

**Protocole de Banjul relatif aux marques
dans le cadre de l'Organisation régionale africaine
de la propriété industrielle
(ARIPO)***

**(adopté par le Conseil d'administration de l'ARIPO à Banjul (Gambie)
le 19 novembre 1993 et modifié le 28 novembre 1997,
le 26 mai 1998 et le 26 novembre 1999)**

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Article</i>
Préambule	
Dispositions générales	1 ^{er}
Dépôt des demandes	2
Contenu des demandes.....	3
Date de dépôt.....	3bis
Droit de priorité	4
Examen et notification	5
Recours	5bis
Examen de fond par un État désigné.....	6
Publication et enregistrement d'une marque par l'Office.....	6bis
Durée et renouvellement de l'enregistrement.....	7
Effets de l'enregistrement	8
Désignations ultérieures.....	9
Règlement d'exécution	10
Entrée en vigueur	11
Dénonciation du protocole.....	12
Modification du protocole.....	13
Signature du protocole.....	14

Préambule

Les États contractants du présent protocole,

Vu l'Accord sur la création de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), adopté à Lusaka (Zambie) le 9 décembre 1976,

Conformément aux buts de l'ARIPO en général, et à l'article III.c) en particulier, qui prévoit la mise en place des services ou organes communs nécessaires ou souhaitables pour la coordination, l'harmonisation et le développement des activités touchant à la propriété industrielle et intéressant les membres de l'ARIPO, et

Considérant les avantages de la mise en commun des ressources en ce qui concerne l'administration de la propriété industrielle,

Instituent le présent protocole intitulé "Protocole de Banjul relatif aux marques dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO)" et *sont convenus* de ce qui suit :

Article 1^{er} **Dispositions générales**

1.1 L'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) est chargée par les présentes d'enregistrer des marques et d'administrer les marques enregistrées pour le compte des États contractants conformément aux dispositions du présent protocole.

1.2 Dans l'exercice de ses fonctions au titre du présent protocole, l'ARIPO agit par l'intermédiaire de son Secrétariat ci-après dénommé "l'Office".

Article 2 **Dépôt des demandes**

2.1 Toutes les demandes d'enregistrement de marques doivent être déposées directement auprès de l'Office ou auprès de l'office de la propriété industrielle d'un État contractant par le déposant ou par un mandataire dûment autorisé.

2.2 Lorsque

a) la demande est déposée directement auprès de l'ARIPO mais que l'établissement principal du déposant ou sa résidence habituelle ne se trouve pas dans le pays hôte de l'ARIPO, ou

b) la demande est déposée auprès de l'office de la propriété industrielle d'un État contractant par un déposant dont l'établissement principal ou la résidence habituelle ne se trouve pas sur le territoire d'un État contractant,

le déposant doit se faire représenter par un mandataire.

2.3 Le mandataire peut être un agent de brevets ou de marques ou un homme de loi habilité à représenter un déposant devant l'office de la propriété industrielle de n'importe quel État contractant.

2.4 Lorsqu'une demande est déposée auprès de l'office de la propriété industrielle d'un État contractant, cet État doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, transmettre la demande à l'Office.

Article 3 **Contenu des demandes**

3.1 La demande d'enregistrement d'une marque doit indiquer l'identité du déposant et désigner les États contractants pour lesquels l'enregistrement est demandé.

3.2 La demande doit contenir une énumération des produits ou des services pour lesquels la protection de la marque est demandée, avec indication de la ou des classes correspondantes prévues dans le cadre de l'Arrangement de Nice concernant la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel qu'il a été révisé. À cette fin, l'Office de l'ARIPO vérifie que le déposant a indiqué la ou les classes et que l'indication est correcte et lorsque le déposant ne fournit pas ces

informations ou que l'indication donnée n'est pas correcte, l'Office de l'ARIPO groupe les produits ou services selon la ou des classes appropriées de l'Arrangement de Nice contre paiement d'une taxe de classification.

