

OMPI



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

REUNION INFORMELLE DE LIAISON AVEC LES OFFICES DES MEMBRES DE L'UNION DE MADRID

Genève, le 8 mai¹, 2008

ABROGATION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE – MODULE D'INFORMATION À
L'INTENTION DES OFFICES DES PARTIES CONTRACTANTES LIÉES À LA FOIS PAR
L'ARRANGEMENT ET PAR LE PROTOCOLE

¹ Le matin uniquement.

1. Lors de sa trente-huitième session, du 24 septembre au 3 octobre 2007, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté une modification de l'article 9*sexies* du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ("le Protocole") et un certain nombre de modifications consécutives ou relatives du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid, ainsi qu'un certain nombre de modifications du barème des émoluments et taxes annexé au règlement d'exécution commun. Ces modifications entreront en vigueur le 1^{er} septembre 2008.
2. L'article 9*sexies* du Protocole, communément dénommé "clause de sauvegarde", stipule que lorsque les parties contractantes sont liées à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, les dispositions de l'Arrangement s'appliquent dans les relations mutuelles entre ces parties contractantes.
3. Tel que modifié, l'article 9*sexies* du Protocole, applicable à compter du 1^{er} septembre 2008, abroge ladite clause de sauvegarde. Par conséquent, à compter du 1^{er} septembre 2008, c'est le Protocole qui s'appliquera dans les relations mutuelles entre les parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et par le Protocole.
4. L'Arrangement continuera à s'appliquer dans le cas où le pays d'origine est un pays lié uniquement par l'Arrangement, ou dans le cas où le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole et où certaines ou la totalité des parties contractantes désignées sont liées exclusivement par l'Arrangement.
5. Toutefois, l'article 9*sexies*, tel que modifié, limite les effets de l'abrogation de la clause de sauvegarde à deux égards (nouvel alinéa 1.b)). En premier lieu, il rend inopérante une déclaration en vertu de l'article 5.2)b) et l'article 5.2)c) du Protocole (extension du délai de notification d'un refus provisoire) et en second lieu, il rend inopérante une déclaration en vertu de l'article 8.7) du Protocole (taxes individuelles) dans les relations mutuelles entre les parties contractantes liées à la fois par les deux traités.
6. L'abrogation de la clause de sauvegarde va ainsi donner lieu à un certain nombre de changements concernant les opérations effectuées par les Offices des parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et le Protocole. Ces Offices vont devoir adapter leurs procédures et systèmes automatisés afin d'intégrer ces changements.
7. La nature de ces changements, ainsi que leurs implications, font l'objet d'un récapitulatif dans les trois tableaux présentés ci-après. Le premier de ces tableaux se rapporte au cas d'un Office en tant qu'Office d'origine, le second au cas d'un Office en tant qu'Office d'origine/Office de la partie contractante du titulaire et le troisième au cas d'un Office en tant qu'Office d'une partie contractante désignée.
8. À la suite de ces tableaux figurent des remarques complémentaires quant aux formulaires de demande internationale à utiliser, quant au nouveau traitement de demandes internationales compte tenu de la règle 11, quant à l'application du régime trilingue (anglais, espagnol, français) et enfin concernant les conditions de la mise en pratique de l'article 9*sexies*.1)b).

TABLEAU 1

Ce tableau se rapporte aux cas dans lesquels le pays d'origine et la partie contractante désignée sont parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole (AP – AP).

Office d'origine	Jusqu'au 31 août 2008	À compter du 1^{er} septembre 2008
	L'Arrangement s'applique	Le Protocole s'applique
Demandes internationales		
Cascade	S'applique	Ne s'applique pas
Formulaire	MM1 ²	MM2 ³
Base du dépôt	Enregistrement ⁴	Demande/Enregistrement
Langue	Français ⁵	Anglais, espagnol, français
Émoluments et taxes	Émoluments supplémentaires et compléments d'émoluments	Émoluments supplémentaires et compléments d'émoluments ⁶ Pas de taxe individuelle pour les parties contractantes ayant fait la déclaration en vertu de l'article 8.7) du Protocole

² Ou MM3, lorsqu'une demande internationale contient également les désignations de parties contractantes liées exclusivement par le Protocole.

³ Ou MM3, lorsqu'une demande internationale contient également les désignations de parties contractantes liées exclusivement par l'Arrangement.

⁴ Voir les explications des paragraphes 10, 11, 12 et 13.

⁵ Voir l'explication du paragraphe 15.

⁶ À compter du 1^{er} septembre 2008, les émoluments supplémentaires et compléments d'émoluments passeront de 73 francs suisses à 100 francs suisses.

TABLEAU 2

Ce tableau se rapporte aux cas dans lesquels le pays d'origine/la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole (AP – AP).

