



## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)  
Ø (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://wwwOMPI.int>

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

#### **Modification du règlement d'exécution commun**

1. Lors de sa 33<sup>ème</sup> session (du 24 septembre au 3 octobre 2001), l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté plusieurs modifications au règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid. Un document annoté qui montre toutes ces modifications vis-à-vis du texte du règlement d'exécution tel qu'en vigueur avant la modification est disponible sur la page "Marques internationales" du site internet de l'OMPI (ompi.int). Certaines de ces modifications sont entrées en vigueur le 4 octobre 2001; les autres entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2002.

#### Modifications qui sont entrées en vigueur le 4 octobre 2001

##### *Règle 7*

2. L'alinéa 1) de la règle 7 (qui prévoit la possibilité pour une partie contractante de notifier au directeur général qu'elle exige que les désignations postérieures faites en vertu du Protocole soient présentées par son Office si celui-ci est l'Office d'origine) a été supprimé. Par conséquent, aucune notification additionnelle ne peut être faite en vertu de cette disposition. Les notifications déjà effectuées par six parties contractantes (Allemagne, Italie, Lituanie, République tchèque, Slovaquie et Suède) demeurent en vigueur, bien que l'Assemblée ait recommandé à ces parties contractantes qu'elles prennent des mesures en vue de les retirer et que plusieurs d'entre elles aient fait part de leur intention de retirer leur notification dans un avenir proche.

##### *Règle 34*

3. La règle 34 (qui concerne les montants et le paiement des émoluments et taxes) a été modifiée, en particulier par l'insertion d'un nouvel alinéa 3) qui prévoit qu'une partie contractante qui fait, ou qui a fait, une déclaration en vertu de l'article 8.7) du Protocole (exigeant le paiement d'une taxe individuelle) peut notifier au directeur général que la taxe individuelle à payer à l'égard d'une désignation de cette partie contractante comprend deux parties, la première devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure et la seconde devant être payée à une date ultérieure déterminée conformément à la législation de cette partie contractante (en pratique, lorsque l'Office considère que la marque remplit les conditions requises pour être protégée). Cette proposition a

été faite à la demande de l'Office de l'Australie afin de tenir compte du fait qu'une personne demandant l'enregistrement d'une marque auprès de cet Office (ou auprès des Offices d'autres parties contractantes actuelles ou potentielles) doit acquitter une taxe de dépôt lors de la demande puis, si cette demande est acceptée, une taxe d'enregistrement.

4. Dès qu'une notification sera faite en vertu de la règle 34.3), un avis d'information additionnel sera publié afin d'expliquer ses conséquences pratiques.

Modifications qui entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2002

5. Les principales modifications sont indiquées ci-après (pour de plus amples détails, il convient de se référer au document annoté mentionné au paragraphe 1) :

a) plusieurs définitions nouvelles seront introduites dans la règle 1, dont celle de la "partie contractante du titulaire"; cela permettra de remplacer dans plusieurs règles l'expression "Office intéressé", qui n'est pas définie actuellement et est souvent mal interprétée, par "Office de la partie contractante du titulaire";

b) la règle 9 (qui a notamment trait au contenu de la demande internationale) sera simplifiée; elle prévoira également la possibilité pour le déposant d'indiquer que la marque consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, et qu'il souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard d'un ou de plusieurs éléments de la marque;

c) la règle 15 (relative à la date de l'enregistrement international) sera simplifiée et le nombre d'irrégularités pouvant avoir une incidence sur ladite date sera ramené de sept à quatre;