3.3 Lorsque la couleur est revendiquée comme élément distinctif de la marque, le déposant doit fournir une déclaration à cet effet ainsi que le ou les noms de la ou des couleurs revendiquées ainsi qu'une indication, au regard de chacune des couleurs, des parties principales de la marque qui sont exécutées dans la couleur en question.

3.4 Lorsqu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle, le déposant doit faire une déclaration à cet effet et annexer à sa demande une reproduction de la marque se présentant sous la forme d'un graphique en deux dimensions ou d'une reproduction photographique, soit d'une vue simple de la marque, soit de différentes vues de la marque.

3.5 La demande doit contenir une déclaration quant à l'utilisation effective ou prévue de la marque, ou être accompagnée d'une demande d'enregistrement d'une personne en qualité d'utilisateur inscrit de la marque;

étant entendu que, s'il y a une demande d'inscription au registre de l'utilisateur, le directeur général de l'Office s'assure que

i) le déposant prévoit que cette personne utilisera la marque en rapport avec les produits ou services en question; et

ii) cette personne est inscrite au registre des utilisateurs immédiatement après l'enregistrement de la marque.

Article 3bis Date de dépôt

L'Office attribue à une demande comme date de dépôt la date où les indications ou éléments suivants ont été reçus par l'État contractant auprès duquel la demande a été déposée, ou ont été reçus par l'Office :

i) une indication directe ou indirecte que l'enregistrement d'une marque est demandé;

ii) une indication permettant d'établir l'identité du déposant;

iii) des indications suffisantes pour pouvoir prendre contact avec le déposant ou son représentant, le cas échéant, par courrier;

iv) une reproduction claire de la marque;

v) une liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé;

étant entendu que l'Office peut attribuer à la demande comme date de dépôt la date où il a reçu des éléments ou indications susindiqués.

Article 4 Droit de priorité

4.1 Un déposant a le droit de revendiquer un droit de priorité en vertu des dispositions de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée.

4.2 Le droit de priorité ne subsiste que lorsque la demande est déposée dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure.

Article 5 **Examen et notification**

5.1 L'Office examine si les conditions de forme prescrites à l'article 3 sont remplies et attribue à la demande la date de dépôt appropriée.

5.2 Si l'Office est d'avis que la demande ne remplit pas les conditions de forme prescrites, il le notifie au déposant et l'invite à s'y conformer dans un délai prescrit. Si le déposant ne se conforme pas à ces conditions dans le délai prescrit, l'Office rejette la demande.

5.3 Si la demande remplit toutes les conditions de forme prescrites, l'Office le notifie à chaque État désigné dans le délai prévu.

5.4 Lorsque l'Office rejette une demande ou qu'un réexamen au sens de l'article *5bis.1* est refusé ou qu'un recours au sens de l'article *5bis.2* n'aboutit pas, le déposant peut, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification du rejet ou du résultat du recours, demander que sa requête soit traitée, dans tout État désigné, comme une demande régie par la législation nationale de cet État.

Article 5bis **Recours**

5bis.1 Lorsque l'Office rejette une demande en vertu de l'article 5.4), le déposant peut, dans le délai prescrit, demander à l'Office de réexaminer l'affaire.

5bis.2 Si, après avoir réexaminé la demande, l'Office maintient sa décision de rejet, le déposant peut recourir contre la décision de l'Office auprès de la Chambre de recours créée en vertu de l'article *4bis* du Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) (Protocole de Harare).

Article 6 **Examen de fond par un État désigné**

6.1 Toute demande d'enregistrement d'une marque est examinée conformément à la législation nationale de l'État désigné.

6.2 Avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date de la notification mentionnée à l'article 5.3, chaque État désigné peut envoyer à l'Office une communication écrite selon laquelle l'enregistrement d'une marque effectué par l'Office sera sans effet sur

son territoire pour quelque motifs que ce soit, absolus ou relatifs, y compris l'existence de droits de tiers.

