

INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** le Règlement d'Application dudit Accord, adopté le 4 novembre 2001, notamment la Règle 3 ;
- Vu** l'article 34 dudit Accord, fixant les attributions de la Direction Générale de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** la décision n°002/OAPI/PCA du 02 août 2007 portant nomination du Directeur Général ;
- 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 ;
- Vu** la résolution N° 54/21 du 14 décembre 2014 portant adoption du règlement relatif à l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé « Règlement »),

Edicte les instructions administratives suivantes :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

PARTIE A : Enregistrement international fondé sur une demande de marque OAPI ou sur une marque OAPI

Instruction administrative 102 : Dépôt d'une demande internationale

1. Le formulaire (en langues française et anglaise) dont le modèle est ci-joint, mis à disposition par l'Organisation, pour le dépôt d'une demande internationale, visé à l'article 3, paragraphe 1 du règlement, s'inspire du formulaire officiel fourni par l'Organisation mondiale de la propriété

intellectuelle (ci-après dénommée “Bureau international”); il présente le même format mais contient les indications et éléments supplémentaires qui sont nécessaires ou appropriés selon les présentes Instructions administratives. Les demandeurs peuvent également utiliser le formulaire officiel fourni par le Bureau international.

2. L'Organisation informe le déposant de la demande internationale de la date à laquelle il reçoit les documents composant la demande internationale.
3. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis au formulaire de requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international conformément à l'article 5 du Règlement.

Instruction administrative 103 : Examen des demandes internationales

1. Lorsque l'examen de la demande internationale révèle l'une ou l'autre des irrégularités suivantes, l'Organisation invite le demandeur à y remédier dans le délai d'un mois :

- a) la demande internationale n'a pas été présentée sur l'un des formulaires visés à la Instruction administrative 102, paragraphe 1, ou ne contient pas toutes les indications et les informations requises par ces formulaires;
- b) les produits et services indiqués dans la demande internationale ne sont pas couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de marque OAPI de base ou dans la marque OAPI de base;
- c) la marque faisant l'objet de la demande internationale n'est pas la même que dans la demande de marque OAPI de base ou dans la marque OAPI de base;
- d) si la couleur est revendiquée, dans la demande internationale, comme un élément distinctif de la marque, la demande de marque OAPI de base ou la marque OAPI de base n'a pas la ou les mêmes couleurs;
- e) en fonction des indications contenues dans le formulaire international, le demandeur, n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'OAPI, n'y est pas domicilié, ou n'y a pas un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

2. Lorsqu'il n'apparaît pas clairement sur quelle liste de produits et de services la demande internationale doit se fonder, l'Organisation invite le demandeur à transmettre les indications requises dans un délai spécifié.

3. La demande internationale peut être fondée sur une ou plusieurs demandes de marque OAPI de base ou sur une ou plusieurs marques OAPI de base, en

application de la règle 9.5).e) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid.

4. Si les irrégularités visées au paragraphe 1 ne sont pas corrigées ou si les indications requises en vertu du paragraphe 2 ne sont pas fournies dans le délai assigné par l'Organisation, cette dernière rend une décision par laquelle elle refuse de transmettre la demande internationale au Bureau international.

Instruction administrative 104 : Transmission de la demande internationale

L'Organisation transmet la demande internationale au Bureau international en même temps que la certification prévue à l'article 3, paragraphe 1, du Protocole de Madrid dès que la demande internationale répond aux exigences stipulées aux Instructions administratives 102 et 103 ainsi qu'aux articles 2 et 3 du Règlement.

Instruction administrative 105 : Désignations postérieures

1. L'Organisation invite le déposant de la requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international, conformément à l'article 5 du Règlement, à corriger le cas échéant les irrégularités suivantes dans un délai d'un mois :

- a) la requête en extension territoriale n'est pas présentée sur l'un des formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 de l'Instruction administrative 102 ou ne contient pas toutes les indications et informations exigées dans ledit formulaire;
- b) la requête en extension territoriale ne précise pas le numéro de l'enregistrement international auquel elle se rapporte;
- c) les produits et services ne sont pas couverts par la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement international ;
- d) selon les indications fournies dans le formulaire international, le déposant de la requête en extension territoriale, n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'OAPI, n'y est pas domicilié, ou n'y a pas un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

2. Si les irrégularités visées au paragraphe 1 ne sont pas corrigées dans le délai assigné par l'Organisation, cette dernière rend une décision par laquelle elle refuse de transmettre au Bureau international la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international.

