



## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)  
 ☎ (41) 22 338 91 11 – Télécopieur (Registre international des 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 Protocole de Madrid et du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au Protocole y relatif

1. À sa trente-septième session (21<sup>e</sup> session extraordinaire), tenue à Genève du 25 septembre au 3 octobre 2006, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté le texte modifié d'une disposition du Protocole de Madrid et de plusieurs dispositions du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid.

#### Modification du Protocole de Madrid

2. La modification porte sur l'article 5 du Protocole de Madrid et, plus particulièrement sur la disposition 2)c)ii). Le texte modifié de l'article 5.2)c)ii), tel qu'il est reproduit dans la partie I de l'annexe du présent document, ne constitue qu'une simplification du texte actuel de la disposition concernée et n'entraîne aucune modification quant au fond.

3. Le texte modifié de l'article 5.2)c)ii) du Protocole de Madrid ayant été adopté avec effet immédiat, il est entré en vigueur le 3 octobre 2006.

4. En outre, l'Assemblée a adopté le texte d'une déclaration interprétative qui sera incorporée sous la forme d'une note de bas de page à l'article 5.2)c)ii) du Protocole de Madrid, de façon à ce que l'article 5.2)e) soit entendu comme permettant à l'Assemblée de procéder, à tout moment, à des vérifications supplémentaires du fonctionnement du système de refus établi aux sous-alinéas a) à d) et d'adopter toute modification de ces sous-alinéas, sous réserve des conditions de vote indiquées à l'article 5.2)e). Le texte de cette déclaration interprétative est aussi reproduit dans la partie I de l'annexe du présent document.

#### Modifications du règlement d'exécution commun

5. Les modifications portent sur les règles ci-après du règlement d'exécution commun :

- i) règle 1.xxvibis), relative aux expressions abrégées,
- ii) règle 3, relative à la représentation devant le Bureau international,
- iii) règles 19 à 21, relatives à la date d'inscription de certaines communications,

- iv) règle 20.3), relative à l'inscription de restrictions,
- v) règle 21, relative au remplacement,
- vi) règle 28.2), relative aux rectifications,
- vii) règle 32.3), relative à l'index annuel sur papier, et
- viii) règle 39, relative à la continuation des effets des enregistrements internationaux.

#### Adoption avec effet immédiat

6. Le texte modifié des règles 1.xxvibis) et 39 ayant été adopté avec effet immédiat, il est entré en vigueur le 3 octobre 2006. Le texte modifié de ces règles est reproduit dans la partie II de l'annexe du présent document.

7. La règle 39 prévoit une procédure pour la continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États qui ont accédé à l'indépendance et dont le territoire faisait partie, avant cette indépendance, du territoire d'un pays contractant de l'Arrangement de Madrid. Avant sa modification, la règle 39 ne se rapportait qu'à l'Arrangement de Madrid et non au Protocole. Cela tient au fait qu'à l'époque où elle a été adoptée, le Protocole n'était pas encore entré en vigueur. La modification précise que la procédure établie en vertu de la règle 39 s'applique désormais aussi à l'égard des désignations faites en vertu du Protocole. Le texte modifié de la règle 39 indique en outre clairement que celle-ci ne s'appliquera pas à un État ayant déclaré qu'il continuait la personnalité juridique d'une partie contractante, assumant ainsi tous les droits et obligations de celle-ci.

8. La modification de la règle 1.xxvibis) tient compte des dispositions de la règle 39, aux fins de la définition de ce que l'on entend par "partie contractante du titulaire".

#### Adoption avec effet à compter du 1<sup>er</sup> avril 2007

##### *Règle 3 : Représentation devant le Bureau international*

9. La modification proposée aura pour effet de supprimer toute condition relative au territoire sur lequel est située l'adresse d'un mandataire. En vertu de la règle 3.1) modifiée du règlement d'exécution commun, cette adresse n'est régie ni par le traité – Arrangement ou Protocole – dont relève la demande internationale, ni par le point de savoir si la constitution du mandataire a lieu au stade de la demande ou de l'enregistrement. À compter de la date d'entrée en vigueur de la modification, il sera possible de désigner toute personne comme mandataire auprès du Bureau international à l'égard d'une demande internationale, sans qu'il soit nécessaire que cette personne dispose d'une adresse dans une partie contractante.

