

OMPI



MM/A/40/1

ORIGINAL : anglais

DATE : 30 juin 2008

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION PARTICULIÈRE POUR L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
(UNION DE MADRID)

ASSEMBLÉE

Quarantième session (23^e session extraordinaire)

Genève, 22 – 30 septembre 2008

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

établi par le Bureau international

I. INTRODUCTION

1. Il convient de rappeler que le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") a été établi en tant que groupe *ad hoc* en vue notamment de faciliter la révision de la clause de sauvegarde prévue à l'article 9*sexies*.2) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole"¹). Dans le cadre de ses travaux, le groupe de travail a également entrepris d'examiner des questions relatives au niveau des services fournis par les offices des parties contractantes du Protocole.

¹ De même, l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques sera ci-après dénommé "Arrangement" et le règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement sera ci-après dénommé "règlement d'exécution commun".

2. À sa quatrième session, tenue à Genève du 30 mai au 1^{er} juin 2007, le groupe de travail a demandé au Secrétariat d'établir un document traitant, en particulier, de la question de l'accès à l'information concernant le sort des enregistrements internationaux dans les parties contractantes désignées, et en vue de proposer de possibles modifications à apporter au règlement d'exécution commun.
3. En septembre 2007, l'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé de confier au groupe de travail un mandat *continuel* d'examen des questions relatives au développement juridique du Protocole de Madrid. Plus précisément, l'Assemblée a décidé que le groupe de travail (auquel il ne fallait donc plus associer le qualificatif "*ad hoc*") devrait tenir deux réunions en 2008 et que la première traiterait de l'amélioration de l'accès à l'information concernant le sort des enregistrements internationaux dans les parties contractantes désignées.
4. La première de ces réunions (correspondant à la cinquième session du groupe de travail) a été tenue à Genève du 5 au 9 mai 2008. Des contributions reçues pour cette session des Gouvernements de l'Australie, du Japon et de la Suisse (documents MM/LD/WG/5/5 et 6, MM/LD/WG/5/3 et MM/LD/WG/5/4, respectivement) ont préconisé, notamment, d'introduire dans le système de Madrid une exigence pour les offices d'émettre des déclarations d'octroi de la protection. Les délibérations du groupe de travail ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/5/2. Le rapport de cette session fait l'objet du document MM/LD/WG/5/8.
5. À l'issue de cette session, le groupe de travail a décidé de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'apporter des modifications au règlement d'exécution commun, comme indiqué dans le projet faisant l'objet de l'annexe I du document MM/LD/WG/5/8, y compris une disposition transitoire, avec comme date d'entrée en vigueur proposée le 1^{er} septembre 2009.
6. L'objet du présent document est de présenter les modifications susmentionnées à l'Assemblée aux fins de leur adoption. Afin de faciliter la consultation des documents, les modifications proposées sont d'abord reproduites dans l'annexe I en mode "changements apparents", c'est-à-dire que le texte qu'il est proposé de supprimer est biffé et celui qu'il est proposé d'ajouter est souligné. Pour plus de clarté, la version finale du règlement d'exécution commun, telle qu'elle se présenterait une fois les modifications proposées adoptées, fait l'objet de l'annexe II du présent document.
7. Le chapitre II ci-après contient des notes à l'appui des modifications proposées.

II. NOTES RELATIVES AUX PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES RÈGLES 16 ET 17 ET AUX NOUVELLES RÈGLES 18BIS, 18TER ET 40.5) PROPOSÉES

8. Outre les articles 4 et 5 de l'Arrangement et du Protocole, le cadre juridique concernant le sort des enregistrements internationaux dans les parties contractantes désignées est principalement posé par la règle 17 du règlement d'exécution commun (*Refus provisoire et déclaration d'octroi de la protection*), complétée par les règles 16 (*Délai pour notifier un refus provisoire en cas d'opposition*) et 18 (*Notifications de refus provisoire irrégulières*) et par la cinquième partie des instructions administratives² (*Notification de refus provisoires*).

9. Les modifications qu'il est à présent proposé d'apporter ainsi que les nouvelles règles 18bis et 18ter, découlent principalement d'un réexamen de la règle 17 figurant actuellement dans le règlement d'exécution commun. Si elle est adoptée, la règle 17 telle qu'il est proposé de la modifier aura pour résultat qu'elle traitera uniquement et spécifiquement de la notification d'un refus provisoire, du contenu d'une telle notification, des conditions supplémentaires relatives à une notification fondée sur une opposition et, enfin, de l'inscription et de la transmission par le Bureau international des copies de cette notification. En outre, il est proposé que les sous-alinéas d) et e) de la règle 17.5) actuellement en vigueur (concernant la formulation de certaines déclarations relatives à la possibilité d'un réexamen) demeurent inchangés.

10. Par ailleurs, il est proposé de transférer, de la règle 17 actuellement en vigueur dans deux nouvelles règles, à savoir les règles 18bis et 18ter, les dispositions qui ne traitent pas spécifiquement de la notification d'un refus provisoire, mais portent plutôt sur la situation, dans une partie contractante désignée, d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international et de la communication, par un Office, de cette situation.

11. Le remaniement de la règle 17, ainsi que la proposition de modification de la règle 16, donnera lieu à un ensemble plus transparent et plus cohérent de dispositions du règlement d'exécution commun traitant de la procédure de refus dans le système de Madrid et permettra aux titulaires de déterminer avec plus de précision et de facilité la situation de leur marque.

