

GUIDE

POUR L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

DES MARQUES

EN VERTU DE L'ARRANGEMENT DE MADRID

ET DU PROTOCOLE DE MADRID

(mis à jour en septembre 2008)



Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
GENÈVE 2008

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du :

Service juridique des systèmes d'enregistrement international
Secteur des marques, des dessins et modèles industriels
et des indications géographiques

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes

Case postale 18
1211 Genève 20

Suisse

Téléphone : (+41) 22 338 9111

Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int

Télécopieur : (+41) 22 740 1429

Internet : <http://wwwOMPI.int>

PUBLICATION OMPI

N° 455(F)

ISBN 978-92-805-1730-9

OMPI 2008, 2^e édition

AVANT-PROPOS

Ce guide s'adresse essentiellement aux déposants de demandes d'enregistrement international de marques et aux titulaires d'enregistrements internationaux de marques, ainsi qu'aux responsables des administrations compétentes des États membres de l'Union de Madrid. Il les oriente dans les différentes étapes de la procédure d'enregistrement international et explique les dispositions essentielles de l'Arrangement de Madrid, du Protocole de Madrid et du règlement d'exécution commun.

Ce guide est régulièrement mis à jour. Les lecteurs sont invités à adresser au Bureau international toute observation ou proposition d'amélioration.

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE A : INTRODUCTION

LE GUIDE	A.1
LE SYSTÈME DE MADRID : CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES	A.2
L'Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid	A.2
Qui peut utiliser le système?	A.2
Brève description du système	A.3
Les avantages du système	A.4
Comparaison entre l'Arrangement et le Protocole	A.4
Traité applicable	A.5
Changement du traité applicable à la désignation inscrite d'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et le Protocole	A.7
COMMENT DEVENIR PARTIE À L'ARRANGEMENT OU AU PROTOCOLE?	A.8
DÉCLARATIONS ET NOTIFICATIONS FAITES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES	A.9
Office commun de plusieurs États	A.9
Effet territorial	A.10
Limitation se rapportant aux marques existantes	A.10
En vertu de l'Arrangement	A.10
En vertu du Protocole	A.11
Prolongation du délai de notification des refus	A.11
Notification de décisions consécutives au refus provisoire de protection	A.11
Taxes individuelles	A.12
Présentation des désignations postérieures	A.13
Déclaration d'intention d'utiliser la marque	A.14
Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet	A.14
Perception et transfert des émoluments et taxes	A.15
Continuation des effets dans un État successeur	A.15
Publication des notifications et déclarations	A.15
RÉDUCTION D'ÉMOLUMENTS POUR LES DÉPOSANTS DES PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA)	A.15
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE SYSTÈME DE MADRID	A.16
INFORMATION PUBLIQUE CONCERNANT LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX	A.17
La Gazette	A.17
ROMARIN	A.18
Base de données informatisée (Madrid Express)	A.19
Extraits du registre international	A.19
Statistiques annuelles	A.20

PARTIE B : PROCÉDURES

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

INTRODUCTION	B.I.1
COMMUNICATIONS AVEC LE BUREAU INTERNATIONAL	B.I.1
Modalités des communications	B.I.2
Communications écrites.....	B.I.2
<i>Télécopie</i>	B.I.2
Communications électroniques	B.I.3
Formulaires officiels	B.I.4
<i>Feuilles supplémentaires</i>	B.I.6
<i>Indication des dates</i>	B.I.6
<i>Formulaires facultatifs</i>	B.I.6
Calcul des délais.....	B.I.6
Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier.....	B.I.7
Langues.....	B.I.8
Principes généraux.....	B.I.8
<i>Régime trilingue</i>	B.I.8
<i>Régime applicable à certains enregistrements internationaux issus de demandes internationales déposées avant le 1^{er} avril 2004 ou de demandes internationales régies exclusivement par l'Arrangement déposées entre le 1^{er} avril 2004 et le 31 août 2008 inclus</i>	B.I.10
PAIEMENT DES ÉMOLUMENTS ET TAXES AU BUREAU INTERNATIONAL	B.I.11
Monnaie de paiement	B.I.11
Mode de paiement	B.I.11
Date du paiement.....	B.I.12
Modification du montant des émoluments et taxes	B.I.13
Réduction d'émoluments pour les déposants des Pays les Moins Avancés (PMA).....	B.I.13
REPRÉSENTATION DEVANT LE BUREAU INTERNATIONAL.....	B.I.14
Constitution du mandataire	B.I.14
Méthode de constitution.....	B.I.14
<i>Dans la demande internationale, dans une désignation postérieure ou dans une demande d'inscription d'une modification</i>	B.I.14
<i>Dans une communication distincte</i>	B.I.15
<i>Unicité du mandataire</i>	B.I.15
Constitution irrégulière	B.I.15
Inscription et notification de la constitution d'un mandataire	B.I.16
Effet de la constitution	B.I.16
Radiation de la constitution.....	B.I.17
<i>Radiation à la demande du mandataire</i>	B.I.17
<i>Notification de la radiation</i>	B.I.18
Aucune taxe pour l'inscription.....	B.I.18

CHAPITRE II : LA PROCÉDURE INTERNATIONALE

INTRODUCTION	B.II.1
LA DEMANDE INTERNATIONALE	B.II.1
Les exigences de fond	B.II.1
Enregistrement de base ou demande de base	B.II.1
L'Office d'origine	B.II.2
De quel type de demande internationale s'agit-il?	B.II.4
Pluralité de déposants	B.II.5
Présentation de la demande internationale	B.II.6
Langue de la demande internationale	B.II.6
Le formulaire de demande	B.II.7
<i>Rubrique 1 : Partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine</i>	B.II.7
<i>Rubrique 2 : Déposant</i>	B.II.8
<i>Rubrique 3 : Droit de déposer une demande internationale</i>	B.II.9
<i>Rubrique 4 : Constitution de mandataire</i>	B.II.11
<i>Rubrique 5 : Enregistrement de base ou demande de base</i>	B.II.12
<i>Rubrique 6 : Priorité revendiquée</i>	B.II.12
<i>Rubrique 7 : La marque</i>	B.II.14
<i>Rubrique 8 : Couleur(s) revendiquée(s)</i>	B.II.16
<i>Rubrique 9 : Indications diverses</i>	B.II.17
<i>Rubrique 10 : Produits et services pour lesquels l'enregistrement international est demandé</i>	B.II.19
<i>Rubrique 11 : Parties contractantes désignées</i>	B.II.20
<i>Rubrique 12 : Signature du déposant ou du mandataire</i>	B.II.22
<i>Rubrique 13 : Attestation et signature par l'Office d'origine</i>	B.II.22
<i>Feuille de calcul des émoluments et taxes</i>	B.II.24
Requête prématurée en présentation d'une demande internationale	B.II.28
Irregularités dans la demande internationale	B.II.29
<i>Irregularités concernant le classement des produits et services</i>	B.II.29
<i>Irregularités concernant l'indication des produits et services</i>	B.II.32
<i>Autres irregularités</i>	B.II.32
Enregistrement, notification et publication	B.II.36
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	B.II.36
Effets de l'enregistrement international	B.II.36
Date de l'enregistrement international	B.II.37
<i>Irrégularités : date dans des cas particuliers</i>	B.II.37
Durée de validité	B.II.38
Enregistrement au registre international	B.II.39
Contenu de l'enregistrement international	B.II.39
Publication de l'enregistrement international	B.II.39
Langue de l'enregistrement et de la publication	B.II.40
REFUS DE PROTECTION	B.II.40
Motifs de refus	B.II.40
Déclaration d'octroi de la protection	B.II.42
Délai de refus	B.II.44
Procédure en cas de refus de protection	B.II.47
Notification de refus de protection	B.II.47

<i>Contenu de la notification</i>	B.II.47
<i>Contenu supplémentaire de la notification en cas de refus provisoire fondé sur une opposition</i>	B.II.48
<i>Inscription et publication du refus provisoire : transmission au titulaire</i>	B.II.49
<i>Langue de la notification de refus provisoire</i>	B.II.49
Notifications irrégulières d'un refus provisoire	B.II.50
Procédure à la suite d'une notification de refus provisoire	B.II.52
<i>Confirmation ou retrait du refus provisoire</i>	B.II.52
DÉSIGNATION POSTÉRIEURE	B.II.53
Qualité pour effectuer une désignation postérieure	B.II.54
Cas dans lesquels une désignation postérieure n'est pas possible	B.II.55
Présentation de la désignation postérieure	B.II.55
Langue de la désignation postérieure	B.II.56
Formulaire officiel	B.II.56
<i>Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international</i>	B.II.56
<i>Rubrique 2 : Le titulaire</i>	B.II.57
<i>Rubrique 3 : Constitution d'un mandataire</i>	B.II.57
<i>Rubrique 4 : Parties contractantes désignées postérieurement</i>	B.II.57
<i>Rubrique 5 : Produits et services pour lesquels une désignation postérieure est faite</i>	B.II.58
<i>Rubrique 6 : Indications diverses</i>	B.II.58
<i>Rubrique 7 : Requête relative à la date d'effet</i>	B.II.59
<i>Rubrique 8 : Signature du titulaire ou de son mandataire</i>	B.II.59
<i>Rubriques 9 et 10 : Date de réception de la requête par l'Office et signature de l'Office</i>	B.II.59
<i>Feuille de calcul des émoluments et taxes</i>	B.II.60
Effet de la désignation postérieure	B.II.61
Date de la désignation postérieure	B.II.61
Désignation postérieure irrégulière	B.II.62
Inscription, notification et publication	B.II.63
Durée de la protection	B.II.64
Refus de protection	B.II.64
Un cas particulier de désignation postérieure : la désignation postérieure issue de la conversion de la désignation d'une organisation contractante (la Communauté européenne)	B.II.64
Formulaire officiel et contenu	B.II.65
Présentation de la désignation postérieure issue de la conversion	B.II.66
Date de la désignation postérieure issue de la conversion	B.II.66
MODIFICATIONS DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	B.II.66
Modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou de son mandataire	B.II.66
Modification du nom ou de l'adresse du titulaire	B.II.66
Formulaire officiel (MM9)	B.II.66
<i>Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international</i>	B.II.66
<i>Rubrique 2 : Nom du titulaire</i>	B.II.67
<i>Rubrique 3 : Modifications du nom et/ou de l'adresse du titulaire</i>	B.II.67
<i>Rubrique 4 : Adresse pour la correspondance</i>	B.II.67
<i>Rubrique 5 : Constitution d'un mandataire</i>	B.II.67
<i>Rubrique 6 : Signature du titulaire ou de son mandataire</i>	B.II.67

<i>Rubrique 7 : Signature de l'Office</i>	B.II.68
<i>Feuille de calcul des taxes</i>	B.II.68
Modification du nom ou de l'adresse du mandataire	B.II.68
Demandes irrégulières	B.II.69
Inscription, notification et publication.....	B.II.69
Limitation, renonciation et radiation	B.II.69
Effets et conséquences d'une limitation, renonciation ou radiation	B.II.70
Demande d'inscription.....	B.II.70
Présentation d'une demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation à la suite du changement du traité applicable.....	B.II.71
Formulaire officiel	B.II.72
<i>Numéro de l'enregistrement international</i>	B.II.72
<i>Titulaire</i>	B.II.72
<i>Constitution d'un mandataire</i>	B.II.73
<i>Parties contractantes</i>	B.II.73
<i>Produits et services</i>	B.II.73
<i>Signature du titulaire ou du mandataire</i>	B.II.73
<i>Signature de l'Office</i>	B.II.73
<i>Feuille de calcul des taxes (limitation seulement)</i>	B.II.73
Demandes irrégulières	B.II.74
Inscription, notification et publication.....	B.II.75
Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet.....	B.II.75
Changement de titulaire	B.II.76
Conditions à remplir pour devenir le nouveau titulaire.....	B.II.76
Changement du traité applicable à la suite de l'inscription d'un changement de titulaire.....	B.II.79
Demande d'inscription d'un changement de titulaire	B.II.79
Formulaire officiel	B.II.80
<i>Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international</i>	B.II.80
<i>Rubrique 2 : Titulaire</i>	B.II.81
<i>Rubrique 3 : Nouveau titulaire</i>	B.II.81
<i>Rubrique 4 : Qualité du nouveau propriétaire pour être titulaire</i>	B.II.81
<i>Rubrique 5 : Constitution d'un mandataire</i>	B.II.81
<i>Rubrique 6 : Étendue du changement de titulaire</i>	B.II.82
<i>Rubrique 7 : Indications diverses</i>	B.II.82
<i>Rubrique 8 : Signature du titulaire ou du mandataire</i>	B.II.82
<i>Rubrique 9 : Signature de l'Office</i>	B.II.82
<i>Feuille de calcul des taxes</i>	B.II.83
Demandes irrégulières	B.II.83
Inscription, notification et publication.....	B.II.83
Changement partiel de titulaire	B.II.84
Fusion d'enregistrements internationaux à la suite d'un changement de titulaire	B.II.84
Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet.....	B.II.85
Rectifications apportées au registre international	B.II.86
Refus consécutif à une rectification.....	B.II.88
Aucun autre changement dans le registre international	B.II.88

RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	B.II.89
Renouvellement à la suite d'un refus ou d'une invalidation	B.II.89
Enregistrements internationaux effectués avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun.....	B.II.90
Procédure de renouvellement	B.II.90
Émoluments et taxes afférents au renouvellement.....	B.II.91
Émoluments et taxes afférents au renouvellement à la suite du changement du traité applicable.....	B.II.94
Paient insuffisant.....	B.II.94
Inscription du renouvellement; notification, certificat et publication	B.II.94
Renouvellement complémentaire	B.II.96
Non-renouvellement.....	B.II.96
DÉPENDANCE ET INDÉPENDANCE.....	B.II.97
Cessation des effets pendant la période de dépendance.....	B.II.97
Cessation des effets de la demande de base ou de l'enregistrement de base	B.II.98
Procédure de notification de la cessation des effets	B.II.99
Changement du titulaire de l'enregistrement international durant la période de dépendance	B.II.103
Division ou fusion de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base	B.II.103
Transformation.....	B.II.104
Transformation à la suite du changement du traité applicable	B.II.105
FAITS SURVENANT DANS LES PARTIES CONTRACTANTES QUI ONT UNE INCIDENCE SUR LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX	B.II.105
Invalidation dans une partie contractante désignée	B.II.105
Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international	B.II.107
Licences	B.II.708
Présentation de la demande.....	B.II.108
Demande irrégulière	B.II.110
Inscription et notification	B.II.110
Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet	B.II.110
Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante.....	B.II.111
Modification ou radiation de l'inscription d'une licence	B.II.111
Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international	B.II.112
Faits concernant une revendication d'ancienneté.....	B.II.113
CONTINUATION DES EFFETS DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS CERTAINS ÉTATS SUCESSEURS	B.II.114

PARTIE C : ANNEXES

INDEX THÉMATIQUE

Adresse (modification) : voir sous “modifications”

Attaque centrale : voir sous “dépendance”

Cessation des effets de la demande ou l'enregistrement de base : voir sous “dépendance”

CHANGEMENT de titulaire B.II.59.01-67.05

 Changement de titulaire au cours de la période de dépendance : voir sous
 “Dépendance”

 Changement de traité à la suite d'un changement de titulaire B.II.60.08

 Changement partiel de titulaire B.II.65.01-02

 Déclaration qu'un changement de titulaire est sans effet B.II.67.01-05

 Formulaire B.II.62.01-16

 Fusion d'enregistrements internationaux résultant d'un
 changement de titulaire B.II.66.01-04

 Habilitation B.II.60.01-07, 62.05-07

 Inscription, notification et publication B.II.64.01-02

 Requête en inscription B.II.61.01-05

 Requêtes irrégulières B.II.63.01-02

CHANGEMENT du traité applicable A.02.26-31

 Délai de refus B.II.34.01-12

 Émoluments et taxes afférents au renouvellement B.II.73.09

 Présentation d'une demande d'inscription d'une renonciation
 ou d'une radiation à la suite d'un changement de traité applicable B.II.55.07-09

 Transformation B.II.82.08

Classification (des produits et services) : voir sous “Produits et services”

CLAUSE DE SAUVEGARDE A.02.16-19

COMMUNICATIONS avec le Bureau international B.I.01.01-07.07

CONTINUATION des effets dans certains États successeurs B.II.89.01-05

CONVERSION d'une demande d'enregistrement de marque communautaire B.II.48.04-12

Cotitularité : voir sous “demande”

DÉCLARATION d'octroi de la protection B.II.33.08-14

DÉCLARATIONS et NOTIFICATIONS de parties contractantes A.04.01-30

 Continuation des effets dans les États successeurs A.04.29

 Déclaration d'intention d'utiliser la marque A.04.24-25

 Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence est sans effet A.04.26-27

 Effet territorial A.04.05-06

 Extension du délai pour notifier un refus A.02.21-25, 04.09-11

 Limitation concernant des marques existantes A.04.07-08

 Notification d'une décision consécutive à un refus provisoire A.04.12-15

 Office commun de plusieurs États A.04.02-04

 Perception et transfert des émoluments et taxes A.04.28

 Présentation de désignations postérieures A.04.22-23

 Publication de notifications et de déclarations A.04.30

 Taxes individuelles A.02.21-25, 04.16-21

DÉLAIS (calcul) B.I.05.01-04

DEMANDE (internationale)	B.II.01.01-26.02
Demande ou enregistrement de base	B.II.01.01-02
Demande prématurée	B.II.21.01-07
Enregistrement, notification et publication	B.II.26.01-02
Exigences de fond	B.II.01.01-04.02
Formulaire	B.II.07.01-20.14
Habilitation	A.02.04-06
Irrégularités	B.II.22.01-25.11
Langue	B.II.06.01-02
Marque	B.II.14.01-11
Office d'origine	B.II.02.01-08
Plusieurs déposants.....	B.II.04.01-02
Présentation de la demande internationale	B.II.05.01-03
Traité qui régit la demande internationale.....	B.II.03.01-03
DEMANDE ou ENREGISTREMENT de base.....	B.II.12.01-04
DÉNONCIATION : changement de traité à la suite d'une	A.02.26-31
DÉPENDANCE	B.II.77.01-82.07
Cessation des effets de la demande ou de l'enregistrement de base	B.II.78.01-03
Changement de titulaire au cours de la période de dépendance	B.II.80.01
Dépendance et "attaque centrale"	B.II.77.01-06
Dépôt d'une demande internationale : voir sous "Demande"	
DÉSIGNATIONS	B.II.17.01-04, 62.10-11
DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES	B.II.38.01-48.03
Date	B.II.45.01-07
Désignation postérieure de la Communauté européenne	B.II.43.09
Durée de protection	B.II.48.01-02
Effet	B.II.45.01-48.03
Formulaire	B.II.43.01-44.03
Habilitation	B.II.39.01-40.02
Inscription, notification et publication	B.II.47.01-03
Irrégularités	B.II.46.01-06
Langue	B.II.42.01-02
Présentation	B.II.41.01-03
Refus de protection	B.II.48.03
DIVISION de la demande de base, de l'enregistrement	
qui en est issu ou de l'enregistrement de base	B.II.81.01-06
Durée de l'enregistrement international : voir sous "Renouvellement"	
EFFETS de l'enregistrement international	B.II.27.01-02
ÉMOLUMENTS ET TAXES (paiement au	
Bureau international).....B.I.08.01-14; B.II.20.01-14, 44.01-03, 62.16, 73.01-74.04	
Émoluments et taxes afférents au renouvellement à la suite d'un	
changement de traité	B.II.73.09
Réduction d'émoluments pour les déposants des	
Pays les Moins Avancés (PMA)	A.04.31-32; B.I.08.13-14; B.II.20.08-09
ENREGISTREMENT (international).....	B.II.27.01-32.03
Contenu	B.II.30.01
Date	B.II.28.01-02
Durée de validité	B.II.29.01-02
Effets de l'enregistrement international	B.II.27.01-02

Inscription au registre international	B.II.30.01-32.03
Langue	B.II.32.01-03
Publication	B.II.31.01-04
Erreurs : voir sous “Corrections”	
Expiration de l'enregistrement international : voir sous “Renouvellement”	
Extraits du registre international : voir sous “Information”	
Fusion d'enregistrements internationaux à la suite d'un changement de titulaire : voir sous “Changement de titulaire”	
Gazette : voir sous “information”	
HABILITATION à utiliser le système de Madrid.....	A.02.04-06; B.II.10.01-05, 39.01-04,60.01-07, 62.05-07
INFORMATION concernant les enregistrements internationaux	A.05.01-11.01
Base de données électronique.....	A.09.01-04
Extraits du registre international	A.10.01-03
Gazette	A.07.01-05
ROMARIN	A.08.01-04
Statistiques annuelles	A.11.01
INVALIDATION dans une partie contractante désignée	B.II.84.01-04
Irrégularités : voir sous “Demande”, “Changement de titulaire”, “Refus”, “Désignations postérieures”	
LANGUES	B.I.07.01-07; B.II.06.01-02, 35.08-09, 42.01-02
LICENCES	B.II.86.01-21
LIMITATION	B.II.53.01-58.05
Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet	B.II.58.03-05
Mandataires : voir sous “Représentation”	
MODIFICATION du nom ou de l'adresse du titulaire	B.II.49.01-50.13, 51.01-52.01
MODIFICATION du nom ou de l'adresse du mandataire	B.II.50.14-52.01
MODIFICATIONS de l'enregistrement international.....	B.II.49.01-69.03
Nom (modification) : voir sous “Modifications”	
NON-REVENDICATION de protection.....	B.II.15.09-10
Office d'origine : voir sous “demande”	
Opposition : voir sous “Refus”	
Paiement des émoluments et taxes au Bureau international : voir sous “Émoluments et taxes”	
PAYS LES MOINS AVANCÉS (réduction d'émoluments)	A.04.31-32, B.I.08.13-14
PRIORITÉ	B.II.13.01-06, 45.07
PRODUITS et services (étendue)	B.II.16.01-05, 43.10, 62.10-11
RADIATION	B.II.53.01-58.02
Présentation d'une demande d'inscription d'une radiation à la suite d'un changement du traité applicable	B.II.55.07-09
RECTIFICATIONS du registre international.....	B.II.68.01-06

REFUS de protection	B.II.33.01-37.07
Confirmation ou retrait d'un refus provisoire	B.II.37.04-07
Contenu	B.II.35.02-05
Délais	B.II.34.01-12
Inscription et publication.....	B.II.35.06-07
Irregularités	B.II.36.01-09
Motifs	B.II.33.01-07
Opposition	B.II.33.10, 34.04, 34.07-08, 34.10, 35.05, 35.07
Procédure	B.II.35.01-37.07
Procédure à la suite d'une notification de refus	B.II.37.01-07
REEMPLACEMENT d'un enregistrement national ou régional.....	B.II.87.01-07
RENONCIATION	B.II.53.01-58.02
Présentation d'une demande d'inscription d'une renonciation	
à la suite d'un changement du traité applicable	B.II.55.07-09
RENOUVELLEMENT de l'enregistrement international	B.II.70.01-76.03
Défaut de renouvellement	B.II.76.01-03
Inscription du renouvellement; notification, certificat et publication	B.II.75.01-07
Procédure	B.II.72.01-75.08
Renouvellement complémentaire	B.II.75.08
REPRÉSENTATION devant le	
Bureau international..	B.I.09.01-12.08; B.II.11.01-05, 43.04-05, 62.08-09
RESTRICTION du droit du titulaire de disposer de	
l'enregistrement international.....	B.II.85.01-04
Revendication de priorité : voir sous "priorité"	
Romarin : voir sous "Informations"	
Taxes individuelles : voir sous "Émoluments et taxes"	
Télécopie : voir sous "Communications"	
Titulaire (changement) : voir sous "Modifications"	
TRAITÉ APPLICABLE.....	A.02.16-25
Transfert de propriété d'un enregistrement international : voir sous "Changement de titulaire"	
TRANSFORMATION	
À la suite d'un changement du traité applicable	B.II.82.08
En une demande nationale ou régionale.....	B.II.82.01-07

INDEX DES DISPOSITIONS

DE L'ARRANGEMENT ET DU PROTOCOLE DE MADRID, DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN ET DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

(A) <i>Art 1.2)</i>	B.II.05.01, 12.01	(P) <i>Art 14.2)</i>	A.03.02
(A) <i>Art 1.3)</i>	B.II.02.02	(A) <i>Art 14.2)a)</i>	A.03.02
(P) <i>Art 2.1)</i>	B.II.12.01	(A) <i>Art 14.2)f)</i>	A.04.07
(P) <i>Art 2.1)i), ii)</i>	B.II.02.03	<i>Art 14.3)</i>	A.03.05
(P) <i>Art 2.2)</i>	B.II.05.01	<i>Art 14.4)b)</i>	A.03.05
<i>Art 3.1)</i>	B.II.12.02	(P) <i>Art 14.5)</i>	A.04.08; B.II.40.01
<i>Art 3.3)</i>	B.II.14.07, 14.11	(P) <i>Art 16.5)</i>	A.03.05
<i>Art 3.4)</i>	B.I.06.03; B.II.28.01	(A) <i>Art 17.5)</i>	A.03.05
(A) <i>Art 3bis</i>	A.04.05; B.II.27.01		
(P) <i>Art 3bis</i>	A.04.06; B.II.27.01		
<i>Art 3ter</i>	B.II.27.01		
<i>Art 3ter.2)</i>	B.II.38.01	<i>règle 1.iii)</i>	A.03.04
(A) <i>Art 4.1)</i>	B.II.23.02, 27.02, 33.06	<i>règle 1.viii)</i>	B.II.02.02, 03.01
(P) <i>Art 4.1)</i>	B.II.27.02	<i>règle 1.ix)</i>	B.II.02.03, 03.01
(P) <i>Art 4.1)b)</i>	B.II.23.02, 33.06	<i>règle 1.x)</i>	B.II.03.01
<i>Art 4.2)</i>	B.II.13.01	<i>règle 1.xvii)</i>	A.02.22; B.II.34.11
<i>Art 4bis.1)</i>	B.II.87.01	<i>règle 1.xviii)</i>	A.02.22; B.II.34.11
<i>Art 4bis.2)</i>	B.II.87.05	<i>règle 1.xixbis)</i>	B.II.84.04
<i>Art 5.1)</i>	B.II.33.01	<i>règle 1.xxi)</i>	B.II.59.03
(A) <i>Art 5.2)</i>	B.II.34.02	<i>règle 1.xxv)</i>	B.II.02.02, 02.03
(P) <i>Art 5.2)a)</i>	B.II.34.02	<i>règle 1.xxvi)</i>	B.II.02.02, 02.03
(P) <i>Art 5.2)b)</i>	A.04.09; B.II.34.03	<i>règle 1.xxvii)</i>	B.I.04.01
(P) <i>Art 5.2)c)</i>	A.04.09; B.II.34.04	<i>règle 1bis</i>	A.02.19; B.II.34.11,
(P) <i>Art 5.2)d)</i>	A.04.10		55.07, 73.02, 73.09, 82.08
<i>Art 5.3)</i>	B.II.37.01	<i>règle 1bis.1)i)</i>	A.02.20
<i>Art 5.6)</i>	B.II.84.01	<i>règle 1bis.1)ii)</i>	A.02.20
<i>Art 5ter.1)</i>	A.10.01	<i>règle 3.1)a)</i>	B.I.09.01
<i>Art 5ter.3)</i>	A.10.02	<i>règle 3.1)c)</i>	B.I.10.05
(A) <i>Art 6.1)</i>	B.II.29.02, 70.02	<i>règle 3.1)d)</i>	B.I.10.05
(P) <i>Art 6.1)</i>	B.II.29.01, 70.01	<i>règle 3.2)a)</i>	B.I.10.02; B.II.43.05,
<i>Art 6.2)</i>	B.II.77.06		48.10
<i>Art 6.3)</i>	B.II.78.01, 80.01	<i>règle 3.2)b)</i>	B.I.10.03
<i>Art 6.4)</i>	B.II.79.08	<i>règle 3.3)</i>	B.I.11.04
(A) <i>Art 7.1)</i>	B.II.29.02, 70.02	<i>règle 3.3)a)</i>	B.I.10.06
(P) <i>Art 7.1)</i>	B.II.29.01, 70.01	<i>règle 3.3)b)</i>	B.I.10.07
<i>Art 7.2)</i>	B.II.72.02	<i>règle 3.4)a)</i>	B.I.11.01
(P) <i>Art 7.3)</i>	B.I.11.04; B.II.72.01	<i>règle 3.4)b)</i>	B.I.11.02
(A) <i>Art 7.4)</i>	B.I.11.04; B.II.72.01	<i>règle 3.5)</i>	B.I.11.03
(P) <i>Art 7.4)</i>	B.II.73.04	<i>règle 3.6)a)</i>	B.I.12.01-02; B.II.62.09
(A) <i>Art 7.5)</i>	B.II.73.04	<i>règle 3.6.b)</i>	B.I.12.04
<i>Art 8.1)</i>	B.II.05.01, 73.08	<i>règle 3.6.c)</i>	B.I.12.05
(A) <i>Art 8.2)</i>	B.II.20.03	<i>règle 3.6.d)</i>	B.I.12.05
(P) <i>Art 8.7)</i>	B.II.20.04, 73.09	<i>règle 3.6.e)</i>	B.I.12.07
(P) <i>Art 8.7)a)</i>	A.04.15, 04.19	<i>règle 4.1)</i>	B.I.05.02
(P) <i>Art 8.7)b)</i>	A.04.16	<i>règle 4.2)</i>	B.I.05.02
(A) <i>Art 9bis.1)</i>	B.II.60.07	<i>règle 4.3)</i>	B.I.05.02
<i>Art 9quater</i>	A.04.02	<i>règle 4.4)</i>	B.I.05.03
(P) <i>Art 9quinquies</i>	B.II.82.01	<i>règle 4.5)</i>	B.I.05.02
(P) <i>Art 9sexies</i>	B.II.34.05, 73.01	<i>règle 5.1)</i>	B.I.06.01
(P) <i>Art 9sexies.1)</i>	A.02.17, 04.10	<i>règle 5.2)</i>	B.I.06.01
(P) <i>Art 9sexies.1)b)</i>	B.II.73.02	<i>règle 5.3)</i>	B.I.06.02
(P) <i>Art 9sexies.2)</i>	A.02.18	<i>règle 5.4)</i>	B.I.06.03
(P) <i>Art 14.1)a)</i>	A.03.01	<i>règle 6.1)</i>	B.I.07.01; B.II.06.01
(P) <i>Art 14.1)b)</i>	A.03.03	<i>règle 6.2)</i>	B.II.35.08, 42.01, 55.06,
(A) <i>Art 14.2)</i>	A.03.01; B.II.40.01		61.04, 79.04

<i>règle 6.2)i)</i>	B.I.07.02, 79.04	<i>règle 11.6)b)</i>	B.II.25.10
<i>règle 6.2)ii)</i>	B.I.07.02	<i>règle 11.6)c)</i>	B.II.25.11
<i>règle 6.2)iii)</i>	B.I.07.03	<i>règle 11.7)</i>	B.II.05.02, 06.02
<i>règle 6.2)iv)</i>	B.I.07.04; B.II.09.07	<i>règle 12.1)a)</i>	B.II.23.02
<i>règle 6.3)</i>	B.II.32.01, 35.08, 47.03, 58.03, 64.03, 75.06	<i>règle 12.1)b)</i>	B.II.23.03
<i>règle 6.4)</i>	B.II.35.08	<i>règle 12.2)</i>	B.II.23.05
<i>règle 6.4)a)</i>	B.II.16.05, 32.02, 42.02	<i>règle 12.3)</i>	B.II.23.06
<i>règle 6.4)b)</i>	B.II.15.02, 32.03	<i>règle 12.4)</i>	B.II.23.07
<i>règle 7.1)</i>	A.04.21	<i>règle 12.5)</i>	B.II.23.07
<i>règle 7.2)</i>	A.04.23	<i>règle 12.6)</i>	B.II.23.07
<i>règle 7.3)a)</i>	A.04.24	<i>règle 12.7)a)</i>	B.II.23.08
<i>règle 7.3)b)</i>	A.04.24	<i>règle 12.7)b)</i>	B.II.23.08
<i>règle 8</i>	B.II.04.01, 19.02	<i>règle 12.7)c)</i>	B.II.23.07
<i>règle 9.2)a)</i>	B.II.07.01	<i>règle 12.8)</i>	B.II.23.10
<i>règle 9.2)b)</i>	B.II.18.01, 19.01, 19.04	<i>règle 12.9)</i>	B.II.23.11
<i>règle 9.4)a)iii)</i>	B.II.11.01	<i>règle 13.1)</i>	B.II.24.01
<i>règle 9.4)a)iv)</i>	B.II.13.02	<i>règle 13.2)a)</i>	B.II.24.02
<i>règle 9.4)a)v)</i>	B.II.14.01	<i>règle 13.2)b)</i>	B.II.24.03
<i>règle 9.4)a)vi)</i>	B.II.14.08	<i>règle 14.1)</i>	B.II.26.01
<i>règle 9.4)a)vii)</i>	B.II.14.07, 14.11	<i>règle 14.2)</i>	B.II.30.01
<i>règle 9.4)a)viibis)</i>	B.II.14.10	<i>règle 14.2)i)</i>	B.II.13.05, 13.06
<i>règle 9.4)a)viii)</i>	B.II.15.04	<i>règle 15.1)</i>	B.II.28.03
<i>règle 9.4)a)ix)</i>	B.II.15.04	<i>règle 15.2)</i>	B.II.28.06
<i>règle 9.4)a)x)</i>	B.II.15.04	<i>règle 16.1)b)</i>	B.II.34.07
<i>règle 9.4)a)xi)</i>	B.II.15.06	<i>règle 16.2)</i>	B.II.34.07, 35.07
<i>règle 9.4)a)xii)</i>	B.II.15.01	<i>règle 17.1)</i>	B.II.35.01
<i>règle 9.4)a)xiii)</i>	B.II.16.01	<i>règle 17.2)</i>	B.II.35.02
<i>règle 9.4)a)xiv)</i>	B.II.20.01	<i>règle 17.2)v)</i>	B.I.07.02
<i>règle 9.4)a)xv)</i>	B.II.17.01	<i>règle 17.3)</i>	B.I.07.02; B.II.35.05
<i>règle 9.4)b)i)</i>	B.II.09.08	<i>règle 17.4)</i>	B.II.35.06-07
<i>règle 9.4)b)ii)</i>	B.II.09.08	<i>règle 17.5)a)</i>	B.II.37.04
<i>règle 9.4)b)iii)</i>	B.II.15.02	<i>règle 17.5)b)</i>	B.II.37.06
<i>règle 9.4)b)iv)</i>	B.II.14.11	<i>règle 17.5)c)</i>	B.II.37.07
<i>règle 9.4)b)v)</i>	B.II.15.09, 16.04	<i>règle 17.5)d)</i>	A.04.11
<i>règle 9.5)a)</i>	B.II.10.01, 12.02	<i>règle 17.5)e)</i>	A.04.14
<i>règle 9.5)b)</i>	B.II.12.02-03, 10.02	<i>règle 17.6)</i>	B.II.33.08, 33.09
<i>règle 9.5)c)</i>	B.II.10.04	<i>règle 17.6)a)</i>	B.II.33.09
<i>règle 9.5)d)</i>	B.II.19.01	<i>règle 17.6)b)</i>	B.II.33.12
<i>règle 9.5)d)ii)</i>	B.II.19.02	<i>règle 18.1)</i>	A.02.22; B.II.34.11
<i>règle 9.5)d)iii)</i>	B.II.19.02	<i>règle 18.1)a)</i>	B.II.36.02
<i>règle 9.5)d)iv)</i>	B.II.19.02	<i>règle 18.1)b)</i>	B.II.36.03
<i>règle 9.5)d)v)</i>	B.II.19.02	<i>règle 18.1)c)</i>	B.II.36.04
<i>règle 9.5)d)vi)</i>	B.II.19.02	<i>règle 18.1)d)</i>	B.II.36.05
<i>règle 9.5)e)</i>	B.II.19.03	<i>règle 18.1)e)</i>	B.II.36.06
<i>règle 9.5)f)</i>	B.II.17.11	<i>règle 18.1)f)</i>	B.II.36.06
<i>règle 9.5)g)i)</i>	B.II.17.08	<i>règle 18.2)</i>	A.02.22; B.II.34.11, 36.02
<i>règle 9.5)g)ii)</i>	B.II.17.05	<i>règle 18.2)c)</i>	B.II.36.03
<i>règle 10)</i>	B.II.29.02, 70.02	<i>règle 19</i>	B.II.84.03
<i>règle 11.1)a)</i>	B.II.21.02	<i>règle 19.1)</i>	B.II.70.04
<i>règle 11.1)b)</i>	B.II.21.03	<i>règle 19.1)vi)</i>	B.II.84.04
<i>règle 11.1)c)</i>	B.II.21.03	<i>règle 20.1)</i>	B.II.85.01
<i>règle 11.2)a)</i>		<i>règle 20.2)</i>	B.II.85.03
<i>règle 11.2)a)</i>	B.II.25.06	<i>règle 20.3)</i>	B.II.85.04
<i>règle 11.2)b)</i>	B.II.25.07	<i>règle 20bis.1)</i>	B.II.86.02
<i>règle 11.3)</i>	B.II.25.05	<i>règle 20bis.1)b)</i>	B.II.86.04
<i>règle 11.4)</i>	B.II.25.02, 28.04	<i>règle 20bis.1)c)</i>	B.II.86.06
<i>règle 11.4)a)</i>	B.II.25.03	<i>règle 20bis.2)a)</i>	B.II.86.09
<i>règle 11.5)</i>	B.II.25.08	<i>règle 20bis.2)b)</i>	B.II.86.10
<i>règle 11.6)a)</i>	B.II.25.10	<i>règle 20bis.3)</i>	B.II.86.11

règle 20bis.4)	B.II.86.18	règle 25.2)a)v)	B.II.62.07
règle 20bis.5)	B.II.86.12	règle 25.2)b)	B.II.62.12
règle 20bis.6)a)	A.04.25; B.II.86.15	règle 25.3)	B.II.60.03
règle 20bis.6)b)	A.04.26; B.II.86.16	règle 25.4)	B.II.60.05
règle 21	B.II.87.07	règle 26	B.II.51.01, 57.01, 63.01
règle 21bis.1)	B.II.88.01	règle 26.3)	B.II.55.05
règle 21bis.2)	B.II.88.02	règle 27.1)a)	B.II.52.01, 58.01, 64.01
règle 21bis.3)	B.II.88.03	règle 27.1)b)	B.II.52.01, 58.02, 64.02
règle 21bis.4)	B.II.88.04	règle 27.3)	B.II.66.01
règle 22.1)a)	B.II.79.01, 79.02	règle 27.4)a)	B.II.67.02, 67.05
règle 22.1)a)iv)	B.II.79.03	règle 27.4)b)	B.II.67.02
règle 22.1)b)	B.II.79.06	règle 27.4)c)	B.II.67.02
règle 22.1)c)	B.II.79.07	règle 27.4)d)	B.II.67.04
règle 22.2)	B.II.79.10	règle 27.4)e)	B.II.67.03-04
règle 23	B.II.81.01	règle 27.5)a)	B.II.58.04
règle 23.1)	B.II.81.02	règle 27.5)b)	B.II.58.04
règle 23.3)	B.II.81.03	règle 27.5)c)	B.II.58.04
règle 24.1)a)	B.II.39.01	règle 27.5)d)	B.II.58.06
règle 24.1)b)	B.II.39.03	règle 27.5)e)	B.II.58.05-06
règle 24.1)c)	B.II.39.03	règle 28.1)	B.II.68.01
règle 24.2)a)	B.II.41.01	règle 28.2	B.II.68.04
règle 24.2)ai)	B.II.41.01	règle 28.3)	B.II.68.05
règle 24.2)a)ii)	B.II.41.01	règle 28.4)	B.II.68.03
règle 24.2)a)iii)	B.II.48.11	règle 29	B.II.72.01
règle 24.2)b)	B.II.43.01, 43.16, 43.18	règle 30	B.I.03.06
règle 24.3)a)i)	B.II.43.02	règle 30.1)	B.II.73.01, 73.04
règle 24.3)a)ii)	B.II.43.03	règle 30.2)a)	B.II.72.03
règle 24.3)a)iii)	B.II.43.06	règle 30.2)b)	B.II.70.03
règle 24.3)a)iv)	B.II.43.10	règle 30.2)c)	B.II.70.04
règle 24.3)a)vi)	B.II.43.18	règle 30.2)d)	B.II.72.03
règle 24.3)b)	B.II.43.08	règle 30.3)	B.I.11.04
règle 24.3)c)	B.II.43.11	règle 30.3)a)	B.II.74.01
règle 24.3)c)iii)	B.II.43.09	règle 30.3)b)	B.II.74.02
règle 24.3)d)	B.II.43.19	règle 30.3)c)	B.II.74.03
règle 24.4)	B.II.44.01	règle 30.4)	B.II.29.02, 70.02
règle 24.5)a)	B.II.46.01	règle 31.1)	B.II.75.01
règle 24.5)b)	B.II.46.04	règle 31.2)	B.II.48.01, 75.02
règle 24.5)c)	B.II.46.06	règle 31.3)	B.II.75.03
règle 24.6)a)	B.II.45.01	règle 31.4)a)	B.II.76.02
règle 24.6)b)	B.I.06.03; B.II.45.02	règle 31.4)b)	B.II.75.04
règle 24.6)e)	B.II.48.12	règle 32.1)	A.07.01
règle 24.6)c)i)	B.II.46.02	règle 32.1)a)i)	B.II.26.02, 31.01
règle 24.6)c)ii)	B.II.46.03	règle 32.1)a)iii)	B.II.34.07
règle 24.6)d)	B.II.45.06	règle 32.1)a)iv)	B.II.33.12, 35.06, 37.07
règle 24.7)a)	B.II.48.06	règle 32.1)a)v)	B.II.75.05
règle 24.7)b)	B.II.48.09	règle 32.1)a)vii)	B.II.47.02
règle 24.8)	B.II.47.01	règle 32.1)a)viii)	B.II.52.01, 58.01, 64.02
règle 24.9)	B.II.48.03	règle 32.1)a)ix)	B.II.58.01, 79.11
règle 24.10	B.II.41.03	règle 32.1)a)x)	B.II.68.04
règle 25.1)a)	B.II.55.01	règle 32.1)a)xi)	B.II.84.03
règle 25.1)a)i)	B.II.61.01	règle 32.1)a)xii)	B.II.67.04, 79.11, 81.04,
règle 25.1)a)iv)	B.II.49.01	règle 32.1)b)	85.04, 87.07, 88.04
règle 25.1)b)	B.II.49.02, 55.04, 61.02	règle 32.1)c)	B.II.76.02
règle 25.1)c)	A.02.23; B.II.50.10,	règle 32.2)	B.II.31.02
	50.12, 55.02-03, 55.08,	règle 32.2)i)	B.II.31.03
	56.13	règle 32.2)iv)	A.04.29, 07.02
règle 25.1)d)	B.II.50.11, 56.11, 62.13,	règle 32.2)v)	B.II.86.17
	62.15	règle 32.2)iv)	B.I.08.03
règle 25.2)a)iii)	B.II.62.04	règle 32.3)	B.I.05.03
règle 25.2)a)iv)	B.II.60.02, 62.05	règle 32.3)	A.07.05

