|  |  |
| --- | --- |
|  | WIPO-F |

AVIS N° 2/2023

**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, du barème des émoluments et taxes et des instructions administratives pour l’application du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques en vigueur à compter du 1er février 2023**

1. À sa cinquante‑cinquième session (24e session ordinaire), l’Assemblée de l’Union de Madrid a adopté les modifications apportées aux règles 9, 15, 17 et 32 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 point 2.1 du barème des émoluments et taxes, qui entreront en vigueur le 1er février 2023. Ces modifications nécessiteront la mise à jour du formulaire de demande internationale (Service de dépôt électronique du système de Madrid, Assistant Madrid et formulaire MM2).
2. En outre, le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a modifié les instructions administratives pour l’application du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (ci‑après dénommées “instructions administratives”), en consultation avec les Offices des parties contractantes. Les modifications apportées aux instructions administratives concernent la modification de l’instruction 11, la suppression des instructions 6.b), 14 et 15.b) et l’introduction de la nouvelle instruction 11*bis*. Les instructions administratives modifiées entreront en vigueur le 1er février 2023.
3. Le texte modifié du règlement d’exécution, du barème des émoluments et taxes et des instructions administratives, ainsi que le formulaire MM2 actualisé, sont disponibles dans l’annexe du présent avis.

### Une seule représentation de la marque

1. Les modifications apportées à la règle 9.4)a)v) et vii) du règlement d’exécution élimineront l’exigence relative à une seconde représentation de la marque.
2. Actuellement, une seconde représentation de la marque est exigée lorsque la représentation de la marque dans la demande ou l’enregistrement de base (ci‑après dénommée “marque de base”) est en noir et blanc, et que le déposant revendique la couleur à titre d’élément distinctif de la marque dans la demande internationale. Dans ce cas, le déposant doit fournir, dans la demande internationale, la représentation de la marque en noir et blanc, correspondant à la représentation dans la marque de base, et une seconde représentation en couleur.
3. À compter du 1er février 2023, les déposants devront fournir une seule représentation de la marque dans la demande internationale, qui doit être en couleur lorsque le déposant revendique la couleur à titre d’élément distinctif de la marque.
4. Par suite de ces modifications, la règle 32.1)c) du règlement d’exécution, qui exige la publication des deux représentations fournies dans la situation décrite au paragraphe 5, sera supprimée.
5. Les modifications indiquées ci‑dessus n’auront aucune incidence sur les demandes internationales déposées avant le 1er février 2023, ou sur les enregistrements internationaux en résultant. Le Bureau international de l’OMPI continuera d’instruire ces demandes internationales et, le cas échéant, enregistrera les deux représentations de la marque. De même, les enregistrements internationaux portant une date antérieure au 1er février 2023 qui comportent deux représentations de la marque, une en noir et blanc et une seconde en couleur, ne seront pas concernés.

### Revendication de la couleur à titre d’élément distinctif de la marque

1. En vertu de la règle 9.4)a)vii) du règlement d’exécution, le déposant peut revendiquer la couleur à titre d’élément distinctif de la marque lorsque cette revendication apparaît également dans la marque de base; sinon, le déposant peut faire cette revendication uniquement si la représentation dans la marque de base est dans la couleur ou les couleurs revendiquées dans la demande internationale.
2. Une modification de la règle 9.4)a)vii) du règlement d’exécution permettra également aux déposants de revendiquer la couleur à titre d’élément distinctif de la marque lorsque la marque de base est protégée en couleur ou est destinée à être protégée en couleur, même lorsque la revendication correspondante ne figure pas dans la marque de base et que la représentation de la marque de base n’est pas en couleur.
3. La modification apportée à la règle 9.5)d)v), par voie de conséquence, précise qu’une revendication telle que décrite au paragraphe 10, ci-dessus, doit également être certifiée par l’Office d’origine.

