

# OMPI



MM/LD/WG/5/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 20 mars 2008

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

## GRUPE DE TRAVAIL SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

**Cinquième session**  
**Genève, 5 – 9 mai 2008**

INFORMATION CONCERNANT LE SORT DES DÉSIGNATIONS

*Document établi par le Bureau international*

### I. RAPPEL

1. Il est tout d'abord rappelé que le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid (ci-après dénommé "groupe de travail") a été établi en tant que groupe ad hoc en vue notamment de faciliter la révision de la clause de sauvegarde prévue à l'article 9*sexies*.2) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole"<sup>1</sup>). Dans le cadre de ses travaux, le groupe de travail a entrepris d'examiner des questions liées au niveau des services fournis par les Offices des parties contractantes du Protocole. Les délibérations ont eu lieu notamment sur la base d'un document informel intitulé "Proposition de l'Australie au Groupe de travail ad hoc sur le développement juridique du système de Madrid concernant la poursuite des travaux relatifs au développement futur du système de Madrid", présenté par la délégation de l'Australie pendant la troisième session du groupe de travail, tenue du 29 janvier au 2 février 2007 à Genève.

---

<sup>1</sup> De même, l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques sera ci-après dénommé "Arrangement" et le règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement sera ci-après dénommé "règlement d'exécution commun".

2. À l'issue de cette session, le groupe de travail a affirmé son intention de voir établir des normes de communication des informations qui s'appliqueraient à toutes les parties contractantes du Protocole, et il a décidé de poursuivre à sa prochaine session l'examen approfondi de la proposition présentée par la délégation de l'Australie dans le cadre du développement juridique du Protocole de Madrid<sup>2</sup>.

3. À la quatrième session du groupe de travail, tenue du 30 mai au 1<sup>er</sup> juin 2007 à Genève, la délégation de l'Australie a présenté une nouvelle proposition<sup>3</sup> qui soulignait l'importance d'obtenir des résultats tangibles, tout en indiquant que l'amélioration des services devrait être un processus continu. Cette proposition a été plutôt bien accueillie, de nombreuses délégations envisageant favorablement la possibilité de rendre obligatoire l'émission de déclarations d'octroi de la protection, au moins sous la forme de listes de marques.

4. Le président a conclu que le groupe de travail était convenu de prier le Secrétariat d'établir un document qui traiterait de l'accès à l'information concernant le sort des enregistrements internationaux dans les parties contractantes désignées et proposerait de possibles modifications à apporter au règlement d'exécution commun. Il a indiqué en outre que, pour assister le Secrétariat dans l'établissement de ce document, le groupe de travail encourageait les parties contractantes et les organisations internationales non gouvernementales à soumettre leurs contributions sur cette question particulière au Bureau international d'ici la fin de l'année 2007<sup>4</sup>.

5. En septembre 2007, l'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé de conférer au groupe de travail un mandat *continuel* d'examen des questions relatives au développement juridique du Protocole de Madrid. Plus précisément, l'Assemblée a décidé que le groupe de travail (auquel il ne fallait donc plus associer le qualificatif "ad hoc") devrait tenir deux réunions en 2008, dont la première – la présente réunion – traiterait de l'amélioration de l'accès à l'information concernant le sort des enregistrements internationaux dans les parties contractantes désignées.

6. Le Bureau international a reçu pour la présente session des contributions des gouvernements de l'Australie, du Japon et de la Suisse. Elles font respectivement l'objet des documents MM/LD/WG/5/5 et 6, MM/LD/WG/5/3 et MM/LD/WG/5/4. Le Bureau international a également reçu une contribution de l'association MARQUES. Toutes ces communications préconisent de rendre obligatoire pour les Offices l'émission de déclarations d'octroi de la protection et certaines suggèrent d'autres mesures visant le plus long terme.

7. Le présent document établi par le Bureau international est destiné à faciliter les délibérations du groupe de travail au sujet de l'accès à l'information concernant le sort des enregistrements internationaux dans les parties contractantes désignées : il commence par rappeler le cadre existant, ensuite examine pourquoi il faudrait le revoir et enfin propose une approche possible pour changer le fonctionnement du système qui consisterait à modifier le règlement d'exécution commun. Après un bref exposé d'autres considérations liées au cadre juridique, le document s'achève par la présentation des mesures relatives au cadre d'information que le Bureau international a l'intention de mettre en place immédiatement.

---

<sup>2</sup> Voir le paragraphe 152 du rapport de cette session, document MM/LD/WG/3/5.

<sup>3</sup> Voir le document MM/LD/WG/4/5.

<sup>4</sup> Voir les paragraphes 22 et 23 du résumé établi par le président, document MM/LD/WG/4/6.

8. L'annexe I contient un projet de modification du règlement d'exécution commun qui illustre l'approche proposée et l'annexe II contient plusieurs projets de formulaires types que le Bureau international pourrait mettre à disposition, dans l'hypothèse où le groupe de travail soutiendrait cette approche.

## II. CADRE ACTUEL

9. Le fonctionnement général du système de Madrid peut se résumer comme suit : le Bureau international notifie chaque partie contractante pour le territoire de laquelle la protection d'une marque a été demandée, que ce soit dans la demande internationale ou postérieurement. Chaque partie contractante désignée a le droit de refuser la protection, dans les limites spécifiées par l'Arrangement ou le Protocole (article 5.1) de l'Arrangement et du Protocole). Comme il est indiqué dans le *Guide pour l'enregistrement international des marques*<sup>5</sup>, "*Il n'existe [...] aucune obligation pour un Office qui décide de ne pas refuser la protection d'adresser une notification en ce sens; [...] l'un des principes fondamentaux du système de Madrid consiste à ce que, si aucune notification de refus provisoire n'est envoyée au cours du délai applicable [...], la marque est automatiquement protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services mentionnés*".

10. Dans l'Arrangement, ce principe fondamental de l'"acceptation tacite" résulte de la combinaison des articles 4 et 5. Dans le Protocole, il est expressément énoncé à l'article 4.1), qui stipule ceci : "*Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1) et 2) ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de cette partie contractante*".

11. Outre les articles 4 et 5 de l'Arrangement et du Protocole, le cadre juridique pertinent est principalement posé par la règle 17 du règlement d'exécution commun (*Refus provisoire et déclaration d'octroi de la protection*), complétée par les règles 16 (*Délai pour notifier un refus provisoire en cas d'opposition*) et 18 (*Notifications de refus provisoire irrégulières*) et par la cinquième partie des Instructions administratives<sup>6</sup> (*Notification de refus provisoire*).

