

EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES EXPERTS
RÈGLEMENT RELATIF A L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
DES MARQUES

RESOLUTION N° 54/21

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION
AFRICAINNE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** l'article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 ;
- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, ci-après « Accord de Bangui » ;
- Vu** l'article 17 de l'Accord de Bangui relatif aux cas de divergence entre ses dispositions et les dispositions contenues dans les conventions internationales auxquelles les Etats membres de l'OAPI sont parties ;
- Vu** l'article 5 de l'Accord de Bangui relatif à la mise en œuvre des traités internationaux ;
- Vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- Vu** les dispositions de l'article 29 de l'Accord de Bangui relatives aux pouvoirs du Conseil d'Administration ;
- Vu** la résolution N° 53/25 du 14 décembre 2013 autorisant l'adhésion de l'OAPI au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.
- Considérant** la facilité d'obtention de la protection des marques grâce au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- Considérant** que l'adhésion au Protocole est un facteur d'attractivité pour les investisseurs étrangers en raison de la simplification du

système d'enregistrement ; que l'adhésion de l'OAPI permet de rassurer les usagers de ce système ;

Considérant le Rapport du Directeur général ;

Considérant le Rapport de la Commission des Experts ;

ADOPTE le Règlement sur l'enregistrement international des marques dont la teneur suit :

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1^{er} : Définitions et Champ d'application

Protocole : s'entend du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 ;

Demande internationale : s'entend d'une demande d'enregistrement internationale déposée en vertu du Protocole ;

Enregistrement international : s'entend de l'enregistrement d'une marque au Registre international ;

Demande de marque OAPI : s'entend d'une demande déposée en vertu des dispositions de l'Accord de Bangui et qui sert de demande de base à l'égard d'un enregistrement international ;

Marque OAPI : s'entend de l'enregistrement d'une marque effectué en vertu de l'Accord de Bangui et qui sert de marque de base à l'égard d'un enregistrement international ;

Bureau International : s'entend du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ;

Partie contractante : s'entend de tout Etat ou Organisation intergouvernementale partie au Protocole ;

Partie contractante désignée : s'entend d'une partie contractante pour laquelle a été demandée l'extension territoriale de la protection ou à l'égard de laquelle une telle extension a été inscrite au registre international ;

Désignation : s'entend de la requête en extension de la protection (extension territoriale), elle s'entend aussi d'une telle extension inscrite au registre international ;

Notification de refus provisoire : s'entend d'une déclaration de l'autorité compétente notamment administrative ou judiciaire d'une partie contractante désignée faite conformément au Protocole ;

Invalidation : s'entend d'une déclaration de l'autorité compétente notamment administrative ou judiciaire d'une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par ladite désignation ;

Titulaire : s'entend de toute personne physique ou morale au nom de laquelle l'enregistrement international est inscrit au registre international ;

Registre : s'entend du registre spécial des marques tenu à l'OAPI, y compris les enregistrements internationaux désignant l'OAPI, conformément à l'Accord de Bangui, quel qu'en soit le support ;

Registre international : s'entend de la collection officielle par le Bureau international, des données concernant les enregistrements internationaux dont l'inscription est exigée ou autorisée par le Protocole ou le règlement d'exécution, quel qu'en soit le support ;

Organisation : s'entend de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) chargée de l'enregistrement des marques valables dans tous ses Etats membres ;

Office : s'entend de l'Office d'une partie contractante chargé de l'enregistrement des marques, en vertu du Protocole ;

Office d'origine : s'entend de l'office du pays d'origine tel que défini à l'article 2.2) du Protocole ;

Déposant : s'entend d'une personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée une demande internationale ;

Formulaire officiel : s'entend du formulaire établi par l'OAPI aux fins de la procédure internationale ou du formulaire établi par le Bureau International ;

Emolument prescrit/taxe prescrite : s'entend de l'émolument ou de la taxe fixé dans le barème des émoluments et taxes de l'OMPI ou dans le règlement des taxes de l'OAPI.

Le présent règlement fixe les règles régissant toute demande d'enregistrement international déposée en vertu du Protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 ci-après dénommés respectivement « demande internationale » et « Protocole de Madrid », et fondée sur une demande de marque OAPI ou sur une marque OAPI, ainsi qu'à l'enregistrement, dans le registre international tenu par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ci-après dénommés respectivement « enregistrement international » et « Bureau international », de marques désignant l'OAPI.

