

Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Modifications du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du barème des émoluments et taxes en vigueur à compter du 1^{er} novembre 2021

1. À sa cinquante-cinquième session (24^e session ordinaire), l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté des modifications apportées aux règles 3, 5, 5*bis*, 21, 22, 24, 39 et 40 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "règlement d'exécution") et au barème des émoluments et taxes, qui entreront en vigueur le 1^{er} novembre 2021.
2. Le texte modifié du règlement d'exécution figure à l'annexe du présent avis.

Représentation devant le Bureau international

3. Les modifications apportées aux règles 3.2) et 3.4) du règlement d'exécution exigeront que les titulaires d'enregistrements internationaux constituent un mandataire auprès du Bureau international uniquement dans une communication distincte, et non plus dans le cadre d'une demande d'inscription. Les déposants peuvent continuer de constituer un mandataire dans la demande internationale et les nouveaux titulaires (cessionnaires) dans la demande d'inscription d'un changement de titulaire.
4. En conséquence, la rubrique concernant la constitution de mandataire par le titulaire sera supprimée des formulaires prescrits* pour demander l'inscription d'une désignation postérieure (formulaire MM4), d'une désignation postérieure résultant d'une conversion (formulaire MM16), d'une limitation (formulaire MM6), d'une renonciation (formulaire MM7) d'une radiation (formulaire MM8) et d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire (formulaire MM9).
5. Les titulaires d'enregistrements internationaux peuvent utiliser le formulaire officiel MM12 pour constituer un mandataire auprès du Bureau international. Les titulaires peuvent également profiter du service de [gestion en ligne des mandataires](#) à cette fin.

* Tous les formulaires officiels (MM2 à MM24) et les services en ligne sont disponibles à l'adresse : <https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/>.

6. Avec la modification de la règle 3.6), le Bureau international ne sera plus requis d'envoyer au déposant ou au titulaire des copies de toutes les communications échangées avec un mandataire dans les six mois précédant l'inscription d'une radiation de la constitution demandée par ce mandataire. Les titulaires d'enregistrements internationaux et leurs mandataires peuvent télécharger tous les documents concernant leurs demandes et enregistrements internationaux à partir du service en ligne [Madrid Portfolio Manager](#).

Excuse de retard dans l'observation de délais

7. Les modifications apportées à la règle 5 du règlement d'exécution excuseront l'inobservation, par une partie intéressée (c'est-à-dire les déposants, les titulaires, leur mandataire et les offices), d'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte auprès du Bureau international pour des raisons de force majeure. Cette excuse est subordonnée à la présentation au Bureau international, par la partie intéressée, de preuves satisfaisantes de ce qui précède et par la prise de mesures nécessaires dans les meilleurs délais ou, dans tous les cas, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai applicable.

Poursuite de la procédure

8. En vertu de la règle 5*bis* du règlement d'exécution, les déposants et les titulaires peuvent demander la poursuite du traitement des demandes internationales et des requêtes en inscription lorsqu'ils n'observent pas les délais fixés. Les modifications apportées à la règle 5*bis*.1)a) permettront de poursuivre le traitement lorsque les déposants ou les titulaires ne respectent pas les délais spécifiés aux règles 12.7) et 27*bis*.3)c) du règlement d'exécution.

9. La poursuite de la procédure sera proposée aux déposants n'ayant pas observé le délai visé à la règle 12.7) du règlement d'exécution pour payer les émoluments et taxes résultant d'une proposition de classement faite par le Bureau international en vertu de l'alinéa 1) de cette règle. La poursuite du traitement sera également appliquée en ce qui concerne le délai visé à la règle 27*bis*.3)c) du règlement d'exécution pour remédier à une irrégularité dans une demande de division d'un enregistrement international présentée en vertu de l'alinéa 1) de ladite règle.

10. Pour demander la poursuite de la procédure, les déposants et les titulaires doivent utiliser le formulaire MM20 prescrit, acquitter la taxe de poursuite du traitement et, dans le même temps, accomplir l'acte auquel le délai non observé s'appliquait. Les déposants et les titulaires peuvent demander la poursuite de la procédure dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai applicable.

Remplacement partiel

11. Un enregistrement international remplace un enregistrement ou des enregistrements nationaux ou régionaux dans la mesure applicable. En conséquence, la modification apportée à la règle 21.3)d) du règlement d'exécution reconnaîtra que le remplacement partiel d'un ou de plusieurs enregistrements nationaux ou régionaux antérieurs par un enregistrement international est possible. Néanmoins, la disposition transitoire dans le nouvel alinéa 7) de la règle 40 n'obligera pas les offices à appliquer la règle 21.3)d) modifiée avant le 1^{er} février 2025.

Cessation des effets

12. Les modifications apportées à la règle 22.1)c) du règlement d'exécution élimineront la référence inutile aux actions judiciaires qui n'est plus pertinente. Ces modifications d'ordre rédactionnel n'entraîneront aucun changement de fond.

