



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

Adoption de nouvelles règles et modifications du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid

1. Lors de sa quarantième session (23^{ème} session extraordinaire) qui s'est tenue à Genève 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.
2. Les nouvelles règles et modifications ont pour objet l'amélioration de l'accès à l'information concernant le sort d'un enregistrement international dans les parties contractantes désignées et entreront en vigueur le 1^{er} septembre 2009.

Modification des règles 16 et 17

Règle 16

3. La communication par un office au Bureau international des dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin, telle que prévue par la règle 16.1)b), a fait l'objet d'une modification afin d'être moins imprécise. Dans la deuxième phrase de l'actuel alinéa 1.b), la référence à la communication des dates "au plus tard, en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition" est remplacée par "dès qu'elles sont connues". L'introduction de cette modification vise à garantir que dans tous les cas – y compris ceux dans lesquels il n'y a pas eu de notification de refus provisoire fondé sur une opposition – les dates pertinentes seront communiquées par les offices.
4. Une note de bas 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 pouvait ne communiquer que la date à laquelle ce délai commence.

Règle 17

5. Les dispositions de la règle 17 actuelle traitant de la situation provisoire et définitive d'une marque et de la communication au Bureau international de cette situation ont été transférées dans les nouvelles règles 18*bis* et 18*ter*. Pour le reste, le texte de la règle 17 actuelle reste inchangé, hormis l'intitulé de la règle et celui des alinéas 5.d) et e). Lorsqu'elle entrera en vigueur, la portée limitée de la règle 17 qui en résultera traitera spécifiquement et exclusivement de la notification d'un refus provisoire.

Nouvelles règles 18*bis*, 18*ter* et 40.5)

6. Les nouvelles règles 18*bis* et 18*ter* reprennent principalement et changent l'intitulé des dispositions de la règle 17 actuelle du règlement d'exécution commun qui ne traitent pas spécifiquement de la notification d'un refus provisoire, mais portent plutôt sur la situation, dans une partie contractante désignée, d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international et de la communication au Bureau international, par un office, de ladite situation. La nouvelle règle 40.5) comporte une disposition transitoire relative aux déclarations d'octroi de la protection en vertu de la nouvelle règle 18*ter*.1).

Nouvelle règle 18*bis* – Situation provisoire de la marque

Examen d'office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles

7. L'alinéa 1.a) de la nouvelle règle maintient la possibilité facultative (déjà prévue par la règle 17.6)a)ii) actuelle) pour l'office d'une partie contractante désignée n'ayant pas communiqué de notification de refus provisoire dans le délai de refus prévu, 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.

8. L'alinéa 1.b) prévoit également à présent cette même possibilité 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. L'émission d'une telle déclaration restera facultative, comme elle l'est actuellement.

9. Enfin, l'alinéa 2) prévoit l'inscription de toute information reçue d'un office en vertu de l'alinéa 1). Aux fins de cette règle, le Bureau international acceptera également, de la part des offices, des listes de numéros d'enregistrements internationaux, qu'il convertira en communications distinctes destinées à être transmises aux titulaires.

Nouvelle règle 18*ter* – Décision finale concernant la situation de la marque

Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée

10. L'alinéa 1) de la nouvelle règle prévoit que si, avant l'expiration du délai prévu pour notifier un refus, 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, dès que possible et avant

l'expiration du délai prévu pour notifier un refus, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que la protection est octroyée à la marque dans la partie contractante concernée. Dès l'entrée en vigueur de la nouvelle règle 18ter.1), l'envoi d'une telle déclaration sera obligatoire (à ce sujet, se reporter également au paragraphe 17 ci-dessous).

Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire

11. Il est rappelé que la règle 17.5)a)ii) et iii) actuelle (intitulée *Confirmation ou retrait d'un refus provisoire*) exige d'un office qu'il envoie au Bureau international une déclaration finale 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 finale est requise pour indiquer que la marque est protégée pour tous les produits et services ou pour indiquer les produits et services pour lesquels la marque est protégée.

12. Cette obligation est à présent transférée à l'alinéa 2) de la nouvelle règle. Si la portée de cette obligation reste inchangée, le nouvel alinéa se réfère à la communication d'une *déclaration d'octroi de la protection* plutôt qu'à la *confirmation ou au retrait* d'un refus provisoire (comme c'est actuellement le cas à la règle 17.5)).

Confirmation de refus provisoire total

13. En vertu de la règle 17.5)a)i) actuelle, 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 l'ensemble des produits et services.

14. Cette obligation est à présent transférée à l'alinéa 3) de la nouvelle règle. Tout comme l'alinéa 2) de la nouvelle règle, l'alinéa 3) ne modifie pas la portée de cette obligation. En lieu et place de l'intitulé actuel de la règle 17.5), *Confirmation ou retrait d'un refus provisoire*, le nouvel alinéa 3 est simplement intitulé *Confirmation de refus provisoire total*.