12. La règle 17, dans son libellé actuel, est le fruit de deux réexamens approfondis opérés au cours des années 2000 et 2001<sup>7</sup>. Le premier a abouti à l'entrée en vigueur, le 1<sup>er</sup> novembre 2000, d'un nouvel alinéa 6) permettant l'envoi de déclarations d'octroi de la protection. Le deuxième visait à préciser la pratique en matière de décisions finales et il en est résulté des modifications apportées à l'alinéa 5). À cette dernière occasion, l'expression abrégée "notification de refus provisoire" a aussi été introduite au point xix) de la règle 1, afin qu'il soit clair que la notification d'un refus provisoire – par opposition à un refus définitif – en vertu de la règle 17 était l'exercice du "droit de déclarer que la protection ne peut pas être accordée". Toutes ces modifications sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2002.

---

<sup>5</sup> Ci-après dénommé "Guide". Voir le paragraphe 33.06 de la partie B.II.

<sup>6</sup> Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif.

<sup>7</sup> Voir les séries de documents MM/A/32, MM/LD/WG/1 et MM/LD/WG/2.

13. Le cadre d'information est constitué par la *Gazette OMPI des marques internationales*<sup>8</sup>, publiée en application de la règle 32 du règlement d'exécution commun, la base de données *Madrid Express*, établie en application de la règle 33, et ROMARIN. *Madrid Express* indique la situation actualisée de tous les enregistrements internationaux en vigueur, ainsi que les demandes internationales et les désignations postérieures qui n'ont pas encore été publiées dans la Gazette, tandis que ROMARIN fournit un historique plus détaillé de tous les enregistrements internationaux en vigueur. Ces deux bases de données ainsi que la Gazette sont accessibles sur Internet sous une forme se prêtant à la recherche.

14. Enfin, moyennant le paiement du montant prescrit dans le barème des émoluments et taxes, toute personne intéressée peut obtenir du Bureau international une copie certifiée des mentions inscrites au registre international concernant une marque donnée. Deux types d'extrait sont disponibles :

– un extrait certifié détaillé comportant une photocopie de l'enregistrement international tel qu'il a été publié à l'origine dans la Gazette et indiquant toute modification postérieure et tous refus, invalidation, rectification et renouvellement inscrits au registre international à la date à laquelle l'extrait est établi;

– un extrait certifié simple, consistant en des copies certifiées de toutes les mentions qui ont été publiées dans la Gazette concernant l'enregistrement international considéré et de toute notification de refus reçue par le Bureau international à la date à laquelle l'extrait est établi.

#### La procédure de refus provisoire

15. Tout refus notifié par un Office après l'expiration du délai applicable ne sera pas considéré comme tel par le Bureau international (règle 18.1)). Il est important de souligner que, en ce qui concerne les délais de refus, *c'est la date à laquelle l'Office envoie la notification au Bureau international qui est déterminante, et non la date à laquelle le Bureau international reçoit cette notification.*

16. Le délai normal pour la notification d'un refus provisoire est d'un an à compter de la date à laquelle le Bureau international a notifié l'enregistrement international, ou la désignation postérieure, à l'Office de la partie contractante désignée, à moins que la législation de cette partie contractante ne prévoit un délai plus court (articles 5.2) de l'Arrangement et 5.2)a) du Protocole). À la connaissance du Bureau international, ce n'est le cas dans aucune partie contractante.

17. Cependant, toute partie contractante du Protocole peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux dans lesquels elle est désignée en vertu du Protocole, le délai d'un an est porté à 18 mois (article 5.2)b))<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Ci-après dénommée "Gazette".

<sup>9</sup> À la date de publication du présent document, sur les 74 parties contractantes du Protocole, 33 ont fait cette déclaration.

18. Dans cette déclaration, la partie contractante peut également préciser qu'un refus de protection résultant d'une opposition pourrait être notifié au Bureau international après l'expiration du délai de 18 mois (article 5.2)c)<sup>10</sup>. L'Office d'une partie contractante qui a fait cette déclaration peut, à l'égard d'un enregistrement international donné dans lequel cette partie contractante est désignée en vertu du Protocole, notifier après l'expiration du délai de 18 mois un refus de protection résultant d'une opposition, mais seulement si :

– avant l'expiration du délai de 18 mois, il a – comme lui en fait obligation la règle 16.1) – informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions à cet enregistrement international soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et

– la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition et, en tout cas, pas plus tard que sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition.

19. Conformément à la règle 16.1)b), lorsque, pour un enregistrement international donné, un Office informe le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, il doit, lorsque les dates auxquelles le délai d'opposition débute et prend fin sont connues, indiquer ces dates dans la communication. Si les dates en question ne sont pas encore connues à ce moment-là, elles doivent être communiquées au Bureau international dès l'instant où elles sont connues, et au plus tard en même temps que toute notification de refus fondé sur une opposition.

20. En application des règles 16.2) et 32.1)a)ii), le Bureau international inscrit cette information au registre international, la transmet au titulaire de l'enregistrement international et la publie dans la Gazette. L'information correspondante sera notée dans ROMARIN sous la rubrique "Opposition possible après le délai de 18 mois", avec indication de la Gazette et de la partie contractante en question.

21. En application de la règle 17.4), tout refus provisoire est inscrit au registre international, avec indication de la date à laquelle la notification a été envoyée (ou est réputée l'avoir été, conformément à l'instruction administrative 14). Le Bureau international transmet alors une copie de la notification au titulaire, ainsi qu'à l'Office d'origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu'il souhaitait recevoir de telles copies.

22. En application de la règle 32.1)a)iii), le refus provisoire est également publié dans la Gazette, avec indication du caractère total ou partiel du refus et, en cas de refus partiel, indication des classes concernées (ou non concernées) par le refus provisoire. Toutefois, la publication dans la Gazette ne contient aucun des autres éléments exigés en vertu de la règle 17.2) et 3) quant au contenu de la notification, à savoir les motifs du refus provisoire, une indication précisant si le refus provisoire est fondé sur une opposition, l'indication des produits et services concernés lorsque le refus provisoire est partiel et l'indication du délai imparti pour présenter une requête en réexamen ou une réponse. Dans ROMARIN, les informations correspondantes figurent sous la rubrique "Refus provisoire total de protection" ou "Refus provisoire partiel de protection", dans chaque cas avec indication de la Gazette et de la partie contractante en question.

---

<sup>10</sup> À la date de publication du présent document, sur les 33 parties contractantes qui ont fait la déclaration prévue à l'article 5.2)b) du Protocole, 20 ont aussi apporté cette précision supplémentaire.

