l'enregistrement international dans son registre, conformément à l'article 4bis.2) du Protocole. Lorsque, ~~conformément à l'article 4bis.2) du Protocole~~ suite à cette demande, l'Office ~~d'une partie contractante désignée a, à la suite d'une demande présentée directement par le titulaire auprès de cet Office,~~ pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux, selon le cas, a~~ont~~ été remplacés par ~~l'un~~ enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique

i) le numéro de l'enregistrement international concerné,

- ii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services, et
- iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui ~~ont~~ été remplacés par l'enregistrement international.

La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional ou de ces enregistrements nationaux ou régionaux, ~~sous une forme convenue entre le Bureau international et l'Office concerné.~~

2) *[Inscription]*

- a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) et en informe le titulaire.
- b) Les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.

3) *[Précisions supplémentaires concernant le remplacement]*

- a) La protection de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ne peut être refusée, même partiellement, sur la base d'un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par cet enregistrement international.
- b) Un enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui l'a remplacé peuvent coexister. Le titulaire ne peut être tenu de renoncer à un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international ou d'en demander la radiation et il devrait être autorisé à renouveler cet enregistrement, s'il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.
- c) Avant de prendre note de l'enregistrement international dans son registre, l'Office d'une partie contractante désignée examine la demande visée à l'alinéa 1) afin de déterminer si les conditions énoncées à l'article 4bis.1) du Protocole sont remplies.
- d) Les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l'enregistrement national ou régional, sont couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international.
- e) Un enregistrement national ou régional est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international à compter de la date à laquelle cet enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée, conformément à l'article 4.1)a) du Protocole.

Chapitre 5
Désignations postérieures; modifications

[...]

Règle 25
Demande d'inscription

[...]

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,

[...]

- iii) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique, de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire de l'enregistrement international (ci-après dénommé le "nouveau titulaire"),

[...]

[...]

[...]

Chapitre 8
Émoluments et taxes

[...]

Règle 36
Exemption de taxes

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :

[...]

- ii) toute modification concernant les ~~numéros~~ de téléphone ~~et de télécopieur~~, l'adresse pour la correspondance, l'adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant, ~~ou~~ le titulaire ou le mandataire selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives,

[...]

[...]