Nouvelle décision

15. L'alinéa 4) de la nouvelle règle reprend la disposition – demeurant inchangée – figurant à la règle 17.5)b) actuellement en vigueur relative à une “nouvelle” décision ayant une incidence sur la protection de la marque.

Inscription, information au titulaire et transmission de copies

16. Enfin, l'alinéa 5) de la nouvelle règle prévoit l'inscription de toute déclaration reçue en vertu de ladite règle et la communication desdites déclarations aux titulaires.

Nouvelle règle 40.5) – Disposition transitoire

17. Comme indiqué précédemment, les nouvelles règles 18*bis*, 18*ter* et 40.5), ainsi que les modifications précitées ou visées ci-après, entreront en vigueur le 1^{er} 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 des déclarations d'octroi de la protection en vertu de la règle 18*ter*.1) avant le 1^{er} janvier 2011.

Modifications consécutives des règles 24, 28, 32 et 36 et modification de déclarations interprétatives

18. Les modifications consécutives suivantes ont été adoptées :

a) Règle 24, alinéa 9 : la référence aux “règles 16 à 18” dans cet alinéa est remplacée par la référence aux “règles 16 à 18*ter*”;

b) Règle 28, alinéa 3) : la référence à la cinquième ligne de cet alinéa aux “règles 16 à 18” est remplacée par la référence aux “règles 16 à 18*ter*”;

c) Règle 32.1), sous-alinéa iii) : la référence à la dernière ligne de ce sous-alinéa à la “règle 17.5)c) et 6)b)” est remplacée par la référence aux “règles 18*bis*.2) et 18*ter*.5)”;

d) Règle 36, sous-alinéa viii) : la référence dans ce sous-alinéa à la “règle 17.5) ou 6)” est remplacée par la référence aux “règles 18*bis* ou 18*ter*”.

19. Les modifications consécutives suivantes des déclarations interprétatives ont été adoptées :

a) La déclaration interprétative renvoyant à la règle 17.6)a)iii) et iii) actuelle est modifiée de sorte qu'elle renvoie à la règle 18*bis*;

b) La déclaration interprétative renvoyant à la règle 17.5)b) actuelle est modifiée de sorte qu'elle renvoie à la règle 18*ter*.

20. Le texte des nouvelles règles 18*bis*, 18*ter* et 40.5) du règlement d'exécution commun, le texte modifié des règles 16, 17, 24, 28, 32 et 36 et le texte modifié des deux déclarations interprétatives sont reproduits dans l'annexe ci-jointe.

21. La présentation détaillée des nouvelles règles et modifications est consultable dans le document de l'Assemblée de Madrid à l'adresse url suivante : http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=103832.

Le 18 décembre 2008

ANNEXE

Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement

(texte en vigueur le 1^{er} septembre 2009)

LISTE DES RÈGLES

[...]

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

Règle 16

*Possibilité de notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition
selon l'article 5.2)c) du Protocole*

1) *[Informations relatives à d'éventuelles oppositions et délai pour notifier un refus provisoire fondé sur une opposition]* a) Lorsqu'une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, et qu'il apparaît que, à l'égard d'un enregistrement international donné désignant cette partie contractante, le délai d'opposition expirera trop tard pour qu'un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l'article 5.2)b), l'Office de cette partie contractante informe le Bureau international du numéro, et du nom du titulaire, de cet enregistrement international.

b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous-alinéa a), les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international dès qu'elles sont connues².

c) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique et que l'Office visé dans ce sous-alinéa a informé le Bureau international, avant l'expiration du délai de 18 mois visé dans le même sous-alinéa, que le délai pour le dépôt des oppositions expirera dans les 30 jours précédant l'expiration du délai de 18 mois et de la possibilité que des oppositions soient déposées au cours de ces 30 jours, un refus provisoire fondé sur une opposition déposée au cours de ces 30 jours peut être notifié au Bureau international dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt de l'opposition.

² Lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que si le délai d'opposition est prorogable, l'Office peut ne communiquer que la date à laquelle ce délai commence.

2) *[Inscription et transmission des informations]* Le Bureau international inscrit au registre international les informations reçues selon l'alinéa 1) et les transmet au titulaire.

Règle 17
Refus provisoire

1) *[Notification de refus provisoire]* a) Une notification de refus provisoire peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels l'Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée ("refus provisoire d'office") ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu'une opposition a été déposée ("refus provisoire fondé sur une opposition") ou ces deux déclarations.

b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office faisant la notification.

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

- i) l'Office qui fait la notification,
- ii) le numéro de l'enregistrement international, accompagné, de préférence, d'autres indications permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base,

iii) [Supprimé]

iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi,

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 reproduction de cette première marque, 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,

vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire,

vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, de préférence avec une indication de la date à laquelle ledit délai expire, ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus.

3) *[Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition]* Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l'alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom et l'adresse de l'opposant; toutefois, nonobstant l'alinéa 2)v), l'Office qui fait la notification doit, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur.

