



## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)  
 ‡ (41-22) 338 91 11 – Télécopieur (Section des enregistrements internationaux de marques) : (41-22) 740 14 29  
 Messagerie électronique : [intreg.mail@wipo.int](mailto:intreg.mail@wipo.int) – Internet : <http://www.OMPI.int>

### ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

#### Modification du règlement d'exécution commun et des instructions administratives

1. En vue de l'adhésion de la Communauté européenne au Protocole de Madrid (attendue dans le courant de l'année 2004), l'Assemblée de l'Union de Madrid, lors de sa trente-cinquième session qui s'est tenue en septembre 2003, a modifié le règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid afin de prendre en considération un certain nombre de caractéristiques particulières au système de la marque communautaire.

2. Selon les règles 9.5)g), 14.2)vi), 21*bis* et 24, telles que modifiées et reproduites à l'annexe I du présent avis, trois nouveaux concepts résultant de la possible adhésion de la Communauté européenne au Protocole de Madrid ont été incorporés dans le règlement d'exécution commun, à savoir : i) l'indication d'une deuxième langue devant l'Office de la Communauté européenne; ii) la revendication d'une ancienneté et iii) la conversion d'une désignation de la Communauté européenne en une désignation postérieure de ses États membres en vertu du système de Madrid (clause dite de "l'opting-back").

3. L'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé que ces modifications du règlement d'exécution commun entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2004. (Il est cependant entendu que ces modifications ne seront applicables que lorsque la Communauté européenne aura effectivement adhéré au Protocole de Madrid).

4. Par ailleurs, comme explicité ci-dessous, les modifications du règlement d'exécution commun ont également impliqué la modification par le Directeur général, après consultation des Offices des parties contractantes, des instructions 3 et 4 des instructions administratives. Ces instructions administratives modifiées entreront également en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2004 et sont reproduites à l'annexe II du présent avis.

#### Indication d'une deuxième langue devant l'Office de la Communauté européenne (règles 9.5)g)i) et 24.3)c)iii))

5. Les déposants désignant la Communauté européenne dans une demande internationale ou dans une désignation postérieure devront indiquer dans le formulaire officiel correspondant une deuxième langue – en plus de celle de la demande internationale – devant l'Office de cette Organisation contractante (l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après "OHMI").

6. Cette deuxième langue, qui devra être l'une des cinq langues officielles de l'OHMI (l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien), vise uniquement à ce que des tiers puissent l'utiliser dans le cadre d'une procédure d'opposition ou en annulation formée devant l'OHMI. Ces langues seront indiquées dans le formulaire officiel et le déposant ou le titulaire devra cocher la case appropriée.

Revendication d'ancienneté (règles 9.5)g)ii), 21bis et 24.3)c)iii))

7. En vertu du système de la marque communautaire, le titulaire d'une marque déjà enregistrée dans ou pour un État membre de la Communauté européenne peut, s'il dépose une demande d'enregistrement d'une marque identique auprès de l'OHMI pour des produits ou des services couverts par la marque antérieure, revendiquer l'ancienneté de cette marque antérieure à l'égard de l'État membre en question. L'effet d'une revendication d'ancienneté est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si cette marque antérieure avait continué à être enregistrée.

8. Les déposants souhaitant revendiquer une ancienneté dans le cadre d'une désignation de la Communauté européenne en vertu du Protocole de Madrid devront indiquer quatre éléments qui correspondent à ceux requis par l'OHMI, à savoir, le ou les États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet, le numéro de l'enregistrement concerné et les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

9. Étant donné que ces indications ne pourront être fournies que lorsque la Communauté européenne est désignée, et afin de ne pas surcharger inutilement le formulaire de demande internationale ou de désignation postérieure, ces indications devront figurer sur un formulaire officiel *distinct* (MM17), qui devra être annexé au formulaire de demande internationale ou à celui d'une désignation postérieure, selon le cas. L'instruction 4j) des instructions administratives a été modifiée en conséquence (voir l'annexe II).