Modification de la règle 16

12. La règle 16 du règlement d'exécution commun porte sur la notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition dans certains cas au delà du délai étendu de 18 mois prévu à l'article 5.2)c) du Protocole. Dans son libellé actuel, la règle 16.1)b) prévoit la communication par un office au Bureau international des dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin, lorsque ces dates sont connues, et, au plus tard, en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition.

² Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif.

13. Il est fréquent qu'au moment de la communication par l'office visée à la règle 16.1)b), les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin ne soient pas encore connues. Toutefois, il a été établi que, fréquemment dans ce cas, la communication initiale n'est finalement pas suivie de la communication des dates de début et de fin du délai d'opposition, en particulier lorsque, en définitif, il n'y a pas de notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition.

14. Dans un document établi par le Bureau international à l'occasion d'une session antérieure du groupe de travail, tenue en juin 2001 (document MM/WG/2/4), le Bureau international faisait observer que l'"information relative aux dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin n'est exigée que pour permettre au Bureau international de vérifier si les conditions prévues à l'article 5.2)c)ii) sont remplies. En pratique, donc, lorsqu'un Office n'a pas été en mesure d'inclure cette information dans la communication visée au sous-alinéa a), il ne doit l'envoyer que lorsqu'une opposition a effectivement été déposée". Toutefois, au regard des délibérations ultérieures au sein du groupe de travail lors de ses récentes sessions, il apparaît clairement que l'absence de communication de ces informations supplémentaires peut poser des problèmes aux titulaires et aux tiers souhaitant déterminer la situation précise d'une marque, que la communication initiale ait été ou non suivie de la notification effective d'un refus fondé sur une opposition.

15. Il est donc proposé de modifier l'alinéa 1)b) de sorte que l'exigence relative à la communication des dates susmentionnée deviendrait moins imprécise. Ainsi, dans la deuxième phrase de l'alinéa 1)b) actuellement en vigueur, il conviendrait de remplacer la partie faisant référence à la communication des dates "*au plus tard, en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition*" par les termes "*dès qu'elles sont connues*".

16. L'introduction de cette proposition de modification vise à assurer que, dans tous les cas, les dates pertinentes seront communiquées par les offices, y compris, en particulier, lorsque la communication n'est pas effectivement suivie d'un refus fondé sur une opposition.

17. En outre, le groupe de travail a recommandé que si elle est adoptée, la modification de l'alinéa 1)b) soit assortie d'une note de bas de page indiquant que lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que si le délai d'opposition est prorogeable, l'office peut ne communiquer que la date à laquelle ce délai commence. Dans la mesure où l'article 5.2)c)ii) fixe un terme théorique, calculable à partir de la date à laquelle le délai d'opposition commence, le Bureau international serait donc, dans tous les cas, en mesure d'inscrire et de publier l'échéance de ce terme, même lorsque seule la date à laquelle le délai a commencé a été indiquée.

Modification de la règle 17

18. Si elle est adoptée, la modification de la règle 17 donnera lieu au transfert (dans les nouvelles règles 18*bis* et 18*ter*), des dispositions de cette règle traitant non pas spécifiquement de la notification d'un refus provisoire, mais plutôt de la situation provisoire et définitive d'une marque et de la communication de cette situation. Pour le reste, le texte de la règle 17 (hormis l'intitulé de la règle et celui de l'alinéa 5.d) et e)) restera inchangé³.

19. Les dispositions de la règle 17 actuellement en vigueur qu'il est proposé de transférer dans les nouvelles règles 18*bis* et 18*ter* figurent dans les alinéas 5)a), b) et c) (*Confirmation ou retrait d'un refus provisoire*) et 6) (*Déclaration d'octroi de la protection*). La règle 17 qui en résultera, d'une portée plus limitée, traitera exclusivement de la notification d'un refus provisoire et comportera uniquement les alinéas suivants :

alinéa 1) – *Notification de refus provisoire*

alinéa 2) – *Contenu de la notification*

alinéa 3) – *Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition*

alinéa 4) – *Inscription; transmission de copies des notifications*

alinéa 5) (nouvel intitulé) – *Déclarations relatives à la possibilité d'un réexamen.*

Nouvelle règle 18*bis* – Situation provisoire de la marque

– (alinéa 6)a)ii) de la règle 17 actuellement en vigueur)

20. La nouvelle règle 18*bis* proposée est intitulée *Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée*.

21. Il convient de rappeler que l'alinéa 6)a)ii) de la règle 17 actuellement en vigueur contient une disposition qui permet à l'office d'une partie contractante désignée, qui n'a pas notifié un refus provisoire dans le délai prévu, d'émettre une déclaration indiquant que, l'examen d'office est achevé et que l'office n'a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers.

22. De fait, la nouvelle règle 18*bis* proposée maintient cette possibilité prévue à l'alinéa 6)a)ii) de la règle 17 actuellement en vigueur, mais la transpose ailleurs. Cette disposition figure à présent dans la nouvelle règle 18*bis*.1)a) proposée.

³ Toutefois, en ce qui concerne uniquement la version française de la règle 17.1)a) et de l'intitulé de la règle 17.3), des propositions de modifications d'ordre purement rédactionnel figurent également dans les annexes I et II du présent document.

