

# OMPI



**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

**MODULE D'INFORMATION À L'INTENTION  
DES OFFICES DES PARTIES CONTRACTANTES AU SYSTÈME DE MADRID,  
RELATIF AUX NOUVELLES RÈGLES ET RÈGLES MODIFIÉES  
EN VIGUEUR A COMPTER DU 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2009  
CONCERNANT LE SORT DES DÉSIGNATIONS**

## **I. OBJET DE CE MODULE D'INFORMATION**

1. Il est rappelé que d'importants changements relatifs à la procédure afférente, notamment, à la communication des décisions finales (actuellement sous la forme de confirmation ou retrait de refus provisoires) entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2009. Ce document a été établi afin de présenter un aperçu de ces changements aux Offices des parties contractantes afin de les aider à les mettre en pratique.

## **II. CONDITIONS GÉNÉRALES**

2. Lors de sa quarantième session (23<sup>ème</sup> session extraordinaire) du 22 au 30 septembre 2008, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté un certain nombre de nouvelles règles et modifications du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, ainsi qu'un certain nombre de modifications consécutives et l'amendement de deux déclarations interprétatives.

3. Ces nouvelles règles et modifications ont pour objet l'amélioration de l'accès aux informations relatives au statut provisoire et définitif d'enregistrements internationaux dans les parties contractantes désignées et entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2009. Pour de plus amples informations, les offices sont invités à se reporter aux documents MM/A/40/1 et MM/LD/WG/6/4, ou pour un résumé de ces informations, à l'avis n° 27/2008.

4. Les nouvelles règles et modifications concernées sont les suivantes :
- modification des règles 16.1), 17.5) et 17.6);
  - nouvelles règles 18*bis*, 18*ter* et 40.5).

Il convient de noter que la règle 17.1) à 4) n'a pas fait l'objet de modifications, de telle façon que la procédure relative à la notification d'un refus provisoire d'office ou d'un refus provisoire fondé sur une opposition, n'a pas changé.

#### Formulaires types révisés à l'intention des offices

5. Les offices sont informés que lors de sa sixième session, du 24 au 28 novembre 2008, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques a adopté un certain nombre de formulaires types révisés élaborés par le Bureau international et tenant compte des nouvelles règles ou règles modifiées précitées. Ces formulaires seront mis à la disposition des Offices des parties contractantes sur le site Internet de l'OMPI :

[http://www.wipo.int/madrid/fr/contracting\\_parties/](http://www.wipo.int/madrid/fr/contracting_parties/).

Pour de plus amples informations relatives à ces formulaires types révisés, les offices sont invités à se reporter au document MM/LD/WG/6/4.

### III. MODIFICATIONS INTÉRESSANT TOUS LES OFFICES – REMPLACEMENT DES “DÉCISIONS FINALES”

#### Nouvelle règle 18*ter*, alinéa 3) – Confirmation de refus provisoire total

##### Situation jusqu'au 31 août 2009

6. En vertu de la règle 17.5)a)i) telle qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2009, un office ayant envoyé au Bureau international une notification de *refus provisoire total*, dans la mesure où ce refus provisoire est confirmé en totalité, a l'obligation, une fois que toutes les procédures devant l'office sont achevées, d'envoyer au Bureau international une décision finale indiquant que la protection de la marque est refusée pour la totalité des produits et services.

##### Situation à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2009

7. Cette exigence, énoncée au paragraphe 6, ci-dessus, a été transposée à l'alinéa 3) de la nouvelle règle 18*ter*. Aucune modification quant à la portée de cette exigence, mais l'alinéa 3) de la nouvelle règle 18*ter* est simplement intitulé “Confirmation de refus provisoire total” en lieu et place de l'intitulé de la règle 17.5), “Confirmation ou retrait d'un refus provisoire”.