3. L'Organisation informe le déposant de la requête en extension territoriale de la date à laquelle il reçoit la requête en extension territoriale.

4. L'Organisation transmet au Bureau international la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international dès réception de la requête ou, le cas échéant, dès que les irrégularités visées au paragraphe 1 de la présente Instruction administrative ont été corrigées.

Instruction administrative 106 : Dépendance de l'enregistrement international vis-à-vis de la demande ou de l'enregistrement de base ; division de la demande ou de l'enregistrement de base

1. Lorsque, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international,

a) la demande de marque OAPI sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été retirée, est réputée retirée ou a été rejetée en vertu d'une décision définitive,

b) la marque OAPI sur laquelle était fondé l'enregistrement international a cessé de produire ses effets car elle a fait l'objet d'une renonciation, elle n'a pas été renouvelée, le titulaire a été déchu de ses droits ou elle a été déclarée nulle en vertu d'une décision définitive d'un tribunal d'un Etat membre sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon,

c) la demande de marque OAPI ou la marque OAPI sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été divisée en deux demandes ou enregistrements,

l'Organisation le notifie au Bureau international.

2. La notification visée au paragraphe 1 comprend:

a) le numéro de l'enregistrement international;

b) le nom du titulaire de l'enregistrement international;

c) les faits et décisions ayant trait à la demande ou à l'enregistrement de base ainsi que la date de prise d'effet de ces faits et décisions;

d) dans le cas visé au paragraphe 1, point a) ou b), la requête en radiation de l'enregistrement international;

e) lorsque l'acte visé au paragraphe 1, point a) ou b), concerne la demande ou l'enregistrement de base uniquement pour certains des produits et services, ces produits et services, ou les produits et services qui ne sont pas affectés;

f) dans le cas visé au paragraphe 1, point c), le numéro de chaque demande de marque OAPI ou d'enregistrement OAPI en cause.

3. L'Organisation notifie au Bureau international lorsqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international,

a) un recours est pendant contre une décision du Directeur général rejetant la demande de marque OAPI sur laquelle était fondé l'enregistrement international;

b) une opposition est pendante contre la demande de marque OAPI sur laquelle était fondé l'enregistrement international;

c) une demande en déchéance ou en nullité est pendante contre la marque OAPI sur laquelle était fondé l'enregistrement international;

d) il a été inscrit au registre des marques OAPI qu'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité a été introduite devant un tribunal d'un Etat membre contre la marque OAPI sur laquelle était fondé l'enregistrement international mais que la décision du tribunal concernant la demande reconventionnelle ne figure pas encore dans le registre.

4. Lorsque la procédure visée au paragraphe 3 a donné lieu à une décision définitive ou à une inscription au registre, l'Organisation en fait part au Bureau international conformément au paragraphe 2.

5. Toute référence à une marque OAPI sur laquelle était fondé l'enregistrement international dans les paragraphes 1 et 3 s'entend également comme une référence à un enregistrement de marque OAPI résultant d'une demande de marque OAPI sur laquelle était fondée la demande internationale.

Instruction administrative 107 : Renouvellements

L'enregistrement international est renouvelé directement auprès du Bureau international.

PARTIE B : Enregistrement international désignant l'OAPI

Instruction administrative 108 : Examen relatif aux motifs de refus

1. Si, au cours de l'examen réalisé conformément à l'article 8 du Règlement, l'Organisation déclare qu'en vertu de l'article 14 de l'annexe III de l'Accord de Bangui, la protection ne peut être accordée à la marque qui fait l'objet de l'extension territoriale à l'OAPI pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée par le Bureau international, l'Organisation envoie au Bureau international une notification de refus provisoire *ex officio* conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du Protocole de Madrid et à la règle 17 du règlement d'exécution commun.

Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté devant l'Organisation, la notification comporte une invitation à désigner un mandataire. La notification du refus provisoire indique les motifs sur lesquels est fondé ce refus et fixe un délai dans lequel le titulaire de l'enregistrement international peut présenter ses observations et, le cas échéant, doit désigner un représentant. Ce délai prend effet le jour où l'Organisation émet le refus provisoire.

2. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international ne parvient pas à corriger les insuffisances qui avaient motivé le refus de la protection dans le délai imparti ou, le cas échéant, à désigner un représentant, l'Organisation rend une décision par laquelle elle refuse la protection pour tout ou partie des produits et services faisant l'objet de l'enregistrement international. La décision est susceptible de recours devant la Commission Supérieure de Recours.