d) la règle 17 (qui concerne le refus de protection) sera largement remaniée; l'alinéa 1) indiquera clairement que la notification initiale de refus est provisoire et qu'elle peut se fonder sur des objections soulevées par l'Office de sa propre initiative, sur une opposition ou sur ces deux motifs; l'alinéa 4)b)i) (qui prévoit la communication d'informations indiquant qu'un recours contre le refus a été présenté, n'a pas été présenté ou a été retiré) sera supprimé, étant donné que l'expérience a montré que cette disposition est appliquée inégalement par des Offices et est interprétée différemment selon les Offices; l'alinéa 4)b)ii) (qui concerne la notification des décisions finales) sera remplacé par un nouvel alinéa 5) prévoyant la possibilité pour l'Office d'une partie contractante désignée d'envoyer une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée une fois que toutes les procédures devant l'Office sont achevées et d'envoyer une nouvelle déclaration lorsqu'une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est prise (par exemple par une commission de recours extérieure ou un tribunal);

e) la règle 18 (qui traite des notifications de refus irrégulières) sera révisée; en particulier, lorsqu'une notification de refus est reçue dans le délai prévu mais est irrégulière dans sa forme, le Bureau international, en principe, procédera néanmoins à l'inscription et à la publication du refus; il invitera l'Office concerné à lui adresser une notification régularisée dans un délai de deux mois (comme c'est le cas actuellement), mais il n'y aura pas de conséquences juridiques si aucune notification régularisée n'est reçue au cours de ce délai; toutefois, si l'irrégularité réside dans l'absence des indications requises concernant les recours à la disposition du titulaire, la notification irrégulière ne sera pas inscrite et, à moins d'être régularisée, ne sera pas considérée comme une notification de refus;

f) la règle 20 (qui concerne la notification et l'inscription d'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international) sera modifiée afin de permettre au titulaire ou à l'Office de la partie contractante du titulaire de demander l'inscription de cette restriction à l'égard de l'enregistrement international pour la totalité ou une partie des parties contractantes désignées;

g) la règle 20bis est nouvelle et prévoit l'inscription de licences concernant des enregistrements internationaux, étant entendu que cette disposition a pour seul objet de permettre aux titulaires d'enregistrements internationaux ou aux preneurs de licence d'inscrire ces licences au registre international s'ils le souhaitent et n'entraîne aucune obligation de le faire (actuellement, l'inscription d'une licence ne peut être faite qu'au registre de chacune des parties contractantes concernées); le barème des émoluments et taxes sera modifié afin de prévoir une taxe de 177 francs suisses pour l'inscription d'une licence ou pour la modification d'une telle inscription;

h) la règle 25 (qui traite des demandes d'inscription d'une modification d'un enregistrement international) sera modifiée pour permettre au titulaire de présenter directement au Bureau international une demande d'inscription de changement de titulaire ou une limitation de la liste des produits et services, même lorsque les modifications concernent des parties contractantes désignées en vertu de l'Arrangement;

i) la règle 28 (qui a trait aux rectifications apportées au registre international) sera modifiée de manière à prévoir un délai (de neuf mois) pour demander la rectification d'une erreur dans le registre international qui est imputable à un Office lorsque la rectification a des incidences sur les droits découlant de l'enregistrement international; en outre, l'alinéa 3) sera modifié afin de préciser qu'il se rapporte au droit d'un Office de notifier un refus à l'égard de *l'enregistrement international tel que rectifié*;

j) la règle 41 est nouvelle et prévoit l'établissement d'instructions administratives (comme c'est déjà le cas dans le cadre de l'Arrangement de La Haye et du Traité de coopération en matière de brevets) afin de traiter de questions qui nécessitent d'être précisées par souci de transparence et de sécurité juridique mais qui sont trop détaillées et pas suffisamment substantielles pour figurer dans le règlement d'exécution lui-même.

6. L'Assemblée a également adopté cinq déclarations interprétatives relatives à certaines des nouvelles dispositions. Ces déclarations seront incluses dans des notes de bas de page dans la publication du règlement d'exécution.

7. Des avis d'information additionnels relatifs aux conséquences pratiques de ces modifications et à l'établissement des instructions administratives seront émis au début de l'année 2002.

Le 15 octobre 2001