



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
 ☎ (41-22) 338 91 11 – Télécopieur (Service d'enregistrement international des marques) : (41-22) 740 14 29
 Messagerie électronique : 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 à l'Arrangement et au Protocole de Madrid

Nouvelle règle 1bis

1. Lors de sa trente-huitième session (17^e session ordinaire) qui s'est tenue à Genève du 24 septembre au 3 octobre 2007, l'Assemblée de l'Union de Madrid a approuvé une modification du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement prévoyant l'adjonction d'une nouvelle règle 1bis, ainsi que d'un certain nombre de modifications consécutives à apporter au règlement d'exécution commun¹.
2. Ces modifications entreront en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2008.

Nouvelle règle 1bis

3. L'objectif de cette nouvelle règle est de prévoir, dans certaines circonstances, un changement du traité applicable (Arrangement de Madrid ou Protocole de Madrid) à l'égard de la désignation inscrite d'une partie contractante.
4. Plus précisément, la nouvelle règle 1bis s'appliquera dans certains cas de changement de titulaire², ou dans le cas où une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et le

¹ Pour toute information complémentaire concernant l'adoption de la nouvelle règle 1bis, veuillez vous reporter au document de l'Assemblée MM/A/38/1, disponible sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse url suivante : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_38/mm_a_38_1.pdf.

² Le changement de traité applicable, consécutif à certains types de changement de titulaire, est une pratique déjà établie dans le cadre du règlement d'exécution commun. À titre d'exemple, X, dont l'Office d'origine se trouve dans la partie contractante A, liée par l'Arrangement et par le Protocole, est le titulaire inscrit d'un enregistrement international désignant la partie contractante B, également liée par ces deux traités. Cette désignation de la partie contractante B relève de l'Arrangement (en vertu de la clause de sauvegarde). X transfère l'enregistrement international à Y, dont le droit à être inscrit comme titulaire découle d'une partie contractante C, liée uniquement par le Protocole. Par suite de l'inscription du changement de titulaire de X à Y, la désignation de la partie contractante B ne relèvera plus de l'Arrangement, mais dès lors du Protocole.

Protocole dénonce l'un de ces deux traités³, et enfin, en ce qui concerne l'alinéa 1.i) de la nouvelle règle, suite à l'abrogation de la clause de sauvegarde⁴.

5. L'alinéa 1) de la nouvelle règle *1bis* énonce les conditions auxquelles une désignation qui, en principe, relève du traité (Arrangement ou Protocole) en vertu duquel elle a été faite (dans la demande internationale ou postérieurement à l'enregistrement international) peut par la suite relever de l'autre traité. Le point i) qui en découle prévoit un changement de traité régissant une désignation, de l'Arrangement au Protocole et le point (ii) prévoit un changement de traité régissant une désignation, du Protocole à l'Arrangement.

6. En vertu de la nouvelle règle, la première condition pour qu'un changement du traité applicable se produise à l'égard d'une désignation inscrite donnée est que le traité initialement applicable cesse de s'appliquer dans les relations entre la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée.

7. La deuxième condition veut que, à la date à laquelle le traité jusque-là applicable cesse de l'être, les deux parties contractantes soient liées par l'autre traité. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'elles aient déjà toutes deux été liées par l'autre traité à la date à laquelle la désignation concernée a pris effet.

8. Le changement de traité applicable se produit au moment où les conditions ci-dessus sont remplies. L'alinéa 2) de la nouvelle règle permet de s'assurer que l'identité du traité régissant la désignation en conséquence de l'application de la règle *1bis*, est bien indiquée dans les données accessibles aux Offices et aux tiers.

Modifications consécutives

Règle 1.xvii) et xviii)

9. Afin de distinguer clairement le traité régissant une désignation donnée à un moment donné du traité en vertu duquel la désignation a été effectuée à l'origine dans la demande internationale ou postérieurement à l'enregistrement international, les points xvii) et xviii) de la règle 1 ont également fait l'objet de modifications visant à redéfinir les expressions "partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement" et "partie contractante désignée en vertu du Protocole". Par suite de la modification de ces points, ces expressions qui sont toutes deux utilisées dans la règle *1bis*, se rapporteront exclusivement au traité en vertu duquel une désignation a été effectuée à l'origine.

10. Il est rappelé qu'en conséquence de la modification des points xvii) et xviii) de la règle 1, le délai de refus applicable à une désignation inscrite ne pourra pas être affecté par un changement du traité applicable en vertu de la règle *1bis*. Cela découle du fait que l'application de l'alinéa 1) ou de l'alinéa 2) de la règle 18 (qui porte sur les notifications de refus provisoire irrégulières) dépend des expressions "partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement" et "partie contractante désignée en vertu du Protocole".

³ À cet égard, veuillez également vous reporter à l'avis d'information n° 5/2007 concernant la dénonciation de l'Arrangement de Madrid par l'Ouzbékistan qui prendra effet à compter du 1^{er} janvier 2008.

