



## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

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

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

#### Implications de l'abrogation de la clause de sauvegarde et autres modifications effectives au 1<sup>er</sup> septembre 2008

#### I. INTRODUCTION

1. La modification de l'article 9*sexies* du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, communément dénommé "clause de sauvegarde" ainsi que les diverses modifications consécutives du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid, entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2008.

2. En outre, les modifications suivantes entreront également en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2008 :

– à compter de cette date, toute demande internationale pourra être déposée en français, anglais ou espagnol (l'Office d'origine étant néanmoins susceptible de limiter ce choix à une ou deux de ces langues)<sup>1</sup>;

– à compter de cette date, les montants des émoluments supplémentaires et compléments d'émoluments (ci-après dénommés "taxes standard") passeront de 73 francs suisses à 100 francs suisses<sup>2</sup>. Ces nouveaux montants seront appliqués dans tous les cas où les taxes standard sont dues, en vertu de l'Arrangement ou en vertu du Protocole.

3. Il est fait référence à l'avis d'information n° 18/2007 qui expose de façon détaillée toutes les modifications précitées. L'objet du présent avis d'information est de mettre en évidence les implications pratiques de la modification de l'article 9*sexies* du Protocole.

<sup>1</sup> En ce qui concerne le régime linguistique, pour toutes communications autres que la demande internationale, veuillez vous reporter à la règle 6.2) et à la règle 40.4) du règlement d'exécution commun, telles que modifiées et en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2008.

<sup>2</sup> Points 2.4, 3.3, 3.4, 5.2, 5.3 et 6.2 à 6.4 du barème des émoluments et taxes annexé au règlement d'exécution commun, tel que modifié et en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2008.

## II. MODIFICATION DE L'ARTICLE 9SEXIES

### Article 9sexies 1.a) – Abrogation de la clause de sauvegarde

4. Tel que modifié et tel qu'il entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2008, l'article 9sexies du Protocole abroge la clause de sauvegarde. Le nouvel alinéa 1.a) de l'article 9sexies prévoit que le Protocole, et seulement le Protocole, s'appliquera, à tous égards, entre les parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et par le Protocole. En conséquence, dès le 1<sup>er</sup> septembre 2008, les désignations d'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et par le Protocole dans une demande internationale, ou postérieures à un enregistrement international, effectuées par un déposant ou un titulaire d'une partie contractante également liée à la fois par l'Arrangement et par le Protocole relèveront du Protocole. Pour des raisons pratiques, de telles désignations seront ci-après dénommées "désignations relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9sexies".

### Article 9sexies 1.b) – Délai de refus et taxes individuelles

5. Le nouvel alinéa 1.a) de l'article 9sexies s'accompagne d'un nouvel alinéa 1.b) qui rend inopérante une déclaration selon l'article 5.2)b) ou l'article 5.2)c) du Protocole (extension du délai pour la notification de refus provisoire) ou l'article 8.7) du Protocole (taxes individuelles) entre les parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et par le Protocole. En conséquence, à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2008, le délai standard d'un an pour la notification d'un refus provisoire et le paiement des taxes standard (augmentées à 100 francs suisses)<sup>3</sup> continueront de s'appliquer à l'égard de toute désignation relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9sexies.

## III. IMPLICATIONS DE LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 9SEXIES

### Enregistrements internationaux existants au 1<sup>er</sup> septembre 2008

6. Toute désignation relevant de l'Arrangement en vertu de la clause de sauvegarde (c'est-à-dire préalablement à son abrogation) déjà inscrite au registre international et toujours en vigueur au 1<sup>er</sup> septembre 2008 sera *automatiquement* convertie en désignation relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9sexies. Ce changement de traité applicable n'aura pas d'incidence sur le délai de refus ou sur les émoluments et taxes dus lors du renouvellement.

### Désignations pendantes au 1<sup>er</sup> septembre 2008

7. Les demandes internationales ou désignations postérieures à un enregistrement international relevant de l'Arrangement en vertu de la clause de sauvegarde (c'est-à-dire préalablement à son abrogation) pendantes au 1<sup>er</sup> septembre 2008 (c'est-à-dire non encore inscrites) seront traitées, jusqu'à leur inscription, selon le régime applicable à la date de leur dépôt. En conséquence, les désignations contenues dans lesdites demandes ou désignations postérieures seront inscrites au registre international en tant que désignations relevant de l'Arrangement.

---

<sup>3</sup> Se reporter au paragraphe 2, ci-dessus.

8. Toutefois, à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2008, une fois inscrites, de telles désignations relevant de l'Arrangement en vertu de la clause de sauvegarde seront *automatiquement* converties en désignations relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9*sexies*. Ce changement de traité applicable n'aura pas d'incidence sur le délai de refus ou sur les émoluments et taxes dus.

Demandes internationales et désignations postérieures déposées à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2008

9. Dans les relations mutuelles entre parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, c'est le Protocole qui s'appliquera à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2008. Ainsi, à moins qu'elle ne provienne d'une partie contractante liée *uniquement* par l'Arrangement<sup>4</sup>, ou ne contienne la désignation d'une telle partie contractante, une demande internationale pourra être fondée sur une simple demande d'enregistrement déposée auprès de l'Office d'origine ("demande de base"). Ladite demande internationale devra être présentée sur le formulaire MM2 (*Demande d'enregistrement international relevant exclusivement du Protocole de Madrid*), et non sur le formulaire MM1, comme c'était le cas auparavant.

10. De même, à moins qu'elle ne provienne d'une partie contractante liée *uniquement* par l'Arrangement, ou ne contienne la désignation d'une telle partie contractante, une désignation postérieure à un enregistrement international pourra être fondée sur une simple demande de base et pourra être présentée directement au Bureau international.

11. En ce qui concerne les désignations relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9*sexies* (contenues dans une demande internationale ou dans une désignation postérieure déposées à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2008), il est rappelé que le délai standard d'un an pour le refus et le paiement des taxes standard s'appliquent indépendamment de toute déclaration effectuée par la partie contractante désignée<sup>5</sup>.

#### IV. AUTRES IMPLICATIONS À COMPTER DU 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2008

Transformation

12. Toutes les désignations relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9*sexies* pourront bénéficier de la possibilité de transformation telle que prévue à l'article 9*quinquies* du Protocole en cas de radiation de la demande de base ou de l'enregistrement de base.

Présentation d'une demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation

13. Une demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation relative à toute désignation relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9*sexies* pourra être présentée directement au Bureau international.

---

<sup>4</sup> Algérie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Kazakhstan, Libéria, Soudan et Tadjikistan.

<sup>5</sup> Se reporter au paragraphe 5, ci-dessus.

V. NOUVEAU CODE INID<sup>6</sup> 834

14. Les certificats d'enregistrements internationaux et notifications afférentes à des inscriptions effectuées à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2008 ainsi que leur publication dans la *Gazette OMPI des Marques Internationales*, seront tous présentés de façon à ce que les utilisateurs et les Offices puissent identifier les désignations relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9*sexies*. À cet effet, la rubrique "Désignation(s) en vertu du Protocole de Madrid en vertu de l'article 9*sexies*" et son code INID 834 correspondant seront utilisés. Ce code sera également utilisé dans les bases de données ROMARIN et Madrid Express pour l'identification de toutes les désignations relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9*sexies*, indépendamment de leur date d'inscription.

Le 23 juillet 2008

---

<sup>6</sup> INID est l'abréviation de "*Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data*", soit "Identification numérique internationalement agréée en matière de données (bibliographiques)".