<i>règle 33.1)</i>	A.09.01; B.II.31.04	<i>Instruction 16</i>	B.II.65.01
<i>règle 33.2)</i>	A.09.02; B.II.31.04	<i>Instruction 17</i>	B.II.66.04
<i>règle 33.3)</i>	A.09.02, 09.03, 09.04	<i>Instruction 19</i>	B.I.08.05
<i>règle 34.2)</i>	A.04.27		
<i>règle 34.2)a)</i>	B.I.08.02		
<i>règle 34.2)b)</i>	B.I.08.03		
<i>règle 34.3)</i>	B.II.20.05		
<i>règle 34.3)a)</i>	A.04.17		
<i>règle 34.5)</i>	B.I.08.06		
<i>règle 34.6)</i>	B.I.08.08		
<i>règle 34.7)a)</i>	B.I.08.09		
<i>règle 34.7)b)</i>	B.I.08.10		
<i>règle 34.7)d)</i>	B.I.08.11; B.II.73.06		
<i>règle 34.7)e)</i>	B.I.08.12		
<i>règle 35.1)</i>	A.04.27; B.I.08.04		
<i>règle 36.i)</i>	B.I.12.08; B.II.50.14		
<i>règle 36.ii)</i>	B.II.50.06		
<i>règle 36.iii)</i>	B.II.56.15		
<i>règle 36.iv)</i>	B.II.56.15		
<i>règle 39</i>	A.04.28; B.I.03.06; B.II.89.01		
<i>règle 39.1)</i>	B.II.89.02		
<i>règle 39.3)</i>	B.II.89.04		
<i>règle 39.4)</i>	B.II.89.05		
<i>règle 40.2)c)</i>	B.II.71.01		
<i>règle 40.3)</i>	B.II.71.02		
<i>règle 40.3)a)</i>	B.II.48.02		
<i>règle 40.4)</i>	B.II.35.09, 55.06, 61.04, 75.06, 79.04		

<i>Instruction 2</i>	B.II.07.03, 07.04
<i>Instruction 3</i>	B.II.43.01
<i>Instruction 3.a)</i>	B.II.48.08
<i>Instruction 4</i>	B.II.55.01, 61.01
<i>Instruction 4.e)</i>	B.II.49.01
<i>Instruction 4.f)</i>	B.II.86.04
<i>Instruction 4.j)</i>	B.II.17.09
<i>Instruction 5.a)</i>	B.II.50.14
<i>Instruction 6</i>	B.I.02.03; B.II.41.02
<i>Instruction 6.a)</i>	B.I.04.04; B.II.41.02
<i>Instruction 6b)</i>	B.I.02.04; B.II.41.02
<i>Instruction 7</i>	B.I.02.03, 03.09; B.II.18.02, 19.04, 41.02
<i>Instruction 8</i>	B.I.02.05
<i>Instruction 9.a)</i>	B.I.02.06; B.II.14.05, 41.02
<i>Instruction 9.b)</i>	B.II.14.05, 41.02
<i>Instruction 10</i>	B.I.02.07; B.II.41.02
<i>Instruction 11.a)i)</i>	B.I.03.01; B.II.41.02
<i>Instruction 11(a)(ii)</i>	B.I.03.03; B.II.18.02, 41.02
<i>Instruction 11(b)</i>	B.I.03.04
<i>Instruction 11(c)</i>	B.I.03.05
<i>Instruction 12.a)</i>	B.II.09.01
<i>Instruction 12.b)</i>	B.II.09.01
<i>Instruction 12.c)</i>	B.II.09.01
<i>Instruction 12.d)</i>	B.II.09.02, 11.01
<i>Instruction 14</i>	B.II.34.06

PARTIE A

INTRODUCTION

LE GUIDE

01.01 Le présent ouvrage est à la fois un guide de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, ci-après dénommé “Arrangement de Madrid” ou “Arrangement” (qui a été conclu en 1891 et est entré en vigueur en 1892) et un guide du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, ci-après dénommé “Protocole de Madrid” ou “Protocole” (qui a été adopté en 1989, est entré en vigueur le 1^{er} décembre 1995 et a été mis en œuvre le 1^{er} avril 1996). Ces deux traités ont été adoptés lors de conférences diplomatiques qui se sont tenues à Madrid, en Espagne. L'expression “système de Madrid” renvoie aux deux traités conjointement.

01.02 Les modalités d'application de ces traités sont régies par deux séries de textes, à savoir un règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole (ci-après dénommé “règlement d'exécution commun” ou “règlement d'exécution”) et des instructions administratives pour l'application de l'Arrangement et du Protocole (ci-après dénommées “instructions administratives”).

01.03 Le guide est divisé en trois parties. La *partie A* donne une brève introduction générale du système de Madrid. Elle contient des explications sur la façon dont un État (ou une organisation intergouvernementale qui gère son propre système d'enregistrement des marques) peut devenir membre de l'Union de Madrid, ainsi que le texte des diverses déclarations et notifications qui peuvent être faites en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou du règlement d'exécution. La *partie B*, qui traite des procédures, se subdivise en deux chapitres. Le *chapitre I* traite des questions de procédure d'ordre général, telles que les modes de communication avec le Bureau international, le calcul des délais ou le régime linguistique. Le *chapitre II* décrit la procédure d'enregistrement international ainsi que les autres procédures qui peuvent concerner un enregistrement international (par exemple les désignations postérieures ou l'inscription au registre international d'un changement de titulaire). Enfin, la *partie C* contient les textes intégraux de l'Arrangement, du Protocole de Madrid, du règlement d'exécution commun et des instructions administratives.

01.04 Chaque fois que cela est possible, les dispositions de l'Arrangement, du Protocole, du règlement d'exécution commun et des instructions administratives qui sont pertinentes pour un paragraphe donné du guide sont signalées dans la marge de gauche.

01.05 Les dispositions mentionnées dans la marge de gauche indiquent ce qui suit :

- “*A Article xx*” renvoie à un article de l'Arrangement;
- “*P Article xx*” renvoie à un article du Protocole;

- “*Article xx*” renvoie à la fois à un article de l’Arrangement et à un article du Protocole;
- “*Règle xx*” renvoie à une règle du règlement d’exécution;
- “*Instruction xx*” renvoie à une instruction administrative.

01.06 Dans le présent guide, tout comme dans l’Arrangement, le Protocole et le règlement d’exécution, le terme “marque” doit s’entendre indifféremment d’une marque de produits et d’une marque de services.

LE SYSTÈME DE MADRID : CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

L’Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid

02.01 Le système de Madrid pour l’enregistrement international des marques est administré par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), à Genève (Suisse).

02.02 L’ensemble des parties contractantes à l’Arrangement et au Protocole constitue l’Union de Madrid, qui est une Union particulière au sens de l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. (Pour plus de précisions sur les membres de l’Union et le sens de l’expression “partie contractante”, voir les paragraphes A.03.01 à 04.06).

02.03 Chaque membre de l’Union de Madrid est membre de l’Assemblée de l’Union. Parmi les tâches les plus importantes de l’Assemblée figurent l’adoption du programme et du budget de l’Union et l’adoption et la modification du règlement d’exécution, notamment la fixation des émoluments et taxes liés à l’utilisation du système de Madrid.

Qui peut utiliser le système?

02.04 Seules peuvent utiliser le système de Madrid pour l’enregistrement international des marques les personnes physiques ou morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État partie à l’Arrangement de Madrid ou au Protocole de Madrid, y sont domiciliées ou en sont ressortissantes, ou les personnes qui ont un établissement de cette nature ou sont domiciliées sur le territoire d’une organisation intergouvernementale partie au Protocole, ou qui sont ressortissantes d’un État membre d’une telle organisation.

02.05 L’Office de la partie contractante à l’égard de laquelle une personne physique ou morale remplit une ou plusieurs des conditions énoncées ci-dessus est appelé “Office d’origine”. Une marque peut faire l’objet d’un enregistrement international si elle a été enregistrée, ou si elle a fait l’objet d’une demande

d'enregistrement auprès de l'Office d'origine. Toutefois, lorsqu'une demande internationale est régie exclusivement ou partiellement par l'Arrangement, la marque ne peut faire l'objet d'un enregistrement international que si elle a déjà été enregistrée auprès de l'Office d'origine.

02.06 La demande d'enregistrement international doit désigner une ou plusieurs parties contractantes dans lesquelles le déposant souhaite que sa marque soit protégée. Elle ne peut pas désigner la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine. Des parties contractantes additionnelles peuvent être désignées ultérieurement. Une partie contractante ne peut être désignée que si elle est partie au même instrument (Arrangement ou Protocole) que la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine. Le système de Madrid pour l'enregistrement international des marques n'est pas ouvert aux personnes physiques ou morales n'ayant pas le lien requis (établissement, domicile ou nationalité) avec un membre de l'Union de Madrid. Il ne peut pas non plus être utilisé pour protéger une marque hors de l'Union de Madrid.

Brève description du système

02.07 La demande d'enregistrement international doit être présentée au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office d'origine. Si la demande internationale remplit les conditions requises, la marque est inscrite au registre international et publiée dans la *Gazette OMPI des marques internationales*.

02.08 Le Bureau international notifie chaque partie contractante à l'égard de laquelle la protection de la marque a été demandée, que ce soit dans la demande internationale ou postérieurement. À compter de la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes désignées est la même que si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office de ces parties contractantes. Chaque partie contractante désignée a le droit de refuser la protection dans les délais spécifiés dans l'Arrangement ou le Protocole. Sauf lorsqu'un refus de protection est notifié au Bureau international dans le délai applicable, la marque jouit dans chacun des pays désignés de la même protection que si elle avait été enregistrée par l'Office de ce pays. Une partie contractante dispose en règle générale d'une année pour notifier son refus de protection. Toutefois, en vertu du Protocole, toute partie contractante peut déclarer que ce délai sera de 18 mois (avec possibilité d'extension si le refus est fondé sur une opposition).

02.09 Pendant cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la validité de celui-ci reste dépendante de la demande déposée ou de l'enregistrement effectué concernant la marque auprès de l'Office d'origine. La protection résultant de l'enregistrement international cesse, en tout ou en partie, si l'enregistrement de base cesse de produire ses effets durant cette période de cinq ans, soit qu'il ait été radié sur décision de l'Office d'origine ou d'un tribunal, soit qu'il ait fait l'objet d'une radiation volontaire ou n'ait pas été renouvelé. De même, lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande déposée

auprès de l'Office d'origine, il sera radié, en tout ou en partie, si cette demande fait l'objet d'un refus ou est retirée, ou si l'enregistrement résultant de cette demande cesse de produire ses effets, durant cette période de cinq ans. Une fois ce temps écoulé, l'enregistrement international devient indépendant de l'enregistrement de base ou de la demande de base.

02.10 L'enregistrement international peut être maintenu en vigueur indéfiniment moyennant le paiement tous les 10 ans des émoluments et taxes prescrits.

Les avantages du système

02.11 L'enregistrement international présente plusieurs avantages pour le titulaire de la marque. Après avoir enregistré sa marque ou déposé une demande d'enregistrement auprès de l'Office d'origine, il ne lui reste qu'à déposer une demande en une seule langue (français, anglais ou espagnol) et à payer les taxes auprès d'un seul Office, au lieu de déposer une demande séparément auprès des Offices des marques des différentes parties contractantes concernées, en plusieurs langues, et de payer une taxe distincte à chacun.

02.12 Un autre avantage important pour les propriétaires de marques réside dans le fait que les modifications ultérieures à l'enregistrement, par exemple la modification du nom ou de l'adresse du titulaire, le changement (total ou partiel) de titulaire ou encore la limitation de la liste des produits et des services à l'égard de l'ensemble ou de certaines seulement des parties contractantes désignées, peuvent être inscrites et produire leurs effets moyennant l'accomplissement d'une seule formalité auprès du Bureau international et le paiement d'une seule taxe.

02.13 En résumé, les principaux avantages pour les titulaires de marques tiennent à la simplicité du système d'enregistrement international et aux économies qu'ils réalisent pour l'obtention et le maintien de la protection de leurs marques à l'étranger.

02.14 L'enregistrement international présente aussi des avantages pour les Offices. Par exemple, ils n'ont pas besoin de vérifier que les conditions de forme sont respectées, de classer les produits ou les services ni de publier les marques. En outre, une partie des émoluments perçus par le Bureau international est reversée aux parties contractantes dans lesquelles le déposant souhaite que sa marque soit protégée. Enfin, si le Service d'enregistrement international des marques boucle ses comptes biennaux en dégageant un bénéfice, celui-ci est réparti entre les parties contractantes.

Comparaison entre l'Arrangement et le Protocole

02.15 Le Protocole de Madrid a été adopté en 1989 pour introduire dans le système d'enregistrement international des marques des dispositions nouvelles, destinées à remédier à plusieurs difficultés qui empêchaient certains pays d'adhérer à l'Arrangement de Madrid. Par rapport à ce dernier, le Protocole apporte les principales innovations suivantes :

- le déposant peut fonder sa demande d'enregistrement international sur une *demande* déposée auprès de l'Office d'origine; en vertu de l'Arrangement, la demande internationale doit être fondée sur un *enregistrement* effectué auprès de l'Office d'origine;
- chaque partie contractante dans laquelle le déposant revendique une protection peut, dans les 18 mois (au lieu d'un an), voire dans un délai plus long en cas d'opposition, déclarer que la protection ne peut pas être accordée à la marque sur son territoire;
- l'Office de chaque partie contractante peut percevoir des taxes plus élevées qu'en vertu de l'Arrangement de Madrid;
- un enregistrement international qui est radié, à la requête de l'Office d'origine, par exemple parce que la demande de base a été rejetée ou que l'enregistrement de base a été invalidé dans les cinq années suivant la date de l'enregistrement international, peut être transformé en demandes nationales (ou régionales) auprès des parties contractantes dans lesquelles l'enregistrement international produisait effet, chacune de ces demandes bénéficiant de la date dudit enregistrement international et, le cas échéant, de sa date de priorité (possibilité qui n'existe pas dans l'Arrangement de Madrid).

Traité applicable

02.16 L'Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid sont des traités indépendants mais parallèles pour lesquels la qualité de partie contractante s'acquière séparément (un État pouvant être partie à un seul des traités ou aux deux). De ce fait, tant que tous les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid ne le seront pas au Protocole, les membres de l'Union de Madrid se répartiront en trois groupes : il y aura les États parties seulement à l'Arrangement de Madrid, les États et les organisations parties seulement au Protocole, et les États parties à la fois à l'Arrangement de Madrid et au Protocole. La question se pose alors de savoir quel traité prévaudra entre des États qui sont parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole.

- a) Avant le 1^{er} septembre 2008 : prééminence de l'Arrangement en vertu de la clause de sauvegarde

P Article 9sexies.1)

02.17 Avant le 1^{er} septembre 2008, l'alinéa 1) de l'article 9sexies du Protocole, qui était connu sous le nom de "clause de sauvegarde", disposait que, lorsque pour une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l'Office d'origine, ou l'Office de la partie contractante du titulaire, était l'Office d'un État partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, la désignation d'une partie contractante également liée par les deux traités relèverait alors, non pas du Protocole mais de l'Arrangement.

02.18 Par conséquent, dans le cas d'une demande internationale où l'Office d'origine, ou, s'agissant d'un enregistrement international, l'Office de la partie contractante du titulaire, était l'Office d'une partie contractante liée par les deux traités, la désignation (dans la demande, ou postérieurement) d'une partie contractante liée uniquement par le Protocole aurait été régie par le Protocole, la désignation d'une partie contractante liée uniquement par l'Arrangement aurait été régie par l'Arrangement et, en conséquence de la clause de sauvegarde, la désignation d'une partie contractante liée par les deux traités aurait été régie par l'Arrangement. (Dans l'ensemble, ce type d'enregistrement international aurait alors relevé à la fois de l'Arrangement et du Protocole.)

02.19 Dans sa version originale, en vigueur avant le 1^{er} septembre 2008, l'alinéa 2) de l'article 9*sexies* disposait que l'Assemblée de l'Union de Madrid pouvait, à la majorité des trois-quarts, abroger ou restreindre la portée de la clause de sauvegarde après l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole, mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des pays parties à l'Arrangement de Madrid étaient devenus parties au Protocole. Ces conditions ayant été remplies, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté en novembre 2007 une modification de l'article 9*sexies* consistant en une abrogation de la clause de sauvegarde, assortie toutefois d'une disposition complémentaire écartant l'application de certaines déclarations dans le cadre des relations mutuelles entre les parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et le Protocole (voir les paragraphes A.02.21 à 02.25).

02.20 La modification de l'article 9*sexies* est entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2008.

b) À compter du 1^{er} septembre 2008 : prééminence du Protocole

02.21 À partir du 1^{er} septembre 2008, la situation concernant les relations mutuelles des parties contractantes liées par les deux traités relève d'une nouvelle disposition, l'alinéa 1)a) de l'article 9*sexies* du Protocole. Selon cette disposition, lorsque, eu égard à une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l'Office d'origine, ou l'Office de la partie contractante du titulaire, est l'Office d'un État partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, la désignation d'une partie contractante également liée par les deux traités relèvera alors, non de l'Arrangement, mais du Protocole, ce qui est l'inverse de la situation décrite au paragraphe A.02.17.

02.22 Par conséquent, dans le cas d'une demande internationale où l'Office d'origine, ou, s'agissant d'un enregistrement international, l'Office de la partie contractante du titulaire, est l'Office d'une partie contractante liée par les deux traités, la désignation (dans la demande ou postérieurement) d'une partie contractante liée uniquement par le Protocole continuera bien évidemment d'être régie par le Protocole, la désignation d'une partie contractante liée uniquement par l'Arrangement continuera de même d'être régie par l'Arrangement et, désormais, en vertu du nouvel article 9*sexies.1)a*), la désignation d'une partie contractante liée par les deux traités relèvera, non de l'Arrangement, mais du Protocole.

02.23 L’alinéa 1)a) de l’article 9^{sexies} modifié s’accompagne de l’alinéa 1)b), qui rend inopérante toute déclaration en vertu de l’article 5.2)b), de l’article 5.2)c) – prévoyant une extension du délai de refus – ou de l’article 8.7) – prévoyant l’application de taxes de désignation individuelles – du Protocole, dans le cadre des relations mutuelles entre États liés par les deux traités.

02.24 Cela signifie *de facto* que, dans le cas d’une demande internationale où l’Office d’origine, ou, s’agissant d’un enregistrement international, l’Office de la partie contractante du titulaire, est l’Office d’une partie contractante liée par les deux traités, la désignation (dans la demande ou postérieurement) d’une partie contractante liée par les deux traités n’en sera pas moins assujettie, tout en étant désormais régie par le Protocole et non par l’Arrangement, au régime standard de l’article 5.2)a) et des articles 7.1) et 8.2) du Protocole – c’est-à-dire, délai d’une année pour la notification d’un refus provisoire et paiement des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, nonobstant le fait que la partie contractante désignée en question a pu déclarer une extension du délai aux fins de notification d’un refus provisoire ou exprimer le souhait de recevoir des taxes individuelles.

P Article 9^{sexies}.2) 02.25 L’alinéa 2) de l’article 9^{sexies} dispose que l’Assemblée de l’Union de Madrid examinera l’application de l’alinéa 1)b) de l’article 9^{sexies} après une période de trois ans à compter du 1^{er} septembre 2008. À la suite de cet examen, l’Assemblée peut l’abroger ou restreindre sa portée, à la majorité des trois quarts.

Changement du traité applicable à la désignation inscrite d’une partie contractante liée à la fois par l’Arrangement et le Protocole

Règle 1bis 02.26 Un changement peut intervenir en ce qui concerne le traité applicable à la désignation *inscrite* d’une partie contractante liée à la fois par l’Arrangement et le Protocole. Ce changement résulterait généralement d’un cas précis de changement de titulaire (voir le paragraphe B.II.60.08) ou, plus exceptionnellement, d’une dénonciation de l’Arrangement de Madrid par une partie contractante (comme l’a fait l’Ouzbékistan, par exemple, qui a dénoncé l’Arrangement de Madrid avec effet au 1^{er} janvier 2008). Qui plus est, depuis le 1^{er} septembre 2008, date d’entrée en vigueur de l’abrogation de la clause de sauvegarde (voir les paragraphes A.02.16 à 02.25), toutes les désignations qui relevaient de l’Arrangement, au motif de la clause de sauvegarde, (à savoir désignations des parties contractantes liées à la fois par l’Arrangement et par le Protocole et inscrites au nom des titulaires habilités également par les deux traités) relèvent du Protocole.

Règle 1bis.1)i) et ii) 02.27 Pour qu’il y ait changement du traité applicable en ce qui concerne une désignation inscrite donnée, il faut premièrement que le traité initialement applicable cesse de s’appliquer dans les relations entre la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée. Deuxièmement, il est nécessaire que, à la date à laquelle le traité applicable jusque-là cesse de l’être, les deux parties contractantes soient liées par l’autre traité. Toutefois, ces deux parties contractantes ne devaient pas nécessairement être déjà liées par l’autre traité à la date à laquelle la désignation concernée a pris effet.

02.28 Pour autant que la seconde condition soit remplie, le changement du traité applicable se produit au moment où le traité initialement applicable cesse de s'appliquer, et le traité régissant la désignation, à la suite du changement de traité applicable, sera indiqué dans les données accessibles aux Offices et aux tiers.

Règle 18.1) et 2) 02.29 En ce qui concerne le délai de refus, il convient de noter que le changement du traité applicable à l'égard d'une désignation donnée n'a pas d'incidence sur le délai en question, même lorsque ce délai continue de courir. Cela découle du fait que l'application de l'alinéa 1) et de l'alinéa 2) de la règle 18 du règlement d'exécution commun (qui traite des notifications de refus provisoire irrégulières) dépend des expressions "partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement" et "partie contractante désignée en vertu du Protocole".

Règle 1.xvii) et xviii) En vertu de la règle 1.xvii) et xviii), ces termes sont définis comme des *demandes d'extension de la protection*. Par conséquent, le délai de refus est déterminé compte tenu de la situation existant au moment du dépôt et n'est pas affecté par un changement ultérieur du traité applicable. Toutefois, il convient de noter que, dans ce cas, les désignations pendantes continuent d'être traitées selon le traité en vertu duquel elles ont été faites, avant d'être changées en désignations relevant de l'autre traité.

Règle 25.1)c) 02.30 Il convient de rappeler que, conformément à la règle 25.1)c), une demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation qui concerne une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement doit être présentée au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire (voir les paragraphes B.II.55.02 et 55.03). Il convient toutefois de noter que le texte de la règle 25.1)c) précise en outre que ce critère doit être pris en considération à la date de réception de la demande par le Bureau international. Par conséquent, un changement de traité applicable sera sans incidence pour les demandes de renonciation ou de radiation qui ont été présentées et qui sont en cours de traitement par le Bureau international.

02.31 Concrètement, les seules incidences éventuelles pour les titulaires, à la suite du changement de traité applicable, seront donc le montant des émoluments et taxes à payer au titre du renouvellement (dans la mesure où, naturellement, une déclaration relative au paiement de taxes individuelles a été faite) et la possibilité de procéder à une transformation, qui est prévue uniquement par le Protocole.

COMMENT DEVENIR PARTIE À L'ARRANGEMENT OU AU PROTOCOLE?

A Article 14.2) 03.01 Tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie à l'Arrangement ou au Protocole, ou aux deux.

P Article 14.1)a)

- P Article 14.2)** 03.02 Tout État qui a signé le Protocole (lequel était ouvert à la signature jusqu'à la fin de 1989) peut devenir partie à celui-ci en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation (ci-après dénommé "instrument de ratification"). Autrement, un État peut devenir partie à l'Arrangement ou au Protocole en déposant un instrument d'adhésion.
- P Article 14.1)b)** 03.03 Une organisation intergouvernementale peut, en déposant un instrument d'adhésion, devenir partie au Protocole (mais non à l'Arrangement), pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
- au moins un des États membres de l'organisation doit être partie à la Convention de Paris et
 - l'organisation doit posséder un Office régional aux fins de l'enregistrement des marques ayant effet sur son territoire (pour autant que cet Office n'ait pas fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 9*quater* du Protocole; voir les paragraphes A.04.02 à 04.04).
- Règle 1.iii)** 03.04 L'expression "partie contractante" s'entend de tout pays qui est partie à l'Arrangement ou de tout État ou organisation intergouvernementale qui est partie au Protocole.
- Article 14.3)** 03.05 Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du directeur général de l'OMPI. Le directeur général notifie à toutes les parties contractantes les dépôts d'instruments de ratification du traité ou d'adhésion à celui-ci (Arrangement ou Protocole) auquel elles sont parties, ainsi que toute déclaration comprise dans ces instruments. L'Arrangement ou le Protocole entre en vigueur, à l'égard d'une partie contractante donnée, trois mois après que l'instrument de ratification ou d'adhésion de cette partie contractante a été notifié par le directeur général, à moins, dans le cas de l'Arrangement, qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion.
- A Article 17.5)**
- P Article 16.5)**
- Article 14.4)b)**

DÉCLARATIONS ET NOTIFICATIONS FAITES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES

04.01 L'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécution prévoient la possibilité, pour les parties contractantes, de faire certaines déclarations et notifications en ce qui concerne l'application du système d'enregistrement international.

Office commun de plusieurs États

- Article 9*quater*** 04.02 Lorsque plusieurs États qui sont parties à l'Arrangement, ou qui sont tous parties au Protocole, ont convenu entre eux d'adopter une législation uniforme en matière de marques, ils peuvent notifier au directeur général le fait qu'un Office commun pour l'enregistrement des marques se substituera à leurs Offices nationaux respectifs, et que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme

un seul État aux fins de l'Arrangement ou du Protocole. Une telle notification prend effet six mois (dans le cas de l'Arrangement) ou trois mois (dans le cas du Protocole) après la date de la communication qui en est faite par le directeur général aux autres parties contractantes.

04.03 Lorsqu'une telle notification a été faite, l'Office en question n'est pas considéré comme l'Office d'une organisation intergouvernementale (voir le paragraphe A.03.03); ce sont les États respectifs et non l'Office commun ou l'organisation en vertu de laquelle il serait constitué qui sont parties au traité (Arrangement ou Protocole).

04.04 Une seule notification de ce type a été faite jusqu'à présent; l'Office Bénélux de la propriété intellectuelle, qui enregistre des marques ayant effet en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, a été constitué Office commun en vertu de l'Arrangement et du Protocole¹.

Effet territorial

A Article 3bis

04.05 Tout pays peut, au moment où il adhère à l'Arrangement, ou ultérieurement, notifier au directeur général le fait que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à ce pays que si le titulaire de la marque le demande expressément. En fait, tous les pays qui sont actuellement parties à l'Arrangement ont fait une telle notification. En conséquence, un enregistrement international ne produira d'effet que dans les pays qui auront été expressément désignés, soit dans la demande internationale, soit postérieurement.

P Article 3bis

04.06 Le Protocole ne contient pas de disposition prévoyant une telle notification. La protection d'un enregistrement international en vertu du Protocole ne s'étend à une partie contractante que si celle-ci a été expressément désignée.

Limitation se rapportant aux marques existantes

En vertu de l'Arrangement

A Article 14.2)f)

04.07 Au moment où il adhère à l'Arrangement, un pays peut également déclarer que l'application de celui-ci est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où son adhésion devient effective. Cette limitation ne s'applique toutefois pas aux marques internationales ayant déjà fait, au moment de cette adhésion, l'objet d'un enregistrement national identique dans le pays en question. En conséquence, lorsqu'un pays a fait cette déclaration, il ne peut faire l'objet d'une désignation postérieure pour un enregistrement international effectué avant la date à

¹

L'Office Bénélux de la propriété intellectuelle (OBPI), qui jusqu'au 1^{er} septembre 2006 était connu sous les noms de Bureau Bénélux des marques et Bureau Bénélux des dessins et modèles industriels, est une institution relevant de l'Organisation Bénélux pour la propriété intellectuelle.

laquelle ledit pays est devenu lié par l'Arrangement que si la marque y avait, avant cette date, déjà fait l'objet d'un enregistrement identique. Si tel n'est pas le cas, la protection ne peut alors être obtenue par l'intermédiaire de l'Arrangement de Madrid que moyennant le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement international désignant ce pays.

En vertu du Protocole

P Article 14.5) 04.08 Lorsqu'il ratifie le Protocole ou y adhère, tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer qu'aucun enregistrement international effectué en vertu du Protocole avant l'entrée en vigueur du Protocole à l'égard de cet État ou de cette organisation ne peut faire l'objet d'une extension à son égard. Une telle déclaration ne peut pas être faite postérieurement à la ratification ou à l'adhésion.

Prolongation du délai de notification des refus

P Article 5.2)b) 04.09 Toute partie contractante du Protocole peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux la désignant en vertu du Protocole, le délai dans lequel son Office doit notifier un refus de protection sera de 18 mois au lieu d'une année. Une telle déclaration peut en outre préciser qu'un refus de protection résultant d'une opposition peut, sous certaines conditions, être notifié après l'expiration de ce délai de 18 mois.

P Article 9sexies.1) 04.10 Il convient de rappeler toutefois que l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies rend inopérante toute déclaration selon l'article 5.2)b) et c) entre les États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole (voir les paragraphes A.02.21 à 02.25).

P Article 5.2)d) 04.11 Une déclaration en vertu de l'article 5.2)b) et c) peut être faite dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Elle peut aussi l'être postérieurement, auquel cas elle entrera en vigueur trois mois après sa réception par le directeur général de l'OMPI.

Notification de décisions consécutives au refus provisoire de protection

Règle 17.5)d) 04.12 L'Office de toute partie contractante peut déclarer le fait que, conformément à sa législation, tout refus provisoire notifié au Bureau international fait l'objet d'un réexamen par ledit Office, que ce réexamen ait été demandé par le titulaire ou non, et que la décision prise à l'issue dudit réexamen peut faire l'objet d'un nouveau réexamen ou d'un recours devant l'Office.

04.13 Lorsque cette déclaration s'applique et que l'Office n'est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire, la déclaration (visée à la règle 17.5)a)) indiquant que le refus provisoire est confirmé ou retiré est adressée par l'Office *au Bureau international*, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées.

04.14 Cette déclaration est destinée aux Offices qui ne sont pas en mesure (pour des raisons juridiques ou pratiques) de communiquer directement au titulaire (ou à son mandataire) le résultat de la décision consécutive au réexamen d'office du refus provisoire. L'envoi de cette décision au Bureau international, lequel en adresse lui-même une copie au titulaire (ou à son mandataire), permet à ce dernier de ne pas être privé de la possibilité de demander le réexamen supplémentaire devant l'Office.

Règle 17.5)e) 04.15 L'Office d'une partie contractante peut déclarer le fait que, conformément à sa législation, un refus provisoire d'office notifié au Bureau international n'est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclaration s'applique, toute notification d'un refus provisoire d'office émise par ledit Office est réputée inclure la déclaration prévue à la règle 17.5)a) (normalement notifiée une fois que toutes les procédures devant l'Office sont achevées), indiquant soit que la protection de la marque est refusée pour tous les produits et services, soit les produits et services pour lesquels la marque est protégée.

Taxes individuelles

P Article 8.7)a) 04.16 Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est désignée en vertu du Protocole (soit dans la demande internationale, soit postérieurement) ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement, elle veut recevoir une "taxe individuelle". Le montant de cette taxe est déterminé par cette partie contractante et doit être indiqué dans la déclaration; il peut être modifié par une déclaration ultérieure. Ce montant ne peut pas être supérieur au montant que l'Office de la partie contractante percevrait pour l'enregistrement d'une marque pour une durée de 10 ans, ou pour le renouvellement d'un tel enregistrement pour une période de 10 ans, après déduction des économies résultant de la procédure internationale. Les Offices des parties contractantes devraient réaliser de telles économies, étant donné que la procédure internationale leur évite d'avoir à procéder à un examen de forme, de classer les produits et services ou de publier la marque enregistrée sur le plan international.

P Article 8.7)b) 04.17 La déclaration concernant les taxes individuelles peut être faite dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Elle peut aussi l'être ultérieurement, auquel cas elle entrera en vigueur trois mois après sa réception par le directeur général, ou à une date ultérieure indiquée dans la déclaration. Dans un tel cas, une taxe individuelle ne sera perçue qu'à l'égard d'un enregistrement international ou d'une désignation postérieure dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.

Règle 34.3)a) 04.18 Une partie contractante qui fait, ou qui a fait, une déclaration relative à des taxes individuelles peut également notifier au directeur général que la taxe individuelle comprend deux parties, la première devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure et la seconde devant être payée à une date ultérieure déterminée conformément à la législation de cette partie contractante (en pratique, lorsque l'Office considère, à l'issue de l'examen de fond auquel il a procédé, que la marque remplit les conditions

requises pour être protégée). Ce paiement en deux parties vise à refléter la procédure de paiement applicable dans ladite partie contractante, à savoir le fait que, au niveau national, il peut être exigé du déposant qu'il paye une taxe de dépôt au moment du dépôt de la demande puis, seulement si celle-ci est acceptée, une taxe d'enregistrement.

04.19 Aucune disposition ne spécifie la date d'entrée en vigueur d'une telle notification. Cela étant, si elle est faite en même temps que la déclaration demandant une taxe individuelle, elle entrera en vigueur à la même date que cette déclaration. Si la notification est faite postérieurement à la déclaration concernant le paiement d'une taxe individuelle, elle entrera en vigueur à une date convenue entre le Bureau international et l'Office concerné (compte tenu en particulier des délais de publication de la notification et des montants de la taxe).

P Article 8.7)a) 04.20 Si une partie contractante n'a pas fait une déclaration selon laquelle elle souhaite recevoir une taxe individuelle, elle reçoit une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments (voir les paragraphes B.II.20.02 à 20.07). Si, en revanche, elle fait la déclaration selon laquelle elle souhaite recevoir une taxe individuelle, elle accepte de renoncer à cette part du revenu.

04.21 Une taxe individuelle ne peut être perçue qu'à l'égard d'une désignation qui est effectuée en vertu du Protocole et, de nouveau, uniquement dans la mesure où son application n'est pas rejetée par l'article 9^{sexies}.1)b) (voir les paragraphes A.02.23 et 02.24). Lorsque la désignation est effectuée en vertu de l'Arrangement (c'est-à-dire lorsque le pays d'origine et le pays désigné sont tous deux parties à l'Arrangement, quand bien même ils seraient tous deux parties au Protocole), ce n'est pas la taxe individuelle mais le complément d'émoluments (et, éventuellement, l'émolument supplémentaire) qu'il faut payer.