23. Le groupe de travail a estimé qu'il peut être dans l'intérêt des utilisateurs et des tiers de disposer d'informations relatives à la situation de leurs marques également dans les cas où un office *peut* avoir notifié un refus provisoire avant d'aboutir à une conclusion favorable à l'issue de l'examen d'office. À cet effet, la portée de la nouvelle règle 18*bis* proposée a été élargie et un nouveau texte a été ajouté afin de prévoir cette possibilité supplémentaire dans la nouvelle règle 18*bis*.1)b).

24. L'alinéa 6 de la règle 17 actuellement en vigueur est intitulé *Déclaration d'octroi de la protection*. Il a été considéré qu'en transférant l'alinéa 6)a)ii) dans la nouvelle règle 18*bis* proposée et en changeant l'intitulé de cette nouvelle règle, désormais libellé *Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée*, le règlement d'exécution commun, si modifié, permettrait de rendre compte plus précisément de l'objectif et des effets de la déclaration en question.

25. Actuellement, la possibilité pour un office d'émettre une déclaration selon l'alinéa 6)a)ii) de la règle 17 est facultative. Dans la nouvelle règle 18*bis*.1)a) et b) proposée, le caractère facultatif de cette possibilité reste inchangé.

26. La nouvelle règle 18*bis*.2) prévoit l'inscription au registre de toute information reçue d'un office en vertu de l'alinéa 1) de cette règle. La nouvelle règle prévoit, en outre, que le Bureau international doit informer le titulaire de ce fait et, "lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire". Comme il est d'usage à l'heure actuelle, aux fins de cette règle, le Bureau international acceptera des listes de numéros d'enregistrements internationaux, qu'il convertira en communications distinctes destinées à être transmises aux titulaires.

Présentation générale de la nouvelle règle 18*ter* – Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée

– (alinéa 5)a)i, ii) et iii), alinéa 5)b) et c), et alinéa 6)a)i) et iii) de la règle 17 actuellement en vigueur)

27. La nouvelle règle 18*ter* proposée est intitulée *Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée*.

28. Il convient de rappeler que l'alinéa 6)a)i) de la règle 17 actuellement en vigueur permet à l'office d'une partie contractante désignée qui n'a pas notifié un refus provisoire dans le délai prévu, d'émettre une déclaration indiquant que toutes les procédures devant l'office sont achevées et qu'il a décidé d'octroyer la protection à la marque faisant l'objet de l'enregistrement international.

29. En outre, l'alinéa 6)a)iii) de la règle 17 actuellement en vigueur permet à l'office d'une partie contractante désignée n'ayant pas communiqué une notification de refus provisoire dans le délai prescrit et ayant déjà émis une déclaration relative à la situation provisoire d'une marque (en vertu de l'alinéa 6)a)ii)) d'émettre une nouvelle déclaration indiquant que le délai imparti pour faire opposition a expiré sans qu'une opposition n'ait été formée ou des observations n'aient été présentées, et que l'office a donc décidé d'accorder la protection à la marque faisant l'objet de l'enregistrement international.

30. Contrairement à la déclaration émise par un office en vertu de l'alinéa 6)a)ii) (qui fait à présent l'objet de la nouvelle règle 18*bis* proposée – *Situation provisoire de la marque*), les déclarations susmentionnées traitent, en fait, de la situation définitive d'une marque. Par ailleurs, à l'heure actuelle, l'envoi de l'une des déclarations en question est purement facultatif.

31. De plus, il convient de rappeler que l'alinéa 5)a) de la règle 17 actuellement en vigueur est la disposition du règlement d'exécution commun qui prévoit la communication obligatoire par un office de la décision finale concernant la situation d'une marque, à la suite de la notification d'un refus provisoire. L'alinéa 5) est actuellement intitulé *Confirmation ou retrait d'un refus provisoire*.

32. Le groupe de travail a recommandé que le règlement d'exécution commun soit modifié de manière à incorporer dans une règle unique, à savoir la nouvelle règle 18*ter* qui traite de la situation définitive d'une marque, tous les éléments actuellement abordés à l'alinéa 5)a) (ainsi qu'aux sous-alinéas b) et c) de l'alinéa 5)) et à l'alinéa 6)a)i) et iii) de la règle 17 actuellement en vigueur.

Règle 18*ter*.1)

33. L'alinéa 1) de la nouvelle règle 18*ter* proposée est intitulé *Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée*. Cet alinéa reprend la possibilité actuellement prévue à l'alinéa 6)a)i) et iii) de la règle 17.

34. S'il est adopté, il disposera que si, avant l'expiration du délai prévu pour notifier un refus, toutes les procédures devant un office sont achevées et qu'il n'y a pas de motif pour cet office de refuser la protection, cet office doit, dès que possible et avant l'expiration du délai prévu pour notifier un refus, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que la protection est accordée à la marque faisant l'objet de l'enregistrement international dans la partie contractante concernée.

35. Il convient de noter que, si aux termes de l'alinéa 6) de la règle 17 actuellement en vigueur, l'envoi d'une telle déclaration est facultatif, l'alinéa 1) de la nouvelle règle 18*ter* rend obligatoire l'envoi de cette déclaration.

