



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
† (41-22) 338 91 11 – Télécopieur (Service d'enregistrement international des marques) : (41-22) 740 14 29
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int – Internet : <http://www.OMPI.int>

PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Modifications du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid : déclaration d'octroi de la protection

1. Le 26 septembre 2000, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté des modifications des règles 17 et 32 du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid, avec effet au 1^{er} novembre 2000. Le texte de ces modifications figure ci-dessous.
2. La modification de la règle 17 consiste à insérer un nouveau paragraphe 6) qui prévoit qu'un Office qui ne relève aucun motif d'objection à l'enregistrement international peut envoyer au Bureau international une déclaration d'octroi de la protection avant l'expiration du délai de refus applicable. Le nouveau paragraphe 6) prévoit également que le Bureau international inscrira au registre international toute déclaration de cette sorte et en transmettra une copie au titulaire. En outre, la règle 32.1)a)iii) a été modifiée afin de prévoir la publication des déclarations d'octroi de la protection dans la gazette.
3. La raison de ces modifications est la suivante : en vertu de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international est automatiquement protégée dans chacune des parties contractantes désignées à moins que, dans un délai prescrit par l'article 5.2) de chacun des traités, l'Office d'une partie contractante désignée n'informe expressément le Bureau international que la protection ne peut être accordée à la marque. Ce principe a toujours été considéré comme l'un des principaux avantages du système de Madrid parce que, à l'expiration du délai applicable de refus (12 ou 18 mois), le titulaire est en mesure de savoir quel est le statut de la protection de sa marque dans chaque partie contractante désignée, même s'il n'a reçu aucune communication de l'Office concerné. Cela était particulièrement favorable à l'époque où il fallait habituellement plus de 12 mois aux Offices pour examiner les demandes déposées directement auprès d'eux. Cependant, ces dernières années, de nombreux Offices ont rattrapé une partie de leur retard et sont capables d'établir des rapports d'examen dans un délai inférieur à une année. Cela signifie que, bien avant l'expiration du délai de refus applicable, un Office peut être en mesure de savoir qu'il n'émettra pas de refus de protection.
4. La modification de la règle 17 tend à alléger cette disparité en encourageant les Offices à informer rapidement les titulaires que la protection n'est pas refusée. De plus, la publication de cette information augmentera la transparence du registre pour les tiers.

5. Un Office qui veut se prévaloir de cette possibilité est libre de décider s'il souhaite envoyer une seule déclaration d'acceptation, une fois que toutes les procédures devant l'Office ont été achevées sans qu'il n'y ait eu d'objection (sous-alinéa i) de la règle 17.6a)), ou deux déclarations, une première à la fin de l'examen d'office, informant le titulaire que la marque peut encore faire l'objet d'une opposition de la part de tiers, et une deuxième à l'expiration du délai d'opposition (sous-alinéas ii) et iii)).

6. Il y a lieu de souligner que l'adoption de la règle 17.6) ne crée, pour un Office, aucune obligation d'envoyer une déclaration d'octroi de la protection lorsqu'il ne relève aucune objection à l'enregistrement international; elle offre uniquement la possibilité de le faire. En outre, aucune conséquence juridique ne résulte du défaut d'envoi par un Office d'une déclaration d'octroi de la protection.

Le 6 octobre 2000

Texte des modifications

Le nouvel alinéa ci-après a été inséré dans la règle 17 :

6) [*Déclaration d'octroi de la protection*] a) Un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus conformément à l'article 5 de l'Arrangement ou à l'article 5 du Protocole peut, dans le délai applicable en vertu de l'article 5.2) de l'Arrangement ou de l'article 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international l'un des documents suivants :

i) une déclaration indiquant que toutes les procédures devant l'Office sont achevées et que l'Office a décidé d'accorder la protection à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international;

ii) une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé et que l'Office n'a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions peuvent être formées;

iii) lorsqu'une déclaration visée au sous-alinéa ii) a été envoyée, une déclaration indiquant que le délai imparti pour faire opposition a expiré sans qu'aucune opposition n'ait été formée et que l'Office a donc décidé d'accorder la protection à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international.

b) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu du sous-alinéa a) et en transmet une copie au titulaire.

La règle 32.1)a)iii) a été modifiée comme suit :

iii) aux refus inscrits en vertu de la règle 17.4), en indiquant s'il y a une possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus, et aux déclarations d'octroi de la protection inscrites en vertu de la règle 17.6)b);