Présentation des désignations postérieures

Règle 7.1) 04.22 Selon la règle 7.1), telle qu'elle était en vigueur jusqu'au 4 octobre 2001, toute partie contractante du Protocole pouvait notifier au directeur général le fait qu'elle exige, lorsque son Office est l'Office d'origine à l'égard d'un enregistrement international et que l'adresse du titulaire est sur son territoire, que les désignations postérieures en vertu du Protocole soient présentées au Bureau international par l'intermédiaire de son Office. Cette disposition a été supprimée par l'Assemblée de l'Union de Madrid avec effet au 4 octobre 2001, de sorte qu'aucune notification additionnelle ne peut être faite en vertu de cette disposition. Cependant, les notifications effectuées antérieurement à cette date demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient retirées. L'Assemblée a recommandé aux parties contractantes concernées qu'elles prennent des mesures en vue de retirer leur déclaration dans un avenir proche. Un tel retrait peut être communiqué à tout moment et prend effet à la date à laquelle le directeur général reçoit l'avis de retrait ou à toute date ultérieure indiquée dans cet avis.

04.23 Lorsqu'une telle notification n'est pas en vigueur, les désignations postérieures en vertu du Protocole peuvent être présentées par le titulaire directement au Bureau international. Par contre, les désignations postérieures en vertu de l'Arrangement doivent toujours être présentées par l'intermédiaire d'un Office, que la notification susmentionnée ait été faite ou non.

Déclaration d'intention d'utiliser la marque

Règle 7.2) 04.24 Lorsqu'une partie contractante exige, chaque fois qu'elle est désignée en vertu du Protocole, une déclaration d'intention d'utiliser la marque, elle doit notifier cette exigence au directeur général. Si elle exige que la déclaration soit signée par le déposant lui-même (c'est-à-dire qu'une signature du mandataire ne sera pas suffisante), ou qu'elle soit faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, la notification doit mentionner une telle exigence et préciser le libellé exact de la déclaration exigée. Si la partie contractante exige que la déclaration soit rédigée dans l'une des trois langues officielles en particulier (même si la demande internationale n'est pas rédigée dans cette langue), la notification doit préciser la langue requise.

Règle 7.3)a) 04.25 Une notification de ce type peut être faite dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Elle peut aussi l'être ultérieurement, auquel cas elle prend effet trois mois après sa réception par le directeur général, ou à une date ultérieure qui y est indiquée. La notification peut être retirée à tout moment; le retrait prendra effet à la date à laquelle l'avis de retrait est reçu, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet avis.

Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet

Règle 20bis.6)a) 04.26 L'Office d'une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l'inscription de licences de marques peut notifier au directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle notification peut être effectuée à tout moment. Toutefois, il n'est pas prévu qu'elle puisse être retirée.

Règle 20bis.6)b) 04.27 L'Office d'une partie contractante dont la législation prévoit l'inscription de licences de marques peut notifier au directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle notification ne peut être faite qu'avant la date d'entrée en vigueur de la règle 20bis (soit le 1^{er} avril 2002) ou avant la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par l'Arrangement ou par le Protocole. Elle peut être retirée en tout temps.

Perception et transfert des émoluments et taxes

- Règle 34.2)* 04.28 Les émoluments et taxes qui doivent être payés au titre des enregistrements internationaux peuvent l'être au Bureau international directement par le déposant ou titulaire. Un Office d'une partie contractante peut toutefois permettre à un déposant ou à un titulaire de payer ces émoluments et taxes par son intermédiaire. L'Office qui accepte de percevoir ces émoluments et taxes et de les transférer au Bureau international doit le notifier au directeur général. Tout paiement d'émoluments et taxes au Bureau international doit être effectué en monnaie suisse, quand bien même un Office aurait perçu ce paiement dans une autre monnaie.
- Règle 35.1)*

Continuation des effets dans un État successeur

- Règle 39* 04.29 Tout État (“État successeur”) dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet État, du territoire d’une partie contractante (“partie contractante prédecesseur”) peut déposer auprès du directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l’application de l’Arrangement, du Protocole ou à la fois de l’Arrangement et du Protocole par l’État successeur. Lorsqu’une telle déclaration a été déposée, le titulaire d’un enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédecesseur avant la date notifiée par l’État successeur peut demander que la protection de l’enregistrement international continue dans l’État successeur (voir également les paragraphes B.II.89.01 à 89.05).

Publication des notifications et déclarations

- Règle 32.2)* 04.30 Toute notification ou déclaration, du type de celles mentionnées ci-dessus, est publiée dans la gazette périodique que fait paraître le Bureau international.

RÉDUCTION D'ÉMOLUMENTS POUR LES DÉPOSANTS DES PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA)

04.31 Tout déposant ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou un domicile dans un PMA, ou qui est ressortissant d'un PMA (conformément à la liste établie par les Nations Unies), et effectuant le dépôt d'une demande d'enregistrement international par l'intermédiaire de l'Office des marques de ce même pays, en tant qu'Office d'origine, ne paiera que 10% du montant de l'émolument de base. Cette réduction, qui apparaît dans le Barème des émoluments et taxes, est également prise en compte dans le calculateur de taxes sur le site Madrid de l'OMPI (www.wipo.int/madrid/feecalc).

04.32 La liste des PMA est tenue par l'Organisation des Nations Unies, qui l'actualise régulièrement. Elle peut être consultée sur le site Internet de l'Organisation des Nations Unies à l'adresse suivante : www.un.org. Cette liste peut également être consultée sur le site Internet de l'OMPI (www.wipo.int/lucs/en/country).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE SYSTÈME DE MADRID

05.01 De nombreuses informations sur le système d'enregistrement international des marques sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI (wwwOMPI.int) sous la rubrique *Marques/Système de Madrid*. Outre des informations générales, ce site contient :

- le texte complet de l'Arrangement, du Protocole, du règlement d'exécution commun et des instructions administratives;
- le texte complet du présent Guide;
- une liste des parties contractantes à l'Arrangement et au Protocole, assortie d'une indication de la date à laquelle elles sont devenues liées par ces traités respectifs, de toutes déclarations qu'elles ont faites en vertu de l'Arrangement ou du Protocole, ou qui concernent la portée territoriale de leur adhésion ou ratification à ces traités;
- des informations sur les lois et pratiques des différentes parties contractantes;
- les formulaires officiels et facultatifs publiés par le Bureau international;
- les taxes en vigueur, y compris les taxes individuelles;
- un calculateur de taxes en ligne et une feuille de calcul téléchargeable pour calculer les taxes (y compris les taxes individuelles) qui doivent être payées dans le cadre d'une demande internationale, d'une désignation postérieure ou du renouvellement d'un enregistrement international;
- des avis d'information publiés par le Bureau international (concernant, par exemple, de nouvelles adhésions ou des modifications du règlement);
- des statistiques annuelles concernant les enregistrements internationaux;
- des informations relatives aux réunions et séminaires;
- les fichiers quotidiens de mise à jour de ROMARIN;
- la *gazette OMPI*;

– sous la rubrique *Services en ligne*, la base de données Madrid Express, qui contient des données concernant tout enregistrement international actuellement en vigueur ou ayant expiré dans les six derniers mois, ainsi que des données relatives aux demandes internationales et aux désignations postérieures qui ont été reçues par le Bureau international mais qui ne sont pas encore inscrites au registre international, et la base de données ROMARIN, qui contient des informations plus détaillées sur tout enregistrement international en vigueur (voir les paragraphes A.08.01 et 09.04).

INFORMATION PUBLIQUE CONCERNANT LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

06.01 Quiconque souhaite obtenir des informations concernant le contenu du registre international, ou un enregistrement international donné ou des informations générales relatives au fonctionnement du système d'enregistrement international des marques a accès aux sources d'information suivantes :

La Gazette

Règle 32.1) 07.01 La Gazette OMPI des marques internationales (ci-après dénommée “gazette”) est publiée par le Bureau international chaque semaine. Elle contient toutes les données pertinentes relatives aux nouveaux enregistrements internationaux, aux renouvellements, aux désignations postérieures, aux modifications et autres inscriptions affectant les enregistrements internationaux. Les données bibliographiques y sont identifiées au moyen des codes INID de l'OMPI (INID signifiant “Identification Numérique Internationale des Données bibliographiques”), c'est-à-dire les codes de la norme ST.60 (“Recommandation relative aux données bibliographiques concernant les marques”) et la norme ST.3 (“Norme recommandée concernant les codes à deux lettres pour la représentation des États, autres entités et organisations intergouvernementales”). Les divers codes utilisés dans la gazette ainsi que les données bibliographiques auxquelles ils se rapportent sont indiqués dans chaque numéro de la gazette.

Règle 32.2) 07.02 La gazette contient également des informations d'intérêt général telles que les déclarations et notifications faites par certaines parties contractantes en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou du règlement d'exécution concernant des exigences particulières, le montant de la taxe individuelle perçue en vertu de l'article 8.7) du Protocole, ou des informations sur les jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public. Cette dernière information ainsi qu'un résumé des déclarations et notifications faites par les parties contractantes sont publiées dans les numéros 6, 12, 18 et 24 de la gazette.

07.03 La gazette est disponible sur support papier, sur DVD-ROM et, depuis 2005, en ligne en format PDF. L'édition DVD-ROM est publiée toutes les quatre semaines et est cumulative, en ce sens que le premier disque de chaque année contient toutes les données publiées dans les quatre premiers numéros de l'édition papier, le deuxième disque contient toutes les données publiées dans les huit premiers numéros, et ainsi de suite. Il est possible de souscrire un abonnement annuel à la gazette auprès du Bureau international ou d'acheter des exemplaires individuels de l'édition papier. Les commandes doivent être adressées à la Section de la commercialisation et de la diffusion de l'OMPI.

07.04 Le Bureau international publie pour chaque année un index indiquant le nom des titulaires de tous les enregistrements internationaux qui ont fait l'objet d'une publication dans la gazette au cours de l'année considérée. Cet index est disponible sur la version DVD-ROM du dernier numéro de la gazette.

Règle 32.3) 07.05 L'Office de chaque partie contractante a droit de recevoir, à titre gratuit, un certain nombre d'exemplaires de la gazette qui est déterminé en fonction du nombre de désignations de cette partie contractante au cours de l'année précédente. De plus, un Office peut acheter, pour la moitié du prix d'abonnement, le même nombre d'exemplaires auquel il a droit à titre gratuit.

ROMARIN

08.01 L'état de tous les enregistrements internationaux en vigueur est publié par le Bureau international sur DVD-ROM et en ligne (diffusé sous la marque ROMARIN). Cette publication électronique comprend un DVD contenant les données bibliographiques relatives à tous les enregistrements internationaux en vigueur et les images des marques enregistrées qui contiennent ou consistent en des éléments figuratifs ou des caractères spéciaux; ce disque est publié toutes les quatre semaines. Les données qui ne sont pas encore publiées sur disque, sont disponibles au moyen de fichiers quotidiens de mise à jour accessibles sur Internet. Depuis le 1^{er} janvier 2007, la version en ligne de ROMARIN, qui est actualisée chaque jour, est accessible au public gratuitement sur l'Internet à l'adresse www.wipo.int/madrid/fr/romarin.

08.02 ROMARIN offre aux agents de marques et aux conseils en marques un puissant outil de recherche. Toutefois, bien que tout soit mis en œuvre pour que l'information contenue dans ROMARIN reflète exactement celle inscrite dans le registre international, la seule publication officielle demeure la gazette, et les seules déclarations officielles du Bureau international concernant le contenu du registre international pour un enregistrement international donné demeurent les extraits certifiés du registre, établis sur demande par le Bureau international (voir les paragraphes A.10.01 à 10.03).

08.03 Le Bureau international continue de chercher à améliorer l'étendue de l'information mise à la disposition des utilisateurs dans ROMARIN. À cette fin, lorsqu'applicable, la base de données contient désormais une déclaration relative à la désignation de chaque partie contractante dans un enregistrement international, aux termes de laquelle, même si le délai de notification d'un refus provisoire a expiré, le Bureau international n'a inscrit aucune notification de refus provisoire.

08.04 En outre, le Bureau international s'emploie à mettre à disposition dans ROMARIN les copies numérisées des notifications de refus provisoire, ainsi que les déclarations adressées au Bureau international en vertu de la règle 17.5)a) et b) (confirmation ou retrait du refus provisoire et autres décisions touchant la protection de la marque) et également les déclarations d'octroi de la protection, qui seront directement accessibles aux utilisateurs de la base de données.

Base de données informatisée (Madrid Express)

- Règle 33.1)* 09.01 Le Bureau international tient à jour une base de données informatisée dans laquelle figurent toutes les données qui sont à la fois inscrites dans le registre international et publiées dans la gazette.
- Règle 33.2)* 09.02 Si une demande internationale ou une désignation postérieure n'est pas inscrite dans le registre international dans les trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau international, toutes les données qu'elle contient seront néanmoins intégrées dans la base de données, nonobstant les irrégularités que cette demande internationale ou cette désignation postérieure pourrait présenter. Les données qui sont ainsi incorporées seront toutefois assorties d'une mise en garde selon laquelle le Bureau international n'a pas encore pris de décision concernant la conformité de cette demande internationale ou de cette désignation postérieure par rapport aux exigences applicables.
- Règle 33.3)* 09.03 La base de données informatisée, située dans le Centre international de calcul des Nations Unies à Genève, est mise à la disposition des Offices des parties contractantes par accès en ligne, selon des arrangements à conclure avec le Bureau international. Il n'y a pas de droits à payer pour la consultation de la base de données; par contre, les coûts d'accès (soit le coût des télécommunications et le coût d'utilisation du temps d'ordinateur) sont à la charge de l'utilisateur.
- Règle 33.3)* 09.04 En ce qui concerne le public, l'accès aux données concernant l'état de tout enregistrement international en vigueur, ainsi que les demandes internationales et les désignations postérieures qui n'ont pas encore été publiées dans la gazette, sont accessibles par un mode de recherche sur Internet sous la rubrique *Services en ligne/Madrid Express* (voir le paragraphe A.05.01). Un historique plus détaillé de tout enregistrement international en vigueur est disponible dans la base de données ROMARIN, qui est aussi accessible au public à l'adresse www.wipo.int/madrid/fr/romarin (voir les paragraphes A.08.01 à 08.04).

Extraits du registre international

- Article 5ter.1)* 10.01 Toute personne peut obtenir du Bureau international une copie certifiée des mentions inscrites dans le registre international à l'égard d'une marque donnée, moyennant le paiement de la taxe prescrite dans le barème des émoluments et taxes. Deux types d'extraits sont disponibles :

– un extrait certifié et détaillé contenant une photocopie de l'enregistrement international tel qu'il a été publié dans la gazette, avec les détails de toute modification postérieure, de tout refus, invalidation, rectification et renouvellement inscrit dans le registre international à la date à laquelle l'extrait est établi;

– un extrait certifié simple, consistant en des copies certifiées de toutes les mentions qui ont été publiées dans la gazette à l'égard d'un enregistrement international et de toute notification de refus reçue par le Bureau international à la date à laquelle l'extrait est établi. Toute demande d'extrait doit indiquer le numéro et la date de l'enregistrement international pour lequel l'extrait est demandé, ainsi que le type d'extrait demandé.

Article 5ter.3) 10.02 Ces extraits du registre international peuvent être produits en justice dans le cadre de procédures dans les parties contractantes. Une partie contractante ne peut pas exiger la légalisation d'un extrait.

10.03 En outre, moyennant paiement de la taxe prescrite, toute personne peut obtenir du Bureau international une attestation ou un renseignement donné par écrit à l'égard de toute mention du registre international pour une marque donnée.

Statistiques annuelles

11.01 Pour chaque année civile, le Bureau international publie, à titre de supplément de la gazette, un rapport statistique qui résume les activités menées en vertu de l'Arrangement et du Protocole de Madrid pour l'année en cours et qui comprend, notamment, le nombre d'enregistrements internationaux inscrits, ventilés par Office d'origine, le nombre de désignations de chaque partie contractante et le nombre de refus notifiés par chaque partie contractante. À titre comparatif, les chiffres correspondants pour les années précédentes sont également donnés. Les statistiques annuelles ainsi que celles des années précédentes (à partir de 1997) sont aussi publiées sur Internet (voir le paragraphe A.05.01).

PARTIE B

PROCÉDURES

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

INTRODUCTION

Le présent chapitre porte sur des questions de procédure qui présentent un intérêt tant pour les déposants et les titulaires que pour les Offices. Il traite des communications avec le Bureau international (notamment les modalités de communication, le calcul des délais et les langues de communication), du paiement des émoluments et taxes ainsi que de la représentation devant le Bureau international.

COMMUNICATIONS AVEC LE BUREAU INTERNATIONAL

01.01 Trois types de communications sont en principe possibles :

- celles entre le Bureau international et l'Office d'une partie contractante;
- celles entre le Bureau international et le déposant ou titulaire, ou son mandataire;
- celles entre le déposant ou titulaire (ou son mandataire) et un Office.

01.02 Les communications auxquelles le Bureau international n'est pas partie (c'est-à-dire, les communications entre un Office et un déposant ou titulaire, ou un mandataire) se situent en dehors du champ d'application de l'Arrangement, du Protocole et du règlement d'exécution. Ce sont là des questions qui relèvent du droit et de la pratique de chaque partie contractante.

01.03 Les communications entre le Bureau international et un Office ou un déposant ou titulaire sont régies, en ce qui concerne leur forme et le mode de communication, ainsi que certaines questions telles que la langue et la date effective de la communication, par le règlement d'exécution et les instructions administratives. En particulier, les dispositions du règlement d'exécution donnent parfois au déposant ou au titulaire le choix entre deux possibilités : communiquer avec le Bureau international directement ou par l'intermédiaire d'un Office. Souvent, ce choix n'est cependant pas offert, c'est le cas, en particulier des demandes internationales qui doivent toujours être déposées par l'intermédiaire de l'Office d'origine.

01.04 À défaut d'indication contraire, toute mention dans le présent guide de l'envoi d'une communication à un déposant ou titulaire, ou par un déposant ou titulaire, doit s'entendre comme signifiant que, lorsqu'un mandataire est inscrit au registre international pour ce déposant ou titulaire, cette communication sera envoyée au mandataire ou pourra être valablement envoyée par ce dernier (voir les paragraphes B.I.11.03 à 11.05).

Modalités des communications

Instructions 6, 8 et 11

02.01 Les communications entre un déposant ou un titulaire et le Bureau international doivent être effectuées par écrit et peuvent être faites par des moyens électroniques, au moment et selon des modalités qui sont établis par le Bureau international. Les communications entre un Office et le Bureau international peuvent être effectuées par écrit ou, à la demande d'un Office, par des moyens électroniques selon les modalités convenues entre le Bureau international et l'Office concerné.

Communications écrites

Instruction 11

02.02 Les communications adressées au Bureau international peuvent être remises en mains propres ou peuvent être envoyées par courrier (par le service postal ou un autre service d'acheminement du courrier), par télécopie ou par transmission électronique.

Instruction 6

02.03 Toute communication écrite qui est adressée au Bureau international doit être dactylographiée ou imprimée d'une autre manière. Les communications manuscrites ne sont pas admises. Toute communication doit être signée. La signature peut être manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre, ou peut être remplacée par l'apposition d'un sceau. Il n'est pas nécessaire d'indiquer en toutes lettres le nom de la personne dont le sceau est utilisé.

Instruction 7

Instruction 6.b)

02.04 Si plusieurs documents sont envoyés au Bureau international sous un même pli, il y a lieu d'y joindre une liste permettant d'identifier chacun d'entre eux. Le Bureau international informera l'expéditeur de toute différence entre les indications portées sur la liste et les documents effectivement reçus.

Télécopie

Instruction 8

02.05 Toute communication peut être envoyée au Bureau international par télécopie. Lorsqu'il est requis qu'une communication soit présentée sur un formulaire officiel, ce formulaire doit être utilisé aux fins de la communication par télécopie.

Instruction 9.a) 02.06 Lorsqu'une communication a été envoyée au Bureau international par télécopie, le document original *ne doit pas* être envoyé, car ce document pourrait être pris pour une nouvelle communication. Il y a une exception à cette règle; lorsque l'Office d'origine envoie la demande internationale au Bureau international par télécopie, il doit également envoyer l'original de la page de la demande internationale comportant la ou les reproductions de la marque.

Instruction 8 02.07 Pour autant que l'expéditeur puisse être identifié et puisse être joint par télécopie, le Bureau international l'informera à bref délai, et par télécopie, de la réception de sa communication par télécopie, ainsi que de tout défaut éventuel de transmission (par exemple, lorsque la télécopie reçue est incomplète ou illisible).

02.08 Lorsque, en raison du décalage horaire entre Genève et le lieu à partir duquel la communication est transmise par télécopie, la date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date à laquelle la communication a été reçue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l'autre sera considérée comme la date de réception par le Bureau international.

Communications électroniques

Instruction 11.a)i) 03.01 Toute communication entre un Office et le Bureau international, y compris la présentation de la demande internationale, peut être faite par transmission électronique. Les modalités d'une telle communication, y compris en ce qui concerne la présentation du contenu des formulaires officiels et le mode d'identification de l'expéditeur, devront être convenues entre chaque Office et le Bureau international.

03.02 Le Bureau international a déjà établi des communications électroniques avec plusieurs Offices et une part importante des demandes internationales sont maintenant transmises électroniquement au Bureau international. La communication par voie électronique est aussi utilisée par un certain nombre d'Offices pour la transmission de refus, de déclarations d'octroi de la protection et de modifications. En outre, le nombre d'Offices auxquels le Bureau international envoie des notifications en vertu du système de Madrid par la voie électronique continue d'augmenter.

Instruction 11.a).ii) 03.03 Les communications entre le Bureau international et les déposants et les titulaires peuvent aussi être faites par des moyens électroniques, au moment et selon des modalités qui sont établis par le Bureau international. Les prescriptions détaillées de ces communications seront publiées dans la gazette.

Instruction 11.b) 03.04 Pour autant que l'expéditeur puisse être identifié et joint, le Bureau international confirmera à bref délai, par transmission électronique, la réception de sa communication électronique, ainsi que de tout défaut éventuel de transmission (par exemple, lorsque la communication reçue est incomplète ou illisible).

Instruction 11.c) 03.05 Lorsque, en raison du décalage horaire entre le lieu à partir duquel une communication électronique a été faite et Genève, la date à laquelle la transmission électronique a commencé est différente de la date à laquelle la communication a été reçue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l'autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international.

Règle 30 03.06 En 2006, l'OMPI a lancé un nouveau service en ligne de renouvellement des enregistrements internationaux de marques visant à permettre aux utilisateurs d'assurer le maintien en vigueur des droits attachés à leurs marques simplement et de façon économique. Plus récemment, des services en ligne ont été mis à la disposition des utilisateurs souhaitant déposer une demande de continuation de la protection de leurs marques conformément à la règle 39 du règlement d'exécution commun.

03.07 En outre, le Bureau international offre aux utilisateurs la possibilité de recevoir par la voie électronique plusieurs communications, telles que les notifications de refus provisoire, les copies de déclarations d'octroi de la protection et les copies de déclarations de confirmation ou de retrait de refus provisoire. À cet effet, les titulaires et leurs mandataires sont invités à communiquer au Bureau international une adresse électronique en tant qu'unique adresse à laquelle ils souhaiteraient que le Bureau international envoie ces communications.

03.08 Les utilisateurs peuvent profiter de ce service en envoyant un message électronique à l'adresse *e-marks@wipo.int* en indiquant l'adresse électronique qu'ils souhaiteraient voir utiliser par le Bureau international à cet effet, ainsi que la liste de tous les enregistrements internationaux concernés. Des renseignements supplémentaires à cet égard sont disponibles dans l'avis d'information n° 15/2007 sur le site Internet du système de Madrid (www.wipo.int). Le Bureau international commencera à envoyer les communications en question par courrier électronique dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'adresse électronique. Les notifications concernées sont transmises sous la forme de pièces jointes en format PDF. Le Bureau international envisage d'élargir, en temps voulu, la gamme de communications électroniques en provenance des utilisateurs.

Instruction 7 03.09 En ce qui concerne les communications électroniques visées dans l'instruction 11.a)ii) des instructions administratives, une signature peut être remplacée par un mode d'identification convenu entre le Bureau international et l'Office concerné. S'agissant des communications électroniques visées dans l'instruction 11.a)ii), une signature peut être remplacée par un mode d'identification à déterminer par le Bureau international.

Formulaires officiels

Règle 1.xxvii) 04.01 Lorsque l'Arrangement, le Protocole ou le règlement d'exécution prescrivent l'utilisation d'un formulaire officiel, il s'agit d'un formulaire établi par le Bureau international. Des exemplaires des formulaires sont disponibles auprès du Bureau international et des Offices des parties contractantes, ainsi que sur le site Internet de l'OMPI.

04.02 Au lieu d'utiliser les formulaires établis par le Bureau international, les Offices, les déposants ou les titulaires peuvent élaborer leurs propres formulaires. Le Bureau international pourra accepter de tels formulaires pour autant qu'ils aient le même contenu et la même présentation que les formulaires officiels. Toutefois, lorsqu'un tel formulaire est présenté par l'intermédiaire d'un Office (par exemple, aux fins d'une demande internationale), il appartient à cet Office de déterminer s'il est recevable (voir le paragraphe B.I.04.07).

04.03 Lorsqu'un Office, un déposant ou un titulaire établit ainsi son propre formulaire, il n'est pas tenu de respecter pour chaque rubrique les espaces et la présentation retenus dans les formulaires établis par le Bureau international. D'ailleurs, l'un des avantages à produire soi-même de tels formulaires est que l'on peut attribuer autant d'espace que nécessaire à chaque rubrique; par exemple, lorsqu'une demande internationale est faite au nom de plusieurs déposants, ou lorsque la liste des produits et services est particulièrement longue, la confection d'un tel formulaire peut permettre d'éviter le recours à des feuilles supplémentaires. Toutefois, les prescriptions suivantes doivent être suivies :

- le formulaire doit être établi sur du papier de format A4, imprimé d'un seul côté;
- le formulaire doit contenir les mêmes rubriques que le formulaire officiel établi par le Bureau international, présentées dans le même ordre, avec leur numéro et leur titre;
- lorsque le formulaire officiel prévoit une case à cocher, le texte qui accompagne cette case doit être reproduit;
- lorsqu'une rubrique n'est pas utilisée ou n'est pas applicable, elle ne doit pas être omise, mais doit être incluse avec une mention appropriée, du type "non applicable" ou "néant" ou "non utilisé"; ainsi, lorsqu'une demande internationale ne contient pas de revendication de priorité, la rubrique correspondante devra néanmoins figurer dans le formulaire, entre les rubriques 5 et 7, avec une indication appropriée, par exemple :

“6. Priorité : *non applicable*”;

- en ce qui concerne la demande internationale, la reproduction de la marque doit être d'une dimension qui puisse s'insérer dans le cadre qui figure dans le formulaire officiel (soit 8 cm x 8 cm); lorsqu'il y a deux reproductions (une en noir et blanc et une en couleur (voir le paragraphe B.II.14.07)), elles doivent être présentées sur la même page.

Instruction 6(a)

04.04 Le formulaire doit être rempli de façon lisible, au moyen d'une machine à écrire ou de toute autre machine. Les formulaires manuscrits ne sont pas recevables.

Feuilles supplémentaires

04.05 Lorsque l'espace prévu dans une partie quelconque d'un formulaire est insuffisant (par exemple, dans le cas de la demande internationale, s'il y a plus d'un déposant, ou plus d'une demande de base ou d'un enregistrement de base, ou plus d'une revendication de priorité), une ou plusieurs feuilles supplémentaires devraient être utilisées (à moins que l'utilisation d'un formulaire spécialement confectionné ne permette d'éviter le recours à des feuilles supplémentaires). Sur la feuille supplémentaire, il y a lieu d'indiquer "Suite de la rubrique" (en précisant le numéro de la rubrique) et de présenter ensuite l'information de la manière dont elle aurait dû l'être sur le formulaire lui-même. Le nombre de feuilles supplémentaires utilisées doit être indiqué dans la case prévue à cet effet au début du formulaire.

Indication des dates

04.06 Toute indication de date sur un formulaire officiel doit comprendre la mention du jour en deux chiffres, suivie du numéro du mois en deux chiffres, puis du numéro de l'année en quatre chiffres, le tout en chiffres arabes et le jour, le mois et l'année séparés par des barres obliques (/). Par exemple, la date du 9 mars 2008 s'écrit de la façon suivante : "09/03/2008".

Formulaires facultatifs

04.07 Outre les formulaires officiels, plusieurs formulaires facultatifs sont disponibles, par exemple aux fins du renouvellement d'un enregistrement international. L'utilisation des ces formulaires n'est pas obligatoire; ils sont proposés par le Bureau international pour faciliter la tâche des utilisateurs.

Calcul des délais

05.01 L'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécution fixent les délais dans lesquels certaines communications doivent être effectuées. Normalement, la date à laquelle un délai expire est la date à laquelle la communication doit être reçue par le Bureau international. Une exception à ce principe concerne le délai dans lequel l'Office d'une partie contractante désignée peut notifier un refus de protection; dans ce cas, c'est la date à laquelle l'Office envoie la notification au Bureau international qui est déterminante.

Règle 4.5) 05.02 Toute communication du Bureau international qui mentionne un délai indiquera la date d'expiration de ce délai, calculé selon les règles suivantes :

Règle 4.1) – tout délai exprimé en années expire, dans l'année subséquente à prendre en considération, le jour et le mois correspondants à ceux de l'événement qui fait courir le délai, sous réserve qu'un délai qui commence à courir un 29 février et dont la date d'échéance tombe dans une année bissextile expirera le 28 février. Par exemple, un délai de 10 ans qui commence à courir le 20 février 2000 expirera le 20 février 2010, alors qu'un délai de 10 ans qui commence à courir le 29 février 2000 expirera le 28 février 2010.

Règle 4.2) – tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois. Par exemple, un délai de deux mois qui commence à courir le 31 janvier expire le 31 mars, alors qu'un délai de trois mois qui commence à courir à la même date expire le 30 avril.

Règle 4.3) – tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu. Par exemple, un délai de 10 jours qui doit être compté à partir d'un événement s'étant produit le douzième jour d'un mois expirera le vingt-deuxième jour de ce mois.

Règle 4.4) 05.03 Si, selon le paragraphe 05.02, la date d'expiration du délai au cours duquel une communication doit être reçue par le Bureau international tombe un jour où le Bureau international n'est pas ouvert au public, le délai expirera le premier jour suivant où le Bureau international est ouvert. Par exemple, si le délai au cours duquel une communication doit être reçue par le Bureau international expire un samedi ou un dimanche, le délai aura été observé si la communication est reçue le lundi suivant (dans l'hypothèse où ce lundi n'est pas un jour férié). Autre exemple : un délai de trois mois commençant à courir le 1^{er} octobre n'expirera pas le 1^{er} janvier (jour férié pour le Bureau international), mais le premier jour ouvrable suivant. Une liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l'année civile en cours et l'année civile suivante est publiée dans la *Gazette OMPI des marques internationales*.

05.04 Si, selon le paragraphe 05.02, la date d'expiration du délai au cours duquel une communication (telle qu'une notification de refus de protection) doit être envoyée par un Office au Bureau international tombe un jour où cet Office n'est pas ouvert au public, le délai expirera le premier jour suivant où l'Office est ouvert. Il y a lieu de noter cependant que cette règle n'est valable que pour un délai qui s'applique à l'envoi de la communication par un Office. Pour un délai qui s'applique à la réception par le Bureau international de la communication, on se reportera au paragraphe 05.03; dans ce cas, la réception hors délai de la communication par le Bureau international ne peut pas être excusée par le fait que son envoi a été retardé en raison de la fermeture de l'Office expéditeur.

Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier

Règle 5.1) et 2) 06.01 Lorsqu'un délai n'est pas observé parce qu'une communication adressée au Bureau international par un déposant ou un titulaire ou par un Office est indûment retardée ou est perdue en raison de perturbations affectant le service postal ou une entreprise d'acheminement du courrier, cette inobservation peut être excusée, pour autant que l'expéditeur ait agi avec la diligence voulue et que la communication ait été expédiée dans les temps. La règle veut que l'inobservation d'un délai soit excusée si, au vu des preuves apportées par la partie qui a envoyé cette communication, le Bureau international est convaincu des faits suivants :

- i) la communication a été expédiée au Bureau international au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le service postal ou d'acheminement du courrier a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raisons de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal ou d'acheminement du courrier;
- ii) l'expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou les données relatives à l'expédition ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'expédition; et
- iii) dans le cas d'une communication envoyée par l'intermédiaire du service postal depuis un endroit d'où toutes les catégories de courrier n'arrivent normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant l'expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion.

Règle 5.3) 06.02 L'inobservation d'un délai ne sera excusée que si la preuve mentionnée au paragraphe 06.01 et la communication ou un double de celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l'expiration du délai.

*Article 3.4),
Règle 24.6)b)* 06.03 Lorsqu'une demande internationale ou une désignation postérieure est reçue d'un Office par le Bureau international plus de deux mois après qu'elle a été déposée auprès de cet Office, l'enregistrement international ou la désignation portera normalement la date à laquelle elle a effectivement été reçue par le Bureau international. Toutefois, si l'Office en question indique que la réception tardive résulte d'une perturbation dans le service postal ou d'acheminement du courrier, la demande ou la désignation sera réputée avoir été reçue à temps (et conservera donc le bénéfice de la date de dépôt auprès de cet Office (voir les paragraphes B.II.28.01 et 45.02)), à condition que les circonstances mentionnées aux paragraphes 06.01 et 02 soient réunies.

Règle 5.4) 06.03 Lorsqu'une demande internationale ou une désignation postérieure est reçue d'un Office par le Bureau international plus de deux mois après qu'elle a été déposée auprès de cet Office, l'enregistrement international ou la désignation portera normalement la date à laquelle elle a effectivement été reçue par le Bureau international. Toutefois, si l'Office en question indique que la réception tardive résulte d'une perturbation dans le service postal ou d'acheminement du courrier, la demande ou la désignation sera réputée avoir été reçue à temps (et conservera donc le bénéfice de la date de dépôt auprès de cet Office (voir les paragraphes B.II.28.01 et 45.02)), à condition que les circonstances mentionnées aux paragraphes 06.01 et 02 soient réunies.

Langues

Principes généraux

Régime trilingue

Règle 6.1) 07.01 Une demande internationale peut être rédigée en français, en anglais ou en espagnol, selon ce qui est prescrit par l'Office d'origine. En d'autres termes, l'Office d'origine peut restreindre le choix du déposant à une seule langue, ou à deux langues, ou peut permettre au déposant de choisir entre l'une quelconque des trois langues.

- Règle 6.2)i)* 07.02 Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée au Bureau international (par un Office ou par un déposant ou titulaire) est rédigée, au choix de l'expéditeur, en français, en anglais ou en espagnol, quelle que soit la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Toutefois cette règle comporte deux exceptions :
- Règle 17.2)v)*
- Règle 17.3)* – lorsqu'une notification de refus provisoire concerne, au titre d'un motif de refus, une demande d'enregistrement ou un enregistrement d'une marque en conflit, la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents couverts par cette marque, peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement. Il en sera de même eu égard à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition, concernant, au titre d'un motif de refus, une marque qui a été l'objet d'une demande ou d'un enregistrement;
- Règle 6.2)ii)*
- Règle 7.2)* – lorsqu'une partie contractante a notifié au Bureau international qu'elle exige une déclaration d'intention d'utiliser la marque, elle peut demander que la déclaration soit rédigée dans l'une des trois langues officielles (français, anglais ou espagnol) quelle que soit la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale (voir le paragraphe A.04.24).
- Règle 6.2)iii)* 07.03 Toute notification relative à une demande ou à un enregistrement qui est adressée par le Bureau international à un Office sera normalement rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Un Office peut toutefois notifier au Bureau international qu'il souhaite que toutes les notifications relatives à des demandes internationales ou des enregistrements internationaux soient rédigées en français, en anglais ou en espagnol, quelle que soit la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Un Office peut ainsi refuser de recevoir des notifications dans l'une des langues prescrites (ou dans deux de ces langues) et indiquer au Bureau international quelle autre langue doit être utilisée à la place. Lorsque la notification adressée par le Bureau international concerne l'inscription d'un enregistrement international au registre international, elle doit comporter l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante.
- Règle 6.2)iv)* 07.04 Toutes les notifications relatives à des demandes ou des enregistrements qui sont adressées par le Bureau international à un déposant ou titulaire seront normalement rédigées dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Un déposant ou titulaire peut toutefois indiquer au Bureau international, en cochant la case appropriée sur le formulaire de demande internationale, qu'il souhaite recevoir toutes ces notifications en français, en anglais ou en espagnol, quelle que soit la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée.

Règle 40.4)

Régime applicable à certains enregistrements internationaux issus de demandes internationales déposées avant le 1^{er} avril 2004 ou de demandes internationales régies exclusivement par l'Arrangement déposées entre le 1^{er} avril 2004 et le 31 août 2008 inclus

07.05 Conformément à la règle 40.4), la règle 6 telle qu'elle était en vigueur avant le 1^{er} avril 2004 continue de s'appliquer à l'égard de toute demande internationale déposée avant cette date et de toute demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement déposée entre cette date et le 31 août 2008 inclus, ainsi qu'à l'égard de toute communication s'y rapportant et de toute communication, inscription au registre international ou publication dans la gazette relative à l'enregistrement international qui en est issu. Toutefois, quand l'enregistrement international a fait l'objet d'une désignation postérieure en vertu du Protocole entre le 1^{er} avril 2004 et le 31 août 2008, ou l'enregistrement international a fait l'objet, ou fait l'objet, d'une désignation postérieure à compter du 1^{er} septembre 2008 et la désignation postérieure est inscrite au registre international, toute communication relative à un tel enregistrement international peut être rédigée en français, en anglais ou en espagnol sous réserve des exceptions prévues aux règles 17.2)v) et 3) et à la règle 7.2) (voir le paragraphe B.I.07.05).

07.06 En d'autres termes, avant le 1^{er} septembre 2008, une demande régie exclusivement par l'Arrangement devait être déposée en français. En outre, toute communication concernant cette demande internationale ou cet enregistrement international en découlant, qui était adressée au Bureau international par un déposant, un titulaire ou un Office, devait être rédigée en français et toute communication concernant cette demande ou cet enregistrement, qui était adressée par le Bureau international au déposant, au titulaire ou à un Office devait également être rédigée en français. Comme il est expliqué au paragraphe B.I.07.05, à compter du 1^{er} septembre 2008, la règle (conformément à la règle 6 en vigueur avant le 1^{er} avril 2004) est que toute communication relative à un enregistrement international qui est issue d'une telle demande doit également être rédigée en français. Toutefois, si une partie contractante a été désignée postérieurement en vertu du Protocole le 1^{er} avril 2004 ou ultérieurement, ou, en vertu de l'Arrangement ou du Protocole le 1^{er} septembre 2008 ou ultérieurement, et que cette désignation postérieure a été inscrite, ce sont les paragraphes B.I.07.01 à 07.04 qui s'appliquent (c'est-à-dire le régime trilingue). Dans l'éventualité où une désignation postérieure en vertu du Protocole a été déposée avant le 1^{er} avril 2004, toute communication relative à cet enregistrement international peut être rédigée en français ou en anglais.