10. De plus, un certain nombre d'opérations pouvant avoir une incidence sur une revendication d'ancienneté (tel que le retrait, le refus ou la radiation d'une telle revendication) ont été reflétées dans une nouvelle règle 21bis.

Désignation postérieure d'un État membre d'une Organisation contractante issue d'une conversion (clause de l'"opting-back") (règle 24)

11. En vertu du système de la marque communautaire, lorsqu'une demande de marque communautaire est retirée ou rejetée, ou lorsque l'enregistrement d'une marque communautaire cesse de produire ses effets, le propriétaire de cette marque communautaire peut demander sa conversion en une demande de marque *nationale* auprès de l'Office d'un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne.

12. Cette conversion a pour effet que la demande de marque nationale, issue de la conversion, bénéficie de la même date de dépôt ou de la même date d'enregistrement que la marque communautaire (et jouit, le cas échéant, de la même date de priorité et/ou d'ancienneté revendiquée), sous réserve notamment que la demande de conversion ait été déposée dans un délai de trois mois à compter du retrait, du refus ou de la cessation des effets de la marque communautaire.

13. Compte tenu de cette caractéristique du système de la marque communautaire, la règle 24 du règlement d'exécution commun a été modifiée de façon à prévoir que, lorsque la Communauté européenne est désignée dans un enregistrement international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refusée ou a cessé de produire ses effets, la conversion peut aussi être demandée par le biais d'une désignation postérieure de ses États membres *en vertu du système de Madrid*. Ce mécanisme, permettant au titulaire d'un enregistrement international de convertir une désignation de la Communauté européenne, *soit* par le biais d'une demande nationale déposée directement auprès de l'Office d'un État membre, *soit* par le biais d'une désignation postérieure de cet État membre en vertu du système de Madrid, est souvent appelée clause de "*l'opting-back*."

14. Le principe d'une telle désignation postérieure issue d'une conversion a été incorporé dans un nouvel alinéa 7) de la règle 24 et fait l'objet de trois caractéristiques principales.

– premièrement, une désignation postérieure issue d'une conversion devra toujours être présentée au Bureau international par l'intermédiaire de l'OHMI (règle 24.2)a)iii)). Si elle est présentée directement par le titulaire, une telle désignation postérieure ne sera pas considérée comme telle et tout émoluments ou taxes déjà payés sera remboursés à la partie ayant effectué le paiement;

– deuxièmement, une désignation postérieure issue d'une conversion portera la date à laquelle la désignation de la *Communauté européenne* a été inscrite au registre international (ce qui est le but même de la clause "*opting-back*") (règle 24.6e));

– troisièmement, de façon à éviter toute confusion quant au type de désignation postérieure en cause, une désignation postérieure issue d'une conversion devra être présentée sur un nouveau formulaire officiel (MM16), distinct de celui utilisé pour une désignation postérieure "*ordinaire*" (MM4). L'instruction 3 des instructions administratives a été modifiée en conséquence (voir l'annexe II).

## Guide

15. De plus amples informations concernant chacun des sujets abordés ci-dessus seront données dans une version mise à jour du *Guide pour l'enregistrement international des marques*, qui sera publié en mars 2004 et disponible sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante : [www.OMPI.int](http://www.OMPI.int)

Formulaire

16. Les nouveaux formulaires (MM16 et MM17) mentionnés aux paragraphes 9 et 14, et la mise à jour des formulaires de demande internationale et de désignation postérieure, visant à tenir compte de l'indication d'une deuxième langue devant l'OHMI (voir le paragraphe 6), seront disponibles sous la rubrique "Marques internationales" du site Internet de l'OMPI, après que la Communauté européenne aura déposé son instrument d'adhésion au Protocole de Madrid.