3. Lorsque avant l'ouverture du délai d'opposition visé à l'article 10, paragraphe 2 du Règlement, l'Organisation n'a pas envoyé de notification de refus provisoire *ex officio* conformément au paragraphe 1 ou que le refus a été retiré, elle transmet une déclaration de situation provisoire de la marque au Bureau international, en précisant que l'examen relatif aux motifs de refus, est achevé, mais que l'enregistrement international peut encore faire l'objet d'oppositions de la part de tierces parties.

Instruction administrative 109 : Notification des refus provisoires *ex officio* au Bureau international

1. La notification du refus provisoire *ex officio* de protection pour tout ou partie de l'enregistrement international, conformément à l'Instruction administrative 108, est envoyée au Bureau international et contient:

- a) le numéro de l'enregistrement international;
- b) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé ainsi qu'un renvoi aux dispositions correspondantes du règlement;
- c) l'indication que le refus provisoire de protection sera confirmé par une décision de l'Organisation si le titulaire de l'enregistrement international ne remédie pas aux motifs de rejet en présentant ses observations à l'Organisation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Organisation émet le refus provisoire;
- d) si le refus provisoire se rapporte à une partie seulement des produits et services, l'indication de ces produits et services.

2. Pour toute notification de refus provisoire *ex officio* émis conformément au paragraphe 1 et à condition que le délai d'opposition ait expiré et qu'aucun refus provisoire fondé sur une opposition n'ait été prononcé en vertu de l'Instruction administrative 111, paragraphe 1, l'Organisation communique au Bureau international les informations suivantes:

- a) lorsque le refus provisoire a été retiré à la suite des procédures engagées devant l'Organisation, le fait que la marque est protégée à l'OAPI;

- b) lorsqu'une décision de rejet de la protection d'une marque est devenue définitive, le cas échéant à la suite d'un recours, le fait que la protection de la marque est refusée à l'OAPI;
- c) lorsque le refus ne concerne qu'une partie des produits et des services, les produits et les services pour lesquels la marque est protégée à l'OAPI.

Instruction administrative 110 : Procédure d'opposition

1. Lorsqu'une opposition est formée contre un enregistrement international désignant l'OAPI conformément à l'article 10 du Règlement, la notification de l'opposition doit être formée par écrit et contenir:

- a) le numéro de l'enregistrement international faisant l'objet de l'opposition;
- b) la mention des produits et des services repris dans l'enregistrement international à l'encontre desquels l'opposition est formée;
- c) le nom du titulaire de l'enregistrement international;
- d) les indications et éléments ci-après :

- i) une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l'opposition est fondée, à savoir l'indication du numéro de dépôt ou du numéro d'enregistrement de la marque antérieure, la mention que la marque antérieure est enregistrée; une indication du type ou de la nature du droit antérieur, une représentation du droit antérieur ;
- ii) les motifs sur lesquels l'opposition est fondée, à savoir un exposé complet des motifs à l'appui de l'opposition conformément à l'article 18 de l'annexe III de l'Accord de Bangui;
- iii) la date de dépôt, la date d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de la marque antérieure;
- iv) une représentation de la marque antérieure telle qu'elle est enregistrée; si la marque antérieure est en couleur, la représentation elle aussi est en couleur;
- v) les produits et services à l'encontre desquels l'opposition est formée;
- vi) en ce qui concerne l'opposant:
 - les nom et adresse de l'opposant,
 - si l'opposant a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier.

2. L'article 18 de l'annexe III de l'Accord de Bangui s'applique, sous réserve des remarques suivantes:

- a) toute référence à une demande d'enregistrement de la marque OAPI s'entend comme une référence à un enregistrement international;

- b) toute référence à un retrait de la demande d'enregistrement de la marque OAPI s'entend comme une référence à la renonciation de l'enregistrement international désignant l'OAPI;
- c) toute référence au demandeur s'entend comme une référence au titulaire de l'enregistrement international.

3. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

4. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté devant l'Organisation, et lorsqu'il n'a pas encore désigné de représentant, la communication de l'opposition au titulaire de l'enregistrement international contient l'invitation à désigner un représentant dans une période de deux mois à dater de la notification de la communication. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international ne désigne pas de représentant au cours de cette période, l'Organisation rend une décision par laquelle il refuse la protection de l'enregistrement international.