⁴ Il est rappelé que, lors de cette même session, l'Assemblée de l'Union de Madrid a approuvé une modification de la règle 9*sexies* du Protocole, ayant pour effet l'abrogation de la clause de sauvegarde, avec effet au 1^{er} septembre 2008. Cette disposition est l'objet d'un avis d'information distinct (n° 18/2007).

Règle 1.xviiibis)

11. Au point xviiibis) existant de la règle 1, la définition de l'expression "partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement" renvoie au cas où un changement de titulaire a été inscrit au registre international. Elle est donc trop restrictive pour tenir compte de toutes les situations possibles conduisant à un changement du traité applicable conformément à la nouvelle règle *1bis*, comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus. Toutefois, dans la mesure où cette disposition précise clairement ce qu'il faut entendre par cette expression, l'Assemblée a approuvé une modification visant à la suppression de ce point, avec effet au 1^{er} janvier 2008.

Règle 25.1)c) (Présentation d'une demande d'inscription d'une radiation ou d'une renonciation)

12. Conformément à la règle 25.1)c), lorsque la renonciation ou la radiation touche une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement, la demande d'inscription doit être soumise au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. Conformément à la règle 26.3), lorsque la condition susmentionnée n'est pas remplie, la demande n'est pas considérée comme telle par le Bureau international. En revanche, lorsque toutes les désignations concernées relèvent du Protocole, la demande peut, au choix du titulaire, être soumise directement au Bureau international.

13. La modification apportée à la règle 25.1)c) vise la certitude : elle permet de s'assurer que les demandes qui ne doivent pas être considérées comme telles pour la raison indiquée dans le paragraphe précédent ne risquent pas de devenir soudainement recevables à la suite d'un changement du traité applicable et que, à l'inverse, celles qui sont soumises directement au Bureau international ne soient pas ignorées simplement parce que, durant leur traitement, la désignation (ou l'une des désignations) concernée(s) a été convertie en une désignation relevant de l'Arrangement.

Règle 30.4) (Précisions relatives au renouvellement – période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement sont payés)

14. Cette modification est consécutive à la modification des points xvii) et xviii) de la règle 1. Elle substitue les expressions "parties contractantes dont la désignation relève [de l'Arrangement/du Protocole]" aux expressions "parties contractantes désignées en vertu [de l'Arrangement/du Protocole]".

15. Le texte de la règle *1bis* et des dispositions, tel que modifié, figure dans l'annexe ci-jointe.

Le 16 novembre 2007

ANNEXE

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT

(entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2008)

LISTE DES RÈGLES

Chapitre premier : Dispositions générales

[...]

Règle 1*bis* : Désignations relevant de l'Arrangement et désignations relevant du Protocole

[...]

Chapitre premier Dispositions générales

Règle 1 Expressions abrégées

Au sens du présent règlement d'exécution,

[...]

xvii) “partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement” s'entend d'une partie contractante pour laquelle l'extension de la protection (“extension territoriale”) a été demandée en vertu de l'article 3*ter*.1) ou 2) de l'Arrangement;

xviii) “partie contractante désignée en vertu du Protocole” s'entend d'une partie contractante pour laquelle l'extension de la protection (“extension territoriale”) a été demandée en vertu de l'article 3*ter*.1) ou 2) du Protocole;

[...]

Règle Ibis

Désignations relevant de l'Arrangement et désignations relevant du Protocole

1) *[Principe général et exceptions]* La désignation d'une partie contractante relève de l'Arrangement ou du Protocole selon que la partie contractante a été désignée en vertu de l'Arrangement ou du Protocole. Toutefois,

i) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, l'Arrangement cesse d'être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement, la désignation de cette dernière relève du Protocole à compter de la date à laquelle l'Arrangement cesse d'être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties au Protocole, et

ii) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, le Protocole cesse d'être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève du Protocole, la désignation de cette dernière relève de l'Arrangement à compter de la date à laquelle le Protocole cesse d'être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties à l'Arrangement.

2) *[Inscription]* Le Bureau international inscrit au registre international une indication du traité dont relève chaque désignation.

[...]

Chapitre 5

Désignations postérieures; modifications

[...]

Règle 25

*Demande d'inscription d'une modification;
demande d'inscription d'une radiation*

1) *[Présentation de la demande]* [...]

c) La demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation ne peut pas être présentée directement par le titulaire lorsque la renonciation ou la radiation concerne une partie contractante dont la désignation relève, à la date de réception de la demande par le Bureau international, de l'Arrangement.

[...]

Chapitre 6

Renouvellements

[...]

Règle 30

Précisions relatives au renouvellement

[...]

4) *[Période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement sont payés]* Les émoluments et taxes requis pour chaque renouvellement sont payés pour une période de dix ans, que l'enregistrement international contienne, dans la liste des parties contractantes désignées, uniquement des parties contractantes dont la désignation relève de l'Arrangement, uniquement des parties contractantes dont la désignation relève du Protocole, ou à la fois des parties contractantes dont la désignation relève de l'Arrangement et des parties contractantes dont la désignation relève du Protocole. En ce qui concerne les paiements effectués en vertu de l'Arrangement, le paiement pour dix ans sera considéré comme constituant un versement pour une période de dix ans.

[Fin de l'annexe]