SECTION 2 : DEMANDE INTERNATIONALE FONDEE SUR UNE DEMANDE DE MARQUE OAPI OU SUR UNE MARQUE OAPI

Article 2 : Dépôt de la demande internationale

1. Les demandes internationales au sens de l'article 3 du Protocole qui sont fondées sur une demande de marque OAPI ou sur une marque OAPI sont déposées auprès de l'Organisation à Yaoundé.
2. Lorsqu'une demande internationale est déposée avant que la marque sur laquelle l'enregistrement international doit être fondé ait été enregistrée en tant que marque OAPI, le demandeur de l'enregistrement international doit indiquer si l'enregistrement international doit être fondé sur une demande ou un enregistrement de marque OAPI. Lorsque l'enregistrement international doit être fondé sur une marque OAPI une fois que celle-ci aura été enregistrée, la demande internationale est réputée être parvenue à l'Organisation à la date d'enregistrement de la marque OAPI.

Article 3 : Forme, contenu et certification de la demande internationale

1. La demande internationale est déposée dans une des langues de travail de l'OAPI au moyen d'un formulaire fourni par l'Organisation ou le Bureau international de l'OMPI. Sauf indication contraire du demandeur portée sur ce formulaire lorsqu'il dépose la demande internationale,

l'Organisation correspond avec le demandeur dans la langue de dépôt sous une forme normalisée.

2. La demande internationale doit satisfaire aux conditions y relatives prévues par les instructions administratives.
3. Lorsque la demande internationale remplit les conditions requises, l'Organisation le certifie dans ladite demande internationale. Elle indique la date à laquelle la demande internationale est reçue.
4. L'Organisation transmet la demande internationale au Bureau international dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle ladite demande a été reçue à l'OAPI.

Article 4 : Inscription dans le dossier et au registre

1. La date et le numéro de l'enregistrement international fondé sur une demande de marque OAPI sont inscrits dans le dossier de cette demande.
2. La date et le numéro de l'enregistrement international fondé sur une marque OAPI sont inscrits au registre.

Article 5 : Requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international

Toute requête en extension territoriale présentée, conformément à l'article 3^{ter}, paragraphe 2, du Protocole, postérieurement à l'enregistrement international, peut être introduite par l'intermédiaire de l'Organisation. La requête doit être déposée dans une des langues de travail visées à l'article 3 ci-dessus.

Article 6 : Taxes internationales

L'OAPI perçoit à son profit une taxe de certification et de transmission de la demande internationale dont le montant est fixé par un texte particulier.

Les émoluments et taxes dus au Bureau international en vertu du Protocole sont payés à l'Organisation qui les transmet.

SECTION 3 : ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DESIGNANT L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Article 7 : Effets de l'enregistrement international désignant l'OAPI

1. Toute demande d'enregistrement international désignant l'OAPI produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du Protocole ou de la date d'extension postérieure à l'OAPI prévue à l'article 3^{ter}, paragraphe 2, du Protocole, les mêmes effets qu'une demande OAPI.
2. Si aucun refus n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2 du Protocole ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l'enregistrement international d'une marque désignant l'OAPI produit, à compter de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque en tant que marque OAPI.

Article 8 : Examen relatif aux motifs de refus

1. Tout enregistrement international désignant l'OAPI est subordonné à un examen relatif aux motifs de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marques OAPI.

La déclaration indiquant le refus provisoire de protection est notifiée au Bureau international au plus tard dans le délai de dix-huit (18) mois à compter de la date de l'enregistrement international ou de l'extension.

2. La protection d'un enregistrement international ne peut être refusée qu'après que le titulaire de l'enregistrement international a été mis en mesure de renoncer à la protection ou d'en limiter l'étendue pour ce qui concerne l'OAPI ou de présenter ses observations.
3. Le refus de la protection se base sur les mêmes motifs de refus ou rejet appliqués aux demandes de marques OAPI. Ce refus est susceptible de recours devant la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI dans les soixante (60) jours suivant la réception de sa notification.