07.07 De plus, une demande internationale régie exclusivement par le Protocole ou à la fois par l'Arrangement et le Protocole, qui a été déposée avant le 1^{er} avril 2004, devait être rédigée en français ou en anglais. De même, toute communication concernant cette demande internationale ou un enregistrement international en découlant doit être rédigée en français ou en anglais. Toutefois, quand une partie contractante a été désignée postérieurement en vertu du Protocole le 1^{er} avril 2004 ou ultérieurement, ou a été ou est désignée postérieurement en vertu de l'Arrangement ou du Protocole, le 1^{er} septembre 2008 ou ultérieurement, et que cette désignation postérieure est inscrite, ce sont les paragraphes B.I.07.01 à 07.04 qui s'appliquent (c'est-à-dire le régime trilingue).

PAIEMENT DES ÉMOLUMENTS ET TAXES AU BUREAU INTERNATIONAL

08.01 Les montants des émoluments et taxes payables en ce qui concerne une demande internationale ou un enregistrement international sont soit prescrits dans le barème des émoluments et taxes annexé au règlement d'exécution ou (dans le cas de la taxe individuelle) fixés par la partie contractante intéressée. Des informations relatives aux taxes individuelles sont publiées dans la gazette.

Règle 34.2)a) 08.02 Le déposant ou titulaire peut payer les émoluments et taxes directement au Bureau international. Il peut aussi, lorsque l'Office d'origine ou l'Office de la partie contractante du titulaire accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes, les payer au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office en question. Toutefois, il ne peut pas être exigé d'un déposant ou titulaire qu'il paye les émoluments et taxes par l'intermédiaire d'un Office.

Règle 34.2)b) 08.03 Un Office qui accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes au Bureau international doit notifier ce fait au Directeur général de l'OMPI. La notification sera publiée dans la gazette périodique que fait paraître le Bureau international.

Monnaie de paiement

Règle 35.1) 08.04 Tout paiement au Bureau international doit être effectué en monnaie suisse. Un Office qui accepte de percevoir et de transférer des émoluments et taxes peut percevoir du déposant ou titulaire les paiements dans une autre monnaie, mais il doit les transférer au Bureau international en monnaie suisse.

Mode de paiement

Instruction 19 08.05 Les émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international

- i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international;
- ii) par versement sur le compte postal suisse du Bureau international ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fin;
- iii) par carte de crédit, lorsque, dans le cadre d'une communication électronique visée à l'instruction 11, une interface électronique pour un paiement en ligne a été mise à disposition par le Bureau international.

Un déposant, un titulaire ou un mandataire (voire un Office) qui est amené à faire souvent des opérations avec le Bureau international (aux fins de l'enregistrement international des marques, mais aussi peut-être aux fins de demandes internationales selon le PCT ou de dépôts en vertu de l'Arrangement de La Haye) trouvera utile de maintenir un compte courant auprès du Bureau international. Cela simplifie grandement le paiement des émoluments et taxes et, ainsi qu'il est expliqué plus bas,

limite les risques d'irrégularités dues aux retards ou erreurs de paiement. Ce mode de paiement suppose bien évidemment que le compte soit suffisamment approvisionné; le Bureau international avisera par conséquent le détenteur du compte chaque fois que le solde de celui-ci aura diminué au point où il risquerait d'être insuffisant pour le prochain paiement.

Règle 34.5) 08.06 Lors du paiement d'un émolumument ou d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer l'objet du paiement ainsi que des informations permettant de déterminer la demande ou l'enregistrement concerné. Ces informations devraient inclure :

- avant l'enregistrement international, la marque auquel le paiement se rapporte, ainsi que le nom du déposant et, si possible, le numéro de la demande ou de l'enregistrement de base;
- après l'enregistrement international, le nom du titulaire et le numéro de l'enregistrement international.

08.07 Lorsque le paiement est fait par un mode autre que le prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international, il y a lieu d'indiquer le montant qui est payé. En revanche, il n'est pas nécessaire de donner cette indication lorsque le paiement est effectué par prélèvement sur un tel compte; il suffit alors de donner au Bureau international (en cochant la case appropriée sur la feuille de calcul des émoluments et taxes qui est jointe au formulaire officiel) l'instruction d'opérer le prélèvement qui convient aux fins de la transaction en question. Ce mode de paiement présente ainsi l'avantage d'éliminer le risque d'une irrégularité qui serait due à une erreur de calcul des émoluments et taxes par le déposant ou le titulaire. Lorsque le Bureau international a reçu l'instruction de prélever le montant approprié et qu'un montant est néanmoins indiqué, le Bureau international considérera ce dernier montant comme étant purement indicatif, prélèvera le montant approprié et notifiera ce fait au déposant, au titulaire, au mandataire ou à l'Office qui a donné l'instruction.

Date du paiement

Règle 34.6) 08.08 Lorsque le Bureau international reçoit l'instruction d'opérer un prélèvement sur un compte courant ouvert auprès de lui, les émoluments ou taxes sont réputés payés, si le montant requis est disponible sur le compte :

- dans le cas d'une demande internationale ou d'une désignation postérieure, le jour où le Bureau international a reçu cette demande ou cette désignation;
- dans le cas d'une demande d'inscription de modification, le jour où le Bureau international a reçu cette demande;
- dans le cas du renouvellement d'un enregistrement international, le jour où le Bureau international a reçu l'instruction de renouveler cet enregistrement.

Lorsque le paiement est effectué par une autre méthode, ou lorsque le solde du compte courant est insuffisant, les émoluments et taxes sont réputés payés le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.

Modification du montant des émoluments et taxes

Règle 34.7)a) 08.09 Lorsque le montant d'un émolument ou d'une taxe payable pour le dépôt d'une demande internationale est modifié entre la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale a été reçue ou est réputée avoir été reçue (voir les paragraphes B.II.20.01 à 20.14) par l'Office d'origine et la date de la réception de la demande par le Bureau international, le montant applicable de l'émolument ou de la taxe est celui qui était en vigueur à la première de ces dates.

Règle 34.7)b) 08.10 Lorsqu'une désignation postérieure est présentée par l'intermédiaire d'un Office et le montant d'un émolument ou d'une taxe payable pour cette désignation est modifié entre la date de réception de la requête en présentation de la désignation postérieure et la date à laquelle la désignation a été reçue par le Bureau international, le montant applicable de l'émolument ou de la taxe est celui qui était en vigueur à la première de ces dates.

Règle 34.7)d) 08.11 Lorsque le montant d'un émolument ou d'une taxe afférent au renouvellement est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant applicable est déterminé comme suit :

- si le paiement a lieu dans les trois mois qui précèdent la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, c'est le montant qui était en vigueur à la date du paiement qui est retenu;

- si le paiement a lieu plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, il est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date, et c'est le montant qui était en vigueur à ce moment-là qui est retenu.

Lorsqu'un émolument ou une taxe afférent au renouvellement est payé après la date à laquelle celui-ci devait être effectué, le montant applicable est celui qui était en vigueur à cette date.

Règle 34.7)e) 08.12 Dans tous les autres cas, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle le paiement a été reçu par le Bureau international.

Réduction d'émoluments pour les déposants des Pays les Moins Avancés (PMA)

08.13 Tout déposant ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou un domicile dans un PMA, ou qui est ressortissant d'un PMA (conformément à la liste établie par les Nations Unies), et effectuant le dépôt d'une demande d'enregistrement international par l'intermédiaire de l'Office des

marques de ce même pays, en tant qu'Office d'origine, ne paiera que 10% du montant de l'émolument de base. Cette réduction, qui apparaît dans le Barème des émoluments et taxes, est également prise en compte dans le calculateur de taxes sur le site Madrid de l'OMPI (www.wipo.int/madrid/feecalc).

08.14 La liste des PMA est tenue par l'Organisation des Nations Unies, qui l'actualise régulièrement. Elle peut être consultée sur le site Internet de l'Organisation des Nations Unies à l'adresse suivante : www.un.org. Cette liste peut également être consultée sur le site Internet de l'OMPI : www.wipo.int/ldcs/en/country.

REPRÉSENTATION DEVANT LE BUREAU INTERNATIONAL

Règle 3.1)a) 09.01 Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire qui agira en son nom devant le Bureau international. Ce mandataire ne doit pas nécessairement être le même que celui qui le représente devant l'Office d'origine.

09.02 Toute mention de la représentation dans le règlement d'exécution, dans les instructions administratives ou dans le présent guide s'entend de la seule représentation devant le Bureau international. La question de savoir s'il est nécessaire de se faire représenter devant l'Office d'origine ou l'Office d'une partie contractante désignée (par exemple, dans le cas où celui-ci a notifié un refus de protection) ainsi que celle des personnes qui peuvent agir comme mandataire dans de tels cas, et des modalités correspondantes de leur constitution en tant que mandataires, sortent du cadre de l'Arrangement, du Protocole et du règlement d'exécution et relèvent du droit et de la pratique de la partie contractante en cause.

Constitution du mandataire

10.01 En ce qui concerne les personnes habilitées à agir comme mandataire devant le Bureau international, le système de Madrid ne prévoit aucune condition de qualification professionnelle, de nationalité, de résidence ou de domicile.

Méthode de constitution

Dans la demande internationale, dans une désignation postérieure ou dans une demande d'inscription d'une modification

Règle 3.2)a) 10.02 Un mandataire peut être constitué dans la demande internationale par la simple mention de son nom et de son adresse dans la partie appropriée du formulaire officiel. Pareillement, un mandataire peut être constitué par la simple mention de son nom et de son adresse dans le formulaire officiel pour la présentation d'une désignation postérieure ou pour une demande d'inscription de modification, pour autant que le formulaire en question soit signé par le titulaire ou présenté par l'intermédiaire d'un Office. Lorsque la constitution de mandataire se fait de la sorte, aucune autre formalité n'est requise; en particulier, aucun pouvoir ne doit être envoyé au Bureau international.

Dans une communication distincte

Règle 3.2)b) 10.03 La constitution de mandataire peut en tout temps être faite dans une communication distincte. Une telle communication distincte peut être présentée au Bureau international :

- par le déposant ou le titulaire, ou le mandataire, auquel cas elle doit être signée par le déposant ou le titulaire;

- par l'Office de la partie contractante du titulaire, auquel cas elle doit être signée soit par le déposant ou le titulaire, soit par l'Office par l'intermédiaire duquel elle est présentée.

La communication peut consister en une simple lettre. Il suffit qu'elle indique clairement la personne qui effectue la constitution, le mandataire constitué et la demande ou l'enregistrement concerné. Un formulaire facultatif (MM12) de constitution de mandataire est néanmoins mis à la disposition des déposants et des titulaires par le Bureau international.

10.04 Ce type de constitution peut se rapporter à un nombre quelconque de demandes internationales spécifiées ou d'enregistrements internationaux spécifiés, pour autant que ces demandes et enregistrements soient clairement et individuellement identifiés. Le Bureau international ne peut accepter, à titre de constitution de mandataire, une communication qui vise simplement toute demande internationale ou tout enregistrement international du même déposant ou titulaire.

Unicité du mandataire

Règle 3.1)c) et d) 10.05 Le Bureau international ne reconnaît qu'un seul mandataire en relation avec une demande ou un enregistrement international donné. Lorsqu'un document contenant une constitution de mandataire indique les noms de plus d'un mandataire, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme ayant été constitué. Toutefois, lorsqu'un cabinet ou bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en marques a été indiqué, il est considéré comme constituant un seul mandataire.

Constitution irrégulière

Règle 3.3)a) 10.06 Lorsque la constitution d'un mandataire n'a pas été faite conformément aux exigences mentionnées ci-dessus, le Bureau international considère que la constitution est irrégulière. Il en informe le déposant ou titulaire et le mandataire présumé et, si c'est un Office qui a adressé ou transmis l'acte de constitution, cet Office.

Règle 3.3)b) 10.07 Lorsque la constitution est considérée comme irrégulière ou comme n'ayant pas été faite, le Bureau international adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou titulaire lui-même.

Inscription et notification de la constitution d'un mandataire

Règle 3.4)a) 11.01 Si la constitution de mandataire remplit les conditions fixées, le Bureau international inscrit le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire ainsi que le nom et l'adresse de ce dernier dans le registre international. La date de prise d'effet de la constitution est la date à laquelle le Bureau international a reçu la communication (demande internationale, désignation postérieure, demande d'inscription d'une modification ou communication distincte) dans laquelle la constitution a été faite.

Règle 3.4)b) 11.02 Le Bureau international notifie à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire le fait que la constitution a été inscrite dans le registre international. Lorsque la constitution est faite dans une communication distincte présentée par l'intermédiaire d'un Office, la notification est également adressée à celui-ci.

Effet de la constitution

Règle 3.5) 11.03 À moins que le règlement d'exécution n'exige expressément le contraire, un mandataire dûment inscrit peut toujours signer une communication ou accomplir une autre formalité au nom du déposant ou titulaire. Toute communication adressée par le mandataire au Bureau international produit le même effet que si elle avait été adressée au Bureau international par le déposant ou titulaire. Pareillement, lorsqu'un mandataire a été inscrit, le Bureau international lui envoie toute invitation, notification ou autre communication qui, en l'absence de mandataire, aurait été adressée au déposant ou titulaire. Une telle communication produit le même effet que si elle avait été adressée au déposant ou titulaire.

11.04 Normalement, lorsqu'un mandataire a été constitué, le Bureau international n'envoie pas de communication directement au déposant ou titulaire. Cette règle souffre quelques exceptions :

Règle 3.3) – lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un mandataire est irrégulière, il en informe à la fois le déposant ou titulaire et le mandataire présumé;

A Article 7.4) – six mois avant l'expiration de la période de protection, le Bureau international envoie un avis officieux au titulaire ainsi qu'au mandataire;

P Article 7.3) – si le montant des émoluments et taxes payés est insuffisant aux fins du renouvellement, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et au mandataire;

Règle 30.3) – lorsque la radiation de la constitution est demandée par le mandataire, le Bureau international, jusqu'à la date à laquelle la radiation prend effet, adresse toute communication au déposant ou titulaire et au mandataire (voir les paragraphes B.I.12.05 et 12.06).

11.05 Hormis ces exceptions, toute communication adressée au déposant ou titulaire, ou par le déposant ou titulaire, doit s'entendre comme signifiant que la communication peut être adressée au mandataire dûment inscrit, ou par celui-ci.

Radiation de la constitution

Règle 3.6)a) 12.01 L'inscription d'un mandataire est radiée sur réception d'une demande signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. La radiation peut être demandée au moyen d'une simple lettre. Elle peut l'être pour toutes les demandes internationales ou les enregistrements internationaux du même déposant ou titulaire à l'égard desquels le mandataire a été dûment constitué, ou pour des demandes ou des enregistrements internationaux spécifiés de ce déposant ou titulaire.

Règle 3.6)a) 12.02 L'inscription est également radiée d'office par le Bureau international lorsqu'un nouveau mandataire a été dûment constitué. Comme indiqué plus haut (voir le paragraphe B.I.10.05), il ne peut y avoir qu'un mandataire à un moment donné; *la constitution d'un nouveau mandataire est donc réputée remplacer le mandataire auparavant constitué.*

12.03 L'inscription d'un mandataire est aussi radiée d'office par le Bureau international lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit, à moins que le mandataire ne soit expressément constitué de nouveau par le nouveau titulaire de l'enregistrement international.

Règle 3.6)b) 12.04 En règle générale, la radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international a reçu la communication dont elle résulte. Toutefois, lorsque la radiation est demandée par le mandataire, les paragraphes ci-après s'appliquent.

Radiation à la demande du mandataire

Règle 3.6)d) 12.05 Lorsque le Bureau international reçoit d'un mandataire une demande de radiation de l'inscription de sa constitution, le Bureau international notifie immédiatement ce fait au déposant ou au titulaire et joint à la notification une copie de toutes les communications qui ont été envoyées au mandataire, ou reçues de celui-ci, durant les six mois qui précèdent la date de notification. La radiation prend effet à celle des dates suivantes qui intervient en premier :

- la date à laquelle le Bureau international reçoit une communication portant constitution d'un nouveau mandataire;
- la date d'expiration d'une période de deux mois à compter de la date de réception par le Bureau international de la communication par laquelle le mandataire demande la radiation de l'inscription de sa constitution.

12.06 Jusqu'à ce que la radiation prenne effet, toutes les communications qui seraient en principe adressées seulement au mandataire le seront à la fois au mandataire et au déposant ou titulaire. Ainsi, les intérêts d'un déposant ou titulaire seront sauvegardés dans l'éventualité où le mandataire a demandé la radiation de l'inscription de sa constitution sans en informer son client, ou contrairement au voeu de ce dernier.

Notification de la radiation

Règle 36.e) 12.07 Dès que la radiation prend effet, le Bureau international notifie la radiation et sa date de prise d'effet au mandataire dont l'inscription a été radiée, au déposant ou titulaire et, lorsque la constitution du mandataire a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, à cet Office. Il adresse toute communication future soit au nouveau mandataire, soit, lorsqu'un nouveau mandataire n'a pas été inscrit, au déposant ou titulaire.

Aucune taxe pour l'inscription

Règle 36.i) 12.08 L'inscription de la constitution d'un mandataire, de toute modification concernant un mandataire et de la radiation de l'inscription d'un mandataire est exempte de taxe.

PARTIE B

CHAPITRE II : LA PROCÉDURE INTERNATIONALE

INTRODUCTION

Ce chapitre décrit les procédures prévues par l'Arrangement, le Protocole, le règlement d'exécution et les instructions administratives.

Il donne aussi des explications sur les formulaires dont l'utilisation pourrait être requise en vertu de ces dispositions ou que le Bureau international pourrait mettre à la disposition des utilisateurs du système, de même que sur la façon de compléter ces formulaires.

Le chapitre suit, autant que possible, le cours d'un enregistrement international, depuis la demande internationale jusqu'à l'inscription de l'enregistrement international. Il traite ensuite des divers événements qui peuvent survenir après l'enregistrement international, tels que les refus de protection, les désignations postérieures, les demandes d'inscription de limitation de la liste des produits et services, etc.

LA DEMANDE INTERNATIONALE

Les exigences de fond

Enregistrement de base ou demande de base

01.01 Le système de Madrid repose sur l'exigence d'un enregistrement ou d'une demande nationale ou régionale de base. En vertu de l'Arrangement, la personne qui dépose une demande d'enregistrement international pour une marque a déjà obtenu l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine (enregistrement de base). En vertu du Protocole, une demande internationale peut être fondée sur un enregistrement effectué auprès de l'Office d'origine (enregistrement de base) ou sur une demande d'enregistrement déposée auprès de cet Office (demande de base). La demande internationale ne peut se rapporter qu'à des produits et services couverts par la demande ou l'enregistrement de base.

01.02 Dans la plupart des cas, la demande internationale repose sur un enregistrement ou une demande unique couvrant les produits et services énumérés dans la demande internationale. Il est toutefois possible de fonder une demande internationale sur plusieurs enregistrements (en vertu de l'Arrangement) ou sur plusieurs demandes ou enregistrements (en vertu du Protocole) qui, tous ensemble, couvrent les produits et services auxquels se rapporte la demande internationale. Les demandes ou enregistrements de base doivent tous être au nom de la personne qui

dépose la demande internationale et doivent avoir été effectués auprès du même Office. Par souci de simplicité, le texte qui suit fait uniquement référence à une demande de base ou un enregistrement de base, étant entendu que l'éventualité où il y a plusieurs demandes ou enregistrements de base est également couverte.

L'Office d'origine

02.01 Avant de déposer une demande internationale, l'intéressé doit déterminer quel Office ou quels Offices peuvent être l'Office d'origine à l'égard de la demande internationale en question. Ceci varie selon que la demande internationale relève de l'Arrangement ou du Protocole, ou des deux, ce qui, à son tour, dépend des parties contractantes qui sont désignées (voir les paragraphes B.II.03.01 à 03.03).

*Règle 1.viii), xxv)
et xxvi)*

A Article 1.3)

02.02 Dans la mesure où une demande internationale *relève de l'Arrangement*, l'Office d'origine s'entend de l'Office qui est chargé de l'enregistrement des marques pour le pays d'origine du déposant, ou au nom de ce pays d'origine. Le pays d'origine du déposant est défini à l'article 1.3) de l'Arrangement et s'entend de :

- a) tout pays partie à l'Arrangement où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, ou
- b) *s'il n'a pas un tel établissement dans un tel pays*, le pays partie à l'Arrangement où il a son domicile, ou
- c) *s'il n'a ni établissement ni domicile dans un tel pays*, le pays partie à l'Arrangement dont il est ressortissant.

Le déposant doit respecter cette "cascade"; il n'est, par conséquent, pas libre de choisir le pays d'origine. Il ne peut pas, par exemple, fonder sa demande internationale sur un enregistrement dans le pays de son domicile s'il possède en fait un établissement commercial ou industriel dans un autre pays qui est partie à l'Arrangement.

*P Article 2.1)i)
Règle 1.ix), xxv)
et xxvi)
P Article 2.1)ii)*

P Article 2.2)

02.03 Au contraire, lorsque la demande internationale *relève exclusivement du Protocole*, la cascade ne s'applique pas. L'"Office d'origine" est défini (à l'article 1.2) du Protocole) de façon à ce que le déposant puisse librement choisir l'Office d'origine sur la base d'un établissement, de son domicile ou de sa nationalité, étant entendu qu'il ne peut y avoir qu'un seul Office d'origine. Dans le cas de l'Office d'un pays, une demande internationale peut être déposée par quiconque a la nationalité de ce pays, ou y est domicilié, ou y possède un établissement commercial ou industriel effectif et sérieux. Dans le cas de l'Office d'une organisation contractante, une demande internationale peut être déposée par quiconque est ressortissant d'un pays membre de cette organisation, ou est domicilié, ou possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de cette organisation.

02.04 Il appartient aux parties contractantes de déterminer dans leur législation, chacune en ce qui la concerne, l'interprétation qu'il faut donner aux termes "ressortissant", "domicile" ou à l'expression "établissement commercial ou industriel effectif et sérieux". Par conséquent, le présent guide ne peut que donner des indications en vue d'en améliorer la compréhension.

02.05 En vertu de l'Arrangement et du Protocole, le terme "ressortissant" est censé avoir la même signification qu'à l'article 2 de la Convention de Paris. Il s'entend comme étant susceptible d'inclure les personnes physiques et les personnes morales. La question de savoir si une personne physique est ressortissante d'un pays donné, de même que le critère (par exemple, le lieu de constitution ou celui du siège de la maison mère) pour déterminer si une personne morale peut être considérée comme ressortissante de ce pays relèvent du droit de ce pays. De même, les critères en vertu desquels une personne physique ou une personne morale peut être considérée comme étant domiciliée dans une partie contractante relèvent du droit de cette partie contractante. En pratique, la question de la nationalité ou du domicile d'une personne morale se pose rarement, étant donné que son droit de déposer une demande internationale repose habituellement sur l'existence d'un établissement dans le pays d'origine.

02.06 L'expression "établissement industriel ou commercial effectif et sérieux" est issue de l'article 3 de la Convention de Paris, auquel il a été ajouté lors de la première conférence de révision de la convention qui s'est tenue à Bruxelles en 1897-1900. Il avait été jugé que la disposition initiale, qui se référait simplement à "un établissement", était trop générale et devait être restreinte. L'adjonction du terme "sérieux" visait à exclure les établissements frauduleux ou fictifs. Il résulte clairement du terme "effectif" que, bien que l'établissement doive être un établissement où se déroule une activité industrielle ou commerciale (à la différence d'un simple entrepôt), il ne doit pas nécessairement s'agir de l'établissement principal (lors de la conférence de Bruxelles, la proposition d'un État partie à l'Arrangement de Madrid à l'effet de restreindre le critère de l'établissement à celui de l'établissement principal n'a pas été adoptée).

02.07 Il est donc entendu qu'une entreprise peut posséder plusieurs établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux dans différents États parties à l'Arrangement ou au Protocole. En pareil cas, l'Office de n'importe lequel de ces États peut constituer l'Office d'origine, en vertu de l'Arrangement comme du Protocole.

02.08 Lorsque l'État contractant dont un déposant est ressortissant, ou dans lequel celui-ci est domicilié ou possède un établissement, est également un État membre d'une organisation contractante, il est possible de fonder la demande internationale sur une demande ou un enregistrement national ou régional.

De quel type de demande internationale s'agit-il?

03.01 Trois types de demande internationale sont possibles : une demande internationale peut a) relever exclusivement de l'Arrangement, b) relever exclusivement du Protocole, ou c) relever à la fois de l'Arrangement et du Protocole. Cela dépend du ou des traités (Arrangement ou Protocole) qui sont applicables, d'une part, à l'Office d'origine et, d'autre part, aux parties contractantes désignées dans la demande (voir également les paragraphes A.02.16 à 02.25). Les principes sont les suivants :

Règle 1.viii) a) lorsque l'Office d'origine est l'Office d'un pays qui est lié uniquement par l'Arrangement, seuls des pays qui sont également parties à l'Arrangement peuvent alors être désignés; la demande internationale *relève exclusivement de l'Arrangement*;

Règle 1.ix) b) lorsque l'Office d'origine est l'Office d'un pays qui est lié uniquement par le Protocole ou est l'Office d'une organisation contractante liée par le Protocole, seuls des pays ou des organisations qui sont également parties au Protocole peuvent être désignés; la demande internationale *relève exclusivement du Protocole*;

Règle 1.viii), ix) et x) c) lorsque l'Office d'origine est l'Office d'un pays qui est lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, tout pays qui est partie soit à l'Arrangement, soit au Protocole (ou au deux), ou toute organisation qui est partie au Protocole, peut alors être désigné; dans ce cas :

– lorsque seuls des pays sont désignés et que tous les pays désignés sont parties à l'Arrangement mais non au Protocole, la demande internationale *relève exclusivement de l'Arrangement*;

– lorsque toutes les parties contractantes désignées sont parties au Protocole, qu'elles soient ou non aussi parties à l'Arrangement, la demande *relève exclusivement du Protocole*;

– lorsque la demande internationale désigne au moins un pays partie à l'Arrangement mais non au Protocole et au moins une partie contractante qui est partie au Protocole, qu'elle soit ou non également partie à l'Arrangement, la demande *relève à la fois du Protocole et de l'Arrangement*.

03.02 Il est important pour le déposant de savoir dans laquelle de ces catégories tombe sa demande, étant donné que ceci a une incidence déterminante sur le formulaire à utiliser, ainsi que les émoluments et taxes payables. De plus, lorsque la demande internationale relève exclusivement de l'Arrangement ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole, elle doit être fondée sur un enregistrement (plutôt qu'une demande) auprès de l'Office d'origine.

03.03 En résumé :

a) La demande internationale *relève exclusivement de l'Arrangement* si :

– l'Office d'origine est l'Office d'un État lié uniquement par l'Arrangement, ou

– l'Office d'origine est l'Office d'un État lié à la fois par l'Arrangement et le Protocole, lorsqu'uniquement des pays sont désignés et que tous les pays désignés sont liés par l'Arrangement mais non par le Protocole.

La demande internationale doit être fondée sur un enregistrement auprès de l'Office d'origine.

b) La demande internationale *relève exclusivement du Protocole* si :

– l'Office d'origine est l'Office d'une partie contractante liée uniquement par le Protocole, ou

– l'Office d'origine est l'Office d'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et par le Protocole et toutes les parties contractantes désignées sont parties au Protocole, qu'elles soient ou non également parties à l'Arrangement.

La demande internationale peut être fondée soit sur une demande, soit sur un enregistrement, auprès de l'Office d'origine.

c) La demande internationale *relève à la fois de l'Arrangement et du Protocole* si l'Office d'origine est l'Office d'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et par le Protocole et si le déposant a désigné au moins un État lié par l'Arrangement mais non par le Protocole et au moins un État lié par le Protocole (que cet État soit ou non lié par l'Arrangement) ou une organisation intergouvernementale liée par le Protocole.

La demande internationale doit être fondée sur un *enregistrement* auprès de l'Office d'origine.

Pluralité de déposants

Règle 8 04.01 Plusieurs parties (qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales) peuvent déposer conjointement une demande internationale, pour autant qu'elles aient déposé la demande de base ou qu'elles soient conjointement titulaires de l'enregistrement de base

– et que la demande internationale relève exclusivement de l'Arrangement ou relève de l'Arrangement et du Protocole, le pays d'origine (selon la définition du paragraphe B.II.02.02) soit le même pour chaque déposant;

– et que la demande internationale relève exclusivement du Protocole, chacun des déposants soit rattaché par son établissement, son domicile ou sa nationalité à la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.

04.02 Il n'est pas nécessaire que le critère de rattachement (nationalité, domicile ou établissement) soit le même pour chacun des déposants, mais tous doivent avoir qualité pour déposer une demande internationale auprès de l'Office de la même partie contractante.

Présentation de la demande internationale

A Article 1.2) 05.01 La demande internationale doit être déposée par l'intermédiaire de l'Office d'origine. Un Office entend donc parler pour la première fois d'une demande internationale lorsqu'il est saisi d'une requête en demande internationale auprès du Bureau international. Il est possible qu'un Office qui reçoit une requête en présentation d'une demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole ne soit pas l'Office d'origine adéquat en vertu de l'Arrangement alors qu'il serait considéré comme adéquat en vertu du régime plus souple du Protocole. En pareil cas, l'Office doit informer le déposant que la demande ne peut pas être transmise telle quelle, mais qu'elle peut être instruite comme demande relevant exclusivement du Protocole si toutes les désignations d'États parties à l'Arrangement mais non au Protocole sont supprimées.

Règle 11.7) 05.02 Une demande internationale qui est présentée par le déposant directement au Bureau international n'est pas considérée comme étant une demande internationale. Elle est renvoyée à l'expéditeur sans avoir été aucunement examinée, et tout émolumen ou taxe payé est remboursé à la partie ayant effectué le paiement.

05.03 Dans ce cas, le Bureau international n'est pas requis d'accuser réception d'une demande internationale, sauf lorsqu'elle a été transmise par télécopie ou par moyens électroniques (voir les paragraphes B.I.02.07 et 03.04).

Langue de la demande internationale

Règle 6.1) 06.01 Toute demande internationale peut être déposée en français, en anglais, ou en espagnol, sous réserve de ce qui est prescrit par l'Office d'origine. En d'autres termes, l'Office d'origine peut restreindre le choix du déposant à *une seule* langue, ou à deux langues, ou encore permettre au déposant ou au titulaire de choisir entre l'une quelconque des trois langues.

Règle 11.7) 06.02 Une demande internationale qui ne satisfait pas à ces exigences relatives à la langue n'est pas considérée comme telle par le Bureau international qui, sans l'examiner aucunement, la renvoie à l'Office qui l'a adressée et tout émolumen ou taxe payé est remboursé à la partie ayant effectué le paiement.

Le formulaire de demande

Règle 9.2)a) 07.01 Toute demande internationale doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel.

07.02 C'est la pratique de l'Office d'origine qui détermine si le déposant peut ou doit remplir le formulaire officiel de demande internationale, ou si le formulaire doit être rempli par l'Office sur la base des données fournies par le déposant. Les Offices de certaines parties contractantes mettent à disposition des formulaires pour la requête en présentation d'une demande internationale qui diffèrent du formulaire officiel de demande internationale et que les déposants peuvent ou doivent utiliser, selon ce qui est prescrit par la législation de la partie contractante. Lorsque la langue ou les langues autorisées par l'Office de la partie contractante ne sont ni l'anglais, ni le français ni l'espagnol, l'Office peut exiger que le déposant fournisse les informations nécessaires (en particulier, la liste des produits et services) dans la langue de la demande internationale (le français, l'anglais ou l'espagnol), ou il peut lui-même traduire ces informations dans cette langue.

Instruction 2 07.03 Il y a trois types différents de formulaires officiels (respectivement, MM1, MM2 et MM3) pour la présentation d'une demande internationale selon que celle-ci relève de l'Arrangement, du Protocole, ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole. Ces formulaires officiels sont disponibles sous la rubrique *Marques/Système de Madrid/Formulaires* du site Internet de l'OMPI.

Instruction 2 07.04 L'Office d'origine doit s'assurer que le formulaire approprié est utilisé. Lorsque l'Office est l'Office d'une partie contractante liée seulement par l'Arrangement ou liée seulement par le Protocole, un seul de ces formulaires est utilisé pour les demandes présentées par cet Office. Toutefois, lorsque l'Office est lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, le type de formulaire à utiliser dépend des parties contractantes qui ont été désignées (voir ci-dessus – paragraphes B.II.03.01 à 03.03 *De quel type de demande internationale s'agit-il?*).

07.05 Il convient d'étudier les remarques générales concernant les formulaires officiels (voir les paragraphes B.I.04.01 à 04.04). En particulier, le formulaire doit être rempli lisiblement, à l'aide d'une machine à écrire ou de toute autre machine; les formulaires remplis à la main ne sont pas acceptables pour le Bureau international. Lorsque, plutôt que d'utiliser les formulaires produits par le Bureau international, les déposants établissent leurs propres formulaires, ils doivent suivre les indications données au paragraphe B.I.04.03.

Rubrique 1 : Partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine

08.01 Le nom de l'État ou de l'organisation intergouvernementale dont l'Office est l'Office d'origine doit être indiqué, par exemple, "Japon", "Communauté européenne", etc. Dans le cas d'un Office commun visé à l'article 9^{quater} de l'Arrangement ou du Protocole, le nom du seul État que les parties contractantes concernées sont censées constituer doit être indiqué; par exemple, "Benelux".

08.02 En cas de pluralité de déposants, seul le nom d'une partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine doit être indiqué.

Rubrique 2 : Déposant

Nom

*Instruction 12.a), b)
et c)* 09.01 Lorsque le déposant est une personne physique, le nom à indiquer est le nom de famille (ou nom principal) et le ou les prénoms (ou noms secondaires) de la personne physique, tels que cette personne les utilise habituellement, et notamment selon l'ordre dans lequel elle les indique en général. Lorsque le déposant est une personne morale, sa désignation officielle complète doit être donnée. Lorsque le nom du déposant est en caractères autres que latins, ce nom doit être indiqué sous la forme d'une translittération en caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale; la translittération peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale.

Adresse

Instruction 12.d) 09.02 L'adresse du déposant doit être libellée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide. De plus, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi qu'une adresse électronique peuvent être indiqués.

Adresse pour la correspondance

09.03 Lorsque le nom et l'adresse d'un mandataire ont été donnés à la rubrique 4, toutes les communications qui doivent être envoyées par le Bureau international au déposant ou au titulaire sont envoyées à cette adresse. Lorsqu'aucune adresse d'un mandataire n'est donnée à la rubrique 4, de telles communications sont envoyées à l'adresse du déposant donnée à la rubrique 2.b). Lorsque des communications doivent être expédiées à une adresse autre que celle indiquée à la rubrique 2.b), une adresse pour la correspondance peut être indiquée dans cet espace, si le déposant le souhaite; dans le cas contraire, l'espace "adresse pour la correspondance" doit être laissé en blanc.

Numéros de téléphone et de télécopieur; adresse électronique

09.04 Les numéros et l'adresse électronique donnés doivent être ceux de la personne que le Bureau international devrait contacter lorsqu'il souhaite joindre le déposant.

Demande déposée au nom de plusieurs déposants

09.05 Lorsqu'il y a plusieurs déposants, le nom et l'adresse de chacun d'eux doivent être indiqués, en utilisant si nécessaire une feuille supplémentaire.

09.06 Lorsqu'une demande internationale est déposée conjointement par plusieurs déposants ayant des adresses différentes et aucun nom et adresse d'un mandataire ou aucune adresse pour la correspondance n'a été indiqué, les communications sont envoyées à l'adresse du déposant dont le nom est mentionné en premier dans la demande internationale.

Préférence quant à la langue de correspondance

Règle 6.2)iv) 09.07 Dans le cas d'une demande internationale, le déposant peut (en cochant la case appropriée) indiquer s'il souhaite recevoir les communications du Bureau international en français, en anglais ou en espagnol. Il n'est pas nécessaire de cocher cette case si le déposant souhaite recevoir ces communications dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Il convient de noter que cela s'applique uniquement aux communications émanant du Bureau international; les communications provenant des Offices qui sont simplement transmises par le Bureau international, telles que les notifications de refus, sont adressées dans la langue dans laquelle elles ont été reçues de l'Office.

Autres indications

Règle 9.4)b)i et ii) 09.08 Lorsque le déposant est une personne physique, il peut indiquer l'État dont il est ressortissant. Lorsque le déposant est une personne morale, la nature juridique de cette personne morale peut être indiquée, de même que l'État (et, le cas échéant, l'entité territoriale à l'intérieur de cet État) où elle a été constituée. Il n'existe aucune disposition permettant de fournir ces indications dans le formulaire d'une demande internationale qui relève exclusivement de l'Arrangement.

09.09 Les indications de ce type ne sont pas requises en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou du règlement d'exécution mais peuvent être incluses dans la demande internationale afin de prévenir des objections dans les parties contractantes qui les exigent.

Rubrique 3 : Droit de déposer une demande internationale

Règle 9.5)a) 10.01 Lorsqu'une demande internationale *relève (en tout ou en partie) de l'Arrangement* (et qu'elle doit donc être présentée sur le formulaire MM1 ou MM3), le déposant ne doit cocher qu'une des cases i), ii) et iii) sous la rubrique 3.a), selon cet ordre de priorité. En d'autres termes :

- lorsque le déposant possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans le pays dont l'Office sert d'intermédiaire pour la présentation de la demande internationale, la case i) doit être cochée;

- si le déposant n'a pas d'établissement dans un pays partie à l'Arrangement, mais qu'il est domicilié dans le pays dont l'Office sert d'intermédiaire pour la présentation de la demande internationale, la case ii) doit être cochée;
- si le déposant n'a ni établissement ni domicile dans un pays partie à l'Arrangement, mais qu'il est ressortissant du pays dont l'Office sert d'intermédiaire pour la présentation de la demande internationale, la case iii) doit être cochée.

Règle 9.5)b) 10.02 Lorsque la demande internationale relève exclusivement du Protocole (présentée sur le formulaire MM2), la demande doit contenir l'une des indications ci-après concernant le critère de rattachement du déposant à la partie contractante dont l'Office sert d'intermédiaire pour la présentation de la demande internationale, en utilisant la case appropriée sous la rubrique 3.a) :

- (lorsque la partie contractante est un État) indication selon laquelle le déposant est ressortissant de cet État;
- (lorsque la partie contractante est une organisation) indication du nom de l'État membre de cette organisation dont le déposant est ressortissant;
- indication selon laquelle le déposant est domicilié dans cette partie contractante;
- indication selon laquelle le déposant possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans cette partie contractante.

