

I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) N° 1992/2003 DU CONSEIL**du 27 octobre 2003**

modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission ⁽¹⁾,

vu l'avis du Parlement européen ⁽²⁾,

vu l'avis du Comité économique et social européen ⁽³⁾,

considérant ce qui suit:

- (1) Le règlement (CE) n° 40/94 (ci-après dénommé «règlement sur la marque communautaire») ⁽⁴⁾, fondé sur l'article 308 du traité, vise à créer et à assurer le bon fonctionnement d'un marché offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. Pour permettre la réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité, ledit règlement a institué le système de la marque communautaire qui confère aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté européenne.
- (2) La conférence diplomatique réunie en vue de la conclusion d'un protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques a adopté, le 27 juin 1989 à Madrid, le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé «protocole de Madrid»).
- (3) Le protocole de Madrid a été adopté pour introduire un certain nombre d'éléments nouveaux dans le système d'enregistrement international des marques mis en place par l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que modifié (ci-après dénommé «arrangement de Madrid») ⁽⁵⁾.
- (4) Par rapport à l'arrangement de Madrid, l'une des principales innovations introduites par le protocole de Madrid, à son article 14, est de donner la possibilité à une organisation intergouvernementale possédant un office

régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l'organisation de devenir partie audit protocole.

- (5) Le protocole de Madrid est entré en vigueur le 1^{er} décembre 1995 et il est devenu opérationnel le 1^{er} avril 1996, à la même date que le système de la marque communautaire.
- (6) Le système de la marque communautaire et le système d'enregistrement international institué par le protocole de Madrid sont complémentaires. En conséquence, pour permettre aux entreprises de bénéficier des avantages du système de la marque communautaire par l'intermédiaire du protocole de Madrid et réciproquement, il y a lieu de permettre aux déposants d'une demande de marque communautaire et aux titulaires d'une telle marque de demander la protection internationale de leurs marques moyennant le dépôt d'une demande internationale en vertu du protocole de Madrid et, réciproquement, d'autoriser les titulaires d'enregistrements internationaux en vertu du protocole de Madrid à demander à ce que leurs marques jouissent de la protection conférée par le système de la marque communautaire.
- (7) En outre, l'établissement d'un lien entre le système de la marque communautaire et le système d'enregistrement international du protocole de Madrid permettrait de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques, d'éliminer des distorsions de concurrence, d'abaisser les coûts et d'améliorer l'intégration et le fonctionnement du marché intérieur; en conséquence, l'adhésion de la Communauté au protocole de Madrid est nécessaire pour renforcer l'attrait du système de la marque communautaire.
- (8) Pour ces motifs, le Conseil, sur proposition de la Commission ⁽⁶⁾, a approuvé le protocole de Madrid et autorisé le président du Conseil à déposer l'instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à compter de la date à laquelle le Conseil aura adopté les mesures nécessaires pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid. Ces mesures sont prévues dans le présent règlement.

⁽¹⁾ JO C 300 du 10.10.1996, p. 11.

⁽²⁾ JO C 127 du 2.6.1997, p. 251.

⁽³⁾ JO C 89 du 19.3.1997, p. 14.

⁽⁴⁾ JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1653/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 36).

⁽⁵⁾ Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979.

⁽⁶⁾ Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, présentée par la Commission (JO C 293 du 5.10.1996, p. 11).

- (9) Ces mesures seront intégrées dans le règlement sur la marque communautaire par l'ajout d'un nouveau titre sur l'«Enregistrement international des marques». Pour cette raison, la base juridique de la présente proposition doit être la même que celle du règlement sur la marque communautaire, à savoir l'article 308 du traité.
- (10) En outre, il est nécessaire de prévoir des dispositions sur le dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international de l'OMPI par l'entremise de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé «Office»).
- (11) Dans le cas où une demande internationale est déposée sur la base d'une demande de marque communautaire dans une langue autre que l'une des langues autorisées par le protocole de Madrid pour le dépôt des demandes internationales, l'Office devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la traduction de la liste des produits et services dans la langue indiquée par le demandeur afin de transmettre la demande au Bureau international en temps utile pour maintenir la date de priorité.
- (12) Aucune disposition du protocole de Madrid ou du règlement adopté en vertu du protocole de Madrid ne détermine le régime linguistique devant être appliqué par l'Office lors du traitement d'une demande internationale ou d'un enregistrement international.
- (13) Enfin, les dispositions et procédures applicables aux enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne devraient, en principe, être les mêmes que celles qui sont applicables aux demandes de marque communautaire et à la protection des marques communautaires. Conformément à ce principe, les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne devraient être soumis à un examen relatif aux motifs absolus de refus, à des recherches dans le registre des marques communautaires et dans les registres des marques des États membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une telle recherche, ainsi qu'à d'éventuelles procédures d'opposition, tout comme les marques communautaires publiées. Les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne devraient être soumis aux mêmes dispositions, en matière d'usage et de nullité, que les marques communautaires. En outre, la désignation de la Communauté européenne par le biais d'enregistrements internationaux peut être transformée en demandes de marque nationale ou en désignation d'États membres parties au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid lorsque la désignation de la Communauté européenne par le biais de ces enregistrements internationaux est rejetée ou cesse de produire ses effets,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 40/94 est modifié comme suit:

- 1) À l'article 8, paragraphe 2, point a), le romanito suivant est ajouté:
- «iv) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans la Communauté;»

- 2) À l'article 134, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les recettes du budget comprennent, sans préjudice d'autres recettes, le produit des taxes dues en vertu du règlement relatif aux taxes, le produit des taxes dues en vertu du protocole de Madrid mentionnées à l'article 140 pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne ainsi que les autres paiements faits aux parties contractantes du protocole de Madrid et, en tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique.»