36. En fait, il en résulte une atténuation des inconvénients liés à ce qu'il est convenu de dénommer le principe de l'"acceptation tacite". Comme indiqué dans le *Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid*, "Il n'existe [...] aucune obligation pour un Office qui décide de ne pas refuser la protection d'adresser une notification en ce sens; l'un des principes fondamentaux du système de Madrid consiste à ce que, si aucune notification de refus provisoire n'est envoyée au cours du délai applicable [...], la marque est automatiquement protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services mentionnés". Toutefois, il convient de souligner que, nonobstant la nouvelle règle 18*ter*.1), le principe de l'"acceptation tacite" reste applicable.

37. Finalement, le groupe de travail a recommandé que, si elle est adoptée, cette disposition soit assortie d'une note de bas de page indiquant que lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré qu'une déclaration d'octroi de la protection pouvait se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux et prendre la forme d'une liste, communiquée par voie électronique ou sur papier, permettant d'identifier ces enregistrements internationaux, et d'une autre note de bas de page (renvoyant aux alinéas 1) et 2) de la nouvelle règle 18^{ter}) indiquant que lorsque la règle 34.3) était applicable, l'octroi de la protection serait subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe.

Règle 18^{ter}.2)

38. L'alinéa 2) de la nouvelle règle 18^{ter} proposée est intitulé *Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire*. Ce nouvel alinéa reprend les dispositions de l'alinéa 5)a)ii) et iii) de la règle 17 actuellement en vigueur (intitulé *Confirmation ou retrait d'un refus provisoire*) qui portent sur l'obligation pour un office, une fois que toutes les procédures devant ledit office sont achevées, d'envoyer au Bureau international une déclaration finale relative à un refus provisoire déjà notifié par cet office, indiquant que la marque est protégée pour tous les produits et services demandés, ou indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée.

39. Fondamentalement, l'alinéa 2) de la nouvelle règle 18^{ter} ne vise pas à modifier la portée de cette obligation déjà imposée aux offices. Toutefois, en lieu et place des notions de *confirmation* ou de *retrait* d'un refus provisoire, le nouvel intitulé de l'alinéa 2) de la règle 18^{ter} réoriente la portée de l'obligation dans la mesure où il ne se réfère plus à la *confirmation* ou au *retrait* d'un refus provisoire, mais plutôt à la *déclaration d'octroi de la protection*. C'est pourquoi, l'alinéa 2) ne fait pas référence au premier sous-alinéa de l'article 5.2) actuellement en vigueur, qui a trait à la confirmation finale qu'un office a *refusé* la protection pour *tous* les produits et services. Cet aspect est abordé à l'alinéa 3) de la nouvelle règle 18^{ter}.

Règle 18^{ter}.3)

40. Comme indiqué plus haut, l'alinéa 3) de la nouvelle règle 18^{ter} reprend l'obligation pour un office, prescrite à l'alinéa 5)a)i) de la règle 17 actuellement en vigueur, de notifier une décision finale selon laquelle la protection de la marque est refusée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services. C'est pourquoi, il est proposé d'intituler cet alinéa *Confirmation de refus provisoire total*.

41. Tout comme l'alinéa 2) de la nouvelle règle 18^{ter}, le nouvel alinéa 3) ne modifie en rien la portée de l'obligation actuellement imposée aux offices aux termes de l'alinéa 5) de la règle 17. Il ne fait que reprendre des dispositions déjà existantes et changer l'intitulé de l'alinéa.

Règle 18ter.4) et 5)

42. Les alinéas 4) et 5) de la nouvelle règle 18ter reprennent simplement la disposition figurant à l'alinéa 5) de la règle 17 actuellement en vigueur relative à une "nouvelle" décision, ainsi que celle relative aux informations fournies par les offices. Hormis l'attribution d'un intitulé à ces dispositions (qui ne comportaient pas de titre dans la règle 17 actuellement en vigueur) dans la nouvelle règle 18ter, ces dernières restent inchangées.

43. Toutefois, en ce qui concerne le futur alinéa 4) de la nouvelle règle 18ter, s'il est adopté, le groupe de travail a noté qu'il conviendrait de soumettre de nouveau pour approbation à l'Assemblée de l'Union de Madrid la déclaration interprétative faisant actuellement l'objet de la deuxième note de bas de page relative à l'équivalent de cette disposition dans la règle 17 actuellement en vigueur, à savoir la règle 17.5)b).

Résumé – règles 16 et 17 modifiées et nouvelles règles 18bis et 18ter

44. En résumé, il est donc proposé ce qui suit :

- de modifier l'alinéa 1)b) de la règle 16 actuellement en vigueur de sorte que l'exigence relative à la communication des dates de début et de fin du délai d'opposition devienne plus précise. Ainsi, dans l'actuel alinéa 1)b) de cette règle, il est proposé de remplacer la référence à la communication des dates "*au plus tard, en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition*" par les termes "*dès qu'elles sont connues*";
- de limiter la portée de la règle 17 actuellement en vigueur, qui traite des refus provisoires, de sorte que seules les dispositions relatives spécifiquement et exclusivement à la notification d'un refus provisoire y figurent;
- de faire en sorte que la nouvelle règle 18bis traiterait de la situation *provisoire* d'une marque et, en particulier, de l'aspect de la règle 17 actuellement en vigueur qui permet à un office d'envoyer de façon facultative une déclaration d'octroi de la protection après avoir achevé son examen d'office (alinéa 6)a)ii)), y compris, en sus, dans les cas où une notification de refus provisoire a déjà été communiquée; il est proposé de maintenir cette possibilité facultative;
- de faire en sorte que la nouvelle règle 18ter comporterait trois "volets", traitant successivement de la décision finale quant à la situation de la marque. Le premier volet de la nouvelle règle 18ter, à savoir l'alinéa 1), porterait sur l'aspect de la règle 17 actuellement en vigueur qui permet à un office d'envoyer de façon facultative (à l'heure actuelle) une déclaration d'octroi de la protection lorsque, avant l'expiration du délai prévu pour notifier un refus, toutes les procédures devant l'office sont achevées et qu'il n'y a pas de motif pour cet office de refuser la protection (alinéa 6)a)i)). Toutefois, aux termes de l'alinéa 1) de la nouvelle règle 18ter, la communication de cette information deviendrait *obligatoire*. Ce nouvel alinéa conserverait dans son intitulé la notion de *déclaration d'octroi de la protection*, comme c'est actuellement le cas à l'alinéa 6) de la règle 17;