Désignation postérieure

13. Les modifications apportées à la règle 24.3)a)iii) du règlement d'exécution simplifieront les demandes d'inscription de désignations postérieures en supprimant l'obligation d'indiquer l'adresse du titulaire. En conséquence, la rubrique concernant l'adresse du titulaire sera supprimée du formulaire prescrit pour demander l'inscription d'une désignation postérieure (formulaire MM4). Le service de [désignation postérieure en ligne](#) ne présentera pas de changement manifeste.

Continuation des effets

14. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 39.1)ii) du règlement d'exécution supprimeront de cette règle le montant de la taxe prescrite pour une demande de continuation des effets dans un État successeur. Le nouveau point 10 du barème des émoluments et taxes précisera ce montant. Ces modifications d'ordre rédactionnel n'entraîneront aucun changement de fond. En outre, le montant de cette taxe ne changera pas.

1^{er} novembre 2021

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} novembre 2021

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 par le nouveau titulaire de l'enregistrement international dans une demande visée à la règle 25.1)a)i) 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.

[...]

[...]

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

[...]

- d) Lorsqu'il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire, ~~et joint à la notification une copie de toutes les communications qui ont été envoyées au mandataire, ou qui ont été reçues du mandataire par le Bureau international, durant les six mois qui précèdent la date de la notification.~~

[...]

Règle 5**~~Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier et l'envoi de communications par voie électronique~~ Excuse de retard dans l'observation de délais**

- 1) ~~[Excuse de retard dans l'observation de délais dû à des causes de force majeure~~ Communications envoyées par l'intermédiaire d'un service postal] L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant le ~~pour une communication adressée au~~ Bureau international ~~et expédiée par l'intermédiaire d'un service postal~~ est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ce délai n'a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, de perturbations dans les services postaux, d'une entreprise d'acheminement du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée ou pour une autre cause de force majeure.
- i) ~~la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que~~ [supprimé]
 - ii) ~~l'expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à l'expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de l'expédition, et que,~~ [supprimé]
 - iii) ~~dans les cas où le courrier, quelle que soit sa catégorie, n'arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion.~~ [supprimé]

- 2) ~~[Communications envoyées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier]~~ L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ~~[supprimé]~~
- i) ~~la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que [supprimé]~~
 - ii) ~~les données relatives à l'envoi de la communication ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi. [supprimé]~~
- 3) ~~[Communication envoyée par voie électronique]~~ L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n'a pas été respecté en raison de défaillances dans la communication électronique avec le Bureau international, ou concernant la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée, et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique. ~~[supprimé]~~
- 4) ~~[Limites à l'excuse]~~ L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve ~~et l'acte visés~~ et l'acte visés à l'alinéa 1), 2) ou 3) ~~et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci~~ sont reçus par le Bureau international, et accomplis devant celui-ci, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après l'expiration du délai applicable.

[...]

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), 12.7), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 27bis.3)c), 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.

[...]

[...]

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 notification]* 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 4*bis*.2) du Protocole. Lorsque, suite à cette demande, l'Office a pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux, selon le cas, ont été remplacés par l'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.

- 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 4*bis*.1) du Protocole sont remplies.

- d) 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. [Le remplacement peut ne concerner que certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional.](#)
- 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.

Règle 22

Cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base

- 1) *[Notification relative à la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base]*

[...]

- c) À bref délai après que la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sous-alinéa a)i) à iv). Lorsque ~~l'action judiciaire ou~~ la procédure visée au sous-alinéa b) est achevée et n'a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à la renonciation susmentionné, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international.

[...]

Chapitre 5

Désignations postérieures; modifications

Règle 24

Désignation postérieure à l'enregistrement international

[...]

- 3) *[Contenu]*

- a) Sous réserve de l'alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer

[...]

- ii) le nom ~~et l'adresse~~ du titulaire,

[...]

[...]

Chapitre 9

Dispositions diverses

Règle 39

Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs

1) Lorsqu'un État ("État successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'une partie contractante ("partie contractante prédécesseur") a déposé auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du Protocole par l'État successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l'alinéa 2) produit ses effets dans l'État successeur si les conditions ci-après sont remplies :

[...]

- ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, ~~d'une de la~~ taxe de 41 francs suisses indiquée au point 10.1 du barème des émoluments et taxes revenant au Bureau international, et de la taxe indiquée au point 10.2 dudit barème qui sera transférée par le Bureau international à ~~l'Office national de~~ l'État successeur, ~~et d'une taxe de 23 francs suisses au profit du Bureau international.~~

[...]

Règle 40

Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

7) [Disposition transitoire relative au remplacement partiel] Aucun Office n'est tenu d'appliquer la seconde phrase de la règle 21.3)d) avant le 1^{er} février 2025

Barème des émoluments et taxes

en vigueur le ~~1^{er} février 2021~~ 1^{er} novembre 2021

Barème des émoluments et taxes

Francs suisses

[...]

10. Continuation des effets

10.1 Taxe revenant au Bureau international 23

10.2 Taxe devant être transférée par le Bureau international à l'État successeur 41

[Fin de l'annexe et du document]