Une seule de ces indications doit être donnée, mais le déposant peut en donner plusieurs s'il le désire.

10.03 L'Office par l'intermédiaire duquel la demande internationale est présentée peut exiger des preuves lorsqu'il a des motifs raisonnables de douter de la véracité des indications données. D'une façon générale, on peut présumer que l'adresse indiquée dans la rubrique 2.b) est l'adresse de l'établissement ou du domicile du déposant. Même si cette adresse est sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a servi d'intermédiaire pour la présentation de la demande internationale, il est cependant nécessaire de cocher au moins une des cases de la rubrique 3.a); si ceci n'est pas fait, il n'est pas possible de déterminer, pour le déposant, la nature de sa qualité pour déposer.

Règle 9.5)c) 10.04 En général, il suffit de donner l'information décrite dans les paragraphes B.II.10.01 et 10.02 (en nommant l'État ou en cochant la case appropriée). Lorsque, toutefois, le déposant indique, en cochant la ou les cases appropriées sous la rubrique 3.a), qu'il possède un établissement ou un domicile sur le territoire de la partie contractante dont l'Office sert d'intermédiaire pour la présentation de la demande internationale, mais que son adresse (telle qu'elle est donnée sous la rubrique 2.b) n'est pas sur ce territoire, le déposant doit indiquer en outre, à la rubrique 3.b), l'adresse de son établissement ou domicile sur ce territoire.

10.05 Comme indiqué au paragraphe B.II.04.01, lorsque la demande internationale est déposée conjointement par plusieurs déposants, les exigences relatives au droit de déposer la demande internationale doivent être remplies à l'égard de chacun des déposants. Par conséquent, lorsque cela s'impose, des informations concernant le droit de chacun des déposants d'effectuer une demande internationale doivent être données; à moins qu'un formulaire maison ne soit utilisé, ces informations doivent être données sur une feuille supplémentaire.

Rubrique 4 : Constitution de mandataire

Règle 9.4)a)iii) 11.01 Si le déposant souhaite être représenté devant le Bureau international, le nom et l'adresse du mandataire doivent être indiqués dans cette partie du formulaire. L'information doit être suffisante pour permettre d'adresser la correspondance au mandataire et devrait comprendre, de préférence, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi qu'une adresse électronique. (Voir aussi les paragraphes B.I.09.01 à 11.02).

11.02 Lorsque le nom du mandataire est en caractères autres que latins, il doit être indiqué sous la forme d'une translittération en caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale. Lorsque le mandataire est une personne morale, la translittération peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale.

11.03 L'indication du nom et de l'adresse du mandataire suffit à elle seule pour constituer ce mandataire; un pouvoir ou un autre document distinct ne doit pas être adressé au Bureau international.

11.04 En ce qui concerne les personnes habilitées à agir comme mandataire devant le Bureau international, le système de Madrid ne prévoit aucune condition de qualification professionnelle, de nationalité, de résidence ou de domicile. Aussi longtemps que les exigences relatives à la constitution d'un mandataire ne sont pas satisfaites, le Bureau international envoie toutes les communications au déposant.

11.05 La constitution d'un mandataire dans la demande internationale ne permet à celui-ci que d'agir devant le Bureau international. Par conséquent, il peut devenir nécessaire de constituer un ou plusieurs autres mandataires qui pourront agir devant les Offices des parties contractantes désignées, dans l'éventualité, par exemple, d'un refus de protection émis par un tel Office. La constitution d'un mandataire en pareil cas est régie par les exigences de la partie contractante concernée.

Rubrique 5 : Enregistrement de base ou demande de base

- A Article 1.2)** 12.01 Une demande internationale relevant (en tout ou en partie) de l'Arrangement doit être fondée sur l'enregistrement d'une marque (ou sur plusieurs enregistrements de la même marque) auprès de l'Office d'origine. Une demande internationale relevant exclusivement du Protocole peut être fondée soit sur un enregistrement auprès de l'Office d'origine, soit sur une demande d'enregistrement déposée auprès de cet Office; de même, une telle demande peut être fondée sur plusieurs demandes ou enregistrements (ou sur une combinaison de ces derniers).
- P Article 2.1)**
- Article 3.1)** 12.02 Un *enregistrement de base* effectué par l'Office d'origine doit être indiqué au moyen de son numéro d'enregistrement et de sa date d'enregistrement. Cette date doit être celle qui, en vertu de la loi applicable à l'Office concerné, est considérée comme étant la date d'enregistrement et n'est pas nécessairement la date à laquelle cet Office a effectivement inscrit la marque dans son registre; par exemple si, en vertu de la loi applicable à cet Office, une marque est enregistrée à partir de la date du dépôt, c'est cette date qu'il convient de donner ici. Lorsqu'une demande internationale est basée sur un *enregistrement* auprès de l'Office d'origine, **le numéro de la demande ayant abouti audit enregistrement ne doit pas être donné car il pourrait être confondu avec une demande de base.**
- Règle 9.5)a) et b)** 12.03 Une *demande de base* déposée auprès de l'Office d'origine doit être indiquée au moyen de son numéro de demande et de sa date de dépôt. Une demande de base doit uniquement être indiquée lorsque la demande internationale relève exclusivement du Protocole.
- 12.04 Lorsqu'il y a plus d'un enregistrement de base ou plus d'une demande de base et qu'il est impossible d'indiquer tous les numéros et dates dans l'espace prévu, il faut (à moins qu'un formulaire maison soit utilisé) mentionner sous la rubrique 5 ceux ou celles dont les dates sont les plus récentes et indiquer les autres sur une feuille supplémentaire. Une demande de base ne peut être indiquée que lorsque la demande internationale relève exclusivement du Protocole.

Rubrique 6 : Priorité revendiquée

- Article 4.2)** 13.01 La priorité d'un dépôt antérieur peut être revendiquée en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris. Ce dépôt antérieur correspond normalement à la demande de base ou à la demande dont est issu l'enregistrement de base. Toutefois, il peut s'agir également :

– d'une autre demande déposée soit dans un pays partie à la Convention de Paris, soit dans un pays membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) même si celui-ci n'est pas partie à la Convention de Paris¹; ou

– d'une demande qui, en vertu d'un traité bilatéral ou multilatéral conclu entre les pays de l'Union de Paris, a la valeur d'un dépôt national régulier².

Règle 9.4)a)iv)

13.02 Lorsqu'une priorité est revendiquée, il faut indiquer le nom de l'Office national ou régional auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué, de même que la date de dépôt et (s'il est connu) le numéro de la demande. Il n'y a pas lieu de joindre une copie du dépôt antérieur.

13.03 Lorsque la priorité est revendiquée sur la base de plus d'un dépôt antérieur et qu'il est impossible de faire figurer toutes les indications pertinentes dans l'espace prévu, il faut (à moins qu'un formulaire maison ne soit utilisé) mentionner sous la rubrique 6 celles dont la date est la plus récente et indiquer celles qui restent sur une feuille supplémentaire.

13.04 Lorsque le dépôt antérieur ne se rapporte pas à tous les produits et services énumérés à la rubrique 10 du formulaire de demande internationale, il faut indiquer à la rubrique 6 les produits et services auxquels la priorité se rapporte. Lorsque plusieurs dépôts antérieurs avec des dates différentes sont indiqués, il doit être spécifié les produits et services auxquels chacun de ces dépôts correspond.

Règle 14.2)i)

13.05 Le Bureau international ne tient pas compte d'une date de priorité revendiquée qui remonte à plus de six mois par rapport à la date d'enregistrement international et il en informe le déposant et l'Office d'origine. Une telle date n'est donc pas inscrite dans le registre international. Cependant, conformément à l'article 4.C(3) de la Convention de Paris, si le dernier jour de ce délai de six mois est un jour où l'Office d'origine n'est pas ouvert pour recevoir des requêtes en présentation de demandes internationales, le délai de six mois est, lorsque l'enregistrement international porte la date de la réception par l'Office d'origine d'une telle requête, prorogé jusqu'au premier jour ouvrable (pour l'Office d'origine) qui suit; de même, lorsque l'enregistrement international porte la date de la réception

¹ Ceci résulte du fait que les membres de l'OMC sont tenus par l'article 2.1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) à se conformer à l'article 4 de la Convention de Paris. Les membres de l'Union de Madrid qui ne sont pas membres de l'OMC ne sont toutefois pas obligés de reconnaître les effets d'une revendication de priorité fondée sur une demande déposée dans un membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris. Toutefois, l'Office d'origine ne doit pas refuser de transmettre une telle revendication. S'il refusait, les États désignés qui sont membres de l'OMC seraient mis dans l'impossibilité de respecter leur obligation de reconnaître la revendication de priorité.

² Ceci résulte de l'article 4A.2) de la Convention de Paris. Sur cette base, le Bureau international inscrit les revendications de priorité résultant de demandes des marques communautaires déposées auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.

de la demande internationale par le Bureau international, ou une date postérieure, et que le dernier jour du délai de six mois est un jour où le Bureau international n'est pas ouvert au public, le délai de six mois est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable (pour le Bureau international) qui suit. (Voir, en ce qui concerne la date de l'enregistrement international, les paragraphes B.II.28.01 à 28.06.)

Règle 14.2)i) 13.06 Comme cela est indiqué aux paragraphes B.II.28.03 à 28.06, des défauts ou des retards peuvent avoir comme conséquence que l'enregistrement international portera une date postérieure à la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine. S'il en résulte que la date de l'enregistrement international est postérieure de plus de six mois à toute date de priorité revendiquée, la revendication de priorité est impossible et aucune donnée relative à la priorité n'est inscrite par le Bureau international.

Rubrique 7 : La marque

Règle 9.4)a)v) 14.01 Une reproduction de la marque doit être fournie dans le *cadre a)* de la rubrique 7 du formulaire. Il doit s'agir d'une reproduction graphique (y compris photographique) en deux dimensions de la marque. Cette reproduction doit être identique à la marque qui figure dans la demande ou l'enregistrement de base. En particulier, lorsque la marque figurant dans la demande ou l'enregistrement de base est en noir et blanc, la reproduction dans le cadre doit l'être également; de même, lorsque la marque de base est en couleur, la reproduction dans ce cadre doit également être en couleur.

14.02 Les cadres dans cette rubrique du formulaire mesurent 8 cm de côté, ce qui est la norme aux fins de la publication d'une marque dans la *Gazette OMPI des Marques internationales*. Lorsqu'un formulaire maison est utilisé, la reproduction de la marque doit néanmoins être d'une taille qui s'insérerait dans ce cadre, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas excéder 8 cm de côté. De plus, lorsque, conformément au paragraphe B.II.14.07, deux reproductions de la marque sont fournies, les deux reproductions doivent figurer sur la même page.

14.03 La ou les reproductions de la marque doivent être suffisamment claires aux fins de l'inscription, de la publication et de la notification. Si tel n'est pas le cas, le Bureau international considère la demande internationale comme étant irrégulière.

14.04 La ou les reproductions de la marque peuvent être dactylographiées, imprimées, collées ou reproduites de toute autre manière, au choix du déposant et sous réserve de ce que prescrit l'Office d'origine. Étant donné que la représentation utilisée pour la publication est produite en numérisant le formulaire de demande, *la marque est publiée dans la gazette telle qu'elle figure sur le formulaire*. Par exemple, si elle est simplement dactylographiée sur le formulaire, c'est ainsi qu'elle figurera dans la gazette.

Instruction 9.a)

14.05 Lorsque la demande est transmise par télécopie, l'original de la page du formulaire officiel qui comporte la reproduction de la marque doit également être envoyé au Bureau international. *Seule cette page doit être envoyée; il n'y a pas lieu d'envoyer toute la demande car elle pourrait être prise pour une nouvelle demande.* Cette page doit contenir suffisamment d'indications (le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base ou le numéro de référence de l'Office contenu dans la demande internationale) permettant d'identifier la demande internationale; l'Office doit également signer cette page. Dans son accusé de réception de la télécopie, le Bureau international rappelle à l'Office expéditeur qu'il doit envoyer l'original de la page comportant la marque. Le Bureau international ne commence pas l'examen de la demande avant d'avoir reçu l'original ou avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où la télécopie a été reçue, selon l'événement qui s'est produit le premier. Ce n'est en effet que lorsqu'une reproduction claire de la marque aura été reçue que le Bureau international pourra être en mesure de déceler certaines irrégularités. L'Office d'origine doit donc s'assurer que l'original est envoyé sans délai (de préférence le jour où la télécopie est envoyée), de manière à éviter ces conséquences négatives pour le déposant.

Instruction 9.b)

Marques de type spécial

14.06 Lorsqu'une marque est d'un type inhabituel (par exemple, une marque tridimensionnelle ou sonore), la reproduction dans le *cadre a*) doit correspondre exactement à la représentation graphique de la marque qui apparaît dans la demande ou l'enregistrement de base. Si la représentation dans la demande ou l'enregistrement de base consiste, par exemple, en une vue en perspective d'une marque tridimensionnelle ou en une représentation sur une partition musicale classique, ou encore une description verbale d'une marque sonore, ce sont ces reproductions qui doivent apparaître dans le *cadre a*) de la rubrique 7. Toute description supplémentaire par rapport à une telle représentation graphique de la marque doit être donnée sous la rubrique 9 (voir le paragraphe B.II.15.06). Des représentations non graphiques de marques de ce type (tels que des échantillons de marques tridimensionnelles ou des enregistrements de marques sonores) ne doivent *pas* être incluses.

*Article 3.3)
Règle 9.4)a)vii)*

Enregistrement international en couleur

14.07 Lorsque le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque et que la reproduction de la marque dans l'enregistrement de base ou la demande de base était en noir et blanc (par exemple, parce que l'Office d'origine ne prévoyait pas l'enregistrement ou la publication en couleur), une reproduction de la marque en couleur doit être fournie dans le *cadre b*) en plus de la reproduction en noir et blanc qui doit être fournie dans le *cadre a*); dans tous les autres cas, le *cadre b*) doit rester vide.

*Caractères standard**Règle 9.4)a)vi)*

14.08 Lorsque le déposant souhaite que sa marque soit considérée comme une marque en caractères standard, la case c) doit être cochée. Une marque en caractères standard est l'équivalent de ce qu'on appelle dans certains pays une "marque verbale", par opposition à une marque "figurative". Cette déclaration ne lie pas juridiquement l'Office ou les tribunaux d'une partie contractante, lesquels sont libres de déterminer quel effet éventuel une telle déclaration produit sur leur territoire. En particulier, ils peuvent considérer que la marque n'est pas en caractères standard si elle contient des éléments tels que des accents qui ne sont pas standard dans la langue ou les langues utilisées dans la partie contractante.

14.09 Cette case ne doit pas être cochée lorsque la marque contient des caractères spéciaux ou des éléments figuratifs. Bien que le Bureau international ne remette pas en cause une déclaration concernant les caractères standard, le déposant doit être conscient que si l'Office d'une partie contractante désignée considère que la marque n'est pas en caractères standard, il peut émettre un refus, au motif par exemple que l'enregistrement international couvre deux marques (l'une en caractères standard et l'autre en caractères spéciaux) ou qu'il ne permet pas de déterminer clairement l'étendue de la protection recherchée.

Règle 9.4)a)viibis)

14.10 Lorsque la marque qui fait l'objet de l'enregistrement de base ou de la demande de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, ce fait doit être indiqué en cochant la case appropriée. Cela ne préjuge pas de la possibilité pour une partie contractante désignée de refuser la protection au motif que de telles marques ne sont pas protégeables en vertu de sa législation.

*Rubrique 8 : Couleur(s) revendiquée(s)**Article 3.3)
Règle 9.4)a)vii)*

14.11 Lorsque la couleur a été revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base, il convient de faire figurer cette revendication dans la demande internationale en cochant la case appropriée et la couleur ou la combinaison de couleurs doit être exprimée par des mots. La couleur peut aussi être revendiquée dans une demande internationale malgré le fait qu'une revendication correspondante ne figure pas dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base. Lorsqu'une telle revendication ne figure pas dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base, la marque de base doit être dans la couleur ou dans la combinaison de couleurs revendiquée dans la demande internationale. Enfin, lorsque la couleur est revendiquée, le déposant peut, de plus, donner une indication exprimée par des mots des parties principales de la marque ayant cette couleur à l'égard de chaque couleur revendiquée (voir aussi le paragraphe B.II.19.02).

Règle 9.4)b)iv)

Rubrique 9 : Indications diverses***a) Translittération***

Règle 9.4)a)xii) 15.01 Lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération en caractères latins ou en chiffres arabes doit être fournie. La translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale.

b) Traduction

Règle 9.4)b)iii) 15.02 Lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de mots pouvant être traduits, la traduction peut être fournie. La traduction peut être en français, en anglais, et/ou en espagnol, quelle que soit la langue de la demande internationale. La fourniture d'une traduction est laissée au choix du déposant et a pour but de prévenir une éventuelle demande de traduction de la part de l'Office d'une partie contractante désignée. Le Bureau international ne contrôle pas l'exactitude d'une traduction de la marque, ne remet pas en question l'absence d'une traduction, ni ne fournit sa propre traduction.

c) Indication selon laquelle la marque ne peut pas être traduite

15.03 Si le déposant considère que le ou les mots contenus dans la marque ne peuvent pas être traduits (c'est-à-dire qu'il s'agit de termes inventés), ce fait peut être indiqué en cochant la case appropriée. Cela vise à éviter que les Offices des parties contractantes désignées ne requièrent cette traduction ou la confirmation selon laquelle aucune traduction n'est possible.

d) Marque d'un type ou d'une catégorie spéciale

Règle 9.4)a)viii) à x) 15.04 Lorsqu'une marque est une marque tridimensionnelle, une marque sonore ou une marque collective, de certification ou de garantie, ce fait doit être indiqué en cochant la case appropriée. Une telle indication ne peut être donnée que si elle figure dans l'enregistrement de base ou la demande de base.

15.05 Dans le cas d'une marque collective, de certification ou de garantie, les règlements régissant l'emploi de la marque ne sont pas exigés dans le cadre de la demande internationale et ne doivent pas être envoyés au Bureau international avec la demande internationale. Une partie contractante désignée peut toutefois demander que ces règlements soient déposés. Afin de prévenir un refus de la part d'une telle partie contractante, le déposant pourra vouloir expédier les documents requis directement aux Offices des parties contractantes désignées dès qu'il aura reçu le certificat d'enregistrement international.

e) Description de la marque

Règle 9.4)a)xi) 15.06 Lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contient une description de la marque, la même description peut, si le déposant le souhaite ou si l'Office d'origine l'exige, être indiquée dans l'espace approprié. La description peut également indiquer que la marque est d'un genre non couvert par les types ou catégories mentionnés sur le formulaire (voir le paragraphe B.II.15.04), telle une marque hologramme, pour autant qu'une telle indication soit présente dans la demande ou l'enregistrement de base. Lorsque la description dans la demande de base ou l'enregistrement de base est dans une langue autre que celle de la demande internationale, la description sous cette rubrique doit être donnée dans la langue de la demande internationale.

15.07 Il y a lieu de souligner qu'une description ne peut figurer dans la demande internationale *que si cette description figurait dans l'enregistrement de base ou la demande de base*. De plus, il doit s'agir d'une description *de la marque* et non, par exemple, d'une déclaration concernant l'usage de la marque ou sa réputation.

f) Éléments verbaux de la marque

15.08 Le Bureau international saisit (à partir de la reproduction à la rubrique 7) ce qui lui paraît être les éléments verbaux essentiels de la marque. Ces derniers sont inclus dans la base de données ROMARIN et utilisés dans les notifications et les correspondances afin de confirmer l'identité de l'enregistrement international correspondant. Toutefois, lorsque la marque est en caractères spéciaux ou manuscrite, le risque existe que le Bureau international ait mal déchiffré les mots ou les lettres. De plus, lorsque la marque contient de très nombreux éléments verbaux (par exemple s'il s'agit d'une étiquette), il peut exister une incertitude sur les termes à saisir dans la base de données. Le déposant peut donc souhaiter indiquer lui-même ce qu'il considère être les éléments verbaux essentiels de la marque. Toute indication de ce type est fournie à titre d'information et ne vise pas à produire d'effets juridiques. Cette indication ne doit pas être donnée lorsque la case de la rubrique 7 concernant les caractères standards a été cochée.

g) Indication selon laquelle le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque

Règle 9.4)b)v) 15.09 Lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de certains éléments de la marque, la case appropriée doit être cochée et le ou les éléments dont la protection n'est pas revendiquée doivent être indiqués. Cela vise à éviter que des parties contractantes désignées ne requièrent ultérieurement l'inscription de cette indication au registre international. Toutefois, si cette indication figure dans la demande internationale, elle doit s'appliquer à l'enregistrement international dans sa globalité; elle ne peut donc pas être faite pour certaines seulement des parties contractantes désignées.

15.10 Le fait qu'une indication de ce type ait été faite dans l'enregistrement de base ou dans la demande de base n'importe pas. Réciproquement, si l'enregistrement de base ou la demande de base comporte une telle indication, cela n'a pas pour effet de la rendre obligatoire dans la demande internationale. Il n'est pas possible pour le déposant d'indiquer qu'il ne souhaite pas revendiquer la protection après l'enregistrement de la marque par le Bureau international.

Rubrique 10 : Produits et services pour lesquels l'enregistrement international est demandé

Règle 9.4)a)xiii)

16.01 Il faut indiquer les noms des produits et services pour lesquels l'enregistrement international de la marque est demandé. Ceux-ci doivent être groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l'ordre des classes de cette classification. Les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de la classification internationale. Si nécessaire, une feuille supplémentaire doit être utilisée et la case appropriée doit être cochée.

16.02 Cette liste des produits et services peut être plus restreinte que celle contenue dans la demande ou l'enregistrement de base. Elle ne peut en revanche être plus étendue ni contenir des produits ou services différents. Ceci ne veut pas dire que les mêmes termes exactement doivent être utilisés; les termes utilisés dans la demande internationale doivent toutefois être équivalents à ceux utilisés dans la demande ou dans l'enregistrement de base, ou être compris dans le champ de ceux-ci.

16.03 L'Office d'origine doit vérifier si tous les produits et les services énumérés correspondent à ceux qui figurent dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base, de manière à pouvoir faire la déclaration mentionnée au paragraphe B.II.19.02. L'Office doit également vérifier si les produits et les services sont classés et groupés correctement, de manière à ce que le Bureau international n'ait pas à lui notifier une irrégularité à cet égard (voir les paragraphes B.II.23.01 à 23.11).

Règle 9.4)b)v)

16.04 La demande internationale peut contenir des limitations de la liste des produits et services à l'égard d'une ou de plusieurs parties contractantes désignées. De telles limitations doivent être indiquées à la rubrique 10.b). La limitation peut être différente à l'égard de différentes parties contractantes. Une limitation concernant une partie contractante désignée à l'égard de laquelle une taxe individuelle doit être payée est prise en considération dans le calcul du montant de cette taxe. En revanche, une limitation n'a pas d'incidence sur le nombre d'émoluments supplémentaires à payer. Même si une limitation est faite pour toutes les parties contractantes désignées, les produits et services énumérés à la rubrique 10.a) sont néanmoins inclus dans l'enregistrement international et peuvent faire l'objet d'une désignation postérieure.

Règle 6.4)a) 16.05 Une traduction de la liste des produits et services en français, en anglais ou en espagnol, selon le cas, peut être annexée à la demande internationale. Bien que le Bureau international ne soit pas tenu d'accepter une telle traduction comme étant correcte (voir le paragraphe B.II.32.02), elle peut l'aider à s'assurer que la traduction reflète les intentions du déposant, notamment lorsque la liste dans l'enregistrement de base ou la demande de base est dans une langue autre que le français, l'anglais ou l'espagnol.

Rubrique 11 : Parties contractantes désignées

Règle 9.4)a)xv) 17.01 Les États ou organisations dans lesquels le déposant souhaite voir la marque protégée doivent être indiqués en cochant les cases appropriées dans la rubrique 11. Lorsqu'un formulaire maison est utilisé, les noms des parties contractantes à désigner doivent être inscrits.

17.02 Le nom d'une partie contractante pour laquelle il n'y a pas de case sur le formulaire officiel, du fait qu'elle aura ratifié l'Arrangement ou le Protocole, ou adhéré à l'un d'eux, après que le formulaire ait été imprimé, peut être ajouté, pour autant que la ratification ou l'adhésion ait pris effet.

17.03 Lorsqu'un État ou une organisation qui a été désigné a ratifié le traité pertinent ou y a adhéré, mais que cette ratification ou adhésion n'est pas encore entrée en vigueur, l'Office d'origine peut annuler la désignation et en informer le déposant, ou bien lui demander s'il souhaite que la désignation soit annulée ou s'il préfère que la demande soit mise de côté et considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion en question entrera en vigueur.

17.04 Seuls des États ou des organisations qui sont parties au même traité (Arrangement ou Protocole) que la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine peuvent être désignés. Lorsqu'un État ou une organisation qu'un déposant a désigné

- est partie au Protocole seulement, tandis que la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est partie à l'Arrangement uniquement,
- est un État partie à l'Arrangement seulement, alors que la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est partie au Protocole seulement,
- ou n'est partie ni à l'Arrangement ni au Protocole,

le Bureau international ne tient pas compte de ces désignations et il en informe le déposant.

Indication d'une deuxième langue (lorsque la Communauté européenne est désignée)

Règle 9.5)g)ii) 17.05 Lorsque la Communauté européenne est désignée dans une demande internationale, le déposant doit, en plus de la langue de la demande, indiquer une deuxième langue devant l'Office de cette organisation contractante. Cette deuxième langue doit être l'une des (cinq) langues officielles de l'OHMI, à savoir, le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien. En ce qui concerne la désignation de la Communauté européenne dans une désignation postérieure, voir le paragraphe B.II.43.09.

17.06 Cette deuxième langue vise uniquement à ce que des tiers puissent l'utiliser dans le cadre d'une procédure d'opposition ou en radiation devant l'OHMI.

17.07 Si la Communauté européenne est désignée et que l'indication d'une deuxième langue fait défaut ou est incorrecte, le Bureau international procède néanmoins à l'enregistrement international et notifie cet enregistrement à l'OHMI. Dans un tel cas, cependant, un refus provisoire fondé sur un tel motif sera notifié par l'OHMI et devra être corrigé par le titulaire directement auprès de l'OHMI.

Revendication d'ancienneté (lorsque la Communauté européenne est désignée)

Règle 9.5)g)i) 17.08 En vertu du système de la marque communautaire, le titulaire d'une marque déjà enregistrée dans ou pour un État membre de la Communauté européenne, qui dépose une demande d'enregistrement d'une marque identique auprès de l'OHMI pour des produits ou des services couverts par la marque antérieure, peut revendiquer l'ancienneté de cette marque antérieure en ce qui concerne l'État membre en question. L'effet d'une revendication d'ancienneté est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

Instruction 4.j) 17.09 Les déposants souhaitant revendiquer une ancienneté dans le cadre d'une désignation de la Communauté européenne en vertu du Protocole de Madrid doivent indiquer les éléments suivants sur un formulaire officiel *distinct* (MM17), annexé au formulaire de demande internationale :

- le ou les États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée,
- la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet,
- le numéro de l'enregistrement concerné, et
- les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

17.10 S'agissant du traitement de la revendication d'ancienneté par le Bureau international, ainsi que les différentes opérations pouvant affecter de telles revendications (tel que le retrait, le refus ou la radiation), voir les paragraphes B.II.88.01 à 88.04.

Déclaration d'intention d'utiliser la marque

Règle 9.5)f) 17.11 Lorsqu'une partie contractante désignée en vertu du Protocole a notifié au Directeur général, en vertu de la règle 7.2), qu'elle requiert une déclaration d'intention d'utiliser la marque établie sur un formulaire distinct, cette déclaration doit être annexée à la demande internationale. Toute exigence additionnelle de cette partie contractante concernant la langue ou le signataire de la déclaration doit également être observée. En particulier, une partie contractante peut demander que la déclaration soit signée par le déposant.

17.12 Dans le cas d'une partie contractante qui requiert une déclaration d'intention d'utiliser la marque en vertu de la règle 7.2), mais sans exiger qu'elle soit présentée sur un formulaire distinct, il n'y a aucune formalité à accomplir; comme l'indique le formulaire de demande internationale, en désignant une telle partie contractante, le déposant déclare qu'il a l'intention que la marque soit utilisée par lui ou avec son consentement dans cette partie contractante, pour les produits et services couverts par la demande internationale.

Rubrique 12 : Signature du déposant ou du mandataire

Règle 9.2)b) 18.01 L'Office d'origine peut exiger ou permettre que le déposant ou son mandataire signe la demande internationale. Le Bureau international ne remet pas en question l'absence de signature sous la rubrique 12.

Instruction 7 18.02 Toute signature du déposant ou du mandataire peut être remplacée par l'apposition d'un sceau. Dans ce cas, une indication en lettres du nom de la personne physique dont le sceau a été utilisé n'est pas requise. En ce qui concerne les communications électroniques, la signature peut être remplacée par un mode d'identification à déterminer par le Bureau international.

Rubrique 13 : Attestation et signature par l'Office d'origine

Règle 9.2)b) 19.01 L'Office d'origine doit signer la demande internationale et certifier la date à laquelle il a reçu la requête en présentation de la demande internationale (ou est réputé l'avoir reçue (voir les paragraphes B.II.21.02 et 21.04)). Cette date est importante puisqu'elle deviendra en principe la date de l'enregistrement international (voir le paragraphe B.II.28.01). L'Office d'origine doit également certifier certains faits concernant la relation entre la demande internationale et la demande ou l'enregistrement de base.

Règle 9.5)d)ii) 19.02 La déclaration de l'Office d'origine contenue à la rubrique 13 du formulaire doit certifier que :

Règle 8 a) le déposant de la demande internationale et le titulaire de l'enregistrement de base ou le déposant nommé dans la demande de base mentionné dans la rubrique 5 sont une seule et même personne; si la demande internationale est déposée conjointement par plusieurs déposants, ceux-ci doivent être conjointement titulaires de l'enregistrement de base ou avoir conjointement déposé la demande de base;

Règle 9.5)d)iv)

b) la marque indiquée dans la rubrique 7 est identique à la marque figurant dans l'enregistrement de base ou la demande de base mentionné dans la rubrique 5; si l'Office d'origine permet qu'une marque soit modifiée (que ce soit au stade de la demande ou après l'enregistrement), la déclaration peut être faite à condition que la marque qui est l'objet de la demande internationale soit identique à la marque qui figure dans l'enregistrement de base ou dans la demande de base au moment où l'Office certifie la demande internationale;

Règle 9.5)d)iii)

c) si l'une quelconque des indications suivantes figure dans la demande internationale :

- une indication selon laquelle la marque est une marque tridimensionnelle, une marque sonore ou une marque collective, de certification ou de garantie,
- une description de la marque exprimée par des mots,
- une indication que la marque consiste en une couleur ou en une combinaison de couleurs en tant que telles,

Règle 9.5)d)v)

les mêmes indications apparaissent également dans l'enregistrement de base ou la demande de base (étant entendu que toute description figurant dans la demande internationale doit être dans la langue de cette demande internationale);

d) si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la même revendication figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;

Règle 9.5)d)vi)

e) les produits et les services indiqués dans la demande internationale sont couverts par ceux figurant dans la demande ou l'enregistrement de base au moment où l'Office certifie la demande internationale, c'est-à-dire que chacun des produits et des services mentionnés dans la demande internationale doit soit figurer dans la liste de la demande ou l'enregistrement de base, soit être compris dans un terme plus large inclus dans cette liste; la liste des produits et des services donnée dans la demande internationale peut évidemment être plus restreinte que celle figurant dans la demande ou l'enregistrement de base.

Règle 9.5)e) 19.03 Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs demandes ou enregistrements de base, cette déclaration ne peut être faite que si les indications visées aux alinéas a), b) c) et d) du paragraphe B.II.19.02 sont vraies pour chacun d'eux. En ce qui concerne les indications visées à l'alinéa e), l'Office d'origine peut faire cette déclaration pourvu que les produits et les services mentionnés dans les demandes ou les enregistrements de base pris ensemble couvrent ceux énumérés dans la demande internationale.

Règle 9.2)b) 19.04 La demande internationale doit être signée par l'Office d'origine. Cette signature peut être manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre, ou être remplacée par l'apposition d'un sceau. Lorsque la demande est transmise au Bureau international par des moyens électroniques, la signature est remplacée par un mode d'identification convenu avec le Bureau international.

19.05 La déclaration qui doit être signée par l'Office d'origine et qui est mentionnée au paragraphe B.II.19.02 est imprimée sur le formulaire officiel. En signant le formulaire, l'Office d'origine atteste la véracité de la déclaration. Lorsque, par exemple, la demande internationale contient une description ou une indication couverte par la déclaration mais qui ne figure pas dans l'enregistrement de base ou dans la demande de base, ou lorsque la demande internationale couvre des produits ou services non compris dans l'enregistrement de base ou dans la demande de base, l'Office n'est pas en mesure de donner une telle attestation. Dans un tel cas, l'Office doit demander au déposant de corriger toute disparité (par exemple, en supprimant la description ou l'indication, ou en restreignant la liste des produits et des services de manière à ce qu'elle soit couverte par la liste contenue dans l'enregistrement de base ou la demande de base). Jusqu'à ce que cela ait été fait, la demande ne doit pas être transmise au Bureau international.

19.06 L'Office d'origine doit vérifier le contenu de la demande internationale dans la mesure nécessaire pour éviter toute irrégularité qui relèverait de sa responsabilité (voir les paragraphes B.II.25.02 et 25.03). Un tel examen ne devrait toutefois pas retarder de façon excessive la transmission de la demande au Bureau international, étant donné que cela pourrait avoir une incidence sur la date de l'enregistrement international (voir le paragraphe B.II.28.02).

Feuille de calcul des émoluments et taxes

Les paragraphes qui suivent doivent être lus conjointement avec les remarques générales énoncées dans les paragraphes B.I.08.01 à 08.12 concernant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international.

Règle 9.4)a)xiv) 20.01 Il faut indiquer dans la feuille de calcul des émoluments et taxes contenue dans le formulaire officiel :

– l'autorisation de prélever le montant requis sur un compte ouvert auprès du Bureau international, ainsi que l'identité de l'auteur de ces instructions, ou

– le montant des émoluments et taxes payés, le mode de paiement, ainsi que l'identité de l'auteur du paiement.

Émoluments et taxes dus

20.02 Les émoluments et taxes payables au titre du dépôt d'une demande internationale consistent en l'émolument de base, en un ou plusieurs émoluments complémentaires ou une ou plusieurs taxes individuelles, en fonction des parties contractantes désignées, et, éventuellement, en un ou plusieurs émoluments supplémentaires, en fonction du nombre de classes de produits et services couverts.

Article 8.2) 20.03 L'article 8.2) de l'Arrangement et l'article 8.2) du Protocole prévoient que les émoluments et taxes à payer dans le cadre d'une demande internationale consistent en :

- l'émolument de base;
- un complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée;
- un émolument supplémentaire pour chaque classe de produits ou de services en sus de la troisième.

P Article 8.7) 20.04 L'article 8.7) du Protocole prévoit toutefois qu'une partie contractante peut déclarer qu'elle souhaite recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et compléments d'émoluments, une taxe individuelle. Néanmoins, l'article 9^{sexies.1)b)} rend inopérante une déclaration en vertu de l'article 8.7) dans le cadre des relations mutuelles entre parties contractantes à la fois à l'Arrangement et au Protocole. En d'autres termes, lorsque la partie contractante désignée ayant fait la déclaration est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole et que la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est également partie aux deux traités, il résulte de l'article 9^{sexies.1)b)} (voir le paragraphe A.04.17) que les émoluments supplémentaires et compléments d'émoluments, et non la taxe individuelle, doivent être payés.

Règle 34.3) 20.05 Une partie contractante qui requiert une taxe individuelle peut également demander que cette taxe comprenne deux parties, la première partie devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale et la seconde partie à une date ultérieure, déterminée conformément à la législation de la partie contractante concernée. En pratique, la seconde partie doit être payée lorsque l'Office concerné considère que la marque remplit les conditions de protection. En d'autres termes, le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle est assimilé au paiement de la taxe d'enregistrement dans le cas d'une demande nationale. Au stade du dépôt de la demande internationale, le seul effet pratique de cette exigence est que le montant à payer correspond à celui de la première partie de la taxe individuelle. Le Bureau international notifie au titulaire la date à laquelle la seconde partie de la taxe individuelle doit être acquittée.

20.06 En résumé, les émoluments et taxes à payer dans le cadre d'une demande internationale consistent en :

- l'émolument de base;

– une taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration correspondante (voir le paragraphe B.II.20.04) et qui est désignée en vertu du Protocole, sauf lorsque la partie contractante désignée est un État lié (également) par l'Arrangement et que l'Office d'origine est l'Office d'un État lié (également) par l'Arrangement (pour une telle désignation un complément d'émolument est dû);

– un émolument complémentaire pour chaque partie contractante désignée à l'égard de laquelle il n'y a pas de taxe individuelle à payer;

– un émolument supplémentaire pour chaque classe de produits ou de services en sus de la troisième; lorsque, cependant, toutes les parties contractantes désignées sont des parties à l'égard desquelles une taxe individuelle doit être payée, aucun émolument supplémentaire n'est dû.

20.07 Les montants de l'émolument de base, du complément d'émolument et de l'émolument supplémentaire sont fixés dans le barème des émoluments et taxes. Il convient de noter que le montant de l'émolument de base dépend selon que la marque est en couleur ou non; lorsque la reproduction, ou l'une des reproductions (voir le paragraphe B.II.14.07) de la marque est en couleur, un émolument plus élevé est à payer. Les montants des taxes individuelles en vigueur sont disponibles à la rubrique *Marques/Système de Madrid/Taxes/Calculateur de taxes* du site Internet de l'OMPI. Un calculateur de taxes, qui prend en considération toutes les combinaisons des désignations et le nombre de classes de produits et services (y compris les limitations à l'égard de parties contractantes données) est également disponible sur ce site.

Réduction d'émolument pour les déposants des pays les moins avancés (PMA)

20.08 Tout déposant ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou un domicile dans un PMA, ou qui est ressortissant d'un PMA (conformément à la liste établie par les Nations Unies), et effectuant le dépôt d'une demande d'enregistrement international par l'intermédiaire de l'Office des marques de ce même pays, en tant qu'Office d'origine, ne paiera que 10% du montant de l'émolument de base. Cette réduction, qui apparaît dans le Barème des émoluments et taxes, est également prise en compte dans le calculateur de taxes sur le site Madrid de l'OMPI (www.wipo.int/madrid/feecalc).