*Le formulaire type 6 se rapporte aux notifications en vertu de la règle 18*ter*3).*

Nouvelle règle 18ter, alinéa 2) – Déclaration d’octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire

Situation jusqu’au 31 août 2009

8. La règle 17.5)a)ii) et iii) telle qu’en vigueur jusqu’au 31 août 2009 exige d’un office qu’il envoie au Bureau international une déclaration définitive à l’égard d’un refus provisoire déjà notifié par cet office, une fois que toutes les procédures devant l’office sont achevées. Cette déclaration définitive est requise pour indiquer que la marque est protégée pour tous les produits et services (ii), ou pour indiquer les produits et services pour lesquels la marque est protégée (iii).

Situation à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2009

9. L’exigence énoncée au paragraphe 8, ci-dessus est transférée à la nouvelle règle 18ter, alinéa 2). Toutefois, si la portée de cette exigence reste inchangée, ledit alinéa 2) est intitulé “Déclaration d’octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire” plutôt que “Confirmation ou retrait d’un refus provisoire” (comme c’est le cas à la règle 17.5)).

*Le formulaire type 5 se rapporte aux notifications en vertu de la règle 18ter.2).*

Nouvelle règle 18ter, alinéa 4) – Nouvelle décision

Situation jusqu’au 31 août 2009

10. Conformément à la disposition stipulée à la règle 17.5)b), telle qu’en vigueur jusqu’au 31 août 2009, un office ayant envoyé une déclaration de confirmation ou de retrait d’un refus provisoire en vertu de la règle 17.5)a) se doit d’envoyer au Bureau international, dans la mesure où il a connaissance d’une nouvelle décision, une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels, conformément à cette décision, la marque est finalement protégée.

Situation à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2009

11. La disposition de la règle 17.5)b), telle qu’en vigueur jusqu’au 31 août 2009, reste inchangée mais est transférée à l’alinéa 4) de la nouvelle règle 18ter et concernera soit une déclaration d’octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire émise en vertu de la règle 18ter.2), soit une confirmation de refus provisoire total émise en vertu de la règle 18ter.3).

*Le formulaire type 7 se rapporte aux notifications en vertu de la règle 18ter.4).*

Nouvelle règle 18ter, alinéa 5 – Inscription, information au titulaire et transmission de copies

12. La nouvelle règle 18ter, alinéa 5) prévoit l’inscription de toute déclaration reçue en vertu de la règle 18ter et la communication d’une telle déclaration aux titulaires.

#### IV. MODIFICATIONS INTÉRESSANT TOUS LES OFFICES – DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES D'OCTROI DE LA PROTECTION (à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011)

##### Nouvelle règle 18ter, alinéa 1) – Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée

###### Situation jusqu'au 31 août 2009

13. En vertu de la règle 17.6)a)i) telle qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2009, un office *n'ayant pas* envoyé de notification de refus provisoire *peut*, avant l'échéance du délai de refus applicable, envoyer au Bureau international 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.

14. En vertu de la règle 17.6)a)iii) telle qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2009, lorsqu'un office a envoyé une déclaration en vertu de la règle 17.6)a)ii) (cf. paragraphe 17, ci-dessous), il a la *possibilité* d'envoyer une autre déclaration indiquant que le délai imparti pour faire opposition a expiré sans qu'aucune opposition ou observation n'ait été présentée et que l'office a donc décidé d'accorder la protection à la marque.

###### Situation à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2009

15. L'alinéa 1) de la nouvelle règle 18ter incorpore la disposition de la règle 17.6)a)i) telle qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2009 et stipule que, si avant l'expiration du délai de refus applicable, toutes les procédures devant un office sont achevées et qu'il n'y a pas de motif pour cet office de refuser la protection, cet office doit envoyer au Bureau international, dès que possible et avant l'expiration du délai de refus prévu, une déclaration indiquant que la protection est accordée à la marque dans la partie contractante concernée. *L'envoi de cette déclaration par un office demeure facultative jusqu'au 31 décembre 2010 (cf. règle 40.5)). Il convient toutefois de noter qu'à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, l'envoi de cette déclaration sera obligatoire* (à cet égard, se reporter au paragraphe 25, ci-dessous).