### Notification d'une décision faisant suite à un refus provisoire de protection

23. En application de la règle 17.5)d), l'Office d'une partie contractante peut déclarer que, conformément à sa législation, tout refus provisoire qui a été 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 que la décision prise à l'issue de ce réexamen pourra faire l'objet d'un nouveau réexamen ou d'un recours devant l'Office<sup>11</sup>.

24. En application de la règle 17.5)e), l'Office d'une partie contractante peut déclarer que, conformément à sa législation, un refus provisoire d'office qui a été notifié au Bureau international n'est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclaration s'applique, tout refus provisoire d'office émis par ledit Office est réputé inclure la déclaration prévue à la règle 17.5)a) (qui normalement est envoyée seulement après l'achèvement de toutes les procédures devant l'Office) indiquant que la protection de la marque est refusée pour tous les produits et services, ou indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée<sup>12</sup>.

### Confirmation ou retrait d'un refus provisoire

25. En application de la règle 17.5)a), lorsqu'un Office a notifié un refus provisoire et que toutes les procédures devant l'Office sont achevées, l'Office envoie au Bureau international une déclaration indiquant que la protection est refusée pour tous les produits et services, ou que la marque est protégée pour tous les produits et services, ou les produits et services pour lesquels la marque est protégée.

26. Comme indiqué au paragraphe 12, cette disposition a été sensiblement révisée en 2001, avec pour conséquence que *“cette déclaration doit être envoyée dès que toutes les possibilités de réexamens et de recours devant l'Office ont été épuisées ou dès que le délai pour présenter un réexamen ou un recours devant l'Office a expiré. En conséquence, l'Office ne doit pas attendre de voir si un recours est formé devant un tribunal ou une autre autorité extérieure à l'Office. [...] Cette déclaration peut ne pas refléter le résultat définitif de la protection de la marque dans la partie contractante concernée, le fait que, dans de nombreux cas, une décision consécutive au refus provisoire soit inscrite et publiée à un stade antérieur (dès que les procédures devant l'Office sont terminées) présente des avantages à la fois pour les titulaires et les tiers”*<sup>13</sup>.

27. En application de la règle 17.5)b), lorsque l'Office a connaissance d'une nouvelle décision qui a une incidence sur la protection de la marque (par exemple une décision résultant d'un recours auprès d'une autorité extérieure à l'Office), il doit adresser au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est désormais protégée, dans la mesure où il a connaissance de cette décision.

---

<sup>11</sup> Cette déclaration a été faite par les Offices des pays suivants : Espagne, Géorgie, Islande et Slovaquie.

<sup>12</sup> L'Office de la Chine a fait cette déclaration.

<sup>13</sup> Paragraphe 37.05 de la partie B.II du Guide.

28. En application des règles 17.5)c) et 32.1)a)iii), le Bureau international inscrit toute déclaration de cette nature au registre international et en transmet une copie au titulaire. La déclaration est également publiée dans la Gazette. Lorsqu'une telle déclaration indique les produits et services nommément, cette information, contrairement à la publication d'un refus provisoire, est publiée dans son intégralité. L'information correspondante sera également consignée dans ROMARIN sous les rubriques "Déclaration indiquant que la protection de la marque est refusée pour tous les produits et services demandés" (règle 17.5)a)i), "Déclaration indiquant que la marque est protégée pour tous les produits et services demandés" (règle 17.5)a)ii)) – avec dans chaque cas indication de la date et du numéro de la Gazette en question, ainsi que de la partie contractante qui a notifié la décision – ou "Autre décision finale" (règle 17.5)a)iii)), là aussi avec indication de la Gazette et de la partie contractante en question, ainsi que des produits et services qui sont protégés. En ce qui concerne la règle 17.5)b), l'information pertinente sera également consignée dans ROMARIN sous la rubrique "Autre décision finale", avec indication de la date et du numéro de la Gazette et de la partie contractante concernées et de certains détails de la décision en question.

#### Déclarations d'octroi de la protection et autres informations

29. Conformément à la règle 17.6), un Office qui a examiné un enregistrement international dans lequel il est désigné et qui n'a pas relevé de motif de refus peut, dans le délai de refus applicable, émettre une déclaration d'octroi de la protection. Il va de soi qu'une déclaration émise en vertu de cette règle doit se rapporter à tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée dans la partie contractante concernée.

30. La possibilité d'émettre des déclarations d'octroi de la protection a été introduite en novembre 2000<sup>14</sup>. À la date de publication du présent document, 14 Offices de parties contractantes envoient des déclarations d'octroi de la protection<sup>15</sup>. Un Office qui décide de se prévaloir de cette possibilité a le choix entre deux manières de procéder, selon ce qu'il estime le plus approprié compte tenu de ses modalités d'examen des enregistrements internationaux.

31. Par exemple, dans un système qui prévoit un examen d'office sans possibilité d'opposition, ou lorsque le délai d'opposition court simultanément avec l'examen, l'Office peut envoyer une déclaration unique indiquant que toutes les procédures devant l'Office sont achevées et que la protection est en conséquence accordée à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international (règle 17.6)a)i)).

32. Autrement, l'Office peut envoyer une déclaration indiquant que l'examen d'office s'est conclu favorablement, mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; la date jusqu'à laquelle les oppositions peuvent être formées doit alors être indiquée (règle 17.6)a)ii)). Cette solution serait la plus appropriée lorsque le délai d'opposition ne commence à courir qu'une fois l'examen d'office

---

<sup>14</sup> Dans le contexte de la révision intervenue en 2000 (mentionnée au paragraphe 12), le Bureau international a indiqué que l'on employait le mot "notification" à propos d'une communication emportant une conséquence juridique et le mot "déclaration" à propos d'un élément d'information fourni par un Office concernant la situation de la marque. Voir le document MM/LD/WG/2/6.

<sup>15</sup> Il s'agit des Offices suivants : Arménie, Australie, Benelux, Communauté européenne, Géorgie, Hongrie, Irlande, Japon, Norvège, République arabe syrienne, République de Corée, Royaume-Uni, Singapour, Turquie.

achevé. Dans ce cas, si le délai d'opposition expire sans qu'une opposition ait été formée ou des observations présentées, l'Office peut ensuite envoyer une nouvelle déclaration pour indiquer que la marque est désormais protégée (règle 17.6)a)iii)).

33. En application des règles 17.6)b) et 32.1)a)iii), toute déclaration d'octroi de la protection est inscrite au registre international et publiée dans la Gazette et une copie en est transmise au titulaire. L'information correspondante sera consignée dans ROMARIN sous la rubrique "Octroi de protection" (règle 17.6)a)i) ou iii)), avec indication de la partie contractante concernée et du numéro de publication et de la date de la Gazette, ou "Octroi de protection sous réserve d'opposition" (règle 17.6)a)ii)), là aussi avec indication de la partie contractante concernée et identification de la Gazette en question, et avec indication de la date d'expiration du délai d'opposition.