– de faire en sorte que le deuxième volet de la nouvelle règle 18^{ter}, à savoir l’alinéa 2), traiterait de ce qui constitue actuellement la communication de la décision finale par un office ayant déjà notifié un refus provisoire (règle 17.5)), mais seulement dans la mesure où il a été décidé d’octroyer partiellement ou totalement une protection aux produits et services couverts par la marque en question (règle 17.5)a)ii) et iii)). Ce nouvel alinéa aurait également dans son intitulé la notion de *déclaration d’octroi de la protection*, plutôt que celle de *confirmation ou retrait d’un refus provisoire*, comme il apparaît actuellement à l’alinéa 5) de la règle 17;

– et, enfin, de faire en sorte que le troisième volet de la nouvelle règle 18^{ter}, à savoir l’alinéa 3), traiterait aussi de ce qui constitue actuellement la communication de la décision finale par un office ayant déjà notifié un refus provisoire (règle 17.5)), mais seulement dans la mesure où un refus provisoire est totalement confirmé (règle 17.5)a)i)). Ce nouvel alinéa conserverait dans son intitulé la notion de *confirmation d’un refus provisoire*, comme il apparaît actuellement à l’alinéa 5) de la règle 17.

Nouvel alinéa 5) de la règle 40 – Dispositions transitoires

45. Le groupe de travail a recommandé que, si les dispositions modifiées et les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1^{er} septembre 2009, aucun office ne soit tenu d’envoyer des déclarations d’octroi de la protection en vertu de la nouvelle règle 18^{ter}.1) avant le 1^{er} janvier 2011.

46. Il convient de rappeler que, en vertu de l’alinéa 1) de la nouvelle règle 18^{ter}, lorsque, avant l’expiration du délai prévu pour notifier un refus, toutes les procédures sont achevées et qu’il n’y a pas de motif pour cet office de refuser la protection, ledit office sera tenu d’envoyer une déclaration indiquant que la protection est accordée à la marque en question. Avant l’adoption de la nouvelle règle 18^{ter}, si elle est adoptée, un office *pouvait* envoyer une telle déclaration, mais n’était pas tenu de le faire. Le groupe de travail a considéré que le report de l’application de cette disposition spécifique de la nouvelle règle 18^{ter} faciliterait, dans une large mesure, la tâche aux offices qui pourraient avoir besoin de temps pour mettre en œuvre la disposition.

III. MODIFICATIONS CONSÉCUTIVES AUX MODIFICATIONS DE LA RÈGLE 17 ET AUX NOUVELLES RÈGLES 18BIS ET 18TER PROPOSÉES, SI ADOPTÉES

47. Si elles sont adoptées, les modifications apportées à la règle 17 et les nouvelles règles 18^{bis} et 18^{ter} donneront lieu à l’adoption de modifications consécutives dans les règles suivantes :

a) règle 24, alinéa 9) – dans cet alinéa, il conviendra de remplacer la référence aux “règles 16 à 18” par une référence aux “règles 16 à 18^{ter}”.

b) règle 28, alinéa 3) – à la cinquième ligne de cet alinéa, il conviendra de remplacer la référence aux “règles 16 à 18” par une référence aux “règles 16 à 18^{ter}”.

c) règle 32.1), sous-alinéa iii) – à la dernière ligne de ce sous-alinéa, il conviendra de remplacer la référence à la “règle 17.5)c) et 6)b)” par une référence aux “règles 18bis.2) et 18ter.5)”.

d) règle 36, sous-alinéa viii) – dans ce sous-alinéa, il conviendra de remplacer la référence à la “règle 17.5) ou 6)” par une référence aux “règles 18bis ou 18ter”.

48. L’Assemblée de l’Union de Madrid est invitée à prendre les décisions ci-après en ce qui concerne le règlement d’exécution commun, assorties d’une date d’entrée en vigueur au 1^{er} septembre 2009 :

a) adoption des nouvelles règles 18bis, 18ter et 40.5), en sus de la note de bas de page relative à la nouvelle règle 18ter, comme indiqué dans l’annexe I du présent document;

b) modification de sa déclaration interprétative renvoyant actuellement à la présente règle 17.6)a)ii) et iii) de sorte qu’elle renvoie à la nouvelle règle 18bis;

c) modification de sa déclaration interprétative renvoyant actuellement à la présente règle 17.5)b) de sorte qu’elle renvoie à la nouvelle règle 18ter;

d) adoption des modifications apportées aux règles 16, 17, 24, 28, 32 et 36, en sus de la note de bas de page relative à l’alinéa 1)b) de la règle 16 modifiée, comme indiqué dans l’annexe I du présent document.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

**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^{er} septembre ~~2008~~ 2009)

LISTE DES RÈGLES

[...]