*Règles 19 à 21 : Date d'inscription de certaines modifications*

10. Les modifications apportées à ces règles sont conformes à la pratique effective du Bureau international en ce qui concerne la date d'inscription de certaines communications. Ces modifications concernent l'inscription, à la date de leur réception, des communications relatives aux invalidations (règle 19), à la restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international (règle 20), aux licences (règle 20bis) et au remplacement d'un enregistrement international ou régional (règle 21).

*Règle 20.3) : Communication à l'Office de la partie contractante du titulaire de l'inscription d'une restriction*

11. Dans son libellé actuel, la règle 20.3) ne prévoit pas la communication, par le Bureau international à l'Office de la partie contractante du titulaire, de l'inscription d'une restriction, lorsque cet Office n'est pas l'Office ayant demandé l'inscription de la restriction. La modification complètera la règle 20.3) en prévoyant que l'inscription d'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international doit aussi être communiquée à l'Office de la partie contractante du titulaire.

*Règle 21 : Remplacement*

12. La règle 21 a pour objet d'assurer que les informations pertinentes relatives au remplacement sont mises à la disposition des tiers dans le registre international. La modification élargira la portée de la règle 21.1) en permettant la communication par les Offices au Bureau international d'informations sur les autres droits acquis du fait d'un enregistrement national ou régional remplacé.

*Règle 28.2) : Rectifications*

13. À l'heure actuelle, la règle 28.2) prévoit que le Bureau international notifie une rectification au titulaire, ainsi qu'aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification produit ses effets. Conformément à la pratique déjà adoptée par le Bureau international, la modification de la règle 28 prévoira qu'une rectification apportée au registre international doit aussi être communiquée par le Bureau international à l'Office qui a demandé la rectification, lorsque cet Office n'est pas l'Office d'une partie contractante désignée dans laquelle la rectification produit ses effets.

*Règle 32.3) : Index annuel sur papier*

14. La modification consistera à supprimer la règle 32.3), ce qui délivrera le Bureau international de l'obligation de publier, chaque année, un index alphabétique des noms des titulaires des enregistrements internationaux qui ont fait l'objet d'une publication dans la *Gazette OMPI des marques internationales* pendant l'année considérée. Comme précédemment, cette information continuera à être disponible sur les versions en ligne et CD-ROM de la *Gazette OMPI des marques internationales*.

15. Le texte modifié des règles 3, 19, 20, 20bis, 21, 28 et 32 du règlement d'exécution commun est reproduit dans la partie III de l'annexe du présent document.

**Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid  
concernant l'enregistrement international  
des marques**

adopté à Madrid le 27 juin 1989  
et modifié le 3 octobre 2006

**Article 5**

**Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international  
à l'égard de certaines parties contractantes**

1) [...]

2)a) [...]

b) [...]

c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier son refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si

i) [...]

ii) 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.

d) [...]

e) À l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée\*.

---

\* Déclaration interprétative adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :

“L'article 5.2e) du Protocole est compris comme permettant à l'Assemblée de maintenir à l'examen le fonctionnement du système institué par les sous-alinéas a) à d), étant entendu que toute modification desdites dispositions nécessitera une décision unanime de l'Assemblée.”

**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 3 octobre 2006)

**Chapitre premier  
Dispositions générales**

*Règle 1  
Expressions abrégées*

Au sens du présent règlement d'exécution,

[...]

- xxvibis) “partie contractante du titulaire” s’entend
- de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine, ou
  - lorsqu’un changement de titulaire a été inscrit ou en cas de succession d’État, de la partie contractante, ou de l’une des parties contractantes, à l’égard de laquelle ou desquelles 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;

[...]

**Chapitre 9  
Dispositions diverses**

*Règle 39  
Continuation des effets des enregistrements internationaux  
dans certains États successeurs*

1) Lorsqu’un État (“État successeur”) dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet État, du territoire d’une partie contractante (“partie contractante prédécesseur”) a déposé auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l’application de l’Arrangement, du Protocole ou à la fois de l’Arrangement et du Protocole par l’État successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l’alinéa 2) produit ses effets dans l’État successeur si les conditions ci-après sont remplies :

i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de l’enregistrement international en cause, d’une demande visant à ce que cet enregistrement international continue de produire ses effets dans l’État successeur, et

ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, d'une taxe de 41 francs suisses, qui sera transférée par le Bureau international à l'Office national de l'État successeur, et d'une taxe de 23 francs suisses au profit du Bureau international.

