

# OMPI



MM/LD/WG/6/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 17 octobre 2008

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

F

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

**Sixième session**  
**Genève, 24 – 28 novembre 2008**

INFORMATION CONCERNANT LE SORT DES DÉSIGNATIONS :  
FORMULAIRES TYPES RÉVISÉS À L'USAGE  
DES OFFICES DES PARTIES CONTRACTANTES

*Document établi par le Bureau international*

### I. RAPPEL

1. Il est tout d'abord rappelé qu'à sa dernière session (la cinquième), tenue à Genève du 5 au 9 mai 2008, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid (ci-après dénommé "groupe de travail") a examiné, notamment, la question de l'information concernant le sort des désignations en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés respectivement "Arrangement" et "Protocole"<sup>1</sup>).

2. Les délibérations du groupe de travail ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/5/2 et le rapport de cette session fait l'objet du document MM/LD/WG/5/8.

---

<sup>1</sup> De même, 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".

3. À l'issue de cette session, le groupe de travail a décidé de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'apporter au règlement d'exécution commun les modifications indiquées dans le projet qui figurait dans l'annexe I du document MM/LD/WG/5/8, avec une disposition transitoire, en proposant comme date d'entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2009.
4. À sa quarantième session (23<sup>e</sup> session extraordinaire), tenue à Genève du 22 au 30 septembre 2008, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté les modifications susmentionnées, qui entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2009. Par commodité, le texte final modifié, tel qu'il a été adopté, des règles en question du règlement d'exécution commun est reproduit à l'annexe I du présent document.
5. Il est rappelé que, outre ses délibérations relatives à l'information concernant le sort des désignations, le groupe de travail a aussi examiné un certain nombre de formulaires types, à l'usage des offices, qui avaient été établis par le Bureau international et qui étaient reproduits à l'annexe II du document MM/LD/WG/5/2. Ces formulaires types devaient refléter et compléter la teneur des modifications proposées dans le projet de texte soumis au groupe de travail.
6. Le présent document a maintenant pour objet de soumettre à l'examen du groupe de travail une série révisée de formulaires types relatifs à la fourniture d'informations concernant le sort des désignations, adaptés afin de refléter le texte final des modifications proposées telles que l'Assemblée de l'Union de Madrid les a adoptées à sa quarantième session. Les formulaires types révisés sont reproduits dans l'annexe II du présent document.
7. Une brève présentation des formulaires figure au paragraphe III du présent document.
8. Il convient de souligner que ces formulaires ne sont que des *modèles* mis à disposition pour l'assistance et la commodité des Offices des parties contractantes lorsque des notifications, communications ou déclarations peuvent ou doivent être envoyées au Bureau international.
9. Il est rappelé que, outre les notifications, communications ou déclarations individuelles que pourront lui adresser les offices, le Bureau international a indiqué à la dernière session du groupe de travail qu'il était prêt à accepter aussi des listes que les offices pourraient souhaiter lui envoyer en lieu et place de communications individuelles distinctes (voir les paragraphes 3, 34, 46 et 58 du document MM/LD/WG/5/2 et les paragraphes 40, 41 et 68 du document MM/LD/WG/5/8). À cet égard, il est noté que le texte de l'alinéa 1) de la nouvelle règle 18<sup>ter</sup> (qui concerne l'envoi de déclarations d'octroi de la protection lorsqu'aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée) est assorti d'une note de bas de page ainsi libellée : *“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”*.
10. Une présentation détaillée des modifications recommandées par le groupe de travail à sa cinquième session et telles qu'elles ont été adoptées par l'Assemblée de l'Union de Madrid à sa quarantième session, figure, respectivement, dans le document MM/LD/WG/5/8 qui contient le rapport de la cinquième session du groupe de travail et dans le document MM/A/40/1 de l'Assemblée.

11. Il n'y a donc pas lieu de faire, dans le présent document, un développement plus détaillé sur ces modifications. À la place, un bref aperçu des modifications adoptées suit ci-après.