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

Règle 16

~~Délai pour notifier~~ Possibilité de notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition selon l'article 5.2)c) du Protocole

1) *[Informations relatives à d'éventuelles oppositions et délai pour notifier un refus provisoire fondé sur une opposition]* a) Lorsqu'une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, et qu'il apparaît que, à l'égard d'un enregistrement international donné désignant cette partie contractante, le délai d'opposition expirera trop tard pour qu'un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l'article 5.2)b), l'Office de cette partie contractante informe le Bureau international du numéro, et du nom du titulaire, de cet enregistrement international.

b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous-alinéa a), les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international ~~au plus tard en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition~~ dès qu'elles sont connues¹.

c) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique et que l'Office visé dans ce sous-alinéa a informé le Bureau international, avant l'expiration du délai de 18 mois visé dans le même sous-alinéa, que le délai pour le dépôt des oppositions expirera dans les 30 jours précédant l'expiration du délai de 18 mois et de la possibilité que des oppositions soient déposées au cours de ces 30 jours, un refus provisoire fondé sur une opposition déposée au cours de ces 30 jours peut être notifié au Bureau international dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt de l'opposition.

2) *[Inscription et transmission des informations]* Le Bureau international inscrit au registre international les informations reçues selon l'alinéa 1) et les transmet au titulaire.

¹ Lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que si le délai d'opposition est prorogable, l'Office peut ne communiquer que la date à laquelle ce délai commence.

Règle 17

Refus provisoire ~~et déclaration d'octroi de la protection~~

1) [Notification de refus provisoire] a) Une notification de refus provisoire peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels l'Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée ("refus provisoire d'office") ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu'une opposition a été déposée ("refus provisoire fondé sur une opposition") ou ces deux déclarations.

b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office faisant la notification.

2) [Contenu de la notification] Une notification de refus provisoire contient ou indique

- i) l'Office qui fait la notification,
- ii) le numéro de l'enregistrement international, accompagné, de préférence, d'autres indications permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base,
- iii) [Supprimé]
- iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi,
- v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,
- vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire,
- vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, de préférence avec une indication de la date à laquelle ledit délai expire, ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus.

3) [Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition] Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l'alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom et l'adresse de l'opposant; toutefois, nonobstant l'alinéa 2)v), l'Office qui fait la notification doit, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur.

4) [*Inscription; transmission de copies des notifications*] Le Bureau international inscrit le refus provisoire au registre international avec les données figurant dans la notification et avec une indication de la date à laquelle la notification a été envoyée au Bureau international ou est réputée l'avoir été en vertu de la règle 18.1)d) et en transmet une copie à l'Office d'origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu'il souhaite recevoir de telles copies, et en même temps au titulaire.

5) [~~Confirmation ou retrait d'un refus provisoire~~ Déclarations relatives à la possibilité d'un réexamen] a) [~~Supprimé~~] ~~Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire doit, une fois que les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque sont achevées, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant~~

~~i) soit que la protection de la marque est refusée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services,~~

~~ii) soit que la marque est protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services demandés,~~

~~iii) soit les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée.~~

b) [~~Supprimé~~] ~~Lorsque, à la suite de l'envoi d'une déclaration faite conformément au sous-alinéa a), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, pour autant qu'il ait connaissance de cette décision, adresse au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée.²~~

c) [~~Supprimé~~] ~~Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu du sous-alinéa a) ou b) et en transmet une copie au titulaire.~~

d) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante,

i) tout refus provisoire notifié au Bureau international fait l'objet d'un réexamen par ledit Office, que ce réexamen ait été demandé par le titulaire ou non, et

ii) la décision prise à l'issue dudit réexamen peut faire l'objet d'un nouveau réexamen ou d'un recours devant l'Office.

Lorsque cette déclaration s'applique et que l'Office n'est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire de l'enregistrement international concerné, l'Office adresse au Bureau international, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées, la déclaration visée ~~au sous-alinéa a)~~ à la règle 18ter.2) ou 3) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bureau international conformément ~~au sous-alinéa b)~~ à la règle 18ter.4).

e) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante, un refus provisoire d'office notifié au Bureau international n'est pas susceptible de réexamen devant ledit Office.

Lorsque cette déclaration s'applique, toute notification d'un refus provisoire d'office émise par ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément ~~au sous-alinéa a)i) ou iii)~~ à la règle 18ter.2)ii) ou 3).

² — Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :

~~“Dans la règle 17.5)b), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d'une nouvelle décision prise par l'Office, par exemple en cas de restitutio in integrum, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l'Office sont achevées.”~~

~~6) [Déclaration d'octroi de la protection] a) Un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable en vertu de l'article 5.2) de l'Arrangement ou de l'article 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international l'un des documents suivants:~~

~~i) une déclaration indiquant que toutes les procédures devant l'Office sont achevées et que l'Office a décidé d'accorder la protection à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international;~~

~~ii) une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé et que l'Office n'a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions peuvent être formées;~~

~~iii) lorsqu'une déclaration visée au point ii) a été envoyée, une nouvelle déclaration indiquant que le délai imparti pour faire opposition a expiré sans qu'aucune opposition ou observation n'ait été présentée et que l'Office a donc décidé d'accorder la protection à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international.³~~

~~b) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu du sous-alinéa a) et en transmet une copie au titulaire.~~

[...]