Office d'origine/Office de la partie contractante du titulaire	Jusqu'au 31 août 2008 L'Arrangement s'applique	À compter du 1^{er} septembre 2008 Le Protocole s'applique
Désignations postérieures		
Base du dépôt	Enregistrement	Demande/Enregistrement
Langue	Français	Anglais, espagnol, français ⁷
Émoluments et taxes	Compléments d'émoluments	Compléments d'émoluments ⁸ Pas de taxe individuelle pour les parties contractantes ayant fait la déclaration en vertu de l'article 8.7) du Protocole
Présentation de la demande	Obligatoirement par l'intermédiaire de l'Office d'origine/Office de la partie contractante du titulaire	Par l'intermédiaire de l'Office ou directement auprès du Bureau international
Demande d'inscription d'une renonciation/ radiation		
Présentation de la demande	Obligatoirement par l'intermédiaire de l'Office d'origine/Office de la partie contractante du titulaire	Par l'intermédiaire de l'Office ou directement auprès du Bureau international

⁷ Dans le cas où la demande internationale a été déposée à l'origine en vertu de l'Arrangement (et donc en français), le régime trilingue s'appliquera uniquement si, après le 1^{er} septembre 2008, une première désignation postérieure, soit en vertu de l'Arrangement, soit en vertu du Protocole, aura été inscrite au registre international.

⁸ À compter du 1^{er} septembre 2008, les compléments d'émoluments passeront de 73 francs suisses à 100 francs suisses.

TABLEAU 3

Ce tableau se rapporte aux cas dans lesquels le pays d'origine/la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole (AP – AP).

Office désigné	Jusqu'au 31 août 2008	À compter du 1^{er} septembre 2008
	L'Arrangement s'applique	Le Protocole s'applique
Enregistrements internationaux et désignations postérieures		
Émoluments et taxes	Émoluments supplémentaires et compléments d'éمولements ⁹	Émoluments supplémentaires et compléments d'éمولements ¹⁰ Pas de taxe individuelle pour les parties contractantes ayant fait la déclaration en vertu de l'article 8.7) du Protocole
Délai de notification d'un refus provisoire	12 mois	12 mois, également pour les parties contractantes ayant fait des déclarations en vertu de l'article 5.2)b) et c) du Protocole
Déclarations d'octroi de protection	12 mois	12 mois, également pour les parties contractantes ayant fait des déclarations en vertu de l'article 5.2)b) et c) du Protocole
Informations relatives à d'éventuelles oppositions (règle 16)	Règle 16 non applicable	Règle 16 non applicable, également pour les parties contractantes ayant fait des déclarations en vertu de l'article 5.2)b) et c) du Protocole
Transformation (Article 9quinquies du Protocole)		
Demande de transformation	Impossible	Possible
Notification de rectification (règle 28.3))		
Délai de notification d'un refus provisoire	12 mois	12 mois, également pour les parties contractantes ayant fait des déclarations en vertu de l'article 5.2)b) et c) du Protocole

⁹ Aucun émolument supplémentaire ne s'applique dans le cas d'une désignation postérieure.

¹⁰ À compter du 1^{er} septembre 2008, les émoluments supplémentaires et compléments d'éمولements passeront de 73 francs suisses à 100 francs suisses. Voir également la note de bas de page 8.

Renouvellement		
Émoluments et taxes	Émoluments supplémentaires et compléments d'émoluments	Émoluments supplémentaires et compléments d'émoluments ¹¹ Pas de taxe individuelle pour les parties contractantes ayant fait une déclaration en vertu de l'article 8.7) du Protocole.
Notifications de refus provisoire et d'autres communications		
Langue	Français	Anglais, espagnol, français, à l'égard des désignations datées du 1 ^{er} septembre 2008 ¹²

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

Demandes internationales

Formulaires à utiliser

9. Dans la plupart des cas, les demandes internationales présentées à un Office, en tant qu'Office d'origine, doivent l'être au moyen du formulaire MM2 ou MM3. Les circonstances dans lesquelles le formulaire MM1 (demande internationale régie exclusivement par l'Arrangement) sera encore utilisé vont devenir quasiment exceptionnelles.

Nouveau traitement des demandes internationales compte tenu de la règle 11

10. *Requête adressée prématurément à l'Office d'origine (règle 11.1)a).* Si l'Office d'origine reçoit, *avant* le 1^{er} septembre 2008, une requête en présentation d'une demande internationale contenant des désignations régies exclusivement par l'Arrangement et fondée sur une demande, il pourra choisir de considérer cette requête comme ayant été reçue le 1^{er} septembre 2008, date à laquelle ladite requête ne sera plus considérée comme "prématurée" en vertu de la règle 11.1)a) (dans la mesure, évidemment, où la demande internationale ne contient pas la désignation d'une partie contractante liée exclusivement par l'Arrangement).