## II. BREF APERÇU DES MODIFICATIONS ADOPTÉES

### Règles 16 et 17 modifiées et nouvelles règles 18bis et 18ter du règlement d'exécution commun

12. L'alinéa 1)b) de la règle 16 actuellement en vigueur a été modifié de façon à rendre plus précise l'exigence relative à la communication des dates de début et de fin du délai d'opposition. Ainsi, la référence dans l'actuel alinéa 1)b) de cette règle à la communication de ces dates "*au plus tard en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition*" a été remplacée par "*dès qu'elles sont connues*".

13. La portée de la règle 17 actuellement en vigueur, qui traite des refus provisoires, a été limitée, de sorte que seules les dispositions relatives spécifiquement et exclusivement à la notification d'un refus provisoire y figurent.

14. La nouvelle règle 18bis traite désormais de la situation provisoire d'une marque et, en particulier, de l'aspect de la règle 17 actuellement en vigueur qui permet à un office d'envoyer *de façon facultative* une déclaration d'octroi de la protection après avoir achevé son examen d'office, y compris, en sus, dans les cas où une notification de refus provisoire a déjà été communiquée. Cette possibilité reste facultative.

15. La nouvelle règle 18ter comporte maintenant trois "volets", traitant successivement de la décision finale concernant la situation de la marque. Le premier volet de la nouvelle règle 18ter, à savoir l'alinéa 1, porte sur l'aspect de la règle 17 actuellement en vigueur qui permet à un office d'envoyer *de façon facultative* (à l'heure actuelle) une déclaration d'octroi de la protection lorsque, avant l'expiration du délai prévu pour notifier un refus, toutes les procédures devant l'office sont achevées et qu'il n'y a pas de motif pour cet office de refuser la protection. Toutefois, aux termes de l'alinéa 1) de la nouvelle règle 18ter, la communication de cette information sera *obligatoire*. Ce nouvel alinéa conserve dans son intitulé la notion de *déclaration d'octroi de la protection*, qui figure actuellement à l'alinéa 6) de la règle 17.

16. Le deuxième volet de la nouvelle règle 18ter, à savoir l'alinéa 2, traite de ce qui constitue actuellement la communication de la décision finale par un office ayant déjà notifié un refus provisoire, mais seulement dans la mesure où il a été décidé d'octroyer partiellement ou totalement une protection aux produits et services couverts par la marque en question. Ce nouvel alinéa contient également dans son intitulé la notion de *déclaration d'octroi de la protection* plutôt que celle de *confirmation ou retrait d'un refus provisoire*, qui figure actuellement à l'alinéa 5) de la règle 17.

17. Enfin, le troisième volet de la nouvelle règle 18ter, à savoir l'alinéa 3), traite aussi de ce qui constitue actuellement la communication de la décision finale par un office ayant déjà notifié un refus provisoire, mais seulement dans la mesure où un refus provisoire est totalement confirmé. Ce nouvel alinéa conserve dans son intitulé la notion de *confirmation d'un refus provisoire*, qui figure actuellement à l'alinéa 5) de la règle 17.

18. Il est rappelé que, même si les dispositions modifiées et les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2009, aucun office ne sera tenu d'envoyer des déclarations d'octroi de la protection en vertu de la nouvelle règle 18<sup>ter</sup>.1) avant le 1<sup>er</sup> janvier 2011.

19. Il est également rappelé que les modifications apportées au règlement d'exécution commun ont rendu nécessaires un petit nombre de modifications consécutives. Aux fins du présent document, ces modifications supplémentaires ne sont pas reproduites dans l'annexe I.