Règle 18bis

Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée

1) [Examen d'office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles] a) Un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable en vertu de l'article 5.2) de l'Arrangement ou de l'article 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé et que l'Office n'a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées⁴.

b) Un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire peut envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées.

2) [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

³ ~~Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid:
"Dans la règle 17.6)a)ii) et iii), la référence aux observations de la part de tiers s'applique uniquement aux parties contractantes dont la législation prévoit cette possibilité."~~

⁴ Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid:
"Dans la règle 18bis, la référence aux observations de la part de tiers s'applique uniquement aux parties contractantes dont la législation prévoit cette possibilité."

Règle 18ter

Décision finale concernant la situation de la marque
dans une partie contractante désignée

1) [Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée]⁵ Lorsque, avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 5.2) de l'Arrangement ou de l'article 5.2)a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant un Office sont achevées et qu'il n'y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection, cet Office envoie au Bureau international, dès que possible et avant l'expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée⁶.

2) [Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire] Sauf s'il envoie une déclaration en vertu de l'alinéa 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées,

i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée,

ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée.

3) [Confirmation de refus provisoire total] Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet.

4) [Nouvelle décision] Lorsque, après l'envoi d'une déclaration en vertu soit de l'alinéa 2), soit de l'alinéa 3), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée⁷.

⁵ Lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré qu'une déclaration d'octroi de la protection pouvait se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux et prendre la forme d'une liste, communiquée par voie électronique ou sur papier, permettant d'identifier ces enregistrements internationaux.

⁶ Lorsqu'elle a adopté les alinéas 1) et 2) de cette règle, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que lorsque la règle 34.3) sera applicable, l'octroi de la protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe.

⁷ Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :

“Dans la règle 18ter.4), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d'une nouvelle décision prise par l'Office, par exemple en cas de *restitutio in integrum*, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l'Office sont achevées.”

5) [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

[...]

Règle 24
Désignation postérieure à l'enregistrement international

[...]

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

[...]

Règle 28
Rectifications apportées au registre international

[...]

3) [Refus consécutif à une rectification] Tout Office visé à l'alinéa 2) a le droit de déclarer dans une notification de refus provisoire adressée au Bureau international qu'il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l'enregistrement international tel que rectifié. L'article 5 de l'Arrangement ou l'article 5 du Protocole et les règles 16 à 18~~ter~~ s'appliquent *mutatis mutandis*, étant entendu que le délai pour adresser ladite notification se calcule à compter de la date d'envoi de la notification de la rectification à l'Office concerné.

[...]

Règle 32
Gazette

1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives

- i) aux enregistrements internationaux effectués en vertu de la règle 14;
- ii) aux informations communiquées en vertu de la règle 16.1);
- iii) aux refus provisoires inscrits en vertu de la règle 17.4), en indiquant si le refus concerne tous les produits et services ou seulement une partie d'entre eux, mais sans l'indication des produits et services concernés et sans l'indication des motifs de refus, des déclarations et des informations inscrites en vertu ~~de la règle 17.5)c) et 6)b)~~ des règles 18bis.2) et 18ter.5);

[...]

Règle 36
Exemption de taxes

[...]

viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon ~~la règle 17.5) ou 6)~~ les règles 18bis ou 18ter, la règle 20bis.5) ou la règle 27.4) ou 5),

[...]

Règle 40
Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

5) [Disposition transitoire relative aux déclarations d'octroi de la protection] Aucun Office n'est tenu d'envoyer de déclarations d'octroi de la protection selon la règle 18ter.1) avant le 1^{er} janvier 2011.

[...]

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

**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^{er} septembre 2009)

LISTE DES RÈGLES

[...]

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

Règle 16

*Possibilité de notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition
selon l'article 5.2)c) du Protocole*

1) *[Informations relatives à d'éventuelles oppositions et délai pour notifier un refus provisoire fondé sur une opposition]* a) Lorsqu'une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, et qu'il apparaît que, à l'égard d'un enregistrement international donné désignant cette partie contractante, le délai d'opposition expirera trop tard pour qu'un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l'article 5.2)b), l'Office de cette partie contractante informe le Bureau international du numéro, et du nom du titulaire, de cet enregistrement international.

b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous-alinéa a), les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international dès qu'elles sont connues¹.

c) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique et que l'Office visé dans ce sous-alinéa a informé le Bureau international, avant l'expiration du délai de 18 mois visé dans le même sous-alinéa, que le délai pour le dépôt des oppositions expirera dans les 30 jours précédant l'expiration du délai de 18 mois et de la possibilité que des oppositions soient déposées au cours de ces 30 jours, un refus provisoire fondé sur une opposition déposée au cours de ces 30 jours peut être notifié au Bureau international dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt de l'opposition.

2) *[Inscription et transmission des informations]* Le Bureau international inscrit au registre international les informations reçues selon l'alinéa 1) et les transmet au titulaire.

¹ Lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que si le délai d'opposition est prorogeable, l'Office peut ne communiquer que la date à laquelle ce délai commence.