Article 9 : Publication

Si aucun refus provisoire de protection d'un enregistrement international désignant l'OAPI n'est notifié en vertu de l'article 8 alinéa 1^{er} ci-dessus, ou si, en cas de refus, ce dernier est levé, l'Organisation publie la date de l'enregistrement international d'une marque désignant l'OAPI visée à l'article 3, paragraphe 4, du Protocole ou la date d'extension postérieure à l'OAPI prévue à l'article 3^{ter}, paragraphe 2, du Protocole. L'Organisation

publie également la langue de dépôt de la demande internationale, le numéro de l'enregistrement OAPI, le numéro de l'enregistrement international et la date de publication de cet enregistrement dans la Gazette éditée par le Bureau international, une reproduction de la marque, ainsi que les numéros des classes des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée.

Article 10 : Opposition

1. Tout enregistrement international désignant l'OAPI est soumis à la même procédure d'opposition que les enregistrements de marque OAPI publiés.
2. L'opposition est formée dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication prévue à l'article 9. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.
3. Lorsque l'opposition est fondée, l'Organisation notifie au Bureau International la déclaration de refus provisoire de protection. Cette déclaration peut être notifiée après l'expiration du délai de dix-huit (18) mois visé à l'article 8 alinéa 1^{er} ci-dessus.

Article 11 : Remplacement d'un enregistrement de marque OAPI par un enregistrement international

Sur demande, l'Organisation inscrit, dans le registre, qu'une marque OAPI est réputée avoir été remplacée par un enregistrement international, conformément à l'article 4 *bis* du Protocole de Madrid.

La taxe d'inscription du remplacement est fixée par un texte particulier.

Article 12 : Invalidation des effets d'un enregistrement international

1. La déchéance ou la nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'OAPI peut être prononcée par le tribunal compétent.
2. La demande en déchéance ou en nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'OAPI tient lieu de demande en radiation en vertu de l'article 23 de l'annexe III de l'Accord de Bangui ou de demande en nullité en vertu de l'article 24 de l'annexe III dudit Accord.

3. Lorsque l'invalidation des effets d'un enregistrement international désignant l'OAPI est devenue définitive, l'Organisation notifie ce fait au Bureau international.

Article 13 : Revendication de propriété

La marque faisant l'objet d'un enregistrement international dans lequel l'OAPI est désignée ne peut faire l'objet d'une revendication de propriété devant le Directeur général, au sens de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

Article 14 : Transformation

1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque internationale peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque internationale en demande de marque OAPI:
 - a. dans la mesure où la demande de marque internationale est rejetée, retirée ou réputée retirée;
 - b. dans la mesure où la marque internationale cesse de produire ses effets.
2. La transformation n'a pas lieu:
 - a. lorsque le titulaire de la marque internationale a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que la marque internationale n'ait été utilisée sur le territoire OAPI dans des conditions qui constituent un usage sérieux ;
 - b. lorsque la marque internationale est frappée de façon définitive d'un motif de refus d'enregistrement, de révocation ou de nullité à l'OAPI.
3. La demande de marque OAPI issue de la transformation d'une demande ou d'une marque internationale bénéficie à l'OAPI, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque.
4. Lorsque la demande de marque internationale est retirée ou que la marque internationale cesse de produire ses effets du fait de l'inscription d'une renonciation ou du non-renouvellement de l'enregistrement, la requête en

transformation est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de marque internationale a été retirée ou à laquelle la marque internationale cesse de produire ses effets.

5. Lorsque la demande de marque internationale est refusée par une décision de l'office d'origine ou que la marque internationale cesse de produire ses effets du fait d'une décision de l'office d'origine ou d'un tribunal, la requête en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
6. La demande de transformation est irrecevable si elle n'est pas introduite dans les délais. Mais elle est susceptible de restauration dans ce cas.
7. Lorsque la requête en transformation porte sur un enregistrement international désignant l'OAPI dont les indications ont été publiées et dont aucun refus n'a été notifié ou dont le refus a été levé, elle ne fait plus l'objet d'examen des motifs de refus ni d'opposition.

SECTION 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Dispositions d'exécution

Les modalités d'application du présent règlement feront l'objet d'instructions administratives du Directeur général.

Fait à Douala, le 14 décembre 2014

P. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LE PRESIDENT DE SEANCE

Emmanuel BONDE

*Ministres des Mines, de l'Industrie et du
Développement Technologique du Cameroun*