Le 12 janvier 2004

## ANNEXE I

### REGLES 9.5)g), 14.2)vi), 21bis ET 24 DU REGLEMENT D'EXECUTION COMMUN A L'ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID, TELLES QUE MODIFIEES AVEC EFFECT AU 1<sup>er</sup> AVRIL 2004

#### *Règle 9*

##### *Conditions relatives à la demande internationale*

#### 5) *[Contenu supplémentaire d'une demande internationale]*

[...]

g) Lorsqu'une demande internationale contient la désignation d'une organisation contractante, elle peut également contenir les indications suivantes :

i) si le déposant souhaite revendiquer, en vertu de la législation de cette organisation contractante, l'ancienneté d'une ou plusieurs marques antérieures enregistrées dans, ou pour, un État membre de cette organisation, une déclaration à cet effet avec l'indication du ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d'enregistrement concerné et les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces indications sont fournies sur un formulaire officiel qui est annexé à la demande internationale;

ii) si, en vertu de la législation de cette organisation contractante, le déposant doit indiquer une deuxième langue de travail devant l'Office de cette organisation contractante, en plus de celle de la demande internationale, une indication de cette deuxième langue.

#### *Règle 14*

##### *Enregistrement de la marque au registre international*

#### 2) *[Contenu de l'enregistrement]* L'enregistrement international contient

[...]

vi) les indications annexées à la demande internationale, conformément à la règle 9.5)g)i), relatives à l'État membre ou aux États membres dans ou pour lesquels une marque antérieure, dont l'ancienneté est revendiquée, est enregistrée, à la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque antérieure a pris effet et au numéro de l'enregistrement correspondant.

#### *Règle 21bis*

##### *Autres faits concernant une revendication d'ancienneté*

1) *[Refus définitif d'une revendication d'ancienneté]* Lorsqu'une revendication d'ancienneté a été inscrite au registre international à l'égard de la désignation d'une organisation contractante, l'Office de cette organisation notifie au Bureau international toute décision définitive refusant, en tout ou en partie, la validité de cette revendication.

2) [*Ancienneté revendiquée postérieurement à l'enregistrement international*] Lorsque le titulaire d'un enregistrement international désignant une organisation contractante a, en vertu de la législation de cette organisation contractante, revendiqué directement auprès de l'Office de cette organisation l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures dans, ou pour, un État membre de cette organisation, et lorsque cette revendication a été acceptée par l'Office concerné, cet Office notifie ce fait au Bureau international. La notification indique :

i) le numéro de l'enregistrement international concerné, et  
ii) le ou les États membres dans lesquels, ou pour lesquels, la marque antérieure est enregistrée, ainsi que la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque a pris effet et le numéro de l'enregistrement correspondant.

3) [*Autres décisions concernant une revendication d'ancienneté*] L'Office d'une organisation contractante notifie au Bureau international toute autre décision définitive concernant une revendication d'ancienneté qui a été inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation.

4) [*Inscription au registre international*] Le Bureau international inscrit au registre international les informations notifiées en vertu des alinéas 1) à 3).

#### *Règle 24*

##### *Désignation postérieure à l'enregistrement international*

1) [*Capacité*] a) Une partie contractante peut faire l'objet d'une désignation postérieurement à l'enregistrement international (ci-après dénommée "désignation postérieure") lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international.

b) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par l'Arrangement, le titulaire peut désigner, en vertu de l'Arrangement, toute partie contractante qui est liée par l'Arrangement.

c) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par le Protocole, le titulaire peut désigner, en vertu du Protocole, toute partie contractante qui est liée par le Protocole, à condition que lesdites parties contractantes ne soient pas toutes deux liées par l'Arrangement.

2) [*Présentation; formulaire et signature*] a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l'Office de la partie contractante du titulaire; toutefois,

i) lorsque la règle 7.1), telle qu'elle était en vigueur avant le 4 octobre 2001, s'applique, la désignation doit être présentée par l'Office d'origine;

ii) lorsqu'une ou plusieurs des parties contractantes sont désignées en vertu de l'Arrangement, la désignation postérieure doit être présentée par l'Office de la partie contractante du titulaire;

iii) lorsque l'alinéa 7) s'applique, la désignation postérieure issue d'une conversion doit être présentée par l'Office de l'organisation contractante.

b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire. Lorsqu'elle est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l'Office l'exige, aussi par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la désignation postérieure soit signée par le titulaire, autorise qu'elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure.