20.09 La liste des PMA est tenue par l'Organisation des Nations Unies, qui l'actualise régulièrement. Elle peut être consultée sur le site Internet de l'Organisation des Nations Unies à l'adresse suivante : www.un.org. Cette liste peut également être consultée sur le site Internet de l'OMPI : www.wipo.int/lucs/en/country.

Paiement par prélèvement sur un compte ouvert auprès du Bureau international

20.10 Lorsque le paiement doit être effectué par prélèvement *du montant requis* sur un compte ouvert auprès du Bureau international, la case de la partie a) de la feuille de calcul des émoluments et taxes doit être cochée; de plus, le titulaire du compte, le numéro du compte et l'auteur des instructions à l'effet de prélever doivent être indiqués. Lorsqu'on a recours à ce mode de paiement, il n'est pas nécessaire d'indiquer le montant qui doit être prélevé. En effet, l'un des avantages de ce mode de paiement est d'éviter le risque d'une irrégularité dans le cas où les émoluments et taxes calculés par le déposant ou le mandataire seraient incorrects. Il est néanmoins possible de donner pour instruction au Bureau international de prélever un montant spécifié sur un compte ouvert auprès de celui-ci. Dans ce cas, les indications conduisant au montant total qui est payé doit être indiqué dans la partie b) de la feuille de calcul des émoluments et taxes, et l'instruction à l'effet de prélever ce montant sur un compte ouvert auprès de l'OMPI doit figurer dans la même partie b) de cette feuille.

Paiement effectué autrement que par prélèvement sur un compte ouvert auprès du Bureau international

20.11 Le montant total qui est payé doit être indiqué dans l'espace approprié de la partie b) de la feuille de calcul des émoluments et taxes. De plus, les montants et, de préférence, le nombre des émoluments et taxes payés doivent être indiqués dans les espaces prévus dans cette partie de la feuille de calcul des émoluments et taxes, de manière à aider le Bureau international à déceler une erreur dans le cas où le total serait incorrect.

20.12 L'identité de l'auteur du paiement (déposant, mandataire ou Office d'origine) doit être indiquée dans l'espace approprié de la partie b) de la feuille de calcul des émoluments et taxes. Il est important d'indiquer qui effectue le paiement, puisque c'est l'auteur du paiement qui recevra une notification du Bureau international si celui-ci constate que le paiement est insuffisant ou qui sera remboursé, partiellement ou totalement, si la demande est réputée abandonnée, n'est pas considérée comme étant une demande ou est retirée.

20.13 Si les émoluments et taxes ne sont pas payés par l'intermédiaire de l'Office d'origine, l'Office doit attirer l'attention du déposant sur le fait que l'enregistrement international ne pourra pas avoir lieu tant que les émoluments et taxes nécessaires n'auront pas été reçus par le Bureau international. L'Office n'est pas tenu de contrôler si le paiement a été effectué, mais il peut le faire s'il l'estime approprié, par exemple en demandant, avant de transmettre la demande internationale, à voir un reçu remis par le Bureau international.

20.14 Le mode par lequel les émoluments et taxes sont payés (voir le paragraphe B.I.08.05) doit être indiqué en cochant la case appropriée dans la partie b) de la feuille de calcul des émoluments et taxes.

Requête prématurée en présentation d'une demande internationale

21.01 En vertu de l'Arrangement, une demande internationale ne peut être fondée que sur un enregistrement de la marque inscrit dans le registre de l'Office d'origine. Lorsqu'un Office reçoit une requête en présentation d'une demande internationale qui relèverait (exclusivement ou partiellement) de l'Arrangement avant qu'il ait inscrit la marque sur laquelle la demande internationale est fondée, il traite la requête comme étant prématurée. Ce traitement est le suivant :

Règle 11.1)a)

21.02 Si la demande internationale *relève exclusivement de l'Arrangement*, il n'est pas possible qu'elle soit instruite à l'égard d'un des pays tant que la marque de base n'est pas enregistrée. L'Office d'origine met donc cette demande internationale de côté jusqu'à ce qu'il ait enregistré la marque de base. La requête est alors réputée avoir été reçue *à la date à laquelle la marque de base a effectivement été inscrite dans le registre de l'Office d'origine*. Cette pratique est fréquente en vertu de l'Arrangement. Dans les pays où l'Office enregistre relativement vite les demandes de protection sur le territoire, ou dont les lois prévoient une procédure accélérée lorsque le déposant a l'intention de déposer une demande internationale sur la base de l'enregistrement national, les déposants trouvent parfois utile d'adresser le même jour à l'Office d'origine une demande concernant l'enregistrement de base et une requête en présentation d'une demande internationale au Bureau international dès que la marque de base sera enregistrée.

Règle 11.1)b)

21.03 Si la demande internationale *relève à la fois de l'Arrangement et du Protocole*, la requête n'est pas prématurée en ce qui concerne les désignations qui sont faites en vertu du Protocole. L'Office d'origine est alors dans l'obligation de supprimer les désignations qui relèveraient de l'Arrangement et de permettre l'instruction de la demande internationale en tant que demande relevant exclusivement du Protocole, *à moins que le déposant n'ait expressément demandé que la demande soit traitée comme relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole*. Dans ce dernier cas, la demande internationale ne pourra être instruite qu'une fois la marque de base enregistrée; elle sera donc traitée de la manière décrite dans le paragraphe ci-dessus.

Règle 11.1)c)

21.04 Si les désignations faites en vertu de l'Arrangement ont été supprimées, la date de l'enregistrement international est, pour les parties contractantes qui ont été désignées en vertu du Protocole, la date à laquelle l'Office d'origine a reçu la requête en présentation de la demande internationale (pour autant que la demande internationale soit reçue par le Bureau international dans les deux mois qui suivent cette date, et sous réserve de toute irrégularité qui pourrait avoir une incidence sur la date de l'enregistrement international). Les pays dont la désignation (faite en vertu de l'Arrangement) a été supprimée peuvent faire l'objet d'une désignation postérieure en vertu de la règle 24 une fois la marque de base enregistrée; les dispositions de la règle 24.6) relative à la date de prise d'effet d'une désignation postérieure sont applicables. Par contre, si le déposant a expressément demandé que la demande soit traitée comme relevant de l'Arrangement et du Protocole, de sorte que l'Office

d'origine a mis cette demande de côté jusqu'à ce que la marque de base ait été enregistrée, la date de prise d'effet de toutes les désignations est la date à laquelle la marque de base a été effectivement inscrite au registre de l'Office d'origine (à condition que le Bureau international reçoive la demande internationale dans les deux mois suivant cette date, et sous réserve de toute irrégularité qui pourrait avoir une incidence sur la date de l'enregistrement international).

21.05 Une personne qui souhaite déposer une demande internationale contenant certaines désignations relevant de l'Arrangement et certaines désignations relevant du Protocole, mais dont la marque de base n'a pas encore été enregistrée par l'Office d'origine, devrait par conséquent bien évaluer les avantages et inconvénients de ces deux façons de procéder avant de déposer une requête en demande internationale auprès de l'Office d'origine.

21.06 Les paragraphes B.II.21.01 à 21.05 s'appliquent dans tous les cas où la demande internationale est fondée sur une demande, même si elle est également fondée sur un enregistrement. Elle ne peut être instruite comme une demande internationale relevant (exclusivement ou pour partie) de l'Arrangement tant que la (ou chacune des) demande n'a pas abouti à un enregistrement. Alternativement, le déposant peut décider de supprimer la référence à la demande et aux produits et services auxquels elle s'applique.

21.07 Ces problèmes ne peuvent pas se poser lorsque la demande internationale *relève exclusivement du Protocole*.

Irrégularités dans la demande internationale

22.01 Lorsque le Bureau international considère qu'il y a une irrégularité dans la demande internationale qui lui est soumise, il en informe à la fois l'Office d'origine et le déposant. Selon la nature de cette irrégularité, la responsabilité de la corriger incombe soit à l'Office, soit au déposant.

22.02 Il y a trois types différents d'irrégularités, leur correction étant soumise à des règles différentes. Ces types sont :

- les irrégularités concernant le classement des produits et services;
- les irrégularités concernant l'indication des produits et services;
- les autres irrégularités.

Irrégularités concernant le classement des produits et services

23.01 C'est au Bureau international qu'incombe la responsabilité finale en ce qui concerne le classement et le groupement des produits et services selon la liste de la demande internationale. Le Bureau international doit toutefois s'efforcer de régler tout désaccord avec l'Office d'origine; ce faisant, il fournira au déposant toutes les informations appropriées, de manière à lui donner la possibilité d'intervenir auprès de cet Office.

- Règle 12.1)a)* 23.02 Si le Bureau international considère que les produits et services ne sont pas groupés dans la ou les classes appropriées, ou s'ils ne sont pas précédés du numéro de la classe ou des classes, ou encore si ce numéro n'est pas correct, il fait sa propre proposition, qu'il notifie à l'Office d'origine et dont il informe le déposant. Lorsqu'un produit ou service particulier peut être classé dans plus d'une classe mais seule une des classes applicables est indiquée, le Bureau international ne considère pas cela comme une irrégularité. Il est présumé que la référence vise uniquement le produit ou service appartenant à cette classe. Une telle interprétation ne lie cependant pas une partie contractante désignée pour ce qui concerne la détermination de l'étendue de la protection de la marque.
- A Article 4.1)*
P Article 4.1)b)
- Règle 12.1)b)* 23.03 La notification indique également, le cas échéant, le montant des émoluments et taxes qu'il y a lieu de payer en raison du classement et du groupement proposé. Si le Bureau international considère que les produits et services indiqués dans la demande internationale appartiennent à plus de classes de la classification internationale qu'indiqué dans la demande internationale, un émolument supplémentaire additionnel et/ou des taxes individuelles additionnelles peuvent être dus pour couvrir la ou les classes additionnelles. De plus, un montant (fixé au point 4 du barème des émoluments et taxes) doit être payé pour couvrir le travail du Bureau international en ce qui concerne le groupement des produits et services dans des classes, de même que le reclassement de termes mal classés. Toutefois, lorsque le montant total à payer en vertu de ce point est inférieur au seuil fixé dans le barème des émoluments et taxes (actuellement 150 francs suisses), il n'y a pas lieu de payer ce montant.
- 23.04 La procédure qui suit cette notification est de l'entièvre responsabilité du Bureau international et de l'Office d'origine. L'information qui est donnée au déposant permet à celui-ci d'intervenir auprès de l'Office d'origine. Le Bureau international ne peut toutefois accepter des propositions ou suggestions émanant directement du déposant.
- Règle 12.2)* 23.05 L'Office d'origine peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la proposition, communiquer au Bureau international son avis sur le classement et le groupement proposés. Cet avis peut émaner du déposant ou être influencé par ce dernier qui, ayant reçu les informations du Bureau international, a pu intervenir auprès de l'Office d'origine ou a pu être invité par celui-ci à donner son avis. L'Office d'origine n'est toutefois pas obligé de donner un avis sur la proposition.
- Règle 12.3)* 23.06 Si, dans les deux mois à compter de la date de la notification de la proposition, l'Office d'origine n'a pas communiqué d'avis sur la proposition, le Bureau international adresse à l'Office d'origine et au déposant un rappel de la proposition. L'envoi de ce rappel est sans incidence sur le délai de trois mois mentionné au paragraphe ci-dessus.

- Règle 12.4) à 6)* 23.07 Si l'Office d'origine donne un avis sur la proposition du Bureau international, ce dernier peut, après avoir considéré cet avis, retirer, modifier ou confirmer sa proposition. Il en notifie l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant. Lorsque le Bureau international décide de modifier sa proposition, la communication qu'il adresse à cet effet indique également tout changement dans le montant des émoluments et taxes qu'il y a lieu de payer. Lorsque le Bureau international retire sa proposition, aucun montant additionnel réclamé n'est dû, et si un tel montant a déjà été payé, il est remboursé à l'auteur du paiement.
- Règle 12.7)c)*
- Règle 12.7)a) et b)* 23.08 Tout émolument ou taxe supplémentaire qui peut être dû à la suite du reclassement proposé doit être payé :
- lorsque l'Office d'origine n'a pas communiqué d'avis sur la proposition du Bureau international, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de cette proposition ou,
 - lorsque l'Office d'origine a communiqué un avis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Bureau international a notifié sa décision de modifier ou de confirmer sa proposition.
- Si ces émoluments et taxes ne sont pas payés dans le délai prescrit, la demande internationale est réputée abandonnée. Le Bureau international notifie alors ce fait à l'Office d'origine et en informe le déposant. Si le déposant décide de retirer une ou plusieurs classes de la demande internationale plutôt que de payer des émoluments supplémentaires ou des taxes individuelles supplémentaires, une telle décision doit être communiquée au Bureau international par l'Office d'origine.
- 23.09 Ceci démontre qu'un déposant ne peut pas toujours rester inactif. Lorsqu'un montant d'émolument ou taxe additionnel est à payer et que, deux mois après la première notification (dont il a été informé), il reçoit un rappel du Bureau international, il doit intervenir auprès de l'Office d'origine pour vérifier si l'Office a l'intention de communiquer un avis concernant la proposition. Il doit également s'assurer que le paiement du montant additionnel ou l'instruction à l'effet de retirer une ou plusieurs classes, ou une combinaison des deux, est reçu par le Bureau international avant l'expiration du délai prescrit. Même si l'Office d'origine accepte de percevoir et de transmettre les émoluments et taxes au Bureau international, il peut, en certaines circonstances, être préférable de payer le montant directement au Bureau international.
- Règle 12.8)* 23.10 Si, par suite du non-paiement du montant additionnel des émoluments et taxes, la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse les émoluments et taxes déjà payés pour la demande internationale à l'auteur du paiement, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base à payer pour un enregistrement en noir et blanc.
- Règle 12.9)* 23.11 Lorsque le Bureau international a fait une proposition de classement et de groupement des produits et services, il inscrit la marque avec le classement et le groupement qu'il considère corrects, et ce, qu'un avis sur la proposition ait été communiqué par l'Office d'origine ou pas.

Irrégularités concernant l'indication des produits et services

Règle 13.1) 24.01 Si le Bureau international considère qu'un terme utilisé dans la liste des produits et services est trop vague aux fins de la classification, incompréhensible ou incorrect du point de vue linguistique, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant. Il peut suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question.

Règle 13.2)a) 24.02 L'Office d'origine peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification, faire une proposition visant à corriger l'irrégularité. Le déposant peut faire connaître son point de vue à l'Office, ou l'Office lui-même peut s'enquérir du point de vue du déposant. Si la proposition faite par l'Office est acceptable, ou si l'Office accepte toute suggestion faite par le Bureau international, le Bureau international change le terme en conséquence. Si la proposition de l'Office est acceptable mais irrégulière à l'égard du classement des produits et services, la procédure décrite ci-dessus s'applique (voir les paragraphes B.II.23.01 à 23.11).

Règle 13.2)b) 24.03 Si aucune proposition acceptable pour le Bureau international n'est faite dans le délai imparti, il y a deux possibilités. Soit l'Office d'origine a indiqué la classe dans laquelle il estime que le terme devrait être classé, auquel cas le Bureau international fait figurer dans l'enregistrement international le terme tel qu'il apparaît dans la demande internationale, mais l'enregistrement international contiendra une indication selon laquelle, de l'avis du Bureau international, ledit terme est trop vague aux fins du classement, ou incompréhensible ou incorrect du point de vue linguistique, selon le cas. Soit aucune classe n'a été indiquée, auquel cas le Bureau international supprime le terme, notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe le déposant.

Autres irrégularités

25.01 Certaines irrégularités ne peuvent être corrigées que par l'Office d'origine et non par le déposant, mais le règlement d'exécution en prévoit d'autres qui peuvent être corrigées par l'Office ou par le déposant.

Irrégularités dont la correction incombe à l'Office d'origine

Règle 11.4) 25.02 Il existe plusieurs types d'irrégularités qui doivent être corrigées par l'Office d'origine dans un délai de trois mois à compter de la notification, faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office d'origine (voir le paragraphe B.III.10.01). Le déposant est informé de toute telle notification.

Règle 11.4)a) 25.03 La correction des irrégularités suivantes incombe à l'Office d'origine, étant donné que celui-ci n'aurait pas dû transmettre au Bureau international une demande internationale contenant de tels défauts :

a) la demande n'a pas été présentée sur le formulaire officiel approprié, n'est pas dactylographiée ou imprimée d'une autre manière, ou n'est pas signée par l'Office d'origine;

b) dans le cas d'une demande envoyée au Bureau international par télécopieur, l'original de la page comportant la marque n'a pas été reçu (voir le paragraphe B.I.02.06);

c) il existe des irrégularités en ce qui concerne la qualité du déposant pour déposer la demande internationale; par exemple, si, à la lecture des indications contenues dans la demande, il apparaît que le déposant ne remplit pas les conditions de l'article 1.3) de l'Arrangement ou, selon le cas, de l'article 2.1) du Protocole en ce qui concerne l'Office d'origine par l'intermédiaire duquel la demande a été déposée (voir les paragraphes B.II.02.02 et 02.03); tel serait le cas si, par exemple, le déposant indiquait (dans la rubrique 3.a)) qu'il a un établissement ou un domicile sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, alors que son adresse (donnée à la rubrique 2.b)) n'est pas sur ce territoire, aucune adresse n'ayant par ailleurs été indiquée à la lettre b) de la rubrique 3.b) (voir le paragraphe B.II.10.04), ou l'adresse indiquée n'étant pas non plus sur ce territoire; tel serait également le cas si l'adresse du déposant est sur le territoire de cette partie contractante sans qu'il ait été indiqué si la qualité du déposant est basée sur un établissement ou sur un domicile;

d) un ou plusieurs des éléments suivants manquent dans la demande qui a été reçue par le Bureau international :

- des indications qui permettent d'établir l'identité du déposant et qui soient suffisantes pour entrer en relation avec lui ou avec son mandataire;
- des indications concernant le rattachement du déposant à l'Office d'origine (voir les paragraphes B.II.10.01 à 10.05);
- la date et le numéro de l'enregistrement de base ou de la demande de base;
- une reproduction de la marque;
- la liste des produits et des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé;
- l'indication des parties contractantes désignées;
- la déclaration de l'Office d'origine (voir le paragraphe B.II.19.02).

Si le Bureau international considère, dans ces conditions, que la demande internationale est irrégulière compte tenu de l'un quelconque des éléments ci-dessus, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

25.04 Certaines de ces irrégularités sont assez simples à corriger pour l'Office d'origine. D'autres, en revanche, peuvent nécessiter des consultations avec le déposant – par exemple, si le Bureau international considère qu'il y a des irrégularités concernant le droit de déposer la demande internationale (voir les paragraphes B.II.10.03 et 10.04).

Irrégularités dont la correction incombe à l'Office d'origine ou au déposant

Règle 11.3) 25.05 Cette règle se rapporte uniquement aux émoluments et taxes et n'envisage que le cas où les émoluments et taxes afférents à la demande internationale ont été payés par l'intermédiaire de l'Office d'origine. Lorsque, en pareil cas, le Bureau international considère que le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant dû, il notifie ce fait en même temps à l'Office d'origine et au déposant, en précisant le montant qui reste dû. Normalement, l'Office d'origine laisse au déposant le soin de prendre des dispositions en vue du paiement (soit directement au Bureau international, soit à nouveau par l'intermédiaire de l'Office). L'Office peut encore payer lui-même le montant restant dû et se le faire rembourser ensuite par le déposant. Si le montant restant n'est pas payé dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, la demande internationale est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait à l'Office ainsi qu'au déposant.

Irrégularités dont la correction incombe au déposant

Règle 11.2)a) 25.06 Si le Bureau international considère qu'il y a une irrégularité autre que les irrégularités décrites comme devant être corrigées par l'Office d'origine ou par l'Office d'origine ou le déposant, cette irrégularité doit être corrigée par le déposant. Dans ce cas, le Bureau international notifie l'irrégularité au déposant et en informe en même temps l'Office d'origine. De telles irrégularités peuvent par exemple se rapporter à ce qui suit :

- l'information donnée en ce qui concerne le déposant ou le mandataire ne répond pas à toutes les exigences, mais est suffisante pour permettre au Bureau international d'identifier le déposant et de se mettre en rapport avec le mandataire; par exemple, l'adresse est incomplète ou il manque une translittération nécessaire;

- toutes les indications données concernant la revendication de priorité ne sont pas suffisantes; par exemple, aucune date n'est donnée en ce qui concerne la demande antérieure ou la revendication de priorité est censée se rapporter à des produits et services qui ne sont pas couverts par la demande internationale;

- la reproduction de la marque n'est pas suffisamment claire;

- la demande internationale contient une revendication de couleur, mais aucune reproduction en couleur de la marque n'apparaît à la rubrique 7 du formulaire;

- la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes, tandis que la demande internationale ne contient pas de translittération;
- la demande internationale contient, à l'égard d'une ou de plusieurs parties contractantes désignées, une limitation de la liste des produits et services, mais cette limitation renvoie à des produits et services qui ne sont pas couverts par la liste principale des produits et services;
- le montant des émoluments et taxes payé directement au Bureau international par le déposant ou son mandataire est insuffisant;
- des instructions ont été données à l'effet de payer les émoluments et taxes par prélèvement sur un compte ouvert auprès du Bureau international, mais le montant nécessaire n'est pas disponible sur ce compte;
- aucun émolument et taxe n'a été payé.

Règle 11.2)b) 25.07 Toute irrégularité de ce genre peut être corrigée par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la notification de l'irrégularité a été envoyée par le Bureau international. Lorsque l'irrégularité concerne une anomalie dans les indications relatives à la revendication de priorité et qu'elle n'a pas été corrigée dans ce délai, la revendication de priorité n'est pas inscrite dans le registre international. Dans tous les autres cas où la demande internationale ne remplit pas les conditions requises par le règlement d'exécution, elle est considérée comme abandonnée si l'irrégularité n'a pas été corrigée dans le délai imparti; le Bureau international informe de ce fait le déposant et l'Office d'origine.

Règle 11.5) 25.08 Lorsque, une irrégularité n'ayant pas été corrigée, la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse les émoluments et taxes payés, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base pour un enregistrement en noir et blanc.

25.09 Lorsque la demande internationale vise à désigner une partie contractante qui ne peut pas être désignée (par exemple, parce qu'elle est seulement partie au Protocole et que l'Office d'origine est l'Office d'un pays partie seulement à l'Arrangement, ou lorsque le déposant a cherché à désigner la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine), le Bureau international ne tient pas compte de la désignation et informe de ce fait l'Office d'origine.

Irrégularités relatives à une déclaration d'intention d'utiliser la marque

Règle 11.6)a) 25.10 Si une partie contractante qui a été désignée en vertu du Protocole exige une déclaration d'utiliser la marque *sur un formulaire distinct annexé à la demande internationale* et que le Bureau international constate que la déclaration fait défaut ou qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions applicables, le Bureau international notifie ce fait à bref délai au déposant et à l'Office d'origine. Pour autant que la déclaration qui faisant défaut ou la déclaration régularisée soit reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la demande internationale *par l'Office d'origine*, la déclaration est réputée avoir été reçue par le Bureau international avec la demande internationale.

Règle 11.6)b) 25.11 Si la déclaration faisant défaut ou la déclaration régularisée n'est pas reçue par le Bureau international dans ce délai de deux mois, la demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de la partie contractante concernée. Dans ce cas, le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l'Office d'origine et rembourse la taxe de désignation déjà payée pour cette partie contractante. La notification du Bureau internationale indique que la désignation de ladite partie contractante peut être effectuée sous la forme d'une désignation postérieure, pour autant que cette désignation soit accompagnée de la déclaration requise.

Enregistrement, notification et publication

Règle 14.1) 26.01 Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il enregistre la marque dans le registre international. Il notifie également l'enregistrement international aux Offices des parties contractantes désignées, en informe l'Office d'origine et adresse un certificat au titulaire. Toutefois, lorsque l'Office d'origine le souhaite, et qu'il en a informé le Bureau international, le certificat est adressé au titulaire par l'intermédiaire de l'Office d'origine. Le certificat d'enregistrement international n'est pas assimilé à une notification et est toujours établi dans la langue de la demande internationale, même si le déposant a exprimé le désir évoqué au paragraphe B.II.09.07

Règle 32.1)a)i) 26.02 L'enregistrement international est publié dans la gazette.

L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Effets de l'enregistrement international

Articles 3bis et 3ter 27.01 Les effets de l'enregistrement international s'étendent aux parties contractantes expressément désignées par le déposant dans la demande internationale.

Article 4.1) 27.02 À partir de la date de l'enregistrement international, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes désignées est la même que si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international dans les délais prescrits ou si un refus notifié dans les délais prescrits n'est pas considéré comme tel ou a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante est, à partir de la date de l'enregistrement international, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de cette partie contractante.

Date de l'enregistrement international

Article 3.4) 28.01 L'enregistrement international qui est issu d'une demande internationale porte, en règle générale, la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine (ou, dans le cas d'une demande internationale prématurée, est réputée avoir été reçue; voir les paragraphes B.II.21.01 à 21.04).

28.02 Toutefois, lorsque la demande internationale n'est pas reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été reçue (ou est réputée avoir été reçue) par l'Office d'origine, l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande a effectivement été reçue par le Bureau international. Lorsque, toutefois, il est établi que cette réception tardive résulte d'une irrégularité dans le service postal ou d'acheminement du courrier (voir les paragraphes B.I.06.01 à 06.03), l'enregistrement international peut toujours porter la date à laquelle la demande a été reçue ou réputée avoir été reçue par l'Office d'origine.

Irrégularités : date dans des cas particuliers

Règle 15.1) 28.03 La date de l'enregistrement international peut être affectée si l'un des éléments importants qui suivent fait défaut dans la demande internationale :

- des indications qui permettent d'établir l'identité du déposant et qui soient suffisantes pour entrer en relation avec lui ou son mandataire;
- les parties contractantes désignées;
- une reproduction de la marque;
- l'indication des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé.

Si la date à laquelle le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international se situe dans le délai de deux mois visé à l'article 3.4), l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale défectueuse a été reçue initialement (ou est réputée avoir été reçue) par l'Office d'origine. Lorsque l'un quelconque de ces éléments ne parvient pas au Bureau international avant l'expiration du délai de deux mois, l'enregistrement international porte la date à laquelle ce dernier élément est parvenu au Bureau international.

Règle 11.4) 28.04 Il est de la responsabilité de l'Office d'origine de remédier à ces défauts. Néanmoins, le déposant aura été avisé de l'irrégularité et il souhaitera peut-être contacter l'Office de manière à s'assurer qu'elle sera corrigée le plus rapidement possible. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elle a été notifiée à l'Office d'origine, la demande est réputée abandonnée.

28.05 L'application combinée de ces règles peut être illustrée par l'exemple suivant :

Une demande internationale est déposée auprès de l'Office d'origine le 1^{er} avril; elle est reçue par le Bureau international le 1^{er} mai. Le Bureau international constate qu'aucune partie contractante n'est désignée dans la demande internationale; le 5 mai, le Bureau international notifie cette irrégularité à l'Office d'origine et l'invite à la corriger avant le 5 août;

– si l'Office remédié à ce défaut au plus tard le 1^{er} juin, la date de l'enregistrement international sera le 1^{er} avril;

– si l'Office remédié à ce défaut après le 1^{er} juin mais au plus tard le 5 août, la date de l'enregistrement international sera la date à laquelle l'information manquante a été reçue par le Bureau international;

– si l'Office ne remédié pas à l'irrégularité au plus tard le 5 août, la demande internationale sera réputée abandonnée.

Règle 15.2) 28.06 Aucun défaut autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe B.II.28.03 (tel que le paiement tardif des émoluments et taxes ou les irrégularités relatives au classement des produits et services) n'a d'incidence sur la date d'un enregistrement international.

Durée de validité

P Article 6.1) 29.01 En vertu du Protocole, l'enregistrement de la marque est effectué pour 10 ans à partir de la date de l'enregistrement international, avec possibilité de renouveler pour d'autres périodes de 10 ans.

A Article 6.1) 29.02 L'Arrangement prévoit que l'enregistrement et le renouvellement sont effectués pour des périodes de 20 ans. Toutefois, en vertu du règlement d'exécution, les émoluments et taxes dus dans le cas d'une demande internationale relevant de l'Arrangement doivent être payés en deux versements correspondant à une période de 10 ans chacun. Le paiement du second versement s'effectue selon les procédures et les exigences applicables au renouvellement d'un enregistrement. À toutes fins pratiques donc, tout enregistrement international peut être considéré comme devant être renouvelé tous les 10 ans. (Voir les paragraphes B.II.70.01 *et suivants*).

*Règle 10
Règle 30.4)*

Enregistrement au registre international

Contenu de l'enregistrement international

Règle 14.2) 30.01 L'enregistrement international contient :

- toutes les données figurant dans la demande internationale (à l'exception des données relatives à une revendication de priorité qui n'est pas valable, c'est-à-dire lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois celle de l'enregistrement international);
- la date et le numéro de l'enregistrement international;
- lorsque la marque peut être classée selon la classification internationale des éléments figuratifs (Classification de Vienne), les symboles pertinents de cette classification déterminés par le Bureau international; toutefois, lorsque la demande internationale contient une déclaration selon laquelle le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, les symboles de la Classification de Vienne *ne sont* pas attribués;
- pour chaque partie contractante désignée, une indication précisant s'il s'agit d'une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement ou en vertu du Protocole;
- les indications concernant une revendication d'ancienneté (voir les paragraphes B.II.17.08 à 17.10) relatives à l'État membre ou aux États membres dans ou pour lesquels une marque antérieure, dont l'ancienneté est revendiquée, est enregistrée, à la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque antérieure a pris effet et au numéro de l'enregistrement correspondant.

Publication de l'enregistrement international

Règle 32.1)a)i) 31.01 L'enregistrement international est publié dans la gazette.

Règle 32.1)b) 31.02 La reproduction de la marque est numérisée à partir du formulaire de demande internationale et est, de ce fait, publiée telle qu'elle figure dans la demande internationale. Ainsi, par exemple, lorsque la marque a été dactylographiée sur le formulaire, elle est publiée comme telle dans la gazette. Lorsque le déposant a déclaré qu'il souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, la publication inclut une indication à cet effet.

Règle 32.1)c) 31.03 Lorsqu'une reproduction couleur de la marque a été fournie, la rubrique principale dans la version papier de la gazette contient une reproduction de la marque en noir et blanc, et la reproduction en couleur est publiée dans une section distincte à la fin de la gazette. Lorsque la demande internationale contient à la fois une reproduction en noir et blanc et une reproduction en couleur, la reproduction en noir et blanc dans la rubrique principale est accompagnée par l'indication "voir reproduction couleur à la fin de ce volume". Lorsque la reproduction de la marque dans la demande internationale est seulement en couleur, une reproduction en noir et blanc est effectuée par le Bureau international dans la rubrique principale de la gazette et est accompagnée de l'indication "voir original en couleur à la fin de ce volume".

Règle 33.1) et 2) 31.04 Si une demande internationale n'est pas inscrite au registre international dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau international, les données sont néanmoins incorporées dans la base de données. Ces données peuvent contenir des irrégularités qui existent dans la demande internationale (pour plus d'informations concernant cette base de données, voir les paragraphes A.09.01 à 09.04).

Langue de l'enregistrement et de la publication

Règle 6.3) 32.01 Un enregistrement international est inscrit et publié en français, en anglais et en espagnol.

Règle 6.4)a) 32.02 Les traductions requises pour l'inscription et la publication sont établies par le Bureau international. Le déposant peut joindre à la demande internationale une traduction de tout texte contenu dans la demande internationale. Le Bureau international n'est toutefois pas tenu d'accepter cette traduction; s'il considère que la traduction proposée n'est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant à faire part, dans un délai d'un mois, de ses observations sur les corrections proposées. Si aucune observation n'est reçue dans le délai prescrit, la traduction proposée est corrigée par le Bureau international. Cette procédure est sans incidence sur la date de l'enregistrement international.

32.03 La marque n'est pas traduite par le Bureau international; une traduction de la marque fournie par le déposant n'est pas contrôlée par le Bureau international.

REFUS DE PROTECTION

Motifs de refus

Article 5.1) 33.01 Une partie contractante a le droit de refuser de protéger l'enregistrement international sur son territoire. Un tel refus ne peut être opposé que pour les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de l'article 6*quinquies* B de la Convention de Paris, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'Office qui notifie ce refus. Le refus est normalement susceptible de réexamen ou de recours, selon la législation et la pratique de la partie contractante concernée.

33.02 Strictement parlant, l'article *6quinquies* de la Convention de Paris ne s'applique que lorsque la marque visée est enregistrée dans son pays d'origine. Cela est nécessairement le cas lorsque l'enregistrement international est fondé sur un enregistrement (comme cela doit toujours être le cas lorsque la désignation de la partie contractante en question relève de l'Arrangement). En principe, lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande dans le pays d'origine, un Office aurait donc le droit de refuser la protection pour des motifs autres que ceux mentionnés dans l'article *6quinquies*. Il y a toutefois de bonnes raisons de ne pas suivre cette voie. Premièrement, un tel régime parallèle ne serait généralement pas pratique, ni pour l'Office ni pour le titulaire. Deuxièmement, une des raisons pour lesquelles l'article *6quinquies* ne s'applique que lorsque la marque est effectivement enregistrée dans le pays d'origine est d'éviter que des marques qui ne rempliraient pas les conditions pour pouvoir être protégées dans ce pays bénéficient de cette disposition. Si, toutefois, l'Office d'origine estime finalement que la marque ne mérite pas d'être protégée (ou ne mérite d'être protégée que pour un éventail plus restreint de produits et de services), l'Office d'origine demandera alors qu'il soit procédé à la radiation correspondante de l'enregistrement international (voir plus loin les paragraphes B.II.78.01 à 79.04); cela se reflétera dans l'étendue de la protection demandée dans la partie contractante désignée. En outre, même si la marque n'a pas encore été enregistrée par l'Office d'origine, l'obligation de limiter les objections aux motifs mentionnés dans l'article *6quinquies* s'appliquera si la marque a été enregistrée dans un autre pays qui est partie à la Convention de Paris, même si ce pays n'est partie ni à l'Arrangement ni au Protocole.

33.03 Une partie contractante ne peut pas refuser, même partiellement, de protéger un enregistrement international au motif que la législation applicable n'autorise l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services. Même si cette législation exige qu'une demande présentée directement à cet Office ne couvre qu'une seule classe, l'Office doit accepter qu'un enregistrement international puisse être protégé dans cette partie contractante lorsqu'il vise plusieurs classes (voire aux 45 classes de produits et services).

33.04 La notification de la désignation peut comprendre une déclaration selon laquelle le titulaire souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard. La question des caractères standard soulève des difficultés parce que les indications complémentaires (telles que les accents) peuvent être standard dans une langue et pas dans une autre. Il appartient par conséquent à chacune des parties contractantes désignées de décider quel est l'effet d'une déclaration de ce type. Un Office (et les tribunaux) peut, par exemple, décider d'ignorer cette déclaration au moment de se prononcer sur des questions telles que l'étendue de la protection ou un conflit avec une autre marque. Dans ce cas, l'Office de la partie contractante concernée sera libre, en ce qui le concerne, d'attribuer un symbole de classement selon la classification de Vienne à la marque pour laquelle l'enregistrement international est effectué (lorsque la déclaration relative aux caractères standard a été faite, le Bureau international n'aura pas appliqué la classification de Vienne).

33.05 Le Bureau international aura déjà vérifié, avant de notifier la désignation à la partie contractante, que toutes les conditions de forme prescrites de l'Arrangement ou du Protocole et du règlement d'exécution ont été respectées. Un

Office ne devrait par conséquent jamais avoir l'occasion de soulever des objections pour des motifs de forme ou de présentation. Lorsque la partie contractante exige qu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque figure sur un formulaire distinct signé par le déposant, le Bureau international aura vérifié que cette déclaration a été fournie avant de notifier l'enregistrement international ou la désignation postérieure à la partie contractante. Lorsque la partie contractante exige une déclaration d'intention d'utiliser la marque, mais ne requiert pas que celle-ci soit faite sur un formulaire distinct, dans ce cas, comme l'indiqué la rubrique figurant sur les formulaires de demande internationale ou de désignation postérieure, le déposant ou le titulaire est censé, en désignant la partie contractante concernée, avoir fait la déclaration requise. De plus, une demande internationale ou une désignation postérieure peut contenir diverses autres indications qui peuvent être requises par certaines parties contractantes.

*A Article 4.1)
P Article 4.1)b)*

33.06 Un Office ne devrait pas non plus soulever des objections quant au classement des produits et services dans l'enregistrement international. Même si un Office conteste le classement (qui naturellement aura été approuvé par le Bureau international), une objection fondée sur ces motifs sera sans effet, dès lors que le classement dans le registre international demeure inchangé. Un Office peut assurément utiliser sa propre interprétation de la classification, par exemple pour effectuer une recherche des marques antérieures en conflit; il est en effet explicitement prévu que l'indication des classes ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.

33.07 Un Office peut formuler une objection s'il considère qu'un terme est trop large ou trop vague; une telle objection peut prendre la forme d'un refus partiel, entraînant le remplacement du terme en cause par un terme plus étroit ou plus précis dans la rubrique du registre international qui correspond à cette partie contractante; en fait, cela revient à limiter la protection pour cette partie contractante.

Déclaration d'octroi de la protection

Règle 17.6

33.08 Un Office qui a examiné un enregistrement international dans lequel il est désigné et qui n'a soulevé aucun motif de refus peut envoyer une déclaration d'octroi de la protection.

33.09 Il n'existe toutefois aucune obligation pour un Office qui décide de ne pas refuser la protection d'adresser une notification en ce sens; l'un des principes fondamentaux du système de Madrid consiste à ce que, si aucune notification de refus provisoire n'est envoyée au cours du délai applicable (un an ou 18 mois), la marque est automatiquement protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services mentionnés. Cela a toujours été considéré comme l'un des principaux avantages pour les utilisateurs du système d'enregistrement international, en particulier à l'époque où il fallait habituellement plus de 12 mois aux Offices pour examiner les demandes déposées directement auprès d'eux. Cependant, de nombreux Offices sont aujourd'hui en mesure d'examiner des demandes d'enregistrement de marques et d'informer le titulaire du résultat de cet examen dans un délai inférieur à une année. Si, dans le cas d'un enregistrement international, l'Office n'informe pas le titulaire qu'il a effectué l'examen et qu'il a

*Règle 17.6)**Règle 17.6)a)*

décidé de ne pas refuser la protection, ce titulaire est traité de façon moins favorable qu'un déposant utilisant la voie nationale. Afin d'éviter cette situation, un Office ayant effectué l'examen d'office et qui n'a soulevé aucun motif de refus peut envoyer au Bureau international, dans le délai de refus applicable, une déclaration d'octroi de la protection (concernant le délai applicable durant lequel une déclaration d'octroi de la protection peut être envoyée, voir les paragraphes B.II.34.01 à 34.05).