### III. PRÉSENTATION DES FORMULAIRES TYPES PROPOSÉS

#### Formulaire type n° 1 – règle 16.1)a)

##### Informations relatives à d'éventuelles oppositions

20. Le formulaire type n° 1 sert à communiquer des informations relatives à d'éventuelles oppositions en vertu de la règle 16.1)a). Il correspond à l'actuel formulaire type C, avec l'ajout de nouveaux éléments à la suite de la modification de la règle 16 – premièrement, si le délai d'opposition est prorogeable, le formulaire type n° 1 prévoit la communication de la date à laquelle ce délai commence et deuxièmement, si aucune date n'est indiquée, le formulaire rappelle que l'information doit être communiquée dès que les dates sont connues, et non plus “*au plus tard en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition*” (alinéa b), seconde phrase de l'actuelle règle 16.1)).

#### Formulaire type n° 2 – règle 16.1)b)

##### Dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin

21. Le formulaire type n° 2 est complémentaire du formulaire type n° 1 et il est destiné à être utilisé par un office qui a déjà envoyé au Bureau international le formulaire type n° 1 à un moment où les dates du délai d'opposition n'étaient pas connues.

#### Formulaire type n° 3 – règle 17

##### Notification de refus provisoire

22. En substance, le formulaire type n° 3 reproduit simplement ce qui est actuellement le formulaire type A, qui sert à notifier un refus provisoire en vertu de la règle 17.1). Les dispositions de la règle 17 relatives à la notification d'un refus provisoire restent inchangées.

Formulaire type n° 4 – règle 18ter.1)Décision finale concernant la situation de la marque

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

23. Le formulaire type n° 4 reprend de l'actuel formulaire type D les éléments restants de ce qui est couvert par la règle 17.6) actuellement en vigueur. La déclaration en question est facultative en vertu de la règle 17.6) mais elle deviendra obligatoire en vertu de la nouvelle règle 18ter.1). En termes simples, il s'agit d'une déclaration qu'il est requis d'envoyer si, avant l'expiration du délai prévu pour notifier un refus, toutes les procédures devant l'office sont achevées et qu'il n'y a aucun motif pour cet office de refuser la protection de la marque. Ceci pourrait être considéré comme le premier niveau de la décision finale concernant la situation de la marque.

Formulaire type n° 5 – règle 18ter.2)Décision finale concernant la situation de la marque

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

24. Le formulaire type n° 5 remplace une partie de l'actuel formulaire type B. Ce dernier, rappelons-le, concerne ce qui est prévu par la règle 17.5) actuellement en vigueur – c'est-à-dire la confirmation ou le retrait d'un refus provisoire une fois que toutes les procédures devant l'office sont achevées.

25. La nouvelle règle 18ter.2) prévoit ce que l'on pourrait appeler le deuxième niveau de la décision finale concernant la situation de la marque. Il sera rappelé que ce qui est actuellement prévu à la règle 17.5) a été transposé dans les nouveaux alinéas 2) et 3) de la règle 18ter. La nouvelle règle 18ter.2) fait obligation à un office qui a déjà communiqué une notification de refus provisoire d'envoyer, lorsque toutes les procédures devant l'office sont achevées et que la protection a finalement été accordée pour une partie ou la totalité des produits et services, une déclaration à cet effet.

Formulaire type n° 6 – règle 18ter.3)Décision finale concernant la situation de la marque

*Confirmation de refus provisoire total*

26. Le formulaire type n° 6 remplace la partie restante de l'actuel formulaire type B. La nouvelle règle 18ter.3) prévoit ce qui pourrait être appelé le troisième niveau de la décision finale concernant la situation de la marque. Il est destiné à être utilisé par un office qui a déjà notifié un refus provisoire lorsque, une fois que toutes les procédures devant cet office sont achevées, le refus de protection est confirmé pour tous les produits et/ou services.

Formulaire type n° 7 – règle 18ter.4)Nouvelle décision ayant une incidence sur la protection d'une marque

27. Le formulaire type n° 7 correspond à ce qui est prévu par la règle 17.5)b) actuellement en vigueur et par la nouvelle règle 18ter.4) – la communication d'informations au Bureau international en cas de nouvelle décision ayant une incidence sur la protection d'une marque. Il n'y a pas actuellement de formulaire type à l'usage des offices aux fins de la règle 17.5)b).