3) [Contenu] a) Sous réserve de l'alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer

i) le numéro de l'enregistrement international concerné,  
ii) le nom et l'adresse du titulaire,  
iii) la partie contractante qui est désignée,  
iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu'à une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ces produits et services,

v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions, et,

vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office.

b) Lorsque la désignation postérieure concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 7.2), cette désignation postérieure doit aussi contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,

i) être signée par le titulaire lui-même et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou

ii) être comprise dans la désignation postérieure.

c) La désignation postérieure peut également contenir

i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b),

ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l'inscription d'une modification ou d'une radiation concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international;

iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications visées à la règle 9.5)g)ii).

d) Lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande de base, une désignation postérieure faite en vertu de l'Arrangement doit être accompagnée d'une déclaration, signée par l'Office d'origine, certifiant que cette demande a abouti à un enregistrement et indiquant la date et le numéro de cet enregistrement, à moins que cette déclaration n'ait déjà été reçue par le Bureau international.

4) [Émoluments et taxes] La désignation postérieure donne lieu au paiement des émoluments et taxes précisés ou visés au point 5 du barème des émoluments et taxes.

5) [Irrégularités] a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office.

b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes.

c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées à l'alinéa 1)b) ou c) ne sont pas remplies à l'égard d'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d'émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions de l'alinéa 1)b) ou c) ne sont remplies à l'égard d'aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s'applique.

6) [*Date de la désignation postérieure*] a) Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date de sa réception par le Bureau international.

b) Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, à condition que ladite désignation ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si la désignation postérieure n'a pas été reçue par le Bureau international dans ce délai, elle porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date de sa réception par le Bureau international.

c) Lorsque la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises et qu'elle est régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 5)a),

i) la désignation postérieure, dans les cas où l'irrégularité concerne l'une ou l'autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu'elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;

ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n'a pas d'incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.

d) Nonobstant les sous-alinéas a), b) et c), lorsque la désignation postérieure contient une requête présentée conformément à l'alinéa 3)c)ii), elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l'application du sous-alinéa a), b) ou c).

e) Lorsqu'une désignation postérieure est issue d'une conversion conformément à l'alinéa 7), cette désignation postérieure porte la date à laquelle la désignation de l'organisation contractante a été inscrite au registre international.

7) [*Désignation postérieure issue d'une conversion*] a) lorsque la désignation d'une organisation contractante a été inscrite au registre international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refusée ou a cessé d'avoir effet en vertu de la législation de cette organisation, le titulaire de l'enregistrement international concerné peut demander que la désignation de ladite organisation contractante soit convertie en une désignation de tout État membre de cette organisation qui est partie à l'Arrangement et/ou au Protocole.

b) une demande de conversion selon le sous-alinéa a) indique les éléments visés à l'alinéa 3)a)i) à iii) et v), ainsi que :

i) l'organisation contractante dont la désignation doit être convertie, et

ii) le fait que la désignation postérieure d'un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l'organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services.

8) *[Inscription et notification]* Lorsque le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l'inscrit au registre international et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante qui a été désignée dans la désignation postérieure, et il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.

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

10) *[Désignation postérieure non considérée comme telle]* Si les conditions de l'alinéa 2)a) ne sont pas remplies, la désignation postérieure n'est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l'expéditeur.

[l'annexe II suit]

## ANNEXE II

### INSTRUCTIONS 3 ET 4j) DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES POUR L'APPLICATION DE L'ARRANGEMENT ET DU PROTOCOLE DE MADRID, TELLES QUE MODIFIÉES AVEC EFFET AU 1<sup>er</sup> AVRIL 2004

#### Instruction 3 : Désignation postérieure à l'enregistrement international

a) Une désignation postérieure issue d'une conversion selon la règle 24.7) doit être faite sur le formulaire MM16.

b) Toute autre désignation postérieure doit être faite sur le formulaire MM4.

#### Instruction 4 : Autres formulaires officiels

[...]

j) Lorsqu'une demande internationale ou une désignation postérieure contient la désignation d'une organisation contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i) doivent être fournies sur le formulaire MM17 qui est annexé à la demande internationale ou à la désignation postérieure, selon le cas.

[Fin des annexes et du document]