34. Même si elle ne prescrit pas dans le détail le contenu d'une déclaration d'octroi de la protection, la règle 17.6) telle qu'elle a été mise en œuvre exige qu'une déclaration d'octroi de la protection ne se rapporte qu'à un seul enregistrement international<sup>16</sup>. Toutefois, dans le cadre de ses communications électroniques avec les Offices, le Bureau international a commencé à recevoir de telles déclarations sous la forme de listes en format xml, à partir desquelles il est en mesure – dans le cas des listes envoyées par l'Office Benelux de la propriété intellectuelle – de créer des documents individuels portant la signature de l'Office, qui sont ensuite transmis à chaque titulaire concerné.

### III. RECONSIDÉRER L'“ACCEPTATION TACITE”

35. Comme il est dit dans le Guide<sup>17</sup>, le principe de l'“acceptation tacite” mentionné au paragraphe 10 *“a toujours été considéré comme l'un des principaux avantages pour les utilisateurs du système d'enregistrement international, en particulier à l'époque où il fallait habituellement plus de 12 mois aux Offices pour examiner les demandes déposées directement auprès d'eux”*. Il apparaît toutefois que la plupart des critiques qui s'expriment aujourd'hui à l'égard du cadre juridique ont trait aux conséquences qui découlent de ce principe.

36. Le même paragraphe du Guide poursuit en ces termes : *“Cependant, de nombreux Offices sont aujourd'hui en mesure d'examiner des demandes d'enregistrement de marques et d'informer le titulaire du résultat de cet examen dans un délai inférieur à une année. Si, dans le cas d'un enregistrement international, l'Office n'informe pas le titulaire qu'il a effectué l'examen et qu'il a décidé de ne pas refuser la protection, ce titulaire est traité de façon moins favorable qu'un déposant utilisant la voie nationale. Afin d'éviter cette situation, un Office ayant effectué l'examen d'office et qui n'a soulevé aucun motif de refus peut envoyer au Bureau international, dans le délai de refus applicable, une déclaration d'octroi de la protection.”*

---

<sup>16</sup> Voir la lettre circulaire C. M 1157, du 10 novembre 2000, adressée aux Offices des parties contractantes.

<sup>17</sup> Paragraphe 33.06 de la partie B.II.



37. Selon les statistiques compilées par le Bureau international pour l'année 2007, lorsque les Offices ont à émettre un refus, ce refus est communiqué bien avant l'expiration du délai applicable, parfois même très rapidement (voir les tableaux 1 et 2).

Tableau 1. Année 2007 : Temps mis pour traiter les refus d'office

< 3 mois	4-6 mois	7-9 mois	10-12 mois	13-15 mois	16-18 mois
17,47%	22,83%	21,40%	31,34%	5,40%	1,56%

Tableau 2. Année 2007 : Temps mis pour traiter les refus fondés sur une opposition

< 3 mois	4-6 mois	7-9 mois	10-12 mois	13-15 mois	16-18 mois	+18 mois
1,85%	35,16%	40,29%	15,55%	3,09%	2,19%	1,87%

38. Toutefois, comme indiqué précédemment, 14 Offices seulement envoient actuellement des déclarations d'octroi de la protection (11 d'entre eux sont parmi les 33 Offices qui bénéficient d'un délai de refus plus long). En ce qui concerne les désignations notifiées en 2007, sur un total de 370 234 désignations, environ les trois quarts concernaient des parties contractantes dont les Offices n'envoient pas de déclarations d'octroi de la protection. Cela signifie que, en ce qui concerne ces désignations, le titulaire et les tiers ne peuvent pas savoir avant la fin du délai de refus (plus une certaine marge correspondant au temps qu'il faut à une notification envoyée à l'extrême fin du délai de refus pour parvenir au Bureau international) que la marque est protégée, à moins d'être en mesure d'obtenir cette information directement auprès de chacun des Offices concernés<sup>18</sup>.

39. En 2005, sur un total de 356 607 désignations inscrites, environ 21,2% ont été suivies d'un refus provisoire et environ 22,7% ont été suivies d'une déclaration d'octroi de la protection. Autrement dit, 56,1% des désignations inscrites en 2005 n'ont été suivies d'aucune communication concernant la situation de la désignation.

40. Cet inconvénient est encore aggravé dans la situation particulière où la possibilité qu'une opposition soit formée après le délai de 18 mois a été communiquée, en application du sous-alinéa a) de la règle 16.1), sans que les dates du délai d'opposition soient indiquées. D'après les statistiques compilées par le Bureau international, il y a eu 8547 cas de ce type en 2005, représentant 63,18% des communications reçues en vertu de cette règle. Comme l'exige le sous-alinéa b), dans un tel cas, les dates devraient être communiquées au plus tard en même temps que toute notification d'un refus fondé sur une opposition. Toutefois, les statistiques de 2005 révèlent qu'il n'y aurait communication complémentaire de ces dates (soit séparément, soit à l'occasion de la notification d'un refus fondé sur une opposition) que dans moins de 20% des cas. Autrement dit, dans environ 80% de ces cas, la procédure reste apparemment ouverte.

<sup>18</sup> On notera cependant que très peu d'Offices envoient des déclarations d'octroi de la protection directement aux titulaires.

## IV. APPROCHE POSSIBLE CONCERNANT LE CADRE JURIDIQUE

41. Une première manière d'améliorer la situation en ce qui concerne l'information quant au sort des désignations sur le territoire des parties contractantes serait de prévoir que, lorsqu'un Office n'a pas l'intention de notifier un refus, cette information soit communiquée dès que possible, au lieu d'intervenir par défaut à la fin du délai de refus. Comme le groupe de travail l'a déjà envisagé pendant sa troisième session, cela pourrait se faire au moyen d'une modification du règlement d'exécution commun qui imposerait aux Offices d'envoyer une déclaration d'octroi de la protection, ou de donner des informations sur demande, ou d'offrir un accès en ligne gratuit à l'information concernant la situation d'une désignation donnée<sup>19</sup>.

42. Une telle approche atténuerait quelque peu les inconvénients du principe de l'«acceptation tacite». Toutefois, elle serait loin d'assurer aux titulaires et aux tiers une source d'information unique sur la situation de toutes les désignations contenues dans un même enregistrement international. Il semblerait donc plus logique que tous les renseignements voulus soient portés au registre international et figurent dans la base de données qui lui est associée, ROMARIN.