Règle 17
Refus provisoire

- 1) *[Notification de refus provisoire]* a) Une notification de refus provisoire peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels l'Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée ("refus provisoire d'office") ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu'une opposition a été déposée ("refus provisoire fondé sur une opposition") ou ces deux déclarations.
- b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office faisant la notification.
- 2) *[Contenu de la notification]* Une notification de refus provisoire contient ou indique
- i) l'Office qui fait la notification,
 - ii) le numéro de l'enregistrement international, accompagné, de préférence, d'autres indications permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base,
 - iii) [Supprimé]
 - iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi,
 - v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,
 - vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire,
 - vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, de préférence avec une indication de la date à laquelle ledit délai expire, ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus.
- 3) *[Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition]* Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l'alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom et l'adresse de l'opposant; toutefois, nonobstant l'alinéa 2)v), l'Office qui fait la notification doit, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur.

4) *[Inscription; transmission de copies des notifications]* Le Bureau international inscrit le refus provisoire au registre international avec les données figurant dans la notification et avec une indication de la date à laquelle la notification a été envoyée au Bureau international ou est réputée l'avoir été en vertu de la règle 18.1)d) et en transmet une copie à l'Office d'origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu'il souhaite recevoir de telles copies, et en même temps au titulaire.

5) *[Déclarations relatives à la possibilité d'un réexamen]* a) [Supprimé]
b) [Supprimé]
c) [Supprimé]
d) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante,
i) tout refus provisoire notifié au Bureau international fait l'objet d'un réexamen par ledit Office, que ce réexamen ait été demandé par le titulaire ou non, et
ii) la décision prise à l'issue dudit réexamen peut faire l'objet d'un nouveau réexamen ou d'un recours devant l'Office.

Lorsque cette déclaration s'applique et que l'Office n'est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire de l'enregistrement international concerné, l'Office adresse au Bureau international, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées, la déclaration visée à la règle 18ter.2) ou 3) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bureau international conformément à la règle 18ter.4).

e) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante, un refus provisoire d'office notifié au Bureau international n'est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclaration s'applique, toute notification d'un refus provisoire d'office émise par ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément à la règle 18ter.2)ii) ou 3).

[...]

Règle 18bis

Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée

1) *[Examen d'office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles]* a) Un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable en vertu de l'article 5.2) de l'Arrangement ou de l'article 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé et que l'Office n'a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées².

² Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :
"Dans la règle 18bis, la référence aux observations de la part de tiers s'applique uniquement aux parties contractantes dont la législation prévoit cette possibilité."

b) Un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire peut envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées.

2) *[Inscription, information au titulaire et transmission de copies]* Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

Règle 18ter
Décision finale concernant la situation de la marque
dans une partie contractante désignée

1) *[Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée]*³ Lorsque, avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 5.2) de l'Arrangement ou de l'article 5.2)a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant un Office sont achevées et qu'il n'y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection, cet Office envoie au Bureau international, dès que possible et avant l'expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée⁴.

2) *[Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire]* Sauf s'il envoie une déclaration en vertu de l'alinéa 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées,
i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée,
ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée.

3) *[Confirmation de refus provisoire total]* Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet.

³ Lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré qu'une déclaration d'octroi de la protection pouvait se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux et prendre la forme d'une liste, communiquée par voie électronique ou sur papier, permettant d'identifier ces enregistrements internationaux.

⁴ Lorsqu'elle a adopté les alinéas 1) et 2) de cette règle, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que lorsque la règle 34.3) sera applicable, l'octroi de la protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe.

4) *[Nouvelle décision]* Lorsque, après l'envoi d'une déclaration en vertu soit de l'alinéa 2), soit de l'alinéa 3), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée⁵.

5) *[Inscription, information au titulaire et transmission de copies]* Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

[...]

Règle 24
Désignation postérieure à l'enregistrement international

[...]

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

[...]

Règle 28
Rectifications apportées au registre international

[...]

3) *[Refus consécutif à une rectification]* Tout Office visé à l'alinéa 2) a le droit de déclarer dans une notification de refus provisoire adressée au Bureau international qu'il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l'enregistrement international tel que rectifié. L'article 5 de l'Arrangement ou l'article 5 du Protocole et les règles 16 à 18^{ter} s'appliquent *mutatis mutandis*, étant entendu que le délai pour adresser ladite notification se calcule à compter de la date d'envoi de la notification de la rectification à l'Office concerné.

[...]

⁵ Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :

“Dans la règle 18^{ter}.4), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d'une nouvelle décision prise par l'Office, par exemple en cas de *restitutio in integrum*, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l'Office sont achevées.”

Règle 32
Gazette

- 1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]* a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives
- i) aux enregistrements internationaux effectués en vertu de la règle 14;
 - ii) aux informations communiquées en vertu de la règle 16.1);
 - iii) aux refus provisoires inscrits en vertu de la règle 17.4), en indiquant si le refus concerne tous les produits et services ou seulement une partie d'entre eux, mais sans l'indication des produits et services concernés et sans l'indication des motifs de refus, des déclarations et des informations inscrites en vertu des règles 18*bis*.2) et 18*ter*.5);

[...]

Règle 36
Exemption de taxes

[...]

- viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon les règles 18*bis* ou 18*ter*, la règle 20*bis*.5) ou la règle 27.4) ou 5),

[...]

Règle 40
Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

- 5) *[Disposition transitoire relative aux déclarations d'octroi de la protection]* Aucun Office n'est tenu d'envoyer de déclarations d'octroi de la protection selon la règle 18*ter*.1) avant le 1^{er} janvier 2011.

[...]

[Fin de l'annexe II et du document]