Formulaire type n° 8 – règle 18bis.1)a) et b)Achèvement de l'examen d'office – situation provisoire de la marque

28. Ce formulaire remplace une partie de l'actuel formulaire type D, intitulé *Déclaration d'octroi de la protection*, correspondant à la règle 17.6) actuellement en vigueur. Il sera rappelé que la règle 17.6) actuellement en vigueur prévoit, à titre facultatif, la possibilité pour un office qui n'a pas communiqué de notification de refus provisoire d'envoyer au Bureau international, dans le délai de refus applicable,

- une déclaration indiquant que toutes les procédures devant l'office sont achevées et que l'office a décidé d'accorder la protection;

- 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 (avec indication de la date jusqu'à laquelle celles-ci peuvent être formées);

- lorsqu'une déclaration de ce dernier type a été émise, 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.

29. Le présent formulaire type D prévoit chacun des trois scénarios ci-dessus. Il sera toutefois rappelé que le deuxième de ces scénarios relève maintenant de la nouvelle règle 18bis, dans la mesure où il correspond essentiellement à une situation *provisoire* de la marque, et non à sa décision finale.

30. L'envoi du formulaire type n° 8 restera facultatif et ce formulaire servira aussi pour le cas où un office, après avoir procédé à un examen d'office, a notifié un refus provisoire qui a été, par la suite, retiré (nouvelle règle 18bis.1)b)). En d'autres termes, ce formulaire peut être envoyé, à titre facultatif, dans tous les cas où l'examen d'office a abouti à une conclusion favorable au titulaire.

*31. Le groupe de travail est invité à considérer ce qui précède et à approuver les formulaires types révisés à l'usage des Offices des parties contractantes, destinés à la communication d'informations concernant le sort des désignations.*

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

**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<sup>er</sup> 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]* a) Sous réserve de l'article 9sexies.1)b) du Protocole, 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 connues<sup>1</sup>.

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.

---

<sup>1</sup> 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.



*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 18.1d) 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 formées<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> 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."

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*]<sup>3</sup> 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 concernée<sup>4</sup>.

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.

---

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

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 considérée<sup>5</sup>.

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 18<sup>ter</sup> s'appliquent *mutatis mutandis*.

[...]

*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<sup>ter</sup> 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.

[...]

---

<sup>5</sup> Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :

“Dans la règle 18<sup>ter</sup>.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 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<sup>er</sup> janvier 2011.

[...]

[L'annexe II suit]

## ANNEXE II

## Formulaire type n° 1

## PROTOCOLE DE MADRID

## INFORMATIONS RELATIVES À D'ÉVENTUELLES OPPOSITIONS

## Règle 16.1)a)

*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). Le formulaire doit être envoyé au Bureau international 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.*

*Lorsque, au moment de cette communication, les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées (règle 16.1)b)). Si ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international dès qu'elles sont connues (au moyen du formulaire type n° 2). Si le délai d'opposition est prorogeable, l'Office peut ne communiquer que la date à laquelle le délai d'opposition commence.*

I.	Office qui communique les informations :
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"/> Les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues : – Date à laquelle le délai d'opposition commence : – Date à laquelle le délai d'opposition prend fin :  <input type="checkbox"/> Le délai d'opposition est prorogeable et la date à laquelle le délai d'opposition commence est connue : – Date à laquelle le délai d'opposition commence :  <input type="checkbox"/> Les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin ne sont pas connues.
V.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui communique les informations :
VI.	Date :

*Formulaire type n° 2*

**PROTOCOLE DE MADRID**

**DATES AUXQUELLES LE DÉLAI D'OPPOSITION COMMENCE ET PREND FIN**

**Règle 16.1)b)**

*Ce formulaire est à utiliser lorsqu'un Office a précédemment envoyé au Bureau international des informations relatives à d'éventuelles oppositions (formulaire type n° 1) à un moment où les dates du délai d'opposition n'étaient pas connues. L'Office communique à présent ces dates au Bureau international.*

