



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
‡ (41-22) 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

Effets et conséquences d'une limitation, d'une radiation, et d'un changement partiel de titulaire

(Règles 25.1)a) et 27.2) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid
et au Protocole de Madrid)

Limitation et radiation

1. La règle 25.1)a) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid (entré en vigueur le 1^{er} avril 1996) permet au titulaire d'un enregistrement international de demander l'inscription d'une limitation ou d'une radiation. La différence entre ces termes est la suivante. L'inscription d'une *limitation* de la liste des produits et services, bien qu'elle puisse être effectuée à l'égard de toutes les parties contractantes désignées, n'entraîne pas la suppression des produits et services concernés de l'enregistrement international tel qu'il est inscrit dans le registre international. En d'autres termes, le seul effet d'une limitation est que l'enregistrement international n'est plus protégé pour les produits et services concernés dans les parties contractantes visées par la limitation; ces produits et services peuvent donc faire l'objet d'une désignation postérieure, non seulement pour des parties contractantes nouvelles mais également pour les parties contractantes visées par la limitation (lorsque, par exemple, les raisons de la limitation – une opposition ou une citation basée sur une marque antérieure dans le cadre d'une procédure de refus – ont cessé d'exister). En outre, ces produits et services demeurent pris en compte pour le calcul des émoluments supplémentaires au moment du renouvellement. Au contraire, l'inscription d'une *radiation* pour une partie des produits et services (radiation partielle) entraîne la suppression définitive des produits et services concernés. Son effet est que les produits et services visés sont supprimés de l'enregistrement international; il ne peuvent plus faire l'objet d'une désignation postérieure et ne sont pas pris en compte au moment du renouvellement.

2. La situation était différente sous l'empire du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid (en vigueur jusqu'au 31 mars 1996). En effet, le titulaire ne pouvait demander que l'inscription d'une limitation, ou d'une radiation totale de l'enregistrement international. Toutefois, une limitation (inscrite, notifiée et publiée comme telle) était traitée comme une radiation partielle des produits et services (voir le paragraphe 149 de l'ancien guide de l'enregistrement international des marques). Lorsque la limitation concernait l'ensemble des pays désignés, elle entraînait la suppression des produits et services concernés de l'enregistrement international tel qu'inscrit au registre international.

3. Depuis l'entrée en vigueur, le 1^{er} avril 1996, du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole, les limitations concernant l'ensemble des pays désignés inscrites jusqu'au 31 mars 1996 demeurent qualifiées comme telles au registre international mais leurs effets demeurent ceux qu'elles avaient avant le 1^{er} avril 1996, à savoir ceux d'une radiation partielle.

Changement partiel de titulaire

4. Il résulte de la règle 25.1)a)i) du règlement d'exécution commun que trois types de changement partiel de titulaire peuvent être inscrits au registre international, à savoir :

a) pour une partie des produits et services à l'égard de toutes les parties contractantes désignées;

b) pour tous les produits et services à l'égard de certaines des parties contractantes désignées;

c) pour une partie des produits et services à l'égard de certaines des parties contractantes désignées.

5. Il résulte de la règle 27.2) du règlement d'exécution commun que la partie cédée (ou transmise) d'un enregistrement international entraîne la création (au nom du titulaire de cette partie cédée ou transmise) d'un nouvel enregistrement international portant le même numéro que l'enregistrement international objet du changement de titulaire et accompagné d'une lettre majuscule (par exemple, enregistrement international n° 500 000 au nom de X et enregistrement international n° 500 000 A au nom de Y). Par ailleurs, la règle 27.2) prévoit que la partie cédée ou transmise est radiée du registre international sous le numéro de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

6. À l'égard d'un enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise, le registre international ne comporte pas la mention "radiation" mais la mention "changement de titulaire" avec l'indication des produits et services et des parties contractantes désignées concernées. Dans le cas visé au paragraphe 4.a) ci-dessus, cette inscription doit s'analyser comme une radiation partielle; en d'autres termes, un enregistrement international qui a fait l'objet d'un changement de titulaire pour une partie des produits et services à l'égard de toutes les parties contractantes désignées ne pourra plus couvrir les produits et services objets du changement de titulaire dans une désignation postérieure ou lors du renouvellement. Dans le cas visé au paragraphe 4.b), ci-dessus, cette inscription doit s'analyser comme une renonciation à l'égard des parties contractantes désignées concernées; en d'autres termes, le renouvellement de l'enregistrement international initial ne pourra pas porter sur ces parties contractantes.

7. Il est à noter que les effets décrits au paragraphe précédent correspondent à une pratique constante et que l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun le 1^{er} avril 1996 n'a rien changé à cette pratique.

30 avril 1997