2) La date visée à l'alinéa 1) est la date notifiée par l'État successeur au Bureau international aux fins de la présente règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l'indépendance de l'État successeur.

3) Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l'alinéa 1), notifie ce fait à l'Office national de l'État successeur et procède à l'inscription correspondante dans le registre international.

4) En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l'Office de l'État successeur a reçu une notification en vertu de l'alinéa 3), cet Office ne peut refuser la protection que si le délai applicable visé à l'article 5.2) de l'Arrangement ou à l'article 5.2)a), b) ou c) du Protocole n'a pas expiré en ce qui concerne l'extension territoriale à la partie contractante prédécesseur et si la notification du refus est reçue par le Bureau international dans ce délai.

5) La présente règle ne s'applique pas à la Fédération de Russie, ni à un État qui a déposé auprès du Directeur général une déclaration selon laquelle il continue la personnalité juridique d'une partie contractante.

**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> avril 2007)

[...]

**Chapitre premier  
Dispositions générales**

[...]

*Règle 3*

*Représentation devant le Bureau international*

1) *[Mandataire; nombre de mandataires]* a) Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international.

b) Le déposant ou le titulaire ne peut avoir qu'un mandataire. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l'acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel.

c) Lorsqu'un cabinet ou bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme constituant un seul mandataire.

2) *[Constitution du mandataire]* [...]

3) *[Constitution irrégulière]* a) Lorsque le Bureau international considère que la constitution d'un mandataire faite en vertu de l'alinéa 2) est irrégulière, il le notifie au déposant ou titulaire, au mandataire présumé et, si c'est un Office qui a adressé ou transmis l'acte de constitution, à cet Office.

b) Tant que les conditions applicables selon l'alinéa 2) ne sont pas remplies, le Bureau international adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou titulaire lui-même.

[...]

**Chapitre 4**  
**Faits survenant dans les parties contractantes**  
**et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux**

[...]

*Règle 19*  
*Invalidations dans des parties contractantes désignées*

- 1) *[Contenu de la notification d'invalidation]* [...]
- 2) *[Inscription de l'invalidation et information du titulaire et de l'Office concerné]* a) [...]  
b) L'invalidation est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.

*Règle 20*  
*Restriction du droit du titulaire*  
*de disposer de l'enregistrement international*

- 1) *[Communication de l'information]* [...]
- 2) *[Retrait partiel ou total de la restriction]* [...]
- 3) *[Inscription]* a) Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) et en informe le titulaire, l'Office de la partie contractante du titulaire et les Offices des parties contractantes désignées concernées.  
b) Les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) sont inscrites à la date de leur réception par le Bureau international, à condition que la communication remplisse les conditions requises.

*Règle 20bis*  
*Licences*

- 1) *[Demande d'inscription d'une licence]* [...]
- 2) *[Demande irrégulière]* [...]
- 3) *[Inscription et notification]* a) [...]  
b) La licence est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une demande remplissant les conditions requises.
- 4) *[Modification ou radiation de l'inscription d'une licence]* [...]



- 5) *[Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet]* [...]
- a) [...]
  - b) [...]
  - c) [...]
  - d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l'Office, audit titulaire ou audit Office. La déclaration est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une communication remplissant les conditions requises.
  - e) [...]
- 6) *[Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante]* [...]

*Règle 21*  
*Remplacement d'un enregistrement national ou régional*  
*par un enregistrement international*

- 1) *[Notification]* [...]
- i) [...]
  - ii) [...]
  - iii) [...]

La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional, sous une forme convenue entre le Bureau international et l'Office concerné.

- 2) *[Inscription]* a) [...]
- b) Les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.

*Règle 28*  
*Rectifications apportées au registre international*

- 1) *[Rectification]* [...]
- 2) *[Notification]* Le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification a effet. En outre, lorsque l'Office qui a demandé la rectification n'est pas l'Office d'une partie contractante désignée dans laquelle la rectification a effet, le Bureau international informe de ce fait également cet Office.
- 3) *[Refus consécutif à une rectification]* [...]
- 4) *[Délai pour demander une rectification]* [...]
- [...]

**Chapitre 7**  
**Gazette et base de données**

*Règle 32*  
*Gazette*

- 1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux] [...]*
- 2) *[Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes, ainsi que d'autres informations générales] [...]*
- 3) *[Nombre d'exemplaires pour les Offices des parties contractantes] [...]*