43. À cette fin, il pourrait suffire de modifier la règle 17.6) pour faire obligation aux Offices d'envoyer une déclaration d'octroi de la protection lorsqu'ils n'ont pas l'intention d'envoyer une notification de refus provisoire. Toutefois, en vue de préparer le terrain à la clarification et à un élargissement progressif du cadre d'information dans le système de Madrid, le groupe de travail pourrait envisager une approche qui consisterait à scinder la règle 17 en trois règles distinctes telles que présentées dans l'annexe I du présent document et expliquées ci-dessous.

Refus provisoire (règle 17)

44. Comme il est proposé d'en délibérer sur la base du texte figurant à l'annexe I du présent document, la portée de la règle 17 pourrait être réduite à la seule notification d'un refus provisoire, mais dans un sens encore suffisamment large pour prendre en compte les circonstances particulières envisagées dans les actuels sous-alinéas 5)d) et e). Le reste de la règle serait transféré, avec certaines modifications, dans des dispositions nouvelles qui sont proposées comme indiqué dans le tableau ci-après :

Texte actuel	Objet de la règle	Dispositions proposées
17.5)a)i)	Confirmation d'un refus total	18ter.2)
17.5)a)ii) et iii)	Confirmation d'un refus partiel ou retrait	18ter.1)b)
17.5)b)	Nouvelle décision	18ter.3)
17.5)c)	Inscription d'une décision finale	18ter.4)
17.6)a)i) et iii)	Déclaration d'octroi de la protection	18.1)a)
17.6)a)ii)	Examen d'office	18bis.1)

<sup>19</sup> Voir, à cet effet, la note de bas de page 15 du document MM/LD/WG/3/2, où figure le texte d'une modification envisageable de la règle 17.6) du règlement d'exécution commun.

Situation provisoire de la marque sur le territoire d'une partie contractante désignée (nouvelle règle 18bis)

45. Une telle règle régissant l'information sur la situation provisoire d'une marque, si elle devait être introduite, pourrait dans un premier temps être limitée à l'émission, par les Offices qui le souhaiteraient, de la déclaration prévue par l'actuelle règle 17.6)a)ii), c'est-à-dire une déclaration indiquant que l'Office, à l'issue de son examen d'office, n'a pas trouvé motif à émettre une notification de refus provisoire mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers. L'intitulé de la règle 17.6), "Déclaration d'octroi de la protection", pourrait être trompeur dans ce contexte, l'objet de ce type de déclaration étant de renseigner uniquement sur la situation provisoire de la marque, ce que traduit mieux le projet d'intitulé de la règle 18bis proposée.

46. Comme actuellement, une déclaration reçue en application de l'alinéa 1) de la règle 18bis serait, en vertu de l'alinéa 2), inscrite au registre international et une copie du document serait transmise au titulaire; dans le cas d'une déclaration incluse dans une liste communiquée par voie électronique et non accompagnée de l'image du document, ledit document serait créé par le Bureau international et transmis au titulaire (voir le paragraphe 34). L'annexe II du présent document contient un projet de formulaire type n° 1 que les Offices pourraient utiliser aux fins de la règle 18bis proposée, ou que le Bureau international lui-même pourrait utiliser pour créer des documents dans le cadre de cette règle.

47. Par ailleurs, comme actuellement, la nécessité d'indiquer jusqu'à quelle date il peut être formé opposition ou formulé des observations devrait imposer d'elle-même une certaine limite de temps aux Offices pour envoyer une déclaration de cette nature. Dans la mesure où cette disposition n'a pas de caractère contraignant, il nous semble difficile d'aller plus loin et d'imposer un délai, qui commencerait à courir à partir du moment où l'Office aurait achevé son examen d'office avec une conclusion favorable, pour l'envoi d'une déclaration à cet effet. En outre, il serait difficile de concevoir une sanction pour inobservation du délai imparti qui ne pénaliserait pas le titulaire de l'enregistrement international plus qu'elle n'affecterait l'Office qui enverrait la déclaration avec retard.

48. Il reste que, en vertu de la règle 18bis telle qu'elle est conçue, le délai général pour notifier un refus continuerait d'être applicable. Ainsi, comme actuellement, en l'absence de déclaration émise en vertu de la règle 18bis, la situation de la marque dans la partie contractante désignée considérée serait déterminée selon le principe de l'"acceptation tacite" : en l'absence de notification de refus – ou d'avertissement concernant la possibilité d'un refus – envoyés dans le délai applicable, la marque est automatiquement protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services demandés.

49. Placer une disposition prévoyant la communication d'informations sur la situation provisoire d'une marque, telle que la règle 18bis, en dehors du cadre complexe de l'actuelle règle 17.6) relative aux déclarations d'octroi de la protection signifierait que cette disposition pourrait plus facilement évoluer pour permettre, ou exiger, d'autres types d'information. Avec le développement de l'automatisation et des communications électroniques, la mise à disposition d'une telle information voulue pourrait prendre la forme d'un simple lien entre la base de données électronique du Bureau international et la base de données de l'Office d'une partie contractante désignée, ce qui appellerait peut-être l'apport de modifications

supplémentaires à la règle 33 ou aux Instructions administratives. Toutefois, s'il devait s'avérer nécessaire de prévoir l'inscription au registre international d'une partie de ces informations supplémentaires, une nouvelle règle 18*bis*, telle qu'envisagée ici, fournirait un cadre mieux approprié.

#### Décision finale (règle 18*ter*)

50. Comme indiqué dans le tableau du paragraphe 44, une telle règle combinerait des dispositions qui figurent actuellement pour partie dans l'alinéa 5) et pour partie dans l'alinéa 6) de la règle 17.

#### *Mécanisme et principal effet de la règle 18*ter**

51. La règle 18*ter* proposée opérerait comme suit :

- la déclaration qu'un Office doit envoyer en vertu de la règle 17.5)a)i) lorsque, toutes les procédures devant cet Office étant achevées, un refus provisoire total est confirmé, serait désormais requise en vertu de la règle 18*ter*.2);
- la déclaration qu'un Office doit envoyer en vertu de la règle 17.5)a)ii) lorsqu'un refus provisoire total ou partiel est intégralement retiré serait désormais requise en vertu de la règle 18*ter*.1)b)i);
- la déclaration qu'un Office doit envoyer en vertu de la règle 17.5)a)iii) lorsqu'un refus provisoire total est partiellement confirmé, ou lorsqu'un refus provisoire partiel est intégralement ou partiellement confirmé, serait désormais requise en vertu de la règle 18*ter*.1)b)ii);
- enfin, la déclaration qu'un Office *peut* envoyer en vertu de la règle 17.6)a)i) ou iii)<sup>20</sup> lorsqu'il n'a pas d'abord notifié un refus provisoire serait désormais *exigée* en vertu de la règle 18*ter*.1)a).