6.3 Lorsque l'État désigné rejette la demande selon l'article 6.2, il est tenu de motiver son rejet en vertu de la législation nationale. Dans un délai d'un mois à compter de la date de sa décision, il communique les motifs à l'Office qui les transmet sans délai au déposant.

6.4 Le déposant doit avoir la possibilité de répondre directement à l'État désigné qui a décidé de rejeter sa demande. Les États désignés prévoient dans leur législation nationale une possibilité de recours ou de réexamen.

6.5 Une communication à l'Office au sens de l'article 6.2 ou un rejet par un État désigné ne préjuge pas de la délivrance par l'Office d'un certificat d'enregistrement déployant ses effets dans les États désignés dans lesquels la demande n'a pas fait l'objet d'une communication au sens de l'article 6.2 et n'a pas été rejetée.

6.6 Lorsqu'un État désigné auteur d'une communication au sens de l'article 6.2 la retire ultérieurement ou lorsque l'État désigné ayant initialement rejeté la demande l'accepte par la suite, l'État désigné en question communique ce fait à l'Office dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'Office étend l'enregistrement à l'État désigné en question.

Article 6bis **Publication et enregistrement** **d'une marque par l'Office**

6bis.1 Une demande d'enregistrement d'une marque qui a été acceptée par l'un quelconque des États désignés ou au regard de laquelle aucun État désigné n'a fait de communication au sens de l'article 6.2, sera publiée dans le *Bulletin des marques* comme ayant été acceptée par le ou les États désignés concernés.

6bis.2 Sous réserve des dispositions de l'article 6bis.4, trois mois après la publication dans le bulletin mentionné à l'article 6bis.1, l'Office procède à l'enregistrement de la marque moyennant paiement des taxes d'enregistrement. L'enregistrement est inscrit au registre des marques et l'Office délivre au déposant un certificat d'enregistrement.

6bis.3 Le fait de l'enregistrement d'une marque est publié dans le bulletin.

6bis.4 En tout temps après la publication dans le *Bulletin des marques* de l'annonce qu'une demande a été acceptée par le ou les États désignés au sens de l'article 6bis.1, mais avant l'enregistrement de la marque au sens de l'article 6bis.2, toute personne a la possibilité de s'opposer à la demande d'enregistrement dans un ou plusieurs des États désignés. La demande sera alors traitée conformément aux procédures d'opposition prévues dans la législation nationale du ou des États désignés concernés.

Article 7 **Durée et renouvellement de l'enregistrement**

7.1 L'enregistrement d'une marque est valable pendant une durée de 10 ans à compter de la date de dépôt.

7.2 L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de 10 ans moyennant l'acquiescement des taxes de renouvellement prescrites.

7.3 Le renouvellement de l'enregistrement d'une marque doit être effectué, au plus tard, à la date d'expiration de l'enregistrement initial ou du dernier renouvellement de l'enregistrement, une période de grâce de six mois étant acceptée dans les deux cas contre paiement d'une surtaxe.

7.4 L'enregistrement d'une marque qui n'a pas été renouvelé du fait du non-paiement des taxes de renouvellement dans le délai prévu à l'article 7.3 est réputé déchu et sera radié.

7.5 Une marque radiée du registre en raison du non-paiement des taxes de renouvellement peut être rétablie à la demande du titulaire contre paiement, dans le délai imparti, de la taxe de rétablissement prescrite.

Article 8 **Effets de l'enregistrement**

8.1 L'enregistrement d'une marque par l'Office aura les mêmes effets dans chacun des États désignés en ce qui concerne les droits conférés à la marque que s'il avait été déposé et enregistré en vertu de la législation nationale de chacun des États en question.

8.2 La législation nationale de chacun des États contractants s'applique à la radiation d'un enregistrement, qu'il soit fondé sur la non-utilisation ou sur d'autres motifs. Lorsque l'enregistrement est annulé, l'État contractant concerné le notifie à l'Office dans un délai d'un mois à dater de la radiation. L'Office publie le fait dans le *Bulletin des marques* et le consigne dans le registre.