33.10 Un Office qui décide de se prévaloir de cette possibilité peut utiliser les options suivantes. Il peut envoyer une seule déclaration selon laquelle toutes les procédures devant l'Office sont achevées et que la protection est en conséquence octroyée à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international; cette solution serait la plus appropriée lorsque l'Office applique un système d'examen d'office sans opposition, ou lorsque le délai d'opposition court simultanément avec l'examen. Alternativement, l'Office peut envoyer une déclaration selon laquelle l'examen d'office est achevé et que l'Office n'a relevé aucun motif de refus, mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; cette solution serait la plus appropriée lorsque le délai d'opposition ne commence à courir qu'une fois l'examen d'office achevé. Dans ce cas, si le délai d'opposition expire sans qu'une opposition ou que des observations n'aient été formées, l'Office peut ensuite envoyer une nouvelle déclaration selon laquelle la marque est désormais protégée.

33.11 Une déclaration d'octroi de la protection doit indiquer le nom de l'Office qui la communique ainsi que l'enregistrement international à laquelle elle se rapporte. Étant donné que, par définition, une déclaration doit s'appliquer à tous les produits et services pour lesquels la protection est recherchée dans la partie contractante concernée, la déclaration ne doit pas énumérer les produits et services couverts par l'octroi de la protection.

*Règle 17.6)b)
Règle 32.1)a)iii)*

33.12 Toute déclaration d'octroi de la protection est inscrite au registre international, publiée dans la gazette et une copie en est transmise au titulaire. En outre, le Bureau international s'emploie à mettre à disposition dans ROMARIN les copies numérisées des déclarations d'octroi de la protection, qui seront directement accessibles aux utilisateurs de la base de données.

33.13 Dès lors qu'une déclaration d'octroi de la protection a été inscrite au registre international, il n'est pas possible d'inscrire postérieurement un refus de protection. Si, après la communication d'une déclaration d'octroi de la protection, la protection est ultérieurement révoquée conformément à la législation de la partie contractante concernée, cela doit être notifié au Bureau international comme une invalidation, conformément à la règle 19 (voir plus loin les paragraphes B.II.84.01 à 84.04).

33.14 Aucune conséquence juridique ne découle du fait qu'une déclaration d'octroi de la protection n'a pas été envoyée par un Office. Le principe demeure que, si aucune notification de refus n'a été envoyée dans le délai de refus applicable en vertu des articles 5.2) de l'Arrangement et du Protocole, la marque est automatiquement protégée.

Délai de refus

34.01 Un refus doit être notifié au Bureau international dans un délai prescrit. Tout refus communiqué après ce délai n'est pas considéré comme tel par le Bureau international (voir le paragraphe B.II.36.02). Il n'est pas nécessaire qu'une décision finale quant au refus soit prise dans le délai prévu; il suffit que tous les motifs justifiant le refus soient notifiés pendant ce délai. En d'autres termes, ce qui doit être envoyé dans le délai applicable est un *refus provisoire*. À l'égard d'un enregistrement international donné, un Office peut, dans des notifications de refus ultérieures, notifier des motifs supplémentaires, pour autant qu'il envoie ces notifications au Bureau international dans le délai prévu. L'Office ne peut toutefois pas invoquer à l'appui d'une décision finale de refus un motif qui n'était pas mentionné dans une notification de refus provisoire faite dans le délai prévu.

A Article 5.2) 34.02 Le délai normal pour la notification d'un refus provisoire est d'un an à compter de la date à laquelle le Bureau international a notifié l'enregistrement international ou la désignation postérieure à l'Office de la partie contractante désignée, à moins que la législation de cette partie contractante ne prévoie un délai plus court.

P Article 5.2)a) 34.03 Cependant, toute partie contractante du Protocole peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux dans lesquels elle est désignée en vertu du Protocole, le délai d'un an est remplacé par 18 mois (voir le paragraphe B.II.34.05).

P Article 5.2)c) 34.04 La partie contractante peut également indiquer dans sa déclaration qu'un refus résultant d'une opposition peut être notifié au Bureau international après l'expiration du délai de 18 mois. L'Office d'une partie contractante qui a fait une telle déclaration peut, à l'égard d'un enregistrement international donné dans lequel cette partie contractante est désignée en vertu du Protocole, notifier, après l'expiration du délai de 18 mois, un refus de protection résultant d'une opposition mais seulement si

– il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions à cet enregistrement international soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que

– la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition et, en tout état de cause, dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition.

P Article 9sexies 34.05 Nonobstant le principe général selon lequel le Protocole s'applique entre les États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole (voir les paragraphes A.02.16 à 02.25), l'alinéa 1.b) de l'article 9sexies rend inopérante une déclaration en vertu de l'article 5.2)b) et c) dans le cadre des relations mutuelles entre les États liés par les deux traités. Cela signifie concrètement que dans le cas d'une demande internationale où l'Office d'origine est l'Office d'une partie contractante

liée par les deux traités, une désignation d'une partie contractante liée par les deux traités, tout en relevant du Protocole et non de l'Arrangement, n'en sera pas moins l'objet du régime standard en vertu de l'article 5.2)a) – à savoir, un délai d'une année pour la notification d'un refus provisoire, indépendamment du fait que la partie contractante désignée en question ait pu faire une déclaration afin de proroger le délai pour la notification d'un refus provisoire.

Instruction 14

34.06 Dans le cas d'une notification de refus provisoire expédiée par l'intermédiaire d'un service postal, c'est le cachet de la poste qui fait foi pour déterminer si cette notification a été expédiée dans le délai approprié. Si le cachet de la poste est illisible ou s'il fait défaut, le Bureau international traite la notification comme si elle avait été expédiée 20 jours avant la date à laquelle il l'a reçue; toutefois, si la date d'expédition ainsi déterminée est antérieure à toute date de refus ou à la date d'envoi mentionnée dans la notification, celle-ci est considérée comme ayant été expédiée à cette dernière date. Dans le cas d'une notification de refus expédiée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement de courrier, la date de l'expédition est déterminée sur la base des données que cette entreprise a enregistrées.

Règle 16.1)b)

34.07 Lorsque, en relation avec un enregistrement international donné, un Office informe le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, il doit, lorsque les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues, indiquer ces dates dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles doivent être communiquées au Bureau international dès l'instant où elles sont connues. Le Bureau international inscrit ces informations au registre international, les transmet au titulaire de l'enregistrement international et les publie dans la gazette.

*Règle 16.2)
Règle 32.1)a)ii)*

34.08 Un exemple aidera à comprendre le fonctionnement de ces dispositions :

- Un enregistrement international désigne une partie contractante donnée pour les produits (X + Y + Z).
- Après examen, l'Office considère que la marque ne peut pas être protégée pour certains des produits en question (X + Y), mais qu'elle peut l'être pour les produits restants (Z) et, neuf mois après la date à laquelle la notification de la désignation lui a été envoyée, il déclare, dans une notification de refus provisoire, que les produits (X + Y) ne peuvent pas être protégés. La notification spécifie que le titulaire doit indiquer à l'Office dans les six mois qu'il souhaite demander le réexamen de ce refus; elle l'informe également que, une fois que la situation aura été résolue en ce qui concerne les objections soulevées par l'Office, il est possible qu'une opposition soit déposée par un tiers, même après l'expiration de la période de 18 mois comptée à partir de la notification de la désignation; elle indique également que, si le titulaire ne réagit pas dans le délai de six mois, la marque sera protégée dans la partie contractante visée pour les produits (Z) mais refusée pour les produits (X + Y), que l'Office publiera un avis dans ce sens et qu'une opposition à la protection de la marque à l'égard des produits (Z) pourra être formée dans les quatre mois suivant la publication de cet avis.

– Le titulaire répond dans le délai de six mois pour demander le réexamen du refus provisoire à l'égard des produits (X + Y); à la suite d'un tel réexamen, une décision est rendue, aux termes de laquelle la protection est refusée pour les produits (X) mais est accordée pour les produits (Y); l'Office publie un avis selon lequel la marque doit être protégée pour les produits (Y + Z), et qu'une opposition peut être formée dans un délai de quatre mois à compter de la date de cette publication; la communication informant le titulaire de la décision indique aussi que cet avis est publié et mentionne sa date et la durée du délai d'opposition.

– Le délai prescrit par l'Office peut encore expirer sans que le titulaire n'ait répondu à la notification excluant la protection pour les produits (X + Y); dans ce cas, à la fin de ce délai, l'Office publie un avis selon lequel la marque doit être protégée pour les produits (Z) et qu'une opposition peut être formée dans un délai de quatre mois à compter de la date de la publication de cet avis; au même moment, le titulaire est informé de la publication de cet avis ainsi que de la date de cette publication et de la durée du délai d'opposition.

Cet exemple est purement indicatif. Plusieurs variantes sont possibles et les circonstances varieront bien évidemment selon la législation de chaque partie contractante.

Résumé

34.09 Le titulaire saura à l'expiration d'une année si sa marque est protégée dans une partie contractante donnée ou s'il est possible que cette protection soit refusée et, le cas échéant, pour quelles raisons, dans les situations suivantes :

- pour toutes les désignations qui relèvent de l'Arrangement;
- pour toutes les désignations qui relèvent du Protocole, lorsque la partie contractante désignée n'a pas fait la déclaration portant le délai de refus à 18 mois, et
- pour toutes les désignations qui relèvent du Protocole, lorsque la partie contractante désignée a fait la déclaration portant le délai de refus à 18 mois, *mais* que la partie contractante par l'intermédiaire de laquelle le titulaire était habilité à effectuer cette désignation et la partie contractante désignée sont l'une et l'autre parties à l'Arrangement (en vertu de l'article 9sexies.1b) du Protocole) (voir également les paragraphes A.02.16 à 02.25).

34.10 En ce qui concerne toute désignation, effectuée en vertu du Protocole, d'une partie contractante qui a fait la déclaration portant le délai à 18 mois et à l'égard de laquelle la dérogation prévue à l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies ne s'applique pas, le titulaire saura, à l'expiration du délai de 18 mois, si sa marque est protégée dans cette partie contractante désignée ou s'il est possible que la protection soit refusée et, le cas échéant, pour quelles raisons. Lorsque cette partie contractante désignée a également fait la déclaration permettant de notifier après le délai de 18 mois les refus provisoires résultant d'une opposition, le titulaire saura, à l'expiration du délai de 18 mois, s'il est possible que des oppositions soient formées à un stade ultérieur.

*Règle 1bis
Règle 18.1) et 2)*

*Règle 1.xvii)
et xviii)*

34.11 Un changement peut intervenir en ce qui concerne le traité applicable à la désignation *inscrite* d'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et par le Protocole (voir les paragraphes A.02.26 à 02.31). Toutefois, un changement de ce type n'a pas d'incidence sur le délai de refus, même lorsque ce délai continue de courir. Cela découle du fait que l'application de l'alinéa 1) et de l'alinéa 2) de la règle 18 du règlement d'exécution commun (qui traite des notifications de refus provisoire irrégulières) dépend des expressions "*partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement*" et "*partie contractante désignée en vertu du Protocole*". En vertu de la règle 1.xvii) et xviii), ces termes sont définis comme des *demandes d'extension de la protection*. Par conséquent, le délai de refus est déterminé compte tenu de la situation existante au moment du dépôt et n'est pas affecté par un changement ultérieur du traité applicable.

34.12 Lorsque le délai de notification d'un refus provisoire a expiré sans que le Bureau international ait inscrit la notification de refus provisoire concernant la désignation de toute partie contractante désignée donnée, une déclaration dans ce sens figurera dans la base de données ROMARIN.

Procédure en cas de refus de protection

Notification de refus de protection

Règle 17.1)

35.01 La notification de refus est envoyée au Bureau international par l'Office concerné. Elle peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels l'Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée ("*refus provisoire d'office*") ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu'une opposition a été déposée ou ces deux déclarations. Une notification de refus doit se rapporter à un seul enregistrement international.

Contenu de la notification

Règle 17.2)

35.02 La notification d'un refus provisoire qui n'est pas fondé sur une opposition doit contenir les informations et indications suivantes :

- l'Office qui fait la notification;
- le numéro de l'enregistrement international, accompagné, de préférence, d'autres indications permettant de confirmer de quel enregistrement international il s'agit, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base;
- tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi;

– lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé se réfèrent à une demande d'enregistrement ou à un enregistrement concernant une marque avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, toutes les données pertinentes relatives à cette première marque, y compris la date et le numéro de la demande ou de l'enregistrement, la date de priorité (le cas échéant), une reproduction de la marque (qui peut être simplement dactylographiée si la marque ne contient aucun élément figuratif), le nom et l'adresse du titulaire de la marque et la liste de tous les produits et services couverts par cette marque ou des produits et services pertinents; cette liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement;

– soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire;

– le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire ou pour présenter une réponse à l'opposition, ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours; si cette requête en réexamen ou ce recours doivent être présentés par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus, ce fait est également indiqué.

35.03 L'exigence selon laquelle tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé doivent être indiqués, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi, revêt une importance particulière pour le titulaire. Dans la pratique, les refus sont généralement communiqués par l'Office concerné sur un formulaire spécial, au dos duquel sont imprimées toutes les dispositions pertinentes de la loi applicables à cet Office qui pourraient constituer un motif de refus (ces dispositions étant traduites, lorsque cela est nécessaire, dans la langue qui est utilisée par l'Office dans ses communications avec le Bureau international). Les motifs qui sont applicables à un cas donné sont mentionnés dans la notification, avec un renvoi à la disposition ou aux dispositions correspondantes de la loi reproduites sur le formulaire.

35.04 S'il est indiqué dans la notification de refus provisoire qu'un mandataire local doit être constitué, les conditions à remplir à cet égard relèvent de la loi et de la pratique de la partie contractante concernée. Celles-ci sont probablement différentes des conditions applicables en matière de constitution d'un mandataire auprès du Bureau international.

Contenu supplémentaire de la notification en cas de refus provisoire fondé sur une opposition

Règle 17.3) 35.05 Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification mentionne ce fait. En plus des indications visées au paragraphe B.II.35.02, la notification contient le nom et l'adresse de l'opposant, ainsi que, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, la liste des produits et des services sur lesquels l'opposition est fondée. L'Office peut, de plus, communiquer la

liste complète des produits et des services de cette demande ou de cet enregistrement antérieur. Ces listes peuvent être dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur (même si cette langue n'est ni le français ni l'anglais ni l'espagnol).

Inscription et publication du refus provisoire : transmission au titulaire

Règle 17.4) 35.06 Le refus provisoire est inscrit au registre international, avec mention de la date à laquelle la notification de refus a été envoyée au Bureau international (ou est considérée comme l'ayant été – voir le paragraphe B.II.36.05). Le refus provisoire est également publié dans la gazette, avec une indication selon laquelle le refus est total (c'est-à-dire qu'il concerne tous les produits et services couverts par la désignation de la partie contractante concernée) ou partiel (c'est-à-dire pour une partie seulement de ces produits et services). Dans ce dernier cas, les classes concernées (ou qui ne sont pas concernées) par le refus provisoire sont publiées, mais non les produits ou services eux-mêmes. Ces derniers ne sont pas publiés tant que les procédures devant l'Office n'ont pas été achevées (voir le paragraphe B.II.37.04). Les motifs de refus ne sont pas publiés.

Règle 17.4) 35.07 Le Bureau international transmet au titulaire une copie de la notification.

Règle 16.2) Il transmet également au titulaire toute information communiquée par l'Office d'une partie contractante désignée au sujet du dépôt éventuel d'une opposition après l'expiration du délai de 18 mois, ainsi que toute information concernant les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin. En outre, le Bureau international s'emploie à mettre à disposition dans ROMARIN les copies numérisées des notifications de refus provisoire, qui seront directement accessibles aux utilisateurs de la base de données.

Langue de la notification de refus provisoire

Règle 6.2) 35.08 Le refus provisoire est notifié au Bureau international en français, en anglais ou en espagnol (au choix de l'Office adressant la notification). Le refus est inscrit et publié dans les trois langues. Le Bureau international établit la traduction requise des données destinées à être inscrites et publiées. Le titulaire reçoit du Bureau international une copie de la notification de refus dans la langue dans laquelle elle a été envoyée par l'Office de la partie contractante désignée. La communication du Bureau international transmettant la copie de la notification de refus est toutefois rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été rédigée (ou dans la langue dans laquelle le titulaire a demandé à recevoir les communications émanant du Bureau international – voir le paragraphe B.I.07.04).

Règle 6.3) *Règle 6.4)*

Règle 40.4) 35.09 Il convient de noter, en rapport avec les refus, que pour tous les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées avant le 1^{er} avril 2004, et dans l'attente de l'inscription de la première désignation postérieure :

- si les demandes relèvent exclusivement de l'Arrangement, le français continuera d'être la seule langue de communication, d'inscription et de publication;

– si les demandes relèvent en tout ou partie du Protocole, le français et l'anglais continueront d'être les langues de communication, d'inscription et de publication.

Pour les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées entre le 1^{er} avril 2004 et le 31 août 2008, et dans l'attente de l'inscription de la première désignation postérieure :

– si les demandes relèvent exclusivement de l'Arrangement, comme ci-dessus le français continuera d'être la seule langue de communication, d'inscription et de publication. Les enregistrements résultant de demandes déposées durant cette période et relevant en tout ou partie du Protocole bénéficieront du régime trilingue intégral, à la suite de l'introduction de l'espagnol à compter du 1^{er} avril 2004.

Notifications irrégulières d'un refus provisoire

36.01 Il y a deux types de refus irréguliers : ceux qu'il est possible de corriger et ceux qui impliquent que la notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international.

Règle 18.1)a) et 2)

36.02 Une notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international si :

– elle ne contient aucun numéro d'enregistrement international (à moins que d'autres indications contenues dans la notification ne permettent au Bureau international d'identifier l'enregistrement international concerné);

– elle n'indique aucun motif de refus; ou

– elle est adressée tardivement au Bureau international, c'est-à-dire après l'expiration du délai applicable d'une année ou de 18 mois mentionné aux paragraphes B.II.34.02 à 34.03 (et 34.05) ou, dans le cas d'un refus fondé sur une opposition émis par l'Office d'une partie contractante qui a fait la déclaration mentionnée aux paragraphes B.II.34.04 (et 34.05), elle a été adressée après l'expiration des 18 mois sans que l'Office ait, pendant ce délai de 18 mois, informé le Bureau international que des oppositions puissent être déposées après l'expiration de cette période. À cet égard, voir aussi le paragraphe B.II.34.11 en ce qui concerne un changement du traité applicable.

Règle 18.1)b) et 2)c)

36.03 Dans tous ces cas, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire et informe celui-ci (en même temps qu'il informe l'Office qui a adressé la notification) qu'il ne considère pas la notification comme telle, en indiquant ses raisons.

Règle 18.1)c)

36.04 Si la notification est irrégulière à d'autres égards (par exemple, si elle n'indique pas les produits et les services auxquels le refus se rapporte ou ne se rapporte pas, si elle ne contient pas une reproduction de la marque antérieure avec laquelle il y a un conflit ou d'autres indications détaillées sur la marque antérieure, y compris le nom et l'adresse de son titulaire), le Bureau international (sauf dans les circonstances mentionnées dans le paragraphe ci-après) inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international. Il invite ensuite l'Office à régulariser sa notification dans un délai de deux mois. Il envoie en même temps au titulaire des copies de la notification de refus irrégulière ainsi que de l'invitation adressée à l'Office.

Règle 18.1)d)

36.05 Lorsque, toutefois, la notification ne contient pas les indications prescrites concernant le délai pour présenter une requête en réexamen, un recours ou une réponse à l'opposition, ainsi que l'autorité pour en connaître, le refus provisoire n'est pas inscrit au registre international. Si l'Office envoie une notification régularisée dans le délai de deux mois mentionné dans l'invitation, le Bureau international considère, aux fins de l'article 5.2) de l'Arrangement ou du Protocole, que cette notification régularisée lui a été envoyée à la date à laquelle la notification irrégulière lui avait été envoyée. Autrement dit, si la notification défectueuse a été adressée dans le délai applicable selon l'article 5.2) de l'Arrangement ou du Protocole, une notification régularisée qui est adressée au cours du délai de deux mois mentionné dans l'invitation est considérée comme remplies les conditions de cette disposition. Toutefois, si l'Office ne régularise pas, dans ce délai de deux mois, sa notification irrégulière, celle-ci n'est pas considérée comme une notification de refus provisoire. Le Bureau international informe le titulaire et l'Office qu'il ne considère pas la notification comme telle, en indiquant ses raisons.

Règle 18.1)e)

36.06 Lorsqu'un Office régularise une notification de refus qui spécifiait un délai pour demander un réexamen ou un recours, il devrait également, le cas échéant, préciser un nouveau délai (commençant à courir, par exemple, à compter de la date à laquelle la notification régularisée a été envoyée au Bureau international), de préférence avec l'indication de la date à laquelle ledit délai expire.

Règle 18.1)f)

36.07 Le Bureau international adresse une copie de toute notification régularisée au titulaire.

36.08 Il est utile pour le titulaire de l'enregistrement international que le Bureau international lui transmette copie de toute notification irrégulière de refus provisoire et, dans le cas d'irrégularités susceptibles d'être corrigées, de l'invitation à corriger adressée à l'Office. Dans la plupart des cas, cet Office corrigera l'irrégularité, mais le titulaire aura ainsi disposé de davantage de temps pour étudier les motifs de refus et éventuellement pour engager des négociations avec les titulaires de droits antérieurs qui se sont opposés à l'enregistrement international ou dont les droits ont été cités d'office.

36.09 Même si une notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international, et qu'elle n'est donc pas inscrite au registre international, le titulaire doit être conscient que cela ne signifie pas pour autant qu'il n'existe aucune objection pour la protection de la marque dans la partie contractante concernée. Il est possible pour des tiers d'intenter une action en invalidation de la désignation, sur la base des mêmes motifs que ceux qui étaient invoqués par l'Office dans la notification de refus irrégulière. Selon l'irrégularité contenue dans la notification de refus provisoire, le titulaire peut estimer préférable de demander à l'Office concerné des informations complètes sur les motifs du refus de protection.

Procédure à la suite d'une notification de refus provisoire

Article 5.3) 37.01 Lorsque le titulaire d'un enregistrement international reçoit une notification de refus par l'entremise du Bureau international (y compris une notification de refus irrégulière en vertu de la règle 18.1)c), voir les paragraphes B.II.36.04 à 36.05), il dispose des mêmes droits et moyens de recours (tels qu'une procédure de réexamen ou de recours contre ce refus) que si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office qui a adressé la notification de refus. En ce qui concerne la partie contractante désignée, l'enregistrement international est donc soumis aux mêmes procédures que celles qui s'appliqueraient à une demande d'enregistrement déposée auprès de l'Office de cette partie contractante.

37.02 Lorsqu'il présente une requête en réexamen ou un recours d'une décision portant refus d'un enregistrement ou qu'il répond à une opposition, le titulaire peut juger utile, même si cela n'est pas exigé par la législation de la partie contractante concernée, de faire appel à un mandataire local qui maîtrise la législation et la pratique (ainsi que la langue) de l'Office qui a prononcé le refus. La constitution d'un tel mandataire est entièrement en dehors du champ de l'Arrangement, du Protocole et du règlement d'exécution et relève du droit et de la pratique de la partie contractante concernée.

37.03 Il n'est pas de la compétence du Bureau international d'exprimer une opinion quant à la justification d'un refus de protection ou d'intervenir de quelque manière que ce soit dans le règlement des questions de fond soulevées par un tel refus.

Confirmation ou retrait du refus provisoire

Règle 17.5)a) 37.04 Lorsqu'un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire et que les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque sont achevées, cet Office doit envoyer au Bureau international une déclaration indiquant soit que la protection de la marque est refusée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, soit que la marque est protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services demandés, soit les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée.

37.05 Cette déclaration doit être envoyée dès que toutes les possibilités de réexamens et de recours devant l'Office ont été épuisées ou dès que le délai pour présenter un réexamen ou un recours devant l'Office a expiré. En conséquence, l'Office ne doit pas attendre de voir si un recours est formé devant un tribunal ou une autre autorité extérieure à l'Office. Cela s'explique par le fait que l'Office ne sait pas nécessairement si un tel recours a été formé ou pas; l'Office n'est donc pas en mesure de déterminer avec certitude si une décision qu'il a émise est devenue définitive. De même, l'Office n'a pas nécessairement connaissance de l'issue d'un tel recours. Bien que cette déclaration peut ne pas refléter le résultat définitif de la protection de la marque dans la partie contractante concernée, le fait que, dans de nombreux cas, une décision consécutive au refus provisoire soit inscrite et publiée à un stade antérieur (dès que les procédures devant l'Office sont terminées) présente des avantages à la fois pour les titulaires et les tiers.

Règle 17.5)b) 37.06 Lorsque l'Office a connaissance d'une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque (résultant par exemple d'un recours auprès d'une autorité extérieure à l'Office), il doit adresser au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est désormais protégée, pour autant qu'il ait connaissance de cette décision.

Règle 17.5)c) 37.07 Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration de ce type et en transmet une copie au titulaire. La déclaration est également publiée dans la gazette. Contrairement à la publication d'un refus provisoire, lorsqu'une telle déclaration indique les produits et services nommément, cette information est publiée dans son intégralité. En outre, le Bureau international s'emploie à mettre à disposition dans ROMARIN les copies numérisées de ces déclarations, qui seront directement accessibles aux utilisateurs de la base de données.

DÉSIGNATION POSTÉRIEURE

Article 3ter.2) 38.01 Si les effets d'un enregistrement international ne s'étendent pas à une partie contractante (par exemple parce que la protection dans cette partie contractante n'a pas été demandée au moment de l'enregistrement international ou parce que la marque n'est plus protégée dans cette partie contractante à la suite d'une décision finale consécutive à un refus, à une invalidation ou à une renonciation), l'extension de la protection à cette partie contractante peut être effectuée en présentant une désignation postérieure. Le titulaire peut souhaiter le faire si, par exemple, les motifs justifiant un tel refus, une telle invalidation ou une telle renonciation n'existent plus.

38.02 Une autre raison de faire une désignation postérieure peut être que, au moment du dépôt de la demande internationale, la partie contractante en question n'était liée ni par l'Arrangement ni par le Protocole ou n'était pas liée par le même traité (Arrangement ou Protocole) que la partie contractante du titulaire. L'expression

“partie contractante du titulaire” s’entend soit de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine (c’est-à-dire l’Office par l’intermédiaire duquel la demande internationale a été présentée), soit, s’il y a eu un changement de titulaire de l’enregistrement international, de la partie contractante à l’égard de laquelle le nouveau titulaire remplit les conditions pour être titulaire.

38.03 Une désignation postérieure peut être faite pour seulement une partie des produits et des services inscrits au registre international. Une même partie contractante peut donc faire l’objet de plusieurs désignations postérieures, portant chacune sur une partie différente de la liste des produits et des services inscrits dans le registre international.

38.04 Si, à la suite d’une limitation de la liste des produits et des services, d’un refus partiel de la protection ou d’une invalidation partielle, la protection qui résulte de l’enregistrement international ne couvre, à l’égard d’une partie contractante, qu’une partie des produits et des services inscrits au registre international, une désignation postérieure peut être faite pour les produits et services restants.

Qualité pour effectuer une désignation postérieure

Règle 24.1)a) 39.01 Une partie contractante peut faire l’objet d’une désignation postérieure si, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions (nationalité, domicile ou établissement) pour être titulaire de l’enregistrement international.

39.02 La désignation d’une partie contractante donnée est faite soit en vertu de l’Arrangement soit en vertu du Protocole. Il est important de savoir de quel traité cette désignation relève, étant donné que cela a une incidence déterminante sur des questions telles que les émoluments et taxes qui doivent être payés.

Règle 24.1)b) et c) 39.03 La situation est la suivante :

– lorsque la partie contractante du titulaire est partie uniquement à l’Arrangement, seul une partie contractante qui est également partie à l’Arrangement peut être désignée; la désignation est effectuée *en vertu de l’Arrangement*;

– lorsque la partie contractante du titulaire est partie seulement au Protocole, seule une partie contractante liée par le Protocole peut être désignée; la désignation est effectuée *en vertu du Protocole*;

– lorsque la partie contractante du titulaire est partie à la fois à l’Arrangement et au Protocole, la désignation de toute partie contractante qui est partie au Protocole (même si cette partie contractante est également partie à l’Arrangement) est effectuée *en vertu du Protocole*, tandis que la désignation de tout pays partie à l’Arrangement est effectuée exclusivement *en vertu de l’Arrangement*. Aux fins d’application de ces principes, la question de savoir si un pays est partie à l’Arrangement ou au Protocole (ou si une organisation est partie au Protocole) doit être déterminée à la date de la désignation postérieure.

39.04 Le cas d'un pays désigné en vertu de l'Arrangement en ce qui concerne un enregistrement international issu d'une demande internationale relevant exclusivement du Protocole exige une attention particulière. En vertu de l'Arrangement, une demande internationale doit être fondée sur un enregistrement dans le pays d'origine. Si la demande internationale était basée sur une demande déposée auprès de l'Office d'origine, une désignation postérieure ne peut être faite en vertu de l'Arrangement qu'une fois que la demande de base a abouti à un enregistrement.

Cas dans lesquels une désignation postérieure n'est pas possible

A Article 14.2)
P Article 14.5)

40.01 En principe, une désignation postérieure peut être effectuée à l'égard de toute partie contractante qui est liée par le même traité que la partie contractante du titulaire. Toutefois, il existe une exception à ce principe; tout État ou, dans le cas du Protocole, toute organisation intergouvernementale qui adhère à l'Arrangement ou au Protocole peut déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu de ce traité avant la date de son entrée en vigueur à l'égard de cet État ou de cette organisation ne peut faire l'objet d'une extension à son égard.

40.02 Une désignation postérieure d'un pays qui a fait une déclaration en vertu de l'article 14.2) de l'Arrangement est toutefois possible si le titulaire de l'enregistrement international est également titulaire d'un enregistrement national antérieur de la même marque dans ce pays. La désignation postérieure d'un tel pays doit donc être accompagnée du numéro et de la date d'un tel enregistrement national antérieur, faute de quoi le Bureau international ne pourra pas inscrire la désignation postérieure de ce pays. En l'absence d'un tel enregistrement national antérieur, le seul moyen de protéger la marque dans le pays concerné par le biais d'un enregistrement international est de déposer une nouvelle demande internationale désignant ce pays.

Présentation de la désignation postérieure

Règle 24.2)a)

41.01 Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, le titulaire peut présenter la désignation postérieure soit directement au Bureau international, soit par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. Toutefois :

Règle 24.2)a)ii)

- la désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par l'Office de la partie contractante du titulaire lorsque l'une des parties contractantes auxquelles il se rapporte est un pays qui est désigné en vertu de l'Arrangement;

Règle 24.2)a)i)

- la désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par l'Office d'origine lorsque la règle 7.1), telle qu'elle était en vigueur avant le 4 octobre 2001, s'applique, c'est-à-dire lorsque la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine a déclaré que, si l'adresse du titulaire est sur son territoire, les désignations postérieures doivent être présentées au Bureau international par cet Office.

Instructions 6 à 11.a) 41.02 Une désignation postérieure peut être transmise au Bureau international par courrier, par télécopieur (sans qu'une confirmation soit nécessaire) ou par des moyens électroniques (voir les paragraphes B.I.03.01 à 03.05).

Règle 24.10) 41.03 Lorsqu'une désignation postérieure aurait dû être présentée par l'intermédiaire d'un Office (voir le paragraphe B.II.41.01) mais est présentée directement au Bureau international, cette désignation postérieure n'est pas considérée comme telle. Tous émoluments et taxes déjà payés sont remboursés à l'auteur du paiement.

Langue de la désignation postérieure

Règle 6.2) 42.01 La désignation postérieure peut être communiquée au Bureau international en français, en anglais ou en espagnol, au choix de l'expéditeur de cette communication, quelle que soit la langue dans laquelle a été déposée la demande internationale dont est issu l'enregistrement international. En d'autres termes, lorsque la désignation postérieure est présentée directement par le titulaire, celui-ci peut choisir laquelle de ces langues sera utilisée; lorsque, toutefois, la désignation postérieure est présentée par l'intermédiaire d'un Office, cet Office peut permettre au titulaire de choisir la langue ou peut restreindre le choix de ce dernier à une ou deux de ces langues.

Règle 6.4)a) 42.02 Le titulaire peut joindre à sa demande une traduction dans les autres langues de tout texte contenu dans sa demande et ce, que la désignation postérieure soit présentée au Bureau international directement par le titulaire ou par un Office. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n'est pas correcte, il la corrige après avoir invité le titulaire à faire, dans un délai d'un mois, des observations sur les corrections proposées. Si aucune observation n'est reçue dans le délai prescrit, la traduction proposée est corrigée par le Bureau international.

Formulaire officiel

Règle 24.2)b) 43.01 La désignation postérieure relative à une désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel (MM4) établi par le Bureau international ou sur un formulaire ayant le même contenu et la même présentation (voir les paragraphes B.I.04.02 et 04.03). Un seul formulaire peut être utilisé pour désigner plusieurs parties contractantes.

Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international

Règle 24.3)a)i) 43.02 Le titulaire doit indiquer le numéro de l'enregistrement international pour lequel une désignation postérieure est effectuée. La désignation postérieure ne peut se rapporter qu'à un seul enregistrement international.

Rubrique 2 : Le titulaire*Nom et adresse*

- Règle 24.3)a)ii)* 43.03 Le titulaire doit indiquer ses nom et adresse, qui doivent être les mêmes que ceux qui sont inscrits au registre international. Si le titulaire a changé de nom ou d'adresse sans que ce changement n'ait été inscrit au registre international, il doit en demander l'inscription avant de faire la désignation postérieure. Le Bureau international considère la désignation postérieure comme irrégulière si le nom ou l'adresse indiqué dans la demande diffère de ce qui est inscrit au registre international.

Rubrique 3 : Constitution d'un mandataire

- 43.04 Si le titulaire souhaite continuer à être représenté par un mandataire qui a déjà été constitué, par exemple lors du dépôt de la demande internationale, il ne doit pas nommer de mandataire dans l'espace prévu pour la constitution d'un mandataire. La rubrique 3 doit donc être laissée en blanc.

- Règle 3.2)a)* 43.05 Lorsque le titulaire souhaite nommer un mandataire pour la première fois ou changer de mandataire, la constitution peut être faite par l'indication du nom et de l'adresse du mandataire dans cette rubrique du formulaire officiel. Cette constitution ne nécessite pas de communication distincte.

Rubrique 4 : Parties contractantes désignées postérieurement

- Règle 24.3)a)iii)* 43.06 Les cases prévues dans le formulaire officiel devront être cochées pour chacune des parties contractantes pour lesquelles une extension de la protection postérieure à l'enregistrement international est demandée. Si le titulaire établit son propre formulaire, il peut dresser la liste des parties contractantes qu'il veut désigner.

- 43.07 Le formulaire officiel est mis à jour régulièrement et sa dernière version est disponible sous la rubrique *Marques internationales* du site Internet de l'OMPI. Toutefois, si le titulaire désire désigner une partie contractante qui ne figure pas sur le formulaire (parce qu'elle est devenue partie à l'Arrangement ou au Protocole après que le formulaire ait été imprimé), il doit écrire le nom de cette partie contractante dans l'espace prévu à cette fin dans la rubrique 4. Le titulaire devrait vérifier si l'adhésion de cette partie contractante a pris effet. Si tel n'est pas le cas, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation et il rembourse tout complément d'émolument ou taxe individuelle déjà payé pour cette partie contractante.

Déclaration d'intention d'utiliser la marque

- Règle 24.3)b)* 43.08 Les observations mentionnées aux paragraphes B.II.17.11 et 17.12 s'appliquent *mutatis mutandis* aux désignations postérieures.

Indication d'une deuxième langue et revendication d'ancienneté (lorsque la Communauté européenne fait l'objet d'une désignation postérieure)

- Règle 24.3)c)iii) 43.09 Les observations mentionnées aux paragraphes B.II.17.05 à 17.07 (concernant l'indication d'une deuxième langue devant l'OHMI) et aux paragraphes B.II.17.08 à 17.10 (concernant une revendication d'ancienneté) s'appliquent *mutatis mutandis* aux désignations postérieures. Toutefois, il convient de noter que, dans le cas d'une désignation postérieure de la Communauté européenne, la deuxième langue ne peut pas être la langue de la demande internationale dont l'enregistrement international est issu, quelle que soit la langue de la désignation postérieure. Ainsi, par exemple, si la demande internationale a été déposée en français et la désignation postérieure en question est présentée en anglais, le français ne peut pas être choisi comme deuxième langue aux fins de la désignation postérieure de la Communauté européenne.

Rubrique 5 : Produits et services pour lesquels une désignation postérieure est faite

- Règle 24.3)a)iv) 43.10 Lorsque la désignation postérieure se rapporte, à l'égard de toutes les parties contractantes désignées, à tous les produits et services couverts par l'enregistrement international en question, la case *a*) doit être cochée. Lorsque la désignation postérieure se rapporte, à l'égard de toutes les parties contractantes désignées, à une partie seulement des produits et des services couverts par l'enregistrement international, la case *b*) doit être cochée et les produits et services couverts par la désignation postérieure doivent être énumérés sur une feuille supplémentaire. Lorsque la désignation postérieure se rapporte, à l'égard de certaines des parties contractantes désignées, à une partie seulement des produits et des services couverts par l'enregistrement international et, à l'égard des autres parties contractantes désignées, à tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, la case *c*) doit être cochée et il faut préciser, sur une feuille supplémentaire, les produits et les services en cause ainsi que les parties contractantes désignées en question.

Rubrique 6 : Indications diverses

- Règle 24.3)c) 43.11 Doivent être portées dans cette rubrique un certain nombre d'indications qui peuvent être exigées par certaines parties contractantes désignées en vertu du Protocole et que le titulaire peut souhaiter mentionner de manière à prévenir un refus de la part de cette partie contractante. Lorsque ces indications ont déjà été fournies dans la demande internationale, il n'est pas nécessaire de les fournir une nouvelle fois ici car ces indications seront automatiquement incluses dans la notification de la désignation postérieure aux Offices concernés.

a) Indications supplémentaires relatives au titulaire

43.12 S'il est une personne physique, le titulaire peut indiquer l'État dont il est ressortissant. Les personnes morales peuvent indiquer leur forme juridique ainsi que le nom de l'État et, le cas échéant, de l'entité territoriale à l'intérieur de cet État où elles ont été constituées.

b) Indication des parties de la marque qui ont une couleur

43.13 Si la couleur a été revendiquée dans la demande internationale à titre d'élément distinctif de la marque, le titulaire peut indiquer, dans la rubrique 6.c), pour chaque couleur, les principales parties de la marque qui ont cette couleur.

c) et d) Traduction

43.14 Quand la marque se compose d'un mot ou de mots qui peuvent être traduits, le titulaire peut indiquer, dans l'espace approprié, la traduction de ces mots en français, en anglais, et/ou en espagnol.