- 3) Le titre suivant est inséré après le titre XII:

«TITRE XIII

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PREMIÈRE SECTION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 140

Dispositions applicables

Sauf si le présent titre en dispose autrement, le présent règlement et les règlements d'exécution adoptés en vertu de l'article 158 s'appliquent à 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 communautaire ou sur une marque communautaire, 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 la Communauté européenne.

DEUXIÈME SECTION

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL FONDÉ SUR UNE DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE OU SUR UNE MARQUE COMMUNAUTAIRE

Article 141

Dépôt d'une demande internationale

1. Les demandes internationales au sens de l'article 3 du protocole de Madrid qui sont fondées sur une demande de marque communautaire ou sur une marque communautaire sont déposées auprès de l'Office.

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 communautaire, le demandeur de l'enregistrement international doit indiquer si l'enregistrement international doit être fondé sur une demande ou un enregistrement de marque communautaire. Lorsque l'enregistrement international doit être fondé sur une marque communautaire une fois que celle-ci aura été enregistrée, la demande internationale est réputée être parvenue à l'Office à la date d'enregistrement de la marque communautaire.

Article 142

Forme et contenu de la demande internationale

1. La demande internationale est déposée dans une des langues officielles de la Communauté européenne au moyen d'un formulaire fourni par l'Office. Sauf indication contraire du demandeur portée sur ce formulaire lorsqu'il dépose la demande internationale, l'Office correspond avec le demandeur dans la langue de dépôt sous une forme normalisée.

2. Si la demande internationale est déposée dans une langue qui n'est pas une des langues autorisées par le protocole de Madrid, le demandeur doit indiquer une seconde langue parmi ces dernières. Cette seconde langue sera celle dans laquelle l'Office présente la demande internationale au Bureau international.

3. Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue autre que l'une des langues autorisées par le protocole de Madrid pour le dépôt des demandes internationales, le demandeur peut fournir une traduction de la liste des produits ou des services dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être présentée au Bureau international en vertu du paragraphe 2.

4. L'Office transmet la demande internationale au Bureau international dans les meilleurs délais.

5. Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement d'une taxe à l'Office. Dans le cas prévu à l'article 141, paragraphe 2, deuxième phrase, la taxe est due à la date d'enregistrement de la marque communautaire. La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée.

6. La demande internationale doit satisfaire aux conditions y relatives prévues par le règlement d'exécution visé à l'article 157.

Article 143

Inscription dans le dossier et au registre

1. La date et le numéro de l'enregistrement international fondé sur une demande de marque communautaire sont inscrits dans le dossier de cette demande. Lorsque la demande aboutit à l'enregistrement d'une marque communautaire, le date et le numéro de l'enregistrement international sont inscrits au registre.

2. La date et le numéro de l'enregistrement international fondé sur une marque communautaire sont inscrits au registre.

Article 144

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 de Madrid, postérieurement à l'enregistrement international, peut être introduite par l'intermédiaire de l'Office. La requête doit être déposée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée en application de l'article 142.

Article 145

Taxes internationales

Les taxes dues au Bureau international en vertu du protocole de Madrid sont payées directement à ce dernier.

TROISIÈME SECTION

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DÉSIGNANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article 146

Effets de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne

1. Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à la Communauté européenne prévue à l'article 3 *ter*, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de marque communautaire.

2. Si aucun refus n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l'enregistrement international d'une marque désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque en tant que marque communautaire.

3. Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, la publication des indications de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne prévues à l'article 147, paragraphe 1, se substitue à la publication d'une demande de marque communautaire et la publication de l'indication visée à l'article 147, paragraphe 2, se substitue à la publication de l'enregistrement d'une marque communautaire.

Article 147

Publication

1. L'Office publie la date de l'enregistrement d'une marque désignant la Communauté européenne visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou la date d'extension postérieure à la Communauté européenne prévue à l'article 3 *ter*, paragraphe 2, du protocole de Madrid, la langue de dépôt de la demande internationale et la seconde langue indiquée par le déposant, ainsi que 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.

2. Si aucun refus de protection d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, ce dernier est levé, l'Office publie ce fait, ainsi que le numéro de l'enregistrement international et, le cas échéant, la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international.

Article 148

Ancienneté d'une marque

1. Le demandeur d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut se prévaloir, dans la demande internationale de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, en vertu de l'article 34.

2. Le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut, dès la date de la publication des effets d'un tel enregistrement en vertu de l'article 147, paragraphe 2, se prévaloir, auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre en vertu de l'article 35. L'Office en avertira le Bureau international.

