



## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)  
☎ (022) 730 91 11 - 📠 412 912 ompi ch - Adresse télégraphique: OMPI  
Télécopieur (Service d'enregistrement international des marques): (41-22) 740 14 29

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

#### ***Date des désignations postérieures***

##### Introduction

1. Conformément à la règle 24.6)b) du règlement d'exécution commun, une désignation postérieure présentée au Bureau international par l'intermédiaire d'un office porte la date à laquelle elle a été reçue par cet office (à condition qu'elle soit reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date et qu'elle ne contienne pas d'irrégularités ayant une incidence sur la date applicable). Il s'agit là d'une disposition nouvelle. Avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun, le 1<sup>er</sup> avril 1996, une désignation postérieure ne pouvait pas porter une date antérieure à celle à laquelle elle avait été reçue par le Bureau international.

2. En principe, cette possibilité d'attribution d'une date antérieure par rapport à la date de réception par le Bureau international devrait constituer un avantage pour les titulaires d'enregistrements internationaux. Dans certains cas, cependant, il se pourrait qu'elle soit à l'origine de complications que les titulaires et leurs mandataires ne devraient pas ignorer.

##### Désignation postérieure présentée avant le renouvellement de l'enregistrement international

3. Lorsqu'une désignation postérieure, qui est présentée par l'intermédiaire d'un office peu de temps avant le renouvellement de l'enregistrement international concerné, parvient au Bureau international après la date du renouvellement, elle porte une date antérieure à celle du renouvellement. Elle expire donc à la date du renouvellement. Exemple : un enregistrement international doit être renouvelé le 1<sup>er</sup> août. Le 10 juillet, une désignation postérieure est présentée à l'office d'origine, puis transmise au Bureau international qui la reçoit le 12 août. Conformément à la règle 24.6)b), la désignation postérieure porte la date du 10 juillet. Cependant, l'enregistrement international a dû être renouvelé (le 1<sup>er</sup> août) avant que le Bureau international ne reçoive la désignation postérieure. À cette date, le Bureau international n'était pas encore en mesure de demander le versement du complément d'émolument ou (le cas échéant) de la taxe individuelle pour la désignation d'une nouvelle partie contractante. La procédure à suivre comprendra donc un renouvellement complémentaire, donnant lieu au paiement d'une surtaxe.

### Désignation postérieure présentée en même temps qu'une demande d'inscription d'une autre modification

4. Contrairement à la désignation postérieure, l'inscription d'une modification en vertu de la règle 25 est réputée prendre effet au moment où cette modification est inscrite au registre international, que la demande d'inscription ait été présentée par l'intermédiaire d'un office ou directement auprès du Bureau international. Par conséquent, lorsqu'une demande d'inscription d'une modification est présentée en même temps qu'une désignation postérieure présentée par l'intermédiaire d'un office, voire avant celle-ci, la désignation postérieure peut porter une date antérieure à la date de prise d'effet de la modification.

5. Les conséquences, sur le plan juridique, de cet état de choses sont pour le moins incertaines et peuvent ne pas répondre à l'attente du titulaire. Ainsi, il arrive parfois qu'un titulaire souhaite renoncer à la protection à l'égard d'une partie contractante donnée (en raison d'un risque de refus de la part de cette dernière), puis qu'il étende à nouveau immédiatement la protection à cette même partie contractante par le jeu d'une désignation postérieure. Si la renonciation et la désignation postérieure sont présentées simultanément par l'intermédiaire d'un office, la renonciation, en vertu des dispositions de la règle 24.6b), prendra effet *après* la nouvelle extension territoriale à la partie contractante intéressée.

### Moyens de parer à ces difficultés

6. Afin d'éviter les difficultés susmentionnées, lorsqu'une désignation postérieure sera présentée par l'intermédiaire d'un office mais que le titulaire souhaitera qu'elle porte une date *postérieure* à la date à laquelle elle est présentée à l'office, notamment lorsqu'il souhaitera que la désignation postérieure prenne effet immédiatement après un autre acte (tel qu'un renouvellement ou l'inscription d'une modification) faisant l'objet d'une demande déposée au même moment, le Bureau international acceptera une déclaration à cet effet du titulaire, de son mandataire ou de l'office présentant la désignation postérieure.

Le 3 juillet 1996