16. La disposition de la règle 17.6)a) iii) telle qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2009 est également incorporée à la nouvelle règle 18ter.1). Si après l'envoi d'une déclaration en vertu de la règle 18bis.1)a) (en vertu de la règle 17.6)a)ii) jusqu'au 31 août 2009) (cf. paragraphes 17 à 19, ci-dessous) le délai d'opposition a expiré sans qu'aucune opposition ou observation n'ait été présentée, un office se doit d'envoyer au Bureau international, dès que possible *et avant expiration du délai de refus applicable*, une déclaration indiquant que la protection est accordée à la marque dans la partie contractante concernée.

*Le formulaire type 4 se rapporte aux notifications en vertu de la règle 18ter.1).*

V. MODIFICATIONS INTÉRESSANT UNIQUEMENT LES OFFICES ÉMETTANT ACTUELLEMENT DES DÉCLARATIONS “CONDITIONNELLES” D’OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 17.6)a)ii)

Nouvelle règle 18bis, alinéas 1) et 2) – Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée

Situation jusqu’au 31 août 2009

17. Conformément à la règle 17.6)a)ii) telle qu’en vigueur jusqu’au 31 août 2009, un office *n’ayant pas* communiqué de notification de refus provisoire peut envoyer au Bureau international, dans le délai de refus applicable, 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 fait l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers, indiquant également la date jusqu’à laquelle ces oppositions ou observations peuvent être formées.

Situation à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2009

*Examen d’office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles (règle 18bis.1)a) et b))*

18. L’alinéa 1)a) de la nouvelle règle 18bis maintient la *possibilité facultative* (déjà prévue par la règle 17.6)a)ii) telle qu’en vigueur jusqu’au 31 août 2009) pour l’Office d’une partie contractante désignée *n’ayant pas* communiqué de notification de refus provisoire dans le délai prévu pour le refus, d’émettre une déclaration indiquant que l’examen d’office est achevé mais que la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers, indiquant également la date jusqu’à laquelle ces oppositions ou observations peuvent être formées.

19. L’alinéa 1)b) de la nouvelle règle 18bis prévoit également cette même *possibilité facultative* pour un office *ayant* communiqué une notification de refus provisoire et ayant ultérieurement abouti à une conclusion favorable à l’issue de l’examen d’office.

*Inscription, information au titulaire et transmission de copies (règle 18bis.2))*

20. L’alinéa 2) de la nouvelle règle 18bis prévoit l’inscription de toute information reçue d’un office en vertu de l’alinéa 1).

*Le formulaire type 8 se rapporte aux notifications en vertu de la règle 18bis.1)a) et b).*

## VI. MODIFICATIONS INTÉRESSANT UNIQUEMENT LES OFFICES DES PARTIES CONTRACTANTES AYANT FAIT UNE DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 5.2)c) DU PROTOCOLE

### Règle 16.1)b) – Informations relatives à d'éventuelles oppositions et délai pour la notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition

#### Situation jusqu'au 31 août 2009

21. En vertu de la règle 16.1)b), telle qu'en vigueur au 31 août 2009, lorsqu'un office informe le Bureau international, à l'égard d'un enregistrement international donné, de la possibilité que des oppositions soient formées après l'expiration du délai de 18 mois, il doit, lorsque les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues, indiquer ces dates dans la communication. Si à ce moment-là ces dates ne sont pas encore connues, elles doivent être communiquées au Bureau international dès qu'elles sont connues, et au plus tard, en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition.

#### Situation à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2009

22. Suite à l'entrée en vigueur de la modification de la règle 16.1)b), dans la deuxième phrase de l'alinéa 1.b) de la règle 16, la référence à la communication des dates "au plus tard, en même temps que toute notification d'un refus fondé sur une opposition" est remplacée par "dès qu'elles sont connues". Ainsi, *dans tous les cas* – y compris ceux dans lesquels il n'y a pas en fait de notification de refus provisoire fondé sur une opposition – les dates pertinentes devront être communiquées par l'office.