11. *Règle 11.1)b).* Si l'Office d'origine reçoit, *avant* le 1^{er} septembre 2008, une requête en présentation d'une demande internationale contenant des désignations régies par l'Arrangement et simultanément des désignations régies par le Protocole, et fondée sur une demande, il pourra, au lieu de supprimer les désignations régies par l'Arrangement, comme le prévoit la règle 11.1)b), garder ces désignations jusqu'au 1^{er} septembre 2008 et ainsi considérer la demande internationale comme ayant été reçue le 1^{er} septembre 2008.

¹¹ Voir la note de bas de page 10.

¹² En ce qui concerne les désignations comportant une date antérieure, voir l'explication du paragraphe 16.

12. *Règle 11.1)c)*. Si l'Office d'origine reçoit, *avant* le 1^{er} septembre 2008, une demande internationale accompagnée d'une demande expresse de la part du déposant en vertu de la règle 11.1)c) et que, au 31 août 2008, la marque de base n'a pas été encore inscrite dans son registre, cet Office pourra, dès le 1^{er} septembre 2008, ne pas tenir compte de ladite requête, considérer la demande internationale comme ayant été reçue le 1^{er} septembre 2008 et soumettre la demande internationale au Bureau international.

Langues

Régime trilingue

13. À compter du 1^{er} septembre 2008, les Offices auront la possibilité de choisir d'utiliser l'une des trois langues, indépendamment du traité ou des traités régissant la demande internationale.

Période transitoire

14. Si l'Office d'origine reçoit une requête en présentation de demande internationale soumise en anglais ou espagnol, alors qu'elle aurait dû l'être en français, il aura la possibilité d'attendre le 1^{er} septembre 2008 pour traiter ladite requête au lieu de demander au déposant de soumettre à nouveau sa demande internationale en français.

15. La règle 40.4), telle qu'en vigueur à compter du 1^{er} septembre 2008, impose toujours l'utilisation du français comme langue de travail unique à l'égard d'un enregistrement international résultant d'une demande internationale régie exclusivement par l'Arrangement et déposée avant le 1^{er} septembre 2008, à moins que et jusqu'à ce que cet enregistrement international ne soit passé sous le régime trilingue par suite de l'inscription d'une désignation postérieure au registre international. Par conséquent, les Offices de parties contractantes désignées qui souhaiteraient, à l'égard d'un tel enregistrement international, présenter une notification de refus provisoire (ou toute autre communication) en anglais ou en espagnol sont invités à consulter ROMARIN au préalable, afin de savoir si cela leur est possible. Si la liste des produits et services apparaît uniquement en français, toute communication en rapport avec ledit enregistrement international devra de la même façon être présentée en français.

Comment déterminer quand l'article 9sexies.1)b) s'applique

16. Les notifications adressées aux Offices des parties contractantes désignées en vertu du Protocole, ayant fait des déclarations conformément à l'article 5.2)b) et c) et à l'article 8.7) du Protocole, leur permettront d'identifier clairement les désignations à l'égard desquelles ces déclarations ne s'appliqueront pas, en vertu de l'article 9sexies.1)b).

17. Un tableau contenant une liste de membres qui, au 28 avril 2008, sont parties contractantes à la fois à l'Arrangement et au Protocole, uniquement à l'Arrangement, et uniquement au Protocole, figure en annexe.

[L'annexe suit]

ANNEXE

Membres de l'Union de Madrid

Total : 82

Arrangement (7)

Algérie
Bosnie-Herzégovine
Égypte
Kazakhstan
Libéria
Soudan
Tadjikistan

Protocole (26)

Antigua-et-Barbuda
Australie
Bahreïn
Botswana
Communauté européenne
Danemark
Estonie
États-Unis d'Amérique
Finlande
Géorgie
Grèce
Irlande
Islande
Japon
Lituanie
Madagascar
Norvège
Oman
Ouzbékistan
République de Corée
Royaume-Uni
Singapour
Suède
Turkménistan
Turquie
Zambie

Arrangement et Protocole (49)

Albanie
Allemagne
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Biélarus
Belgique
Bhoutan
Bulgarie
Chine
Chypre
Croatie
Cuba
Espagne
Ex-République yougoslave de Macédoine
Fédération de Russie
France
Hongrie
Iran (République islamique d')
Italie
Kenya
Kirghizistan
Lesotho
Lettonie
Liechtenstein
Luxembourg
Maroc
Moldova
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République arabe syrienne
République populaire démocratique de Corée
République tchèque
Roumanie
Saint-Marin
Serbie
Sierra Leone
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Swaziland
Ukraine
Viet Nam

Le 28 avril 2008

[Fin de l'annexe et du document]