

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} novembre 2022

1. À sa cinquante-sixième session (32^e session ordinaire), l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté des modifications apportées aux règles 3, 5 et 30 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés "règlement d'exécution" et "Protocole") qui entreront en vigueur le 1^{er} novembre 2022.
2. Le texte modifié du règlement d'exécution figure à l'annexe du présent avis.

Constitution d'un mandataire devant le Bureau international

3. Les modifications apportées à la règle 3.2)b) du règlement d'exécution exigeront des déposants et des titulaires d'enregistrements internationaux qu'ils utilisent le formulaire officiel prévu à cet effet pour constituer un mandataire devant le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Les déposants et les titulaires n'auront plus la possibilité de constituer un mandataire devant le Bureau international de l'OMPI dans un courrier signé. Les déposants et les titulaires doivent utiliser le service en ligne [eMadrid](#) ou le formulaire MM12* à cet effet.
4. En cas de non-respect de la condition susmentionnée, la constitution sera considérée comme irrégulière. Dans pareil cas, conformément à la règle 3.3) du règlement d'exécution, le Bureau international de l'OMPI en informera le déposant ou le titulaire et le mandataire présumé et enverra toutes les communications pertinentes uniquement au déposant ou au titulaire jusqu'à ce qu'un mandataire soit constitué au moyen du formulaire prescrit.
5. Les déposants peuvent continuer de constituer un mandataire dans la demande internationale ([eMadrid](#) services en ligne ou formulaire MM2*). De même, les nouveaux

* Tous les formulaires officiels sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/>.

titulaires (cessionnaires) peuvent continuer de constituer un mandataire dans la demande d'inscription d'un changement de titulaire ([eMadrid](#) service en ligne ou formulaire MM5*).

Excuse de retard dans l'observation de délais

6. Les modifications apportées à la règle 5.5) du règlement d'exécution supprimeront les renvois inutiles à d'autres alinéas de la même règle qui ont été supprimés. Il s'agit de simples modifications d'ordre rédactionnel sans incidence pratique.

Renouvellement de l'enregistrement international

7. Les modifications apportées à la règle 30.1)b) du règlement d'exécution permettront aux titulaires de renouveler leurs enregistrements internationaux jusqu'à six mois avant la date d'expiration, contre trois mois auparavant.

8. En outre, le Bureau international de l'OMPI inscrira le renouvellement de l'enregistrement international, délivrera le certificat de renouvellement correspondant et informera les parties contractantes désignées dès qu'il confirme que le titulaire a payé les émoluments et taxes requis, plutôt que d'attendre la date d'expiration pour inscrire ledit renouvellement.

9. Les modifications et le changement de pratique décrits ci-dessus n'auront aucune incidence sur la nouvelle durée de validité de l'enregistrement international. La nouvelle durée de validité de l'enregistrement international continuera d'être de 10 ans à compter de l'expiration de la période précédente, comme le prévoit l'article 7.1) du Protocole.

10. Les mesures susmentionnées répondent aux demandes fréquentes émanant des titulaires et des représentants d'associations d'utilisateurs qui souhaitent avoir la possibilité de renouveler les enregistrements internationaux dès que possible et de recevoir le certificat de renouvellement peu après qu'ils l'ont fait lorsque, par exemple, ils doivent démontrer que leurs enregistrements internationaux produisent encore leurs effets.

11. Comme le prévoit l'article 7.3) du Protocole, les titulaires continueront de recevoir un avis officiel six mois avant l'expiration de leurs enregistrements internationaux leur rappelant ce fait et leur demandant de s'assurer que les informations inscrites au registre international sont à jour et que leurs enregistrements internationaux reflètent leurs intérêts actuels avant de renouveler ces enregistrements.

12. Les titulaires doivent demander l'inscription de modifications dans leurs enregistrements internationaux bien avant de payer les émoluments et taxes de renouvellement si ces modifications doivent être prises en considération dans le calcul du montant des émoluments et taxes de renouvellement, ou consignées dans le certificat de renouvellement.

13. Par exemple, les modifications du nom ou de l'adresse du titulaire doivent être inscrites avant que le renouvellement de l'enregistrement international soit inscrit pour que les informations actualisées figurent dans le certificat de renouvellement. De même, les radiations, les renoncations ou les limitations doivent également être inscrites avant que le renouvellement de l'enregistrement international soit inscrit pour que ces modifications soient prises en considération dans le calcul du montant des émoluments et taxes de renouvellement.

14. Les modifications inscrites après que le renouvellement de l'enregistrement international a été inscrit ne peuvent pas être prises en considération rétroactivement. Par exemple, une radiation ou une invalidation inscrite après que le renouvellement de l'enregistrement international a été inscrit n'entraînera pas un nouveau calcul du montant des émoluments et taxes.

15. Les titulaires qui demandent l'inscription d'une désignation postérieure entre la date à laquelle le renouvellement a été inscrit et la date d'expiration de la période de validité actuelle doivent demander un renouvellement complémentaire et payer les émoluments et taxes de renouvellement correspondants pour les parties contractantes faisant nouvellement l'objet d'une désignation postérieure. Conformément à la règle 24.3)c)ii) du règlement d'exécution, les titulaires auront encore la possibilité de demander que la désignation postérieure prenne effet au début de la nouvelle période de validité de l'enregistrement international pour éviter de devoir payer des émoluments et taxes de renouvellement pour les parties contractantes faisant nouvellement l'objet d'une désignation postérieure.

Le 31 octobre 2022

Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Texte en vigueur le ~~4^{er} novembre 2021~~ [\[1^{er} novembre 2022\]](#)

[...]

Chapitre premier **Dispositions générales**

[...]

Règle 3 **Représentation devant le Bureau international**

[...]

2) *[Constitution du mandataire]*

[...]

b) La constitution d'un mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte, à condition d'utiliser le formulaire officiel prévu, qui et elle peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. ~~Cette communication~~ Ce formulaire doit être présentée au Bureau international

- i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué,
- ii) par l'Office de la partie contractante du titulaire.

~~La communication~~ Le formulaire doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par l'Office ~~par l'intermédiaire duquel elle a été présentée~~ présentant la demande.

[...]

Règle 5 **Excuse de retard dans l'observation de délais**

[...]

5) *[Demande internationale et désignation postérieure]* Lorsque le Bureau international reçoit une demande internationale ou une désignation postérieure après le délai de deux mois visé à l'article 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l'Office concerné indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l'alinéa 1), ~~les~~ alinéas 1), 2) ou 3) et ~~l'alinéa 4)~~ s'appliquent.

[...]

Chapitre 6
Renouvellements

Règle 30
Précisions relatives au renouvellement

1) *[Émoluments et taxes]*

[...]

b) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de ~~trois~~-six mois avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu ~~trois~~-six mois avant cette date.

[...]

[Fin de l'annexe]