8.3 L'indication des classes de produits ou de services ne lie pas les États contractants en ce qui concerne la détermination de l'étendue de la protection accordée à la marque.

Article 9 **Désignations ultérieures**

9.1 Lorsqu'une marque a été enregistrée ou est en attente d'enregistrement à l'Office, le titulaire ou le déposant, ou, le cas échéant, son ayant cause, a le droit de désigner tout autre État qui devient partie au présent protocole après l'enregistrement de la marque ou le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque.

9.2 Lorsque, en vertu de l'article 9.1, le titulaire d'une marque enregistrée ou le déposant d'une demande d'enregistrement d'une marque désigne un quelconque autre État qui devient partie au présent protocole, cette désignation ultérieure est considérée comme une demande d'enregistrement d'une marque au regard de l'État ainsi désigné et fera par conséquent l'objet d'un examen en vertu de la législation nationale de l'État désigné selon les modalités prévues à l'article 6 du protocole. Le cas échéant, la date de dépôt de la demande dans l'État ainsi désigné sera la date à laquelle la demande de la désignation ultérieure est reçue.

Article 10

Règlement d'exécution

10.1 Le Conseil d'administration édicte aux fins de la mise en œuvre du présent protocole un règlement d'exécution qu'il pourra modifier si nécessaire.

10.2 Nonobstant la portée générale de l'alinéa 10.1, le règlement d'exécution doit

- i) énoncer toutes les prescriptions administratives ou toutes les modalités nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent protocole ou de tout traité international pertinent;
- ii) prescrire les taxes que doit percevoir l'Office et les modalités de répartition d'une partie de ces taxes entre les États contractants; et
- iii) contenir en annexe les formules à utiliser dans le cadre de la procédure d'enregistrement.

Article 11

Entrée en vigueur

11.1 Tout État membre de l'ARIPO ou tout État pouvant devenir membre de l'ARIPO peut devenir partie au présent protocole par

- i) sa signature suivie du dépôt d'un instrument de ratification, ou
- ii) le dépôt d'un instrument d'adhésion.

11.2 Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur général de l'ARIPO.

11.3 Le présent protocole entre en vigueur trois mois après que trois États ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

11.4 Tout État qui n'est pas partie au présent protocole à la date d'entrée en vigueur de celui-ci est lié par ce protocole trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

11.5 Tout État qui ratifie le présent protocole ou y adhère est réputé, par le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, avoir indiqué qu'il accepte d'être lié par les dispositions de l'Accord sur la création de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) et cet État devient membre de l'ARIPO à la date à laquelle il dépose son instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion au présent protocole.

Article 12

Dénonciation du protocole

12.1 Tout État contractant peut dénoncer le présent protocole par notification adressée au directeur général de l'ARIPO.

12.2 Cette dénonciation prend effet six mois après que le directeur général de l'ARIPO a reçu cette notification et ne porte pas préjudice aux demandes déposées avant l'expiration de

ce délai de six mois, ni aux enregistrements de marques effectués sur la base de telles demandes.

Article 13 **Modification du protocole**

13.1 Le présent protocole peut être modifié à la demande de tout État contractant ou par le directeur général pendant les sessions du Conseil d'administration de l'ARIPO.

13.2 L'adoption d'une modification portant sur une disposition du présent protocole requiert les deux tiers des votes de l'ensemble des États contractants.

Article 14 **Signature du protocole**

14.1 Le présent protocole est signé en un seul exemplaire et déposé auprès du directeur général de l'ARIPO.

14.2 Le directeur général de l'ARIPO transmet des copies certifiées conformes du présent protocole aux États contractants, aux autres États membres de l'ARIPO et aux États qui peuvent en devenir membres conformément aux dispositions de l'article IV de l'Accord sur la création de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO).

* *Titre anglais* : Banjul Protocol on Marks Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).

Entrée en vigueur (du protocole modifié en dernier lieu) : 1^{er} janvier 2000.

Source : communication du Secrétariat de l'ARIPO.

Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.