52. Plus fondamentalement donc, la règle 18*ter*.1)a) proposée atténuerait les inconvénients du principe de l'“acceptation tacite” en faisant obligation aux Offices d'envoyer une déclaration aussi dans la dernière des quatre situations susmentionnées. Ainsi, quelle que soit la situation de la marque sur leur territoire, en application de la règle 18*ter*.1) dans son intégralité les Offices des parties contractantes désignées ne pourraient plus garder le silence.

53. En outre, en vertu de la règle 18*ter* proposée, toutes les situations où la protection est accordée à la marque donneraient lieu à l'émission d'une déclaration positive à cet effet. Dans le régime actuel, une de ces situations est régie par règle 17.6) (*Déclarations d'octroi de la protection*), mais les autres sont régies par la règle 17.5) sous forme de confirmation ou, dans le meilleur des cas, de retrait d'un refus, puisqu'en vertu de la règle 17.6) un Office ne doit pas avoir notifié de refus provisoire pour pouvoir émettre une déclaration d'octroi de la protection. En vertu de la règle 18*ter*.1) proposée, toutes ces situations donneraient maintenant lieu à l'envoi d'un octroi de la protection.

---

<sup>20</sup> Sous réserve, dans ce cas, qu'une première déclaration ait été envoyée en vertu du point ii).

*Moment où les Offices émettraient les déclarations prévues à la règle 18ter*

54. Les mots “dès que” aux sous-alinéas a) et b) de la règle 18ter.1) impliquent que les Offices seraient tenus d’envoyer ces déclarations aussi rapidement que ce serait concrètement réalisable. Ces dispositions ne précisent pas dans quel délai, à compter du moment où un Office sait que la marque va être protégée, cet Office doit envoyer la déclaration étant donné qu’un tel délai serait impossible à faire respecter.

55. Le sous-alinéa a) – qui, rappelons-le, s’applique dans la situation où un Office sait qu’il ne va pas envoyer de notification de refus provisoire – précise néanmoins que l’envoi doit avoir lieu dès que possible *dans le délai de refus applicable*. Dans l’hypothèse où un Office, pour une raison ou une autre, n’enverrait pas la déclaration requise, la règle 18ter.1)a) n’opérerait plus et la situation de la marque dans cette partie contractante désignée serait déterminée selon le principe de l’“acceptation tacite” : en l’absence de refus notifié dans le délai applicable, la marque est automatiquement protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services demandés. Autrement dit, le fait qu’un Office n’aurait pas envoyé de déclaration d’octroi de la protection serait sans incidence juridique.

56. Si le groupe de travail devait, le moment venu, recommander une modification qui fasse obligation à tous les Offices d’émettre des déclarations d’octroi de la protection, il pourrait être précisé dans les notes à l’appui d’une telle modification qu’une communication faite en vertu de la règle 18bis.1) serait sans préjudice de l’obligation énoncée à la règle 18ter.1)a) lorsqu’elle ne serait pas suivie d’un refus fondé sur une opposition.

*Présentation et mode de communication des déclarations émises par les Offices en vertu de la règle 18ter*

57. Les prescriptions relatives à une déclaration obligatoire dans les circonstances envisagées à la règle 18ter.1)a) sont avant tout à considérer dans le contexte des communications électroniques. Comme on l’a vu plus haut à propos de l’actuelle règle 17.6), le Bureau international est déjà en mesure de traiter les déclarations reçues sous la forme de listes en format xml à partir desquelles il peut – lorsqu’il n’est pas joint de documents sous forme d’images – créer un document distinct portant la signature de l’Office pour chaque déclaration envoyée sous cette forme.

58. Le Bureau international continuerait bien entendu à traiter les déclarations individuelles reçues sur papier. Il serait prêt aussi à traiter des déclarations reçues sous forme de liste imprimée, afin de décharger au maximum les Offices<sup>21</sup>. Un Office pourrait par exemple renvoyer au Bureau international une photocopie de son propre “bordereau de notification” sur lequel il aurait coché les numéros des enregistrements internationaux visés et apposé un timbre à date et sa signature. Si l’émission d’une déclaration donnée se faisait au moyen d’une liste sur papier, la transmission au titulaire prévue à la règle 18ter.4) consisterait simplement pour le Bureau international à en notifier l’inscription.

---

<sup>21</sup> En ce qui concerne le Bureau international, on notera que sur les 356 539 désignations inscrites en 2005, 56,1% n’ont pas été suivies d’une notification de refus provisoire ni d’une déclaration d’octroi de la protection. Si la règle 18ter.1)a) leur avait déjà été applicable, le Bureau international aurait eu 199 993 déclarations supplémentaires à traiter.

59. L'annexe II du présent document contient un projet de formulaire type n° 2 que les Offices pourraient utiliser pour envoyer des documents distincts sur papier ou sous forme d'image en vertu de la règle 18*ter*.1)a) proposée, ou que le Bureau international lui-même pourrait utiliser pour créer des documents dans le cadre de cette règle. Ce formulaire pourrait également servir dans le cadre de la règle 18*ter*.1)b), comme il est décrit au paragraphe 51. L'annexe II contient aussi un projet de formulaire type n° 3, destiné à être utilisé dans le cadre de la règle 18*ter*.2), comme décrit également au paragraphe 51, ainsi qu'un projet de formulaire type n° 4, destiné à être utilisé dans le cadre de la règle 18*ter*.3). Les formulaires types n°s 2 et 3 remplaceraient respectivement les actuels formulaires standard D et B. Le projet de formulaire type n° 4 remplacerait aussi l'actuel formulaire type B là où lorsque ce dernier est utilisé pour communiquer une nouvelle décision.

## V. AUTRES CONSIDÉRATIONS

60. Il convient de noter que, s'il devenait obligatoire pour les Offices – soit par l'adoption d'une nouvelle règle 18*ter*.1) comme décrit ci-dessus, soit autrement – d'émettre des déclarations d'octroi de la protection, cela atténuerait le problème signalé au paragraphe 40 au sujet de la règle 16.1)b), à savoir la situation d'indétermination qui se produit lorsqu'une information selon laquelle des oppositions restent possibles n'est pas suivie de l'indication indépendante des dates pertinentes. Dans une situation de ce type, il pourrait y avoir deux issues : soit une notification de refus suivrait – et cette notification devrait, comme actuellement, contenir une indication de dates – soit une déclaration d'octroi de la protection serait émise, auquel cas une indication de dates n'aurait plus la moindre utilité<sup>22</sup>.

