

**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) [...]
 - 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) [...]
- 2) [...]

*Règle 17
Refus provisoire*

- 1) [...]
- 2) [...]
- 3) [...]
- 4) [...]

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.

5) *[Déclaration relative à la possibilité d'un réexamen]*

- a) [Supprimé]
- b) [Supprimé]
- c) [Supprimé]
- d) [...]
 - i) [...]
 - 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 18^{ter}.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 18^{ter}.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 constituer une déclaration en vertu de la règle 18^{ter}.2)ii) ou 3).

6) [Supprimé]

[...]

*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.

- 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

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.”

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.

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 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

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.”

[...]

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 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 déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18^{ter}.1) avant le 1^{er} janvier 2011.

[...]