I.	Office qui communique les informations :
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"/> Dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin : – Date à laquelle le délai d'opposition commence : – Date à laquelle le délai d'opposition prend fin :  <input type="checkbox"/> Délai d'opposition prorogeable et date à laquelle le délai d'opposition commence : – Date à laquelle le délai d'opposition commence :
V.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui communique les informations :
VI.	Date :

Formulaire type n° 3

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID

REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION

Règle 17.1)

*Ce formulaire est à utiliser dans la situation suivante : l'Office considère que la protection ne peut pas être accordée dans la partie contractante concernée (refus provisoire d'office) ou la protection ne peut pas être accordée dans la partie contractante concernée parce qu'une opposition a été déposée, ou dans ces deux cas. En temps opportun, une fois que toutes les procédures devant l'Office sont achevées, l'Office doit envoyer au Bureau international une déclaration indiquant la décision finale concernant la situation de la marque, au moyen des formulaires types n° 5 ou n° 6, selon le cas.*

I.	Office qui émet la notification :
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"/> Refus provisoire fondé sur un examen d'office <input type="checkbox"/> Refus provisoire fondé sur une opposition <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Refus provisoire fondé à la fois sur un examen d'office et sur une opposition <sup>1</sup>
V.	<input type="checkbox"/> Refus provisoire pour tous les produits et/ou services <input type="checkbox"/> Refus provisoire pour certains des produits et/ou services : [suivra l'indication des produits et/ou services qui sont touchés ou qui ne sont pas touchés] <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Le nom et l'adresse de l'opposant doivent aussi être indiqués.

<sup>2</sup> Lorsque tous les produits ou services classés dans une classe donnée sont visés, on indiquera "tous les produits (ou tous les services) de la classe X". Dans tous les cas, il conviendra d'indiquer clairement si ces produits et/ou services sont concernés ou s'ils NE SONT PAS concernés.



VI. Motifs de refus [(le cas échéant, voir la rubrique VII)] :

VII. Renseignements relatifs à une marque antérieure<sup>3</sup> :

- i) Date et numéro de dépôt et, le cas échéant, date de priorité :
- ii) Date et numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles) :
- iii) Nom et adresse du titulaire :
- iv) Reproduction de la marque :
  
- v) Liste de tous les produits et services, ou des produits et services pertinents :

VIII. Dispositions essentielles correspondantes de la loi applicable [(voir le texte à la rubrique XII)] :

IX. Informations relatives à la suite de la procédure :

- i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :
- ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :
- iii) Indications concernant la constitution d'un mandataire :

X. Date de la notification de refus provisoire :

---

<sup>3</sup> Lorsque les motifs sur lesquels se fonde le refus provisoire ont trait à une marque antérieure, comme cela aura été indiqué à la rubrique VI. On pourra fournir les renseignements demandés dans cette rubrique en annexant un extrait imprimé du registre ou de la base de données.

XI. Signature ou sceau officiel de l'Office qui émet la notification :

XII. Dispositions essentielles correspondantes de la loi applicable :

*Formulaire type n° 4*

**ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID**

**DÉCISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE**

**– DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION –**

**Règle 18ter.1)**

*Ce formulaire est à utiliser dans la situation suivante : avant l'expiration du délai de refus 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 l'Office sont achevées et il n'y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection.*

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 tous les produits et/ou tous les services demandés.
V. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :
VI. Date :

Formulaire type n° 5

**ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID**

**DÉCISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE**

**– DÉCLARATION D’OCTROI DE LA PROTECTION  
FAISANT SUITE À UN REFUS PROVISOIRE –**

**Règle 18ter.2)**

*Ce formulaire est à utiliser dans la situation suivante : l’Office a déjà communiqué une notification de refus provisoire total ou partiel et, toutes les procédures devant l’Office étant achevées, la protection est à présent accordée pour une partie ou la totalité des produits ou services. (Pour confirmer un refus total, veuillez utiliser le formulaire type n° 6).*