61. Toutefois, à supposer que le groupe de travail ne souhaite pas recommander une modification qui obligerait tous les Offices à émettre des déclarations d'octroi de la protection, il pourrait tout de même vouloir traiter pour lui-même le problème identifié au paragraphe 40. Une solution qui atténuerait ce problème consisterait à placer en avant l'obligation qu'ont les Offices d'informer le Bureau international des dates du délai d'opposition. Comme indiqué dans l'annexe I, il serait ainsi possible de modifier la règle 16.1)a) pour exiger que les dates d'opposition soient communiquées indépendamment dès qu'elles sont connues. Si ces dates – et plus particulièrement la date de début – étaient inscrites au registre international, toute personne intéressée pourrait facilement calculer la date de fin du délai de refus visé à l'article 5.2)c)ii) du Protocole.

62. Comme nous l'avons fait observer plus haut à propos des éventuelles nouvelles règles 18*bis* et 18*ter*, il serait difficile d'imposer un délai dans la règle 16.1)b), étant donné qu'un tel délai serait impossible à faire respecter. Il ne serait pas non plus judicieux, de l'avis du Bureau international, de prévoir qu'une notification de refus fondé sur une opposition devrait être traitée comme irrégulière, ou ne pas être considérée comme telle si elle n'était pas suivie de la communication des dates.

63. L'annexe II du présent document contient un projet de formulaire type n° 5 destiné à être utilisé par les Offices en application de la règle 16, ou que le Bureau international lui-même pourrait utiliser pour créer des documents dans le cadre de cette règle.

---

<sup>22</sup> Dans ce contexte, il pourrait être précisé dans les notes à l'appui d'une proposition de nouvelle règle 18*ter*.1) qu'une communication en vertu de la règle 16.1) serait sans préjudice de l'obligation énoncée à la règle 18*ter*.1) dans l'éventualité où il ne serait pas formé opposition.

64. Plus largement, dans l'hypothèse où le groupe de travail ne voudrait pas recommander une modification qui obligerait tous les Offices à émettre des déclarations d'octroi de la protection, il pourrait cependant être disposé à recommander un remaniement de la règle 17 pour permettre, en particulier, l'émission de déclarations d'octroi de la protection même après une notification de refus provisoire. Dans ce cas, il suffirait de remplacer, dans le libellé proposé à l'annexe I pour la nouvelle règle 18<sup>ter</sup>.1), la formulation "un Office ... envoie" par la formulation "un Office ... peut envoyer".

## VI. MESURES IMMÉDIATES AYANT TRAIT AU CADRE D'INFORMATION

65. Le Bureau international va améliorer l'information disponible dans ROMARIN de deux façons :

1. Indication qu'un délai de refus a pris fin sans que le Bureau international ait reçu de notification de refus

66. Lorsqu'un délai de refus aura pris fin et qu'aucune notification de refus n'aura été reçue à l'égard d'une désignation, ce fait sera indiqué dans ROMARIN. Cela s'appliquera dans toutes les situations où la date de fin d'un délai de refus peut être calculée, c'est-à-dire lorsqu'aucune information indiquant que des oppositions sont encore possibles n'a été reçue sans que les dates pertinentes soient également communiquées. Compte tenu du fait que, s'agissant des délais de refus, c'est la date à laquelle l'Office envoie la notification au Bureau international qui est déterminante, ce type d'information ne figurera pas dans ROMARIN avant un mois à compter de l'expiration du délai applicable. En outre, toute information de cette nature sera assortie d'une réserve préservant l'application de la règle 5.

2. Accès aux notifications de refus provisoire

67. Le Bureau international numérise actuellement, à son propre usage, toutes les notifications de refus provisoire qu'il reçoit sur papier. Le Bureau international va sous peu rendre ces notifications accessibles via ROMARIN. À cette occasion, il invitera aussi les Offices qui ont indiqué vouloir recevoir une copie de toutes les notifications qui concernent des enregistrements internationaux pour lesquels ils constituent l'Office d'origine à reconsidérer leurs besoins.

*68. Le groupe de travail est invité à considérer ce qui précède et à indiquer la voie à suivre pour améliorer l'accès à l'information concernant le sort des désignations sur le territoire des parties contractantes désignées.*

[Les annexes suivent]

## ANNEXE I

## Règle 16

~~Délai pour notifier un~~ Possibilité de refus provisoire en cas d'fondé sur une opposition

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 [au plus tard en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition] [dès qu'elles sont connues].

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) [*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 et déclaration d'octroi de la protection~~

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 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 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) ~~[Confirmation ou retrait d'un refus provisoire]~~ [Déclaration relative à la possibilité d'un réexamen] a) ~~[Supprimé] Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire doit, une fois que les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque sont achevées, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant~~  
~~————— i) — soit que la protection de la marque est refusée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services,~~  
~~————— ii) — soit que la marque est protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services demandés,~~

~~iii) soit les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée.~~

~~b) [Supprimé] Lorsque, à la suite de l'envoi d'une déclaration faite conformément au sous-alinéa a), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, pour autant qu'il ait connaissance de cette décision, adresse au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée<sup>2</sup>.~~

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

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 ~~au sous-alinéa a)~~ à la règle 18ter.1) ou 2) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bureau international conformément ~~au sous-alinéa b)~~ à la règle 18ter.3).

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~~ constituer une déclaration ~~conformément au sous-alinéa a) i) ou iii)~~ en vertu de la règle 18ter.1) b) ii) ou 2).

~~6) [Déclaration d'octroi de la protection] 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 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 ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions peuvent être formées;~~

~~iii) lorsqu'une déclaration visée au point ii) a été envoyée, une nouvelle 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 qui fait l'objet de l'enregistrement international<sup>3</sup>.~~

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

Règle 18bis

Situation provisoire de la marque sur le territoire d'une partie contractante désignée

1) [Examen d'office : pas de refus, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles] 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 formées.

2) [Inscription, notification au titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration ou information reçue en vertu de la présente règle, il en notifie 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  
sur le territoire d'une partie contractante désignée

(1) [Déclaration d'octroi de la protection] a) Un Office qui n'a pas l'intention de communiquer une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, dès que possible 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, 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.

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

i) soit une déclaration d'octroi de la protection à la marque, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services demandés,

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

2) [Confirmation de refus provisoire total] Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total peut, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées, envoyer au Bureau international une déclaration confirmant que la protection de la marque est refusée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services.

3) [Nouvelle décision] Lorsque, après l'envoi d'une déclaration en vertu soit de l'alinéa 1), soit de l'alinéa 2), 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 considérée<sup>1</sup>.

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

[L'annexe II suit]

---

<sup>1</sup> Il serait nécessaire de soumettre à nouveau à l'Assemblée la déclaration interprétative qui figure actuellement dans la note de bas de page n° 2 (non reproduite ici) dont est assorti l'équivalent de cette disposition, c'est-à-dire la règle 17.5)b).