### Nouveaux moyens de représentation de la marque

1. Une modification de la règle 9.4)a)v) du règlement d’exécution entraînera le remplacement du terme “reproduction” par le terme “représentation”. Par voie de conséquence, des modifications similaires seront apportées aux règles 15.1)iii), 17.2)v) et 32.1)b) du règlement d’exécution et au point 2.1 du barème des émoluments et taxes.
2. Une autre modification de la règle 9.4)a)v) du règlement d’exécution remplacera l’exigence actuelle, selon laquelle la reproduction de la marque doit s’insérer dans le cadre prévu à cet effet dans la demande internationale, par une nouvelle exigence, visant à transmettre la représentation de la marque dans la demande internationale ou avec cette demande, conformément aux instructions administratives.
3. La nouvelle instruction 11*bis* des instructions administratives prévoit que les déposants devront transmettre une représentation visuelle de la marque ne dépassant pas les 20 cm sur 20 dans la demande internationale ou avec celle‑ci. Cette nouvelle instruction donnera également aux déposants la possibilité de transmettre une représentation de la marque dans un fichier numérique unique au lieu de transmettre une représentation visuelle de la marque dans la demande internationale ou avec celle‑ci.
4. Le fichier numérique unique visé au paragraphe 14 peut consister en une représentation visuelle au format JPEG, PNG ou TIFF; en un enregistrement sonore au format WAV ou MP3 ne dépassant pas cinq Mo; ou en un enregistrement animé ou multimédia au format MP4 n’excédant pas 20 Mo. Le fichier numérique unique susmentionné doit être conforme à la norme pertinente de l’OMPI relative à l’information et la documentation en matière de marques[[1]](#footnote-2).
5. En vertu de la règle 9.5)d) du règlement d’exécution, l’Office d’origine doit continuer de certifier que la marque, telle que représentée dans la demande internationale ou avec celle‑ci, est la même que la marque de base.
6. Les modifications apportées au règlement d’exécution et les modifications des instructions administratives mentionnées aux paragraphes 12 à 14 donneront aux titulaires la possibilité d’obtenir des enregistrements internationaux pour les marques représentées par un enregistrement sonore, animé ou multimédia. Néanmoins, les parties contractantes désignées continueront d’appliquer les dispositions juridiques nationales ou régionales pertinentes pour déterminer si la marque, telle qu’elle est représentée dans l’enregistrement international, peut faire l’objet d’une protection. Par exemple, les parties contractantes qui continuent d’exiger une représentation graphique de la marque pourraient ne pas accorder la protection aux marques représentées par un enregistrement sonore au format MP3.
7. Les utilisateurs du système de Madrid peuvent trouver des informations sur les types de marques susceptibles d’être protégés dans les parties contractantes du Protocole de Madrid, ainsi que des informations sur les exigences supplémentaires et les formats acceptables pour la représentation de la marque, dans l’outil en ligne sur le profil des membres du système de Madrid disponible à l’adresse : <https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/>.

### Représentation de la marque dans une notification de refus provisoire

1. Lorsqu’un refus provisoire est fondé sur une marque antérieure, une modification de la règle 17.2)v) du règlement d’exécution donnera aux Offices des parties contractantes désignées la possibilité soit de transmettre une représentation de la marque antérieure dans la notification, soit d’indiquer comment le titulaire peut accéder à cette représentation
2. Cela serait par exemple le cas lorsque la représentation de la marque antérieure est un enregistrement sonore au format MP3 ou un enregistrement animé ou multimédia au format MP4. S’il n’est pas possible pour l’Office d’inclure une représentation de la marque dans la notification, l’Office sera tenu de transmettre des informations sur la manière dont le titulaire peut accéder à la représentation de la marque antérieure, par exemple un lien vers une base de données en ligne ou une publication accessible au public.