Instruction administrative 111 : Notification de refus provisoire fondé sur une opposition

1. Lorsqu'une opposition est formée auprès de l'Organisation contre un enregistrement international conformément à l'article 10, paragraphe 2, du Règlement, l'Organisation envoie au Bureau international une notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition.

2. La notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition contient:

- a) le numéro de l'enregistrement international;
- b) l'indication que le refus est dû à une opposition, accompagnée d'un renvoi aux dispositions sur lesquelles repose l'opposition;
- c) le nom et l'adresse de l'opposant.

3. Lorsque l'opposition se fonde sur un enregistrement, la notification visée au paragraphe 2 contient les indications suivantes:

- a) la date de présentation, la date de dépôt, la date d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité,
- b) le numéro de dépôt et le numéro d'enregistrement,
- c) le nom et l'adresse du titulaire,
- d) une reproduction de la marque et
- e) la liste des produits et des services sur lesquels l'opposition est fondée.

4. Si le refus provisoire se rapporte à une partie seulement des produits et des services, la notification visée au paragraphe 2 fait mention de ces produits et services.

5. L'Organisation communique au Bureau international les informations suivantes:

- a) lorsque le refus provisoire a été retiré à la suite des procédures engagées, le fait que la marque est protégée à l'OAPI;
- b) lorsqu'une décision de refus (radiation de l'enregistrement) de la protection d'une marque est devenue définitive, le cas échéant à la suite d'un recours, le fait que la protection de la marque est refusée à l'OAPI;
- c) lorsque le refus conformément au point b) ne concerne qu'une partie des produits et des services, les produits et les services pour lesquels la marque est protégée à l'OAPI.

6. Lorsque le même enregistrement international a fait l'objet de plus d'un refus provisoire, la communication visée au paragraphe 5 de la présente Instruction administrative se rapporte au refus total ou partiel de protection de la marque à la suite des procédures engagées au titre des articles 7 et 8 du Règlement.

Instruction administrative 112 : Déclaration d'octroi de protection

1. Lorsque l'Organisation n'a pas envoyé de notification de refus provisoire *ex officio* conformément à l'Instruction administrative 108 ou que la notification de refus provisoire a été retirée ou que l'Organisation n'a reçu aucune opposition dans le délai visé à l'article 10, paragraphe 2 du Règlement, l'Organisation envoie au Bureau international une déclaration d'octroi de protection, précisant que la marque est protégée à l'OAPI.

2. Aux fins de l'article 2, paragraphe 2, du Règlement, la déclaration d'octroi de protection visée au paragraphe 1 a le même effet qu'une déclaration de l'Organisation concernant le retrait d'une notification de refus.

Instruction administrative 113 : Notification de l'invalidation au Bureau international

1. Lorsque l'invalidation des effets d'un enregistrement international désignant l'OAPI a été prononcée et que cette décision est devenue définitive, l'Organisation en avertit le Bureau international.

2. La notification est datée et contient:

- a) l'indication que l'invalidation a été prononcée par l'Organisation ou la mention du tribunal des marques OAPI ayant statué sur l'invalidation;
- b) la mention que l'invalidation a été prononcée sous la forme d'une déchéance des droits du titulaire de l'enregistrement international, d'une déclaration de la nullité de la marque pour des motifs absolus ou d'une déclaration de la nullité de la marque pour des motifs relatifs;
- c) l'indication que la décision ayant prononcé l'invalidation n'est plus susceptible de recours;
- d) le numéro de l'enregistrement international;
- e) le nom du titulaire de l'enregistrement international;
- f) si l'invalidation ne porte pas sur l'ensemble des produits et services, les produits et services pour lesquels l'invalidation a été prononcée ou n'a pas été prononcée;
- g) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que l'indication si l'invalidation prend effet à cette date ou *ex tunc*.

Instruction administrative 114 : Effet juridique de l'enregistrement des transferts

L'inscription du changement de propriété de l'enregistrement international au registre international se substitue à l'inscription du transfert au registre des marques OAPI.

Instruction administrative 115 : Effet juridique de l'enregistrement des licences

L'inscription au registre international d'une licence de l'enregistrement international est sans effet sur le territoire de l'OAPI. L'inscription de la licence s'effectue sur le Registre Spécial des marques de l'Organisation dans les mêmes conditions qu'une inscription de licence d'une marque OAPI.