4) *[Inscription; transmission de copies des notifications]* Le Bureau international inscrit le refus provisoire au registre international avec les données figurant dans la notification et avec une indication de la date à laquelle la notification a été envoyée au Bureau international ou est réputée l'avoir été en vertu de la règle 18.1)d) et en transmet une copie à l'Office d'origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu'il souhaite recevoir de telles copies, et en même temps au titulaire.

5) *[Déclarations relatives à la possibilité d'un réexamen]* a) [Supprimé]
b) [Supprimé]
c) [Supprimé]
d) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante,
i) tout refus provisoire notifié au Bureau international fait l'objet d'un réexamen par ledit Office, que ce réexamen ait été demandé par le titulaire ou non, et
ii) la décision prise à l'issue dudit réexamen peut faire l'objet d'un nouveau réexamen ou d'un recours devant l'Office.

Lorsque cette déclaration s'applique et que l'Office n'est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire de l'enregistrement international concerné, l'Office adresse au Bureau international, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées, la déclaration visée à la règle 18ter.2) ou 3) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bureau international conformément à la règle 18ter.4).

e) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante, un refus provisoire d'office notifié au Bureau international n'est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclaration s'applique, toute notification d'un refus provisoire d'office émise par ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément à la règle 18ter.2)ii) ou 3).

[...]

Règle 18bis

Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée

1) *[Examen d'office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles]* a) Un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus provisoire 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 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 ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées³.

b) Un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire peut envoyer au Bureau international 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; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées.

2) *[Inscription, information au titulaire et transmission de copies]* Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

Règle 18ter

*Décision finale concernant la situation de la marque
dans une partie contractante désignée*

1) *[Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée]*⁴ Lorsque, avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 5.2) de l'Arrangement ou de l'article 5.2)a), b) ou c) du Protocole, 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 envoie au Bureau international, dès que possible et avant l'expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée⁵.

³ Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :

“Dans la règle 18bis, la référence aux observations de la part de tiers s'applique uniquement aux parties contractantes dont la législation prévoit cette possibilité.”

⁴ Lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré qu'une déclaration d'octroi de la protection pouvait se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux et prendre la forme d'une liste, communiquée par voie électronique ou sur papier, permettant d'identifier ces enregistrements internationaux.

⁵ Lorsqu'elle a adopté les alinéas 1) et 2) de cette règle, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que lorsque la règle 34.3) sera applicable, l'octroi de la protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe.

2) *[Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire]* Sauf s'il envoie une déclaration en vertu de l'alinéa 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées,

i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée,

ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée.

3) *[Confirmation de refus provisoire total]* Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet.

4) *[Nouvelle décision]* Lorsque, après l'envoi d'une déclaration en vertu soit de l'alinéa 2), soit de l'alinéa 3), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée⁶.

5) *[Inscription, information au titulaire et transmission de copies]* Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

[...]

Règle 24

Désignation postérieure à l'enregistrement international

[...]

9) *[Refus]* Les règles 16 à 18ter s'appliquent *mutatis mutandis*.

[...]

⁶ Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :

“Dans la règle 18ter.4), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d'une nouvelle décision prise par l'Office, par exemple en cas de *restitutio in integrum*, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l'Office sont achevées.”

Règle 28

Rectifications apportées au registre international

[...]

3) *[Refus consécutif à une rectification]* Tout Office visé à l'alinéa 2) a le droit de déclarer dans une notification de refus provisoire adressée au Bureau international qu'il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l'enregistrement international tel que rectifié. L'article 5 de l'Arrangement ou l'article 5 du Protocole et les règles 16 à 18^{ter} s'appliquent *mutatis mutandis*, étant entendu que le délai pour adresser ladite notification se calcule à compter de la date d'envoi de la notification de la rectification à l'Office concerné.

[...]

Règle 32

Gazette

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]* a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives

- i) aux enregistrements internationaux effectués en vertu de la règle 14;
- ii) aux informations communiquées en vertu de la règle 16.1);
- iii) aux refus provisoires inscrits en vertu de la règle 17.4), en indiquant si le refus concerne tous les produits et services ou seulement une partie d'entre eux, mais sans l'indication des produits et services concernés et sans l'indication des motifs de refus, des déclarations et des informations inscrites en vertu des règles 18^{bis}.2) et 18^{ter}.5);

[...]

Règle 36

Exemption de taxes

[...]

viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon les règles 18^{bis} ou 18^{ter}, la règle 20^{bis}.5) ou la règle 27.4) ou 5),

[...]

Règle 40

Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

5) *[Disposition transitoire relative aux déclarations d'octroi de la protection]*
Aucun Office n'est tenu d'envoyer de déclarations d'octroi de la protection selon la règle 18^{ter}.1) avant le 1^{er} janvier 2011.

[...]

[Fin de l'annexe]