### Échange électronique de communications avec le Bureau international de l’OMPI[[2]](#footnote-3)

1. Les modifications apportées à l’instruction 11 des instructions administratives prévoient que toutes les communications avec le Bureau international de l’OMPI seront échangées par la voie électronique. En conséquence, l’instruction 6.b), portant sur plusieurs documents envoyés sous un même pli, l’instruction 14, qui traite de la date d’envoi des notifications de refus provisoires envoyées par l’intermédiaire des services postaux, et l’instruction 15.b), qui traite des documents accompagnant une notification de refus provisoire, seront supprimées.
2. Les Offices de toutes les parties contractantes échangent déjà toutes les communications avec le Bureau international de l’OMPI par voie électronique. De même, c’est déjà le cas de la plupart des déposants et titulaires. Les déposants et titulaires doivent envoyer leurs communications et présenter leurs demandes au Bureau international de l’OMPI soit par l’intermédiaire de la plateforme en ligne Contact Madrid, soit en utilisant le service en ligne e‑Madrid.
3. Presque tous les titulaires et leurs mandataires ont déjà fourni une adresse électronique et reçoivent les communications du Bureau international de l’OMPI par la voie électronique. Les titulaires et les mandataires qui n’ont pas encore fourni d’adresse électronique doivent le faire dans les meilleurs délais. En outre, alors que le Bureau international de l’OMPI poursuit ses efforts afin de proposer une plateforme de services en ligne sécurisée, les titulaires et les mandataires qui n’ont pas encore fourni d’adresse électronique auront de plus en plus de difficultés à gérer leurs enregistrements internationaux.

Le 27 janvier 2023

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

texte en vigueur le 1er février 2023

[…]

***Chapitre 2
Demande internationale***

[…]

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

[…]

4) *[Contenu de la demande internationale]*

a) La demande internationale doit contenir ou indiquer

[…]

v) une représentation de la marque, fournie conformément aux instructions administratives, qui doit être en couleur lorsque la couleur est revendiquée en vertu du point vii),

[…]

vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l’enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d’élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l’enregistrement de base est en couleur ou fait l’objet d’une demande de protection en couleur ou est protégée en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée,

[…]

5) *[Contenu supplémentaire de la demande internationale]*

[...]

d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l’Office d’origine certifiant

[…]

v) que, si la couleur est revendiquée à titre d’élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l’enregistrement de base, ou que la marque dans la demande de base ou l’enregistrement de base fait l’objet d’une demande de protection en couleur ou est protégée en couleur, une revendication de couleur figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d’élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l’avoir été dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l’enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et

[…]

[…]

[…]

***Chapitre 3
Enregistrement international***

[…]

**Règle 15
Date de l’enregistrement international**

1) *[Irrégularités ayant une incidence sur la date de l’enregistrement international]* Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants :

[…]

iii) une représentation de la marque,

[…]

[…]

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

[…]

**Règle 17
Refus provisoire**

[…]

2) *[Contenu de la notification]*  Une notification de refus provisoire contient ou indique

[…]

v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d’enregistrement (s’ils sont disponibles), le nom et l’adresse du titulaire et une représentation de cette première marque ou la marche à suivre pour accéder à cette représentation, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l’enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

[…]

[…]

***Chapitre 7
Gazette et base de données***

**Règle 32
Gazette**

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]*

[…]

b) La représentation de la marque est publiée telle qu’elle est fournie dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.

c) [Supprimé]

[…]

**Barème des émoluments et taxes**

en vigueur le 1er février 2023

| *Barème des émoluments et taxes* | *Francs suisses* |
| --- | --- |
| ***1. [Supprimé]*** |  |
| ***2. Demande internationale*** |  |
| Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :  |  |
| 2.1. Émolument de base (article 8.2)i) du Protocole)[[3]](#footnote-4)\* |  |
| 2.1.1. lorsque aucune représentation de la marque n’est en couleur | 653 |
| 2.1.2. lorsqu’une représentation de la marque est en couleur | 903 |
| […] |  |

Instructions administratives pour l’application du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques

texte en vigueur le 1er février 2023

[…]

Troisième partie
Communications avec le Bureau international; signature; représentation de la marque

Instruction 6 :
Exigence de la forme écrite

* 1. Sous réserve de l’instruction 11.a), les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées par écrit au moyen d’une machine à écrire ou de toute autre machine et doivent être signées.
	2. [Supprimé]

[…]