Instruction administrative 116 : Examen des demandes d'enregistrement de transferts, de licences ou de restrictions du droit de disposer du titulaire

1. Lorsqu'une personne autre que le titulaire de l'enregistrement international dépose auprès de l'Organisation une demande d'enregistrement d'un changement de propriété, d'une licence ou d'une restriction du droit de disposer du titulaire, l'Organisation refuse de transmettre la requête au Bureau international si cette dernière n'est pas accompagnée des pièces justificatives du transfert, de la licence ou de la restriction du droit de disposer.

2. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international demande à l'Organisation d'enregistrer la modification ou la radiation d'une licence ou la levée d'une

restriction du droit de disposer du titulaire, l'Organisation rend une décision par laquelle elle refuse de transmettre cette requête au Bureau international si cette dernière n'est pas accompagnée des preuves attestant que la licence n'existe plus ou a été modifiée ou que la restriction du droit de disposer a été levée.

Instruction administrative 117 : Marques collectives

1. Lorsque l'enregistrement international indique qu'il est fondé sur une demande de base ou un enregistrement de base relatif à une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'enregistrement international désignant l'OAPI est traité comme une marque collective OAPI.
2. Le titulaire de l'enregistrement international présente le règlement d'usage de la marque, directement à l'Organisation dans les deux mois suivant la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Organisation.
3. Une notification de refus provisoire *ex officio*, est transmise:
 - a) lorsque l'un des motifs de rejet de l'article 14, annexe III de l'Accord de Bangui, existe;
 - b) lorsque le règlement d'usage de la marque n'a pas été présenté conformément au paragraphe 2. L'Instruction administrative 108, paragraphes 1, deuxième alinéa et 2, et l'Instruction administrative 109 sont d'application.
4. La notification de la modification du règlement d'usage de la marque, est publiée dans le Bulletin Officiel des marques OAPI.

Instruction administrative 118 : Transformation d'un enregistrement international désignant l'OAPI en demande de marque OAPI

1. Pour être considérée comme la transformation d'un enregistrement international qui a été radié par le Bureau international, à la requête de l'Office d'origine, en vertu de l'article 9 *quinquies* du Protocole de Madrid et de l'article 15 du Règlement, une demande de marque OAPI doit contenir une indication à cet effet. Cette mention doit être effectuée lors du dépôt de la demande.
2. La demande contient, outre les indications et éléments visés à l'Instruction administrative 102
 - a) la mention du numéro de l'enregistrement international qui a été radié;
 - b) la date à laquelle l'enregistrement international a été radié par le Bureau international;
 - c) selon le cas, la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3, paragraphe 4, du Protocole de Madrid ou la date d'enregistrement de l'extension territoriale à l'OAPI postérieure à l'enregistrement international, conformément à l'article 3ter, paragraphe 2, du Protocole de Madrid;

d) le cas échéant, la date de priorité revendiquée dans la demande internationale telle qu'elle apparaît dans le registre international tenu par le Bureau international.

3. Lorsqu'au cours de l'examen, l'Organisation constate que la demande n'a pas été déposée dans les trois mois suivant la date à laquelle l'enregistrement international a été radié par le Bureau international ou que les produits et services pour lesquels la marque OAPI doit être enregistrée ne sont pas couverts par la liste des produits et services qui figurent dans l'enregistrement international désignant l'OAPI, l'Organisation invite le demandeur à remédier, dans le délai spécifié, aux irrégularités observées et en particulier à restreindre la liste des produits et services aux produits et services énumérés dans la liste des produits et les services qui figurent dans l'enregistrement international désignant l'OAPI.

4. Si les irrégularités visées au paragraphe 3 ne sont pas corrigées dans le délai imparti, le droit d'invoquer la date d'enregistrement international ou la date de l'extension territoriale et, le cas échéant, la date de la priorité de l'enregistrement international cesse d'exister.

PARTIE C : Communications

Instruction administrative 119 : Communications avec le Bureau international et formulaires électroniques

1. Les communications entre le Bureau international et l'Organisation s'effectuent selon un mode et un format convenus entre le Bureau international et l'Organisation, de préférence par voie électronique.

2. Toutes les références aux formulaires s'entendent également comme des références aux formulaires disponibles sous forme électronique.

Instruction administrative 120 : Entrée en vigueur

Les présentes Instructions administratives entrent en vigueur le 5 mars 2015

Fait à Yaoundé, le 05 MAR 2015

LE DIRECTEUR GENERAL



Paulin EDOU EDOU