23. Une note de base de page accompagnant la règle 16.1)b) ainsi modifiée indique qu'en adoptant cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que si le délai d'opposition était prorogeable, l'office ne pouvait communiquer que la date à laquelle le délai d'opposition commence.

*Les formulaires types 1 et 2 se rapportent aux notifications en vertu de la règle 16.1)a) et b).*

## VII. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA TRANSMISSION DE CERTAINES COMMUNICATIONS

24. À l'égard de communications concernant des :

- informations afférentes à d'éventuelles oppositions et délais pour la notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition communiquées en vertu de la règle 16.1)a) et 1)b);
- déclarations d'octroi de la protection lorsqu'aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée, communiquées en vertu de la règle 18<sup>ter</sup>.1);
- informations indiquant que l'examen d'*office* est achevé mais qu'une opposition ou des observations peuvent encore être formées par des tiers, communiquées en vertu de la règle 18<sup>bis</sup>.1)a) et b);

lorsque ces communications concernent plus d'un enregistrement international et malgré l'existence des formulaires types correspondants indiqués ci-dessus, le Bureau international encourage fortement les offices à transmettre ces communications sous la forme de listes au lieu de communications individuelles. Ces listes pourront être transmises au Bureau international par voie électronique ou sur papier et devront permettre l'identification des enregistrements internationaux concernés. En ce qui concerne les offices qui ne sont pas encore en mesure de conclure un accord portant sur la communication électronique avec le Bureau international, une liste sur papier pourra être communiquée. Les offices auront également la possibilité d'envoyer des communications ou déclarations individuelles, de préférence au moyen des formulaires types correspondants.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES NOUVELLES RÈGLES ET RÈGLES MODIFIÉES

Jusqu'au 31 août 2009		À compter du 1 <sup>er</sup> septembre 2009	
Règle 16.1)b)	Délai pour la notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition	Règle 16.1)b) Formulaire type 1 Formulaire type 2	Informations afférentes à d'éventuelles oppositions et délai pour la notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition
17.5)a)i)	Confirmation de refus total	Règle 18ter.3) Formulaire type 6	Confirmation de refus provisoire total
17.5)a)ii) et iii)	Confirmation de refus partiel ou de retrait de refus	Règle 18ter.2) Formulaire type 5	Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire
17.5)b)	Nouvelle décision	Règle 18ter.4) Formulaire type 7	Nouvelle décision
17.5)c)	Inscription de déclarations reçues en vertu de la règle 17.5)a) ou b)	Règle 18ter.5)	Inscription, information au titulaire et transmission de copies (de déclarations en vertu de la règle 18ter.1) à 4))
17.6)a)i) et iii)	Déclaration d'octroi de la protection	Règle 18ter.1) Formulaire type 4	Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée
17.6)a)ii)	Examen d'office achevé mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles	Règle 18bis.1)a) et b) Formulaire type 8	Examen d'office achevé mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles
17.6)b)	Inscription de déclarations reçues en vertu de la règle 17.6)a)	Règle 18bis.2)	Inscription, information au titulaire et transmission de copies (de déclarations en vertu de la règle 18bis.1))

Le formulaire type 3 n'est mentionné ni dans ce tableau ni dans ce document car il se rapporte à la règle 17.1) "Notification de refus provisoire" qui n'a pas fait l'objet de modifications.

Nouvelle règle 40.5) – Disposition transitoire

25. Comme indiqué précédemment, les nouvelles règles 18*bis*, 18*ter* et 40.5), ainsi que les modifications mentionnées ci-avant entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2009. Toutefois, afin de faciliter la tâche des offices qui pourraient avoir besoin de temps pour mettre en pratique la nouvelle règle 18*ter*.1), la règle 40.5) stipule qu'aucun office ne sera *tenu* d'envoyer de déclarations d'octroi de la protection en vertu de la règle 18*ter*.1) avant le 1<sup>er</sup> janvier 2011.

[Fin du document]