Article 149

Examen relatif aux motifs absolus de refus

1. Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne est subordonné à un examen relatif aux motifs absolus de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque communautaire.

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 la Communauté européenne ou de présenter ses observations.

3. Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque communautaire.

4. Lorsqu'une décision de rejet de la protection d'un enregistrement international rendue en vertu du présent article est définitive ou que le titulaire d'un enregistrement international a renoncé à la protection de la Communauté européenne en application du paragraphe 2, l'Office rembourse au titulaire une partie de la taxe individuelle qui sera fixée par le règlement d'exécution.

Article 150

Recherche

1. Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne, il établit un rapport de recherche communautaire, conformément à l'article 39, paragraphe 1.

2. Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne, il en transmet une copie au service central de la propriété industrielle de tous les États membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une recherche dans leur propre registre des marques, conformément à l'article 39, paragraphe 2.

3. L'article 39, paragraphes 3 et 5, s'applique mutatis mutandis.

4. L'Office informe les titulaires d'une marque communautaire antérieure ou d'une demande de marque communautaire antérieure, cités dans le rapport de recherche communautaire, de la publication, en vertu de l'article 147 paragraphe 1, de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne.

Article 151

Opposition

1. Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne est soumis à la même procédure d'opposition que les demandes de marque communautaire publiées.

2. L'opposition est formée dans un délai de trois mois qui commence à courir six mois après la date de la publication prévue à l'article 147, paragraphe 1. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

3. Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque communautaire.

4. Lorsqu'une décision de rejet de la protection d'un enregistrement international rendue en vertu du présent article est définitive ou que le titulaire d'un enregistrement international a renoncé à la protection de la Communauté européenne avant qu'une décision rendue en application du présent article soit définitive, l'Office rembourse au titulaire une partie de la taxe individuelle qui sera fixée par le règlement d'exécution.

Article 152

Remplacement d'un enregistrement de marque communautaire par un enregistrement international

Sur demande, l'Office est tenu de noter, dans le registre, qu'une marque communautaire est réputée avoir été remplacée par un enregistrement international, conformément à l'article 4 bis du protocole de Madrid.

Article 153

Invalidation des effets d'un enregistrement international

1. La nullité des effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut être prononcée.

2. La demande en nullité des effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne tient lieu de demande en déchéance en vertu de l'article 50 ou de demande en nullité en vertu de l'article 51 ou 52.

Article 154

Transformation d'une désignation de la Communauté européenne opérée par le biais d'un enregistrement international en demande de marque nationale ou en désignation d'États membres

1. Lorsqu'une désignation de la Communauté européenne par le biais d'un enregistrement international est rejetée ou cesse de produire ses effets, le titulaire de l'enregistrement international peut demander la transformation de la désignation de la Communauté européenne:

a) en demande de marque nationale en vertu des articles 108 à 110, ou

b) en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 14 avril 1891, dans sa version révisée et modifiée (ci-après dénommé "arrangement de Madrid"), dans la mesure où, à la date de la demande de transformation, il était possible de désigner directement cet État membre sur la base du protocole de Madrid ou de l'arrangement de Madrid. Les articles 108 à 110 s'appliquent.

2. La demande de marque nationale ou la désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid issue de la transformation de la désignation de la Communauté européenne opérée par le biais d'un enregistrement international bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de l'enregistrement international prévue à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, de la date d'extension à la Communauté européenne en vertu de l'article 3 *ter*, paragraphe 2, du protocole de Madrid si celle-ci est postérieure à l'enregistrement international ou de la date de priorité de cet enregistrement et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 148.

3. La requête en transformation est publiée.

Article 155

Usage d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international

Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 43, paragraphe 2, de l'article 50, paragraphe 1, point a), et de l'article 56, paragraphe 2, la date de publication prévue à l'article 147, paragraphe 2, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l'usage sérieux dans la Communauté de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne.

Article 156

Transformation

1. Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions applicables aux demandes de marque communautaire s'appliquent mutatis mutandis aux requêtes en transformation d'un enregistrement international en demande de marque communautaire, en vertu de l'article 9 *quinquies* du protocole de Madrid.

2. Lorsque la requête en transformation porte sur un enregistrement international désignant la Communauté européenne dont les indications ont été publiées conformément à l'article 147, paragraphe 2, les articles 38 à 43 ne sont pas applicables.»

4) Le titre XIII devient le titre XIV.

5) Les numéros des articles 140, 141, 142 et 143 sont modifiés comme suit:

l'article 140 devient l'article 157,

l'article 141 devient l'article 158,

l'article 142 devient l'article 159,

l'article 143 devient l'article 160.

6) La référence à l'article 140 qui figurait précédemment à l'article 26, paragraphe 3, est remplacée par la référence à l'article 157.

7) La référence à l'article 141, qui figurait précédemment à l'article 139, paragraphe 3, et à l'article 140, paragraphe 3, est remplacée par la référence à l'article 158.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du protocole de Madrid pour ce qui concerne la Communauté européenne. La date d'entrée en vigueur du présent règlement est publiée au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Par le Conseil

Le président

A. MATTEOLI