## ANNEXE II

*Formulaire type n° 1***ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL  
DES MARQUES ET PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT****ACHÈVEMENT DE L'EXAMEN D'OFFICE  
- SITUATION PROVISOIRE DE LA MARQUE -****Règle 18bis**

Déclaration envoyée au Bureau international  
de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)  
conformément à la règle 18bis.1) du règlement d'exécution commun  
à l'Arrangement et au Protocole de Madrid

L'Office confirme que l'examen d'office est achevé et qu'il 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.

NOTE : la présente déclaration peut, à *titre facultatif*, être envoyée par un Office qui n'a pas communiqué de refus provisoire. En temps opportun, selon que la marque se voit conférer la protection en l'absence d'opposition, qu'elle fait l'objet d'une notification de refus provisoire fondé sur une opposition ou qu'elle fait l'objet d'observations, l'Office devra envoyer au Bureau international la documentation supplémentaire appropriée – voir les formulaires types A, n° 2 et n° 3.

I.	Office qui envoie la déclaration :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international) :
IV.	a) Date à laquelle le délai d'opposition, ou le délai pour présenter des observations, débute : b) Date à laquelle le délai d'opposition, ou le délai pour présenter des observations, prend fin :
V.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui communique l'information :
VI.	Date :

Formulaire type n° 2

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

**DÉCISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE  
– DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION –**

(après achèvement de toutes les procédures devant l'Office)

**Règle 18ter**

Déclaration envoyée au Bureau international  
de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)  
conformément à la règle 18ter.1a) ou b) du règlement d'exécution commun  
à l'Arrangement et au Protocole de Madrid

I.	Office qui envoie la déclaration :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international) :
IV.	<input type="checkbox"/> Protection pour tous les produits et/ou services : <i>(S'il n'a pas été communiqué préalablement de notification de refus provisoire et que tous les produits et/ou services sont maintenant protégés, cocher seulement cette case. Si un refus provisoire a déjà été communiqué mais que, finalement, la protection est accordée pour <u>tous</u> les produits et/ou services, cocher également cette case.)</i> Toutes les procédures devant l'Office sont achevées; la protection est en conséquence accordée à la marque qui fait l'objet de cet enregistrement international pour <u>tous</u> les produits et/ou <u>tous</u> les services demandés (règle 18ter.1a) ou b). <input type="checkbox"/> Protection pour une partie seulement des produits et/ou services : <i>(Cocher cette case lorsqu'une notification de refus provisoire a précédemment été communiquée et que la protection est à présent accordée à une partie seulement des produits et/ou services – en indiquant les produits et/ou services protégés. <b>NB</b> : lorsque tous les produits ou services compris dans une classe donnée sont visés, on indiquera "tous les produits (ou tous les services) de la classe X". Dans tous les autres cas, les produits et/ou les services doivent être expressément désignés.)</i> Toutes les procédures devant l'Office sont achevées; la protection est en conséquence accordée à la marque qui fait l'objet de cet enregistrement international pour les produits et/ou les services suivants (règle 18ter.1b)) :
V.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :
VI.	Date :

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

**DÉCISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE  
- CONFIRMATION D'UN REFUS PROVISOIRE TOTAL -**

**(après achèvement de toutes les procédures devant l'Office)**

**Règle 18ter**

Déclaration envoyée au Bureau international  
de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)  
conformément à la règle 18ter.2) du règlement d'exécution commun  
à l'Arrangement et au Protocole de Madrid

I.	Office qui envoie la déclaration :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international) :
IV.	La protection de la marque est refusée pour <u>tous</u> les produits et/ou services.
V.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :
VI.	Date :

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

**NOUVELLE DÉCISION AFFECTANT LA PROTECTION D'UNE MARQUE**

**Règle 18ter**

Déclaration envoyée au Bureau international  
de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)  
conformément à la règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun  
à l'Arrangement et au Protocole de Madrid

NB : ce formulaire est à utiliser lorsque, après la communication d'une déclaration d'octroi de la protection (règle 18ter.1)a) ou b) – formulaire type n° 2) ou l'envoi de la confirmation d'un refus provisoire total pour tous les produits et/ou services (règle 18ter.2) – formulaire type n° 3), une *nouvelle* décision a une incidence sur la protection de la marque – par exemple une décision ultérieure résultant d'un recours formé auprès d'une autorité *extérieure* à l'Office, ou lorsque, après l'achèvement des procédures habituelles de l'Office, ce dernier a néanmoins pris une nouvelle décision, telle qu'une décision de *restitutio in integrum*.

Ce formulaire ne doit pas être employé pour communiquer une décision d'invalidation en vertu de la règle 19 du règlement d'exécution commun.

I.	Office qui envoie la déclaration :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international) :
IV.	La protection est accordée à la marque qui fait l'objet de cet enregistrement international pour les produits et/ou les services suivants (règle 18ter.3)) :
V.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :
VI.	Date :



*Formulaire type n° 5*

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

INFORMATIONS CONCERNANT D'ÉVENTUELLES OPPOSITIONS

**Règle 16**

Communiquée au Bureau international  
de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)  
conformément à la règle 16.1) du règlement d'exécution commun  
à l'Arrangement et au Protocole de Madrid

Ce formulaire est à utiliser par les Offices qui ont déclaré un délai de refus étendu à 18 mois *et* la possibilité de notifier dans certains cas un refus provisoire fondé sur une opposition au-delà de ces 18 mois, (article 5.2)b) et c) du Protocole). Ce formulaire doit être utilisé lorsqu'il apparaît, à l'égard d'un enregistrement international donné, que le délai d'opposition expirera trop tard pour qu'un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié dans le délai de 18 mois.

NB : si cette information est communiquée au Bureau international et qu'ensuite aucune opposition n'est formée, l'Office devra tout de même communiquer finalement au Bureau international la déclaration d'octroi de la protection prévue à la règle 18*ter*.1)a) (formulaire type n° 2).

I. Office qui communique l'information :
II. Numéro de l'enregistrement international :
III. Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international) :
IV. a) Date à laquelle le délai d'opposition débute : b) Date à laquelle le délai d'opposition prend fin :  NB : ces dates doivent être indiquées lorsqu'elles sont connues au moment de l'envoi de la communication. Si elles ne sont pas encore connues, on indiquera dans cette rubrique " <i>non connue(s) à la date de la présente communication</i> ". Dans ce cas, les dates devront être communiquées dès qu'elles seront connues.
V. Signature ou sceau officiel de l'Office qui communique l'information :
VI. Date :