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.	<p><input type="checkbox"/> Protection pour tous les produits et/ou services (Cocher cette case si une notification de refus provisoire a précédemment été communiquée mais que, finalement, la protection est accordée pour <u>tous</u> les produits ou services.)</p> <p>Toutes les procédures devant l’Office sont achevées; la protection est 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.2)i).</p> <p><input type="checkbox"/> Protection pour une partie seulement des produits et/ou services (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 ou services protégés. <i>NB: 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 services doivent être expressément désignés.)</i></p> <p>Toutes les procédures devant l’Office sont achevées; la protection est accordée à la marque qui fait l’objet de cet enregistrement international pour les produits et/ou services suivants (règle 18ter.2)ii) (veuillez utiliser une feuille supplémentaire si nécessaire) :</p>

V. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :

VI. Date :

*Formulaire type n° 6*

**ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID**

**DÉCISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE**

**– CONFIRMATION DE REFUS PROVISOIRE TOTAL –**

**Règle 18ter.3)**

*Ce formulaire est à utiliser dans la situation suivante : l'Office a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total et, toutes les procédures devant cet Office étant achevées, l'Office confirme à présent le refus de protection de la marque pour tous les produits et/ou services.*

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 et sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :
VI. Date :

*Formulaire type n° 7*

**ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID**

**NOUVELLE DÉCISION AYANT UNE INCIDENCE SUR LA PROTECTION D'UNE  
MARQUE**

**Règle 18ter.4)**

*Ce formulaire est à utiliser lorsque, après la communication d'une déclaration d'octroi de la protection (règle 18ter.1) et 2)i) et ii) – formulaires types n° 4 et n° 5) ou l'envoi de la confirmation d'un refus provisoire total pour tous les produits et/ou services (règle 18ter.3) – formulaire type n° 6), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, par exemple en cas de 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 utilisé pour la communication d'invalidations 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. Veuillez indiquer ici les produits et/ou services qui sont à présent protégés (une feuille supplémentaire peut être utilisée si nécessaire) :
V. Signature et sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :
VI. Date :

Formulaire type n° 8

**ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID**

**ACHÈVEMENT DE L'EXAMEN D'OFFICE**

**– SITUATION PROVISOIRE DE LA MARQUE –**

**Règle 18bis.1)a) et b)**

*Ce formulaire est à utiliser dans la situation suivante : l'Office confirme 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.*

***NB : La présente déclaration peut, à titre facultatif, être envoyée par un Office à la suite de l'examen d'office, notamment lorsque l'Office avait notifié un refus provisoire mais que l'examen d'office s'est conclu favorablement pour le titulaire.***

*Si, après l'envoi de la présente déclaration, une opposition est formée ou des observations sont formées, un refus provisoire de protection (formulaire type n° 3) devra être envoyé en temps opportun.*

*En l'absence d'opposition ou d'observation, la présente déclaration devra être suivie d'une déclaration d'octroi de la protection (formulaire type n° 4 ou, lorsque que la marque a d'abord fait l'objet d'un refus provisoire d'office mais que l'examen d'office s'est conclu favorablement pour le titulaire, formulaire type n° 5).*

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.	Une notification de refus provisoire : <input type="checkbox"/> n'a pas été communiquée par l'Office (règle 18bis.1.a)) <input type="checkbox"/> a été communiquée par l'Office (règle 18bis.1.b))
V.	a) Date à laquelle le délai d'opposition, ou le délai pour présenter des observations, commence :  b) Date à laquelle le délai d'opposition, ou le délai pour présenter des observations, prend fin :



VI. Signature et sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :

VII. Date :

[Fin de l'annexe II et du document]