Instruction 11 :
Communications électroniques; accusé et date de réception par le Bureau international d’une transmission électronique

* 1. i) Les communications entre un Office et le Bureau international, y compris la présentation de la demande internationale, doivent être faites par des moyens électroniques selon les modalités convenues entre le Bureau international et l’Office concerné.
		+ 1. Les communications entre le Bureau international et les déposants et les titulaires doivent être faites par des moyens électroniques, selon des modalités qui sont établies par le Bureau international, dont les prescriptions détaillées seront publiées sur le site Web de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
	2. Le Bureau international informe, à bref délai et par transmission électronique, l’expéditeur de toute transmission électronique de la réception de cette transmission et, lorsque la transmission électronique reçue par le Bureau international est incomplète ou inutilisable pour toute autre raison, il en informe aussi l’expéditeur, pour autant que celui-ci puisse être identifié et joint.
	3. Lorsque, en raison du décalage horaire entre le lieu à partir duquel la communication est faite et Genève, la date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date à laquelle la communication complète a été reçue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international.

Instruction 11*bis :*
Représentation de la marque

a) La représentation visuelle de la marque ne doit pas dépasser les 20 cm sur 20 et doit être transmise dans la demande internationale ou avec celle-ci.

b) À défaut, la représentation de la marque doit être transmise avec la demande internationale en tant que fichier numérique unique, et lorsqu’il s'agit :

* + 1. d’une représentation visuelle, au format JPEG, PNG ou TIFF, conformément aux Recommandations concernant la gestion électronique des éléments figuratifs des marques, énoncées dans la norme ST.67 de l’OMPI adoptée le 4 mai 2012; ou
		2. d’un enregistrement sonore, au format MP3 ou WAV, dont la taille ne dépasse pas les cinq Mo, conformément aux Recommandations concernant la gestion électronique des marques sonores, énoncées dans la norme ST.68 de l’OMPI adoptée le 24 mars 2016; ou
		3. d’un enregistrement animé ou multimédia, au format MP4, avec un codec AVC/H.264 ou MPEG-2/H.262, et dont la taille ne dépasse pas les 20 Mo, conformément aux Recommandations concernant la gestion électronique des marques de mouvement et des marques multimédias, énoncées dans le norme ST.69 de l’OMPI adoptée le 4 décembre 2020.

[…]

Cinquième partie
Notification de refus provisoires

Instruction 14 :
[Supprimé]

Instruction 15 :
Contenu d’une notification de refus provisoire fondé sur une opposition

* 1. Une notification de refus provisoire fondé sur une opposition doit se confiner aux éléments visés à la règle 17.2) et 3). L’indication des motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, conformément à la règle 17.2)iv), doit, en plus de la déclaration selon laquelle le refus est fondé sur une opposition, énumérer de manière concise quels sont les motifs de l’opposition (par exemple, un conflit avec une marque antérieure ou avec un autre droit antérieur ou un défaut de caractère distinctif). Lorsque l’opposition est fondée sur un conflit avec un droit antérieur autre qu’une marque enregistrée ou faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, ce droit et, de préférence, le propriétaire de ce droit, doivent être identifiés de manière aussi concise que possible. La notification ne doit pas être accompagnée par un mémorandum ou par des pièces justificatives.
	2. [Supprimé]

[…]



































[Fin de l’annexe]

1. Les normes applicables de l’OMPI sont les suivantes :

ST.67 – Recommandations concernant la gestion électronique des éléments figuratifs des marques;

ST.68 – Recommandations concernant la gestion électronique des marques sonores;

ST.69 – Recommandations concernant la gestion électronique des marques de mouvement et des marques multimédias. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pour plus d’informations, veuillez-vous reporter à l’avis n° 19/2022 à l’adresse : <https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2022/madrid_2022_19.pdf>. [↑](#footnote-ref-3)
3. \* Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d’origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, l’émolument de base est réduit à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l’émolument de base s’élèvera à 65 francs suisses (lorsque aucune représentation de la marque n’est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu’une représentation de la marque est en couleur). [↑](#footnote-ref-4)