Rubrique 7 : Requête relative à la date d'effet

43.15 Le titulaire peut demander que la désignation postérieure prenne effet après l'inscription d'une modification ou d'une radiation concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international.

Rubrique 8 : Signature du titulaire ou de son mandataire

Règle 24.2)b) 43.16 La désignation postérieure qui est présentée au Bureau international directement par le titulaire doit être signée par ce dernier (ou par son mandataire).

43.17 Si la désignation postérieure est présentée au Bureau international par un Office, le Bureau international n'exige pas la signature du titulaire ou de son mandataire; la rubrique 7 doit donc être laissée en blanc. L'Office peut toutefois exiger du titulaire (ou de son mandataire) qu'il signe ou lui permettre de signer.

Rubriques 9 et 10 : Date de réception de la requête par l'Office et signature de l'Office

Règle 24.2)b) 43.18 Une désignation postérieure qui est présentée au Bureau international par un Office doit être signée par l'Office, lequel doit aussi indiquer la date à laquelle il a reçu la requête en présentation de la désignation postérieure. Si le titulaire présente la désignation postérieure directement au Bureau international, les rubriques 9 et 10 doivent être laissées en blanc.
Règle 24.3)a)vi)

Règle 24.3)d) 43.19 Si l'enregistrement international était basé sur une demande de base et qu'une partie contractante a été désignée postérieurement en vertu de l'Arrangement, l'Office d'origine doit compléter la rubrique 9.b) en certifiant que ladite demande a abouti à un enregistrement et en indiquant la date et le numéro de cet enregistrement, à moins qu'une telle déclaration n'ait déjà été reçue par le Bureau international. Lorsque la désignation postérieure est présentée par l'intermédiaire d'un Office autre que l'Office d'origine, le titulaire doit obtenir une déclaration équivalente de l'Office d'origine et l'adresser au Bureau international.

Feuille de calcul des émoluments et taxes

Voir les remarques concernant la façon de remplir la feuille de calcul des émoluments et taxes du formulaire de demande internationale (paragraphes B.II.20.01 à 20.14), ainsi que les remarques générales relatives au paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphes B.I.08.01 à 08.12).

Règle 24.4) 44.01 Les émoluments et taxes dus au titre d'une désignation postérieure consistent en :

- l'émolument de base;
- une taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration correspondante (voir le paragraphe B.II.20.04) et qui est désignée en vertu du Protocole, sauf si cette partie contractante désignée est un État lié (également) par l'Arrangement et que l'Office d'origine est l'Office d'un État lié (également) par l'Arrangement (un complément d'émolument doit être payé pour cette désignation);
- un complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée pour laquelle il n'y a pas de taxe individuelle à payer.

Le calculateur de taxes sous la rubrique *Marques/Système de Madrid* du site Internet de l'OMPI peut être utilisé pour calculer les émoluments et taxes payables dans le cadre d'une désignation postérieure.

44.02 Ces émoluments et taxes sont dus pour le reste de la période de 10 ans pour laquelle les émoluments et taxes ont déjà été payés au titre de l'enregistrement international correspondant. En d'autres termes, le montant des émoluments et taxes est le même quel que soit le nombre d'années durant lequel la désignation postérieure a effet jusqu'au renouvellement de l'enregistrement international.

44.03 Le paiement peut être effectué de l'une des façons indiquées dans la partie b) de la feuille de calcul des émoluments et taxes. Comme dans le cas de la demande internationale, le mode de paiement le plus commode consiste probablement à utiliser un compte courant ouvert auprès du Bureau international et à donner pour instruction à ce dernier (en remplissant la partie a) de la feuille de calcul des émoluments et taxes) de prélever le montant requis; lorsque le paiement est effectué par ce moyen, le montant à débiter ne doit pas être indiqué. Lorsque les

émoluments et taxes sont payés d'une autre façon ou lorsque la personne qui effectue le paiement souhaite indiquer le montant qui doit être débité d'un compte ouvert auprès du Bureau international, le mode de paiement, le montant qui est payé ou qui doit être débité ainsi que la personne qui effectue le paiement ou qui donne les instructions doivent être indiqués dans la partie b) de la feuille de calcul des émoluments et taxes.

Effet de la désignation postérieure

Date de la désignation postérieure

Règle 24.6)a) 45.01 Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte la date de sa réception par le Bureau international.

Règle 24.6)b) 45.02 Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, si elle remplit les conditions requises, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, pourvu qu'elle ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si le Bureau international reçoit la désignation postérieure après ce délai, celle-ci porte la date de sa réception par le Bureau international.

45.03 Les irrégularités contenues dans une désignation postérieure peuvent influer sur la date de celle-ci (voir le paragraphe B.II.46.02).

45.04 En règle générale, la possibilité de se voir accorder une date antérieure est à l'avantage du titulaire. Dans certaines circonstances toutefois, cette possibilité nouvelle peut être source de complications, voire présenter des inconvénients. Par exemple, une désignation postérieure qui est présentée par l'intermédiaire d'un Office peu de temps avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué mais qui parvient au Bureau international après cette date portera néanmoins une date antérieure à la date de renouvellement. C'est donc à cette date antérieure qu'elle viendra à expiration et, pour la maintenir en vigueur, il faudra payer à nouveau le complément d'émolument ou (le cas échéant) la taxe individuelle prescrite en ce qui concerne la partie contractante nouvellement désignée.

45.05 À la différence d'une désignation postérieure, une modification inscrite en vertu de la règle 25 est réputée prendre effet à la date où elle est effectivement portée au registre international, que la demande d'inscription de cette modification ait été présentée par l'intermédiaire d'un Office ou directement au Bureau international. En conséquence, lorsqu'une désignation postérieure et une demande d'inscription de modification sont présentées simultanément par l'intermédiaire d'un Office, la désignation postérieure porte en règle générale une date antérieure à la date d'effet de la modification. Par exemple, il arrive parfois qu'un titulaire renonce à la protection pour ce qui concerne une partie contractante donnée (parce

qu'il y a menace de refus de la part de celle-ci), puis présente à nouveau, immédiatement, sa demande de protection à cette partie contractante en faisant une désignation postérieure. Si la renonciation et la désignation postérieure sont présentées simultanément par l'intermédiaire d'un Office, la renonciation à l'égard de la partie contractante en question prend effet, en application de la règle 24.6)b), *après* la nouvelle extension territoriale à cette partie contractante.

Règle 24.6)d) 45.06 Afin d'éviter ce genre de problèmes, lorsqu'une désignation postérieure contient une requête tendant à ce qu'elle prenne effet immédiatement après un autre acte (renouvellement ou inscription d'une modification ou d'une radiation par exemple), la désignation postérieure porte la date d'inscription de cet autre acte.

45.07 Lorsque la date de la désignation postérieure, déterminée de la manière décrite aux paragraphes précédents, ne dépasse pas de plus de six mois une date de priorité inscrite à l'égard de l'enregistrement international, la priorité dont cet enregistrement bénéficie s'applique également dans les parties contractantes couvertes par la désignation postérieure (voir le paragraphe B.II.47.02).

Désignation postérieure irrégulière

Règle 24.5)a) 46.01 Lorsque le Bureau international considère qu'une désignation postérieure contient une irrégularité, il la notifie au titulaire. Si la désignation postérieure a été présentée par un Office, il la notifie également à l'Office.

Règle 24.6)c)i) 46.02 Lorsque la désignation postérieure contient une irrégularité qui concerne le numéro de l'enregistrement international correspondant, les parties contractantes désignées, la liste des produits ou des services ou toute déclaration d'intention d'utiliser la marque qui doit être jointe à la désignation postérieure, la date de la désignation postérieure est la date à laquelle l'irrégularité aura été corrigée. Par contre, lorsque la désignation postérieure a été présentée au Bureau international par un Office, une telle irrégularité n'a pas d'incidence sur la date de la désignation postérieure *si elle est corrigée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la désignation postérieure a été reçue par l'Office*; dans ce cas, la désignation postérieure porte toujours la date à laquelle la requête a été reçue par l'Office.

Règle 24.6)c)ii) 46.03 Toute autre irrégularité est sans incidence sur la date de la désignation postérieure.

Règle 24.5)b) 46.04 Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification par le Bureau international, la désignation postérieure est considérée abandonnée. En particulier, lorsque l'irrégularité réside dans le fait qu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque fait défaut ou ne remplit pas les exigences requises, et qu'il n'est pas remédié à cette irrégularité dans le délai prescrit de trois mois, la désignation postérieure est considérée abandonnée dans sa globalité, c'est-à-dire à l'égard de toutes les parties contractantes désignées postérieurement dans la demande. Le Bureau international rembourse à l'auteur du paiement (titulaire, mandataire ou Office) les émoluments et taxes payés, sous réserve d'une retenue correspondant à la moitié de l'émolument de base.

46.05 Le règlement d'exécution ne précise pas qui doit corriger l'irrégularité. Si la désignation postérieure a été présentée au Bureau international directement par le titulaire, il est clair que c'est à lui qu'il appartient de corriger l'irrégularité. Si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office peut corriger l'irrégularité. En effet, selon la nature de l'irrégularité, il peut être difficile, voire impossible, pour le titulaire lui-même de la corriger (par exemple, si l'Office n'a pas signé la désignation postérieure ou n'a pas indiqué la date à laquelle il a reçu la requête en présentation de la désignation postérieure). Par conséquent, le titulaire qui est avisé par le Bureau international d'une irrégularité dans une désignation postérieure présentée par l'intermédiaire d'un Office a intérêt à contacter cet Office afin de s'assurer que l'irrégularité est corrigée en temps utile.

Règle 24.5)c) 46.06 Il est prévu une exception à la règle générale concernant les irrégularités dans le cas où le Bureau international considère que le titulaire n'est pas habilité à faire une désignation postérieure à l'égard d'une ou de toutes les parties contractantes mentionnées (voir les paragraphes B.II.39.01 à 39.04). Lorsque le défaut d'habilitation ne se rapporte qu'à certaines des parties contractantes mentionnées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes; le complément d'émoluments ou les taxes individuelles payés à l'égard de celles-ci sont remboursés. Lorsque le défaut d'habilitation vaut pour toutes les parties contractantes mentionnées, la désignation postérieure est réputée abandonnée. Le Bureau international rembourse, en plus de tous les compléments d'émoluments et taxes individuelles, la moitié de l'émolument de base.

Inscription, notification et publication

Règle 24.8) 47.01 Si le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l'inscrit au registre international et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante qui a été désignée. Il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.

Règle 32.1)a)v) 47.02 La désignation postérieure est publiée dans la gazette. Lorsque la date de la désignation postérieure, déterminée conformément à la règle 24.6) (voir les paragraphes B.II.45.01 à 45.06) ne dépasse pas de plus de six mois la date de priorité de l'enregistrement international, les informations concernant la déclaration de priorité figurent dans la publication de la désignation postérieure.

Règle 6.3) 47.03 La désignation postérieure est inscrite et publiée en français, en anglais et en espagnol. Les enregistrements internationaux qui, en vertu des versions antérieures de la règle 6, étaient publiés uniquement en français, ou n'étaient publiés qu'en français et en anglais, seront publiés en anglais et en espagnol et publiés de nouveau en français, ou publiés en espagnol et publiés de nouveau en français et en anglais respectivement (voir les paragraphes B.I.07.05 à 07.07). Cette désignation postérieure elle-même est inscrite dans le registre international en français, en anglais et en espagnol.

Durée de la protection

Règle 31.2) 48.01 La durée de protection de la désignation postérieure expire à la même date que l'enregistrement international. Par exemple, si un enregistrement international a déjà été enregistré depuis huit ans (ou si le dernier versement des émoluments a été effectué il y a huit ans), les émoluments et taxes à payer pour une désignation postérieure ne couvriront qu'une période de deux ans. Cela veut dire que la date de renouvellement de l'enregistrement international (ou la date du paiement des émoluments et taxes afférents au renouvellement) est la même pour toutes les désignations contenues dans l'enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été inscrites (voir également le paragraphe 45.04).

Règle 40.3)a) 48.02 Dans le cas où un enregistrement international a été effectué avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun (soit le 1^{er} avril 1996), que les émoluments et taxes requis ont été payés pour 20 ans et que la désignation postérieure est faite au cours des 10 premières années de cette période, les émoluments et taxes payés pour cette désignation postérieure ne couvrent que le reste de cette période de 10 ans. À la fin de cette période, il faut payer les compléments d'émoluments et les taxes individuelles appropriés pour la seconde période de 10 ans (voir également les paragraphes B.II.71.01 et 71.02).

Refus de protection

Règle 24.9) 48.03 Les procédures prévues en cas de refus de protéger une désignation contenue dans la demande internationale sont aussi applicables au refus par la partie contractante désignée de protéger une désignation postérieure. Les règles 16 à 18 s'appliquent donc *mutatis mutandis*, étant entendu que le délai au cours duquel une partie contractante peut notifier un refus de protection commence à compter de la date à laquelle le Bureau international a notifié la désignation postérieure à l'Office de cette partie contractante. (Voir les observations formulées aux paragraphes B.II.33.01 à 37.07.)

Un cas particulier de désignation postérieure : la désignation postérieure issue d'une conversion de la désignation d'une organisation contractante (la Communauté européenne)

48.04 En vertu du système de la marque communautaire, lorsqu'une demande de marque communautaire est retirée ou rejetée, ou lorsque l'enregistrement d'une marque communautaire cesse de produire ses effets, le propriétaire de cette marque communautaire peut demander sa conversion en une demande de marque nationale auprès de l'Office d'un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne.

48.05 Cette conversion a pour effet que la demande de marque nationale, issue de la conversion, bénéficie de la même date de dépôt que la demande de marque communautaire ou de la même date que l'enregistrement (et, le cas échéant, de la même date de priorité et/ou de l'ancienneté revendiquée), sous réserve notamment que la demande de conversion ait été déposée dans le délai prescrit par la législation communautaire.

Règle 24.7)a) 48.06 Compte tenu de cette caractéristique du système communautaire, le règlement d'exécution commun prévoit que, lorsqu'une organisation contractante (en pratique la Communauté européenne) est désignée dans un enregistrement international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refusée ou a cessé de produire ses effets, la conversion peut être demandée par le biais d'une désignation postérieure de ses États membres *en vertu du système de Madrid*. Ce mécanisme, permettant au titulaire d'un enregistrement international de convertir une désignation de la Communauté européenne, soit par le biais d'une demande nationale déposée directement auprès de l'Office d'un État membre, soit par le biais d'une désignation postérieure de cet État membre en vertu du système de Madrid, est souvent appelée clause de l'*"opting-back"*.

48.07 Sous réserve des exigences mentionnées ci-après, toute désignation postérieure issue d'une conversion doit respecter les exigences indiquées aux paragraphes B.II.38.01 à 48.03 concernant les désignations postérieures "ordinaires".

Formulaire officiel et contenu

Instruction 3.a) 48.08 Une désignation postérieure issue d'une conversion doit être présentée sur le formulaire officiel MM16 établi par le Bureau international, distinct du formulaire officiel utilisé pour une désignation postérieure "ordinaire" (MM4).

Règle 24.7)b) 48.09 Une demande pour l'inscription d'une désignation postérieure issue d'une conversion doit contenir les indications suivantes :

- le numéro de l'enregistrement international concerné;
- le nom et l'adresse du titulaire;
- l'organisation contractante dont la désignation doit être convertie;
- l'État ou les États membres de l'organisation contractante qui font l'objet de la désignation postérieure;
- le fait que la désignation postérieure d'un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l'organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services;
- le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

Règle 3.2)a) 48.10 Lorsque le titulaire souhaite constituer un mandataire pour la première fois ou changer de mandataire, la constitution peut être faite par l'indication du nom et de l'adresse du mandataire dans la rubrique correspondante du formulaire officiel.

Présentation de la désignation postérieure issue de la conversion

Règle 24.2)a)iii) 48.11 Une désignation postérieure issue d'une conversion doit toujours être présentée au Bureau international par l'Office de l'organisation contractante (en pratique, l'OHMI). Cela implique en particulier que l'Office en question devra déterminer, avant de transmettre au Bureau international la désignation postérieure issue d'une conversion, si cette demande remplit les conditions nécessaires en vertu de sa propre législation (en particulier, le point de savoir si les exigences en matière de délais ont été respectées).

Date de la désignation postérieure issue de la conversion

Règle 24.6)e) 48.12 Une désignation postérieure issue d'une conversion porte la date à laquelle la désignation de *l'organisation contractante* dans l'enregistrement international concerné a été inscrite au registre international.

MODIFICATIONS DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou de son mandataire

Modification du nom ou de l'adresse du titulaire

Règle 25.1)a)iv) 49.01 Toute demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel (MM9) établi par le Bureau international (ou sur un formulaire ayant le même contenu et la même présentation).

Règle 25.1)b) 49.02 La demande peut être présentée au Bureau international directement par le titulaire ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire.

Formulaire officiel (MM9)

50.01 Le formulaire de demande se rapportant à une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ne doit *pas* être utilisé lorsque la modification du nom résulte d'un changement de titulaire. Dans ce cas, c'est le formulaire MM5 qui doit être utilisé (voir les paragraphes B.II.59.01 à 65.02).

Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international

50.02 Une demande unique peut se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux inscrits au nom du même titulaire. Afin de permettre l'identification des enregistrements internationaux auxquels la demande se rapporte, il suffit d'en indiquer les numéros respectifs.

50.03 Si, pour un enregistrement international donné, le numéro n'est pas connu (parce que l'enregistrement international n'a pas encore été effectué ou notifié au titulaire), il ne faut pas indiquer un autre numéro; le titulaire doit attendre de recevoir la notification du numéro de l'enregistrement international en question et présenter ensuite une nouvelle demande.

Rubrique 2 : Nom du titulaire

50.04 Le nom du titulaire doit être indiqué tel qu'il est inscrit dans le registre international.

Rubriques 3 : Modifications du nom et/ou de l'adresse du titulaire

50.05 Des espaces sont prévus en la rubrique 3 pour indiquer le nouveau nom, la nouvelle adresse, les nouveaux numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que la nouvelle adresse électronique. Seule l'information qui a changé doit être indiquée. En d'autres termes, lorsque seul le nom a changé, il suffit d'indiquer le nouveau nom en laissant les autres espaces en blanc; de même, lorsque seule l'adresse a changé, il n'est pas nécessaire de répéter le nom.

50.06 Lorsque seul le numéro de téléphone et/ou de télécopieur a changé, il suffit d'indiquer le nouveau numéro. Il convient de noter que, s'il s'agit là de la seule modification à inscrire, la demande n'est pas assujettie au paiement d'une taxe.

Règle 36.ii)

Rubrique 4 : Adresse pour la correspondance

50.07 Un espace est prévu pour indiquer une éventuelle adresse pour la correspondance qui serait différente de l'adresse du titulaire indiquée à la rubrique 3. Si cette rubrique *n'est pas* remplie, le Bureau international ignore automatiquement toute adresse pour la correspondance qui aurait été inscrite dans le registre international.

Rubrique 5 : Constitution d'un mandataire

50.08 La demande d'inscription d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire peut aussi être utilisée pour constituer un mandataire.

50.09 S'il n'y a pas de modification quant au mandataire déjà inscrit, cette rubrique doit être laissée en blanc.

Rubrique 6 : Signature du titulaire ou de son mandataire

Règle 25.1)c)

50.10 Lorsque la demande est présentée directement au Bureau international, elle doit être signée par le titulaire (ou son mandataire inscrit).

50.11 Lorsque la demande est présentée au Bureau international par l'intermédiaire d'un Office, cet Office peut exiger ou permettre que le titulaire ou son mandataire signe le formulaire. Le Bureau international ne remet pas en cause l'absence de signature sous cette rubrique.

Rubrique 7 : Signature de l'Office

Règle 25.1)c) 50.12 Une demande qui est présentée au Bureau international par un Office doit être signée par cet Office. (Si un titulaire présente sa demande directement au Bureau international et qu'il produit son propre formulaire, il peut omettre la rubrique 6.)

Feuille de calcul des taxes

Voir les remarques générales concernant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphes B.I.08.01 à 08.12).

50.13 Une demande d'inscription de changement de nom ou d'adresse du titulaire (y compris un changement concernant l'adresse de correspondance) donne lieu au paiement de la taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes, laquelle couvre tous les enregistrements internationaux mentionnés dans la demande. Le paiement peut être effectué de l'une des manières indiquées dans la partie b) de la feuille de calcul des taxes. La méthode probablement la plus commode consiste à utiliser un compte courant ouvert auprès du Bureau international et à donner pour instruction à ce dernier (en remplissant la partie a) de la feuille de calcul des émoluments et taxes) de prélever le montant requis; lorsque le paiement est effectué selon cette méthode, le montant à prélever ne doit pas être indiqué. Si les émoluments et taxes sont payés d'une autre manière, ou si l'auteur du paiement souhaite indiquer le montant qui doit être prélevé sur un compte ouvert auprès du Bureau international, le mode de paiement, le montant payé ou à prélever et l'auteur du paiement ou des instructions doivent être indiqués dans la partie b) de la feuille de calcul des émoluments et taxes.

Modification du nom ou de l'adresse du mandataire

Instruction 5.a) 50.14 Il n'est pas nécessaire de présenter la demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du mandataire sur un formulaire officiel – une simple lettre suffit. Un formulaire facultatif (MM10) est toutefois disponible à cet effet. Ce formulaire est semblable à celui (MM9) qui doit être utilisé pour la demande d'inscription d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire. Les principales différences résident dans le fait qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom du titulaire et que la modification à signaler se rapporte évidemment au nom ou à l'adresse du mandataire. L'inscription d'un changement du nom ou de l'adresse du mandataire est gratuite.

Règle 36.i)

50.15 Le formulaire MM10 doit être utilisé uniquement pour demander l'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse d'un mandataire dont la constitution a déjà été inscrite. *Il ne doit pas être utilisé pour demander l'inscription de la constitution d'un nouveau mandataire.*

50.16 Une seule demande peut concerter plusieurs enregistrements internationaux déterminés. Le Bureau international ne peut accepter une demande d'inscription de modification du nom ou de l'adresse du mandataire qui vise simplement tous les enregistrements internationaux au nom du même mandataire.

Demandes irrégulières

Règle 26 51.01 Si une demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du mandataire ou titulaire ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office. L'irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification. Si elle ne l'est pas, la demande est réputée abandonnée; toute taxe payée est remboursée à l'auteur du paiement, déduction faite d'un montant correspondant à la moitié de la taxe.

51.02 Lorsque la requête a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, le titulaire doit déterminer si l'Office a l'intention de corriger l'irrégularité ou s'il doit lui-même s'en charger.

Inscription, notification et publication

Règle 27.1)a) 52.01 Le Bureau international inscrit la modification du nom ou de l'adresse dans le registre international et notifie cette inscription aux Offices des parties contractantes désignées. Il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. L'inscription de la modification est datée du jour où le Bureau international a reçu la demande remplissant les conditions requises; toutefois, sur demande, la modification peut être inscrite après l'inscription d'une autre modification, d'une radiation ou d'une désignation postérieure se rapportant à l'enregistrement international en cause, ou après le renouvellement de l'enregistrement international. De plus, s'il s'agit d'un changement du nom ou de l'adresse du titulaire, le Bureau international publie les données pertinentes dans la gazette.
Règle 27.1)b)

Règle 32.1)a)vii)

Limitation, renonciation et radiation

53.01 Le titulaire peut souhaiter faire inscrire l'une des restrictions suivantes concernant la protection de son enregistrement international :

- une limitation de la liste des produits et services à l'égard de *l'ensemble ou de certaines* des parties contractantes désignées (“limitation”);
- une renonciation à la protection à l'égard de certaines, mais non de l'ensemble, des parties contractantes désignées, pour *tous* les produits et services (“renonciation”);
- la radiation de l'enregistrement international à l'égard de *toutes* les parties contractantes désignées, pour *tout ou partie* des produits et services (“radiation”).

Effets et conséquences d'une limitation, renonciation ou radiation

54.01 L'inscription d'une limitation n'entraîne pas la suppression des produits et services concernés de l'enregistrement international tel qu'il est inscrit dans le registre international. Son seul effet est que l'enregistrement international n'est plus protégé pour les produits et services concernés dans les parties contractantes visées par la limitation. Même si une limitation de la liste des produits et services a été inscrite pour toutes les parties contractantes désignées, les produits et services qui ont fait l'objet de la limitation peuvent faire l'objet d'une désignation postérieure. Ils sont donc pris en compte dans le calcul des émoluments supplémentaires qui doivent être payés au moment du renouvellement. De même, les parties contractantes à l'égard desquelles il y a eu une renonciation à la protection peuvent toujours être désignées à nouveau.

54.02 Au contraire, lorsqu'un enregistrement international est radié, les produits et services sont définitivement supprimés de l'enregistrement international. Si la radiation est inscrite pour tous les produits et services, il ne reste rien sur le registre. Dans le cas d'une radiation partielle, les produits et services pour lesquels la radiation a été inscrite sont supprimés du registre. Il en résulte qu'en cas de radiation totale, il n'est plus possible d'effectuer de désignation postérieure pour l'enregistrement international, étant donné que celui-ci a cessé d'exister. Si la personne, qui était titulaire de cet enregistrement, souhaite protéger à nouveau sa marque, elle doit déposer une nouvelle demande internationale. De même, dans le cas d'une radiation partielle, le titulaire de l'enregistrement international ne peut demander de désignation postérieure à l'égard de produits et services pour lesquels l'enregistrement international a été radié. S'il souhaite protéger sa marque à nouveau pour de tels produits et services, il doit déposer une nouvelle demande internationale.

54.03 Si le titulaire limite volontairement la protection de son enregistrement international, y renonce volontairement ou demande sa radiation, il ne peut ensuite se prévaloir de la possibilité, prévue à l'article 9*quinquies* du Protocole, de demander la transformation d'un enregistrement international en demande nationale ou régionale tout en conservant la date de l'enregistrement international. La transformation ne peut survenir que dans le cas où une radiation de l'enregistrement international a été demandée par l'Office d'origine conformément à l'article 6.4) du Protocole (voir les paragraphes B.II.82.01 à 82.07).

Demande d'inscription

*Règle 25.1)a)
Instruction 4*

55.01 Toute demande d'inscription d'une limitation, d'une renonciation ou d'une radiation doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel correspondant (MM6, MM7 ou MM8) établi par celui-ci ou sur un formulaire ayant le même contenu et la même présentation.

Règle 25.1)c)

55.02 Si une renonciation concerne une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement à la date de réception de la demande par le Bureau international, la demande doit être présentée au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire.

Règle 25.1)c) 55.03 Si une radiation concerne une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement à la date de réception de la demande par le Bureau international, la demande d'inscription d'une radiation doit être présentée au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire.

Règle 25.1)b) 55.04 Dans tous les autres cas, la demande peut être présentée au Bureau international directement par le titulaire, ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire.

Règle 26.3) 55.05 Lorsque la demande est présentée directement au Bureau international alors qu'elle aurait dû l'être par l'intermédiaire d'un Office (voir les paragraphes B.II.55.02 et 55.03), elle n'est pas considérée comme telle, et le Bureau international en informe l'expéditeur.

Règle 6.2) 55.06 D'une manière générale, la demande peut être rédigée en français, en

Règle 40.4) anglais ou en espagnol. Toutefois, pour tous les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées avant le 1^{er} avril 2004 et dans l'attente de l'inscription d'une désignation postérieure :

- si la demande relève exclusivement de l'Arrangement, le français continuera d'être la seule langue de communication, d'inscription et de publication;

- si la demande relève en tout ou partie du Protocole, le français et l'anglais continueront d'être les langues de communication, d'inscription et de publication.

Pour les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées entre le 1^{er} avril 2004 et le 31 août 2008, et dans l'attente de l'inscription d'une désignation postérieure :

- si les demandes relèvent exclusivement de l'Arrangement, comme ci-dessus le français continuera d'être la seule langue de communication, d'inscription et de publication. (Les enregistrements résultant de demandes déposées durant cette période et relevant en tout ou partie du Protocole bénéficieront du régime trilingue intégral, à la suite de l'introduction de l'espagnol à compter du 1^{er} avril 2004.)

Présentation d'une demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation à la suite du changement du traité applicable

Règle 1bis 55.07 Un changement peut intervenir en ce qui concerne le traité applicable à la désignation inscrite d'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et le Protocole (voir les paragraphes A.02.26 à 02.31).

Règle 25.1)c) 55.08 Lorsqu'une renonciation ou une radiation concerne une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement, la demande d'inscription de la renonciation ou de la radiation doit être présentée au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire.

55.09 La question de savoir si une désignation donnée relève de l'Arrangement est toutefois réglée à la date de réception de la demande par le Bureau international, conformément au texte de la règle 25.1)c). Par conséquent, le changement du traité applicable n'aura aucune incidence sur les demandes d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation qui ont déjà été présentées au Bureau international.

Formulaire officiel

56.01 Des formulaires distincts (respectivement, MM6, MM7 et MM8) sont disponibles pour demander l'inscription soit d'une limitation, soit d'une renonciation, soit d'une radiation. Étant donné leur similitude, ils sont décrits conjointement ci-après; seules leurs différences sont commentées.

Numéro de l'enregistrement international

56.02 Le numéro de l'enregistrement international ou des enregistrements internationaux concernés doit être indiqué. Une seule et même demande peut se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux, pourvu que l'étendue de la limitation, de la renonciation ou de la radiation soit la même pour chacun d'eux, c'est-à-dire que les parties contractantes concernées soient les mêmes pour chaque enregistrement international (comme c'est nécessairement le cas d'une radiation) et que, soit la modification se rapporte aux mêmes produits et services pour chaque enregistrement, soit elle se rapporte (comme c'est nécessairement le cas d'une renonciation) à tous les produits et services couverts par chaque enregistrement.

56.03 Si, pour un enregistrement international donné, le numéro n'est pas connu (parce que l'enregistrement international n'a pas encore été effectué ou notifié au titulaire), il ne faut pas indiquer un autre numéro; le titulaire doit attendre de recevoir la notification du numéro de l'enregistrement international en question et présenter ensuite une nouvelle demande.

Titulaire

56.04 Le nom du titulaire doit être le même que celui inscrit au registre international.

Constitution d'un mandataire

56.05 La demande d'inscription d'une limitation, d'une renonciation ou d'une radiation peut aussi être utilisée pour constituer un mandataire.

56.06 S'il n'y a pas de modification quant au mandataire déjà inscrit, cette rubrique doit être laissée en blanc.

Parties contractantes

56.07 Si une limitation de la liste des produits et services s'applique à toutes les parties contractantes désignées, il suffit de cocher la case correspondante sous la rubrique 4 du formulaire MM6. Sinon, il faut dresser la liste des parties contractantes à l'égard desquelles la limitation doit être inscrite; lorsque la demande se rapporte à plusieurs enregistrements internationaux, cette liste les concerne tous.

56.08 Dans le cas d'une *renonciation*, il faut donner la liste des parties contractantes concernées sous la rubrique 4 du formulaire MM7; lorsque la demande se rapporte à plusieurs enregistrements internationaux, la même liste doit concerner chacun d'eux.

Produits et services

56.09 Dans le cas d'une *limitation*, il y a lieu d'établir l'étendue de la limitation de la liste des produits et services dans la rubrique 5 du formulaire MM6. Lorsqu'un terme ou plusieurs des termes utilisés pour décrire un produit ou un service particulier doivent être remplacés par d'autres termes de portée plus restreinte, il faut indiquer clairement les termes à remplacer et ceux qui les remplacent. Quelle que soit la méthode utilisée pour signaler la limitation, les produits et services doivent être groupés par classes, en mentionnant le numéro de chaque classe et en suivant l'ordre des numéros de la classification internationale des produits et services.

56.10 Dans le cas d'une *radiation* se rapportant à tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, la case correspondante de la rubrique 4 du formulaire MM8 doit être cochée. S'il s'agit d'une radiation partielle, le champ de la radiation doit être indiqué, sous la rubrique 4, de la manière décrite au paragraphe précédent.

Signature du titulaire ou du mandataire

Règle 25.1)d) 56.11 Lorsque la demande est présentée directement au Bureau international, elle doit être signée par le titulaire (ou son mandataire).

56.12 Lorsque la demande est présentée au Bureau international par l'intermédiaire d'un Office, cet Office peut exiger ou permettre au titulaire ou à son mandataire de signer le formulaire. Le Bureau international ne remet pas en cause l'absence de signature sous cette rubrique.

Signature de l'Office

- Règle 25.1)c)* 56.13 Une demande qui est présentée au Bureau international par un Office doit être signée par cet Office. (Si un titulaire présente sa demande directement au Bureau international et qu'il produit son propre formulaire, il peut omettre cette rubrique.)

Feuille de calcul des taxes (limitation seulement)

Voir les remarques générales concernant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphes B.I.08.01 à 08.12).

56.14 Toute demande d'inscription d'une *limitation* donne lieu au paiement de la taxe indiquée dans le barème des émoluments et taxes. Si la demande concerne plusieurs enregistrements internationaux, une taxe doit être payée pour chacun d'eux. Le paiement peut être effectué de l'une des manières indiquées dans la partie b) de la feuille de calcul des émoluments et taxes. La méthode probablement la plus commode consiste à utiliser un compte courant ouvert auprès du Bureau international et à donner pour instruction à ce dernier (en remplissant la partie a) de la feuille de calcul des émoluments et taxes) de prélever le montant requis; lorsque le paiement est effectué selon cette méthode, le montant à prélever ne doit pas être indiqué. Si les émoluments et taxes sont payés d'une autre manière, ou si l'auteur du paiement souhaite indiquer le montant qui doit être prélevé sur un compte ouvert auprès du Bureau international, le mode de paiement, le montant payé ou à prélever et l'auteur du paiement ou des instructions doivent être indiqués dans la partie b) de la feuille de calcul des émoluments et taxes.

- Règle 36.iii) et iv)* 56.15 Toute demande d'inscription d'une *renonciation* ou d'une *radiation* est exempte de taxes. Les formulaires pour ces demandes ne contiennent donc pas de feuille de calcul des taxes.

Demandes irrégulières

Règle 26 57.01 Si une demande d'inscription d'une limitation, d'une renonciation ou d'une radiation ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office. L'irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification. Si la demande n'est pas régularisée dans ce délai, elle est réputée abandonnée; toute taxe payée est remboursée à l'auteur du paiement, déduction faite d'un montant correspondant à la moitié de la taxe.

57.02 Lorsque la demande a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, le titulaire doit déterminer si cet Office a l'intention de corriger l'irrégularité ou s'il doit lui-même s'en charger.

Inscription, notification et publication

- Règle 27.1)a)* 58.01 Le Bureau international inscrit la limitation, la renonciation ou la radiation au registre international et notifie cette inscription aux Offices des parties contractantes désignées concernées (il s'agit nécessairement de toutes les parties contractantes désignées dans le cas d'une radiation). Il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. L'inscription est datée du jour où le Bureau international a reçu la demande remplissant les conditions requises; toutefois, sur demande du titulaire, elle peut être faite après l'inscription d'une autre modification, d'une radiation ou d'une désignation postérieure se rapportant à l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international. En outre, le Bureau international publie les données pertinentes dans la gazette.
- Règle 27.1)a)*
- Règle 32.1)a)vii) et viii)*
- Règle 27.1)b)* 58.02 Lorsqu'une demande d'inscription de radiation est présentée conformément à la règle 25 avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article 6.3) de l'Arrangement et l'article 6.3) du Protocole (voir le paragraphe B.II.77.01), le Bureau international informe l'Office d'origine de la radiation, même si la demande a été présentée par l'intermédiaire d'un Office autre que l'Office d'origine ou directement par le titulaire. En ce qui concerne la langue d'inscription, de notification et de publication, voir le paragraphe B.II.55.06

Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet

- Règle 27.5)a) à c)* 58.03 L'Office d'une partie contractante désignée auquel le Bureau international notifie une limitation de la liste des produits et services peut déclarer que la limitation est sans effet sur son territoire (en particulier, parce qu'il considère que la modification demandée ne s'analyse pas en réalité comme une limitation mais comme une extension de la liste). Toute déclaration de ce type doit être adressée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle cette notification a été adressé à l'Office concerné. Dans sa déclaration, l'Office doit indiquer les raisons pour lesquelles il considère que la limitation est sans effet et – lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services visés par la limitation – ceux qui sont ou non visés par la déclaration, de même que les dispositions essentielles correspondantes de la loi et si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours. Le Bureau international notifie ce fait à la partie (titulaire ou Office) qui a présenté la demande d'inscription de la limitation.
- Règle 27.5)e)* 58.04 Lorsque la déclaration indique qu'elle peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, il appartient au titulaire d'établir par le biais de l'Office concerné le délai applicable pour former un tel réexamen ou un tel recours ainsi que l'autorité compétente pour en connaître. L'Office doit notifier au Bureau international toute décision définitive prise au sujet de la déclaration et le Bureau international notifie ce fait à la partie (titulaire ou Office) qui a présenté la demande d'inscription de la limitation.

Règle 27.5)d) et e)

58.05 Toute déclaration selon laquelle une limitation est sans effet, ou toute décision définitive concernant cette déclaration, est inscrite au registre international. Les données pertinentes sont publiées dans la gazette.

Changement de titulaire

59.01 Le titulaire d'une marque peut changer pour différentes raisons et de différentes façons. Un changement de titulaire peut résulter d'un contrat, telle une cession. Il peut encore résulter d'une décision judiciaire ou de l'effet de la loi, par exemple d'une succession ou d'une faillite. Un changement automatique de titulaire peut également résulter de la fusion de deux sociétés.

59.02 Le changement de titulaire d'un enregistrement international peut se rapporter à tous les produits et services couverts par l'enregistrement international ou à certains seulement. De même, le changement de titulaire peut être effectué à l'égard de l'ensemble des parties contractantes désignées ou de certaines seulement.

59.03 Le règlement d'exécution ne fait pas de distinction entre les différents types de changement de titulaire, ni entre leurs différentes causes. Tout comme l'article 9 du Protocole, il utilise l'expression "changement de titulaire" dans tous les cas. Jusqu'à ce que le changement ait été inscrit dans le registre international, le titulaire précédent de l'enregistrement international est appelé "titulaire", puisque ce terme s'entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l'enregistrement international est inscrit. Par opposition, le futur titulaire est dénommé "nouveau propriétaire". Une fois que le changement de titulaire a été inscrit, le nouveau propriétaire devient bien sûr le titulaire effectif de l'enregistrement international.

59.04 *Cette terminologie est différente de celle utilisée dans l'Arrangement.* L'article 9bis de l'Arrangement utilise le terme "transmission" pour un changement de titulaire en ce qui concerne tous les produits et services et tous les pays couverts par l'enregistrement international, tandis que l'article 9ter de l'Arrangement utilise le terme "cession" pour un changement de titulaire en ce qui concerne une partie des produits et services ou certains des États contractants.

Conditions à remplir pour devenir le nouveau titulaire

60.01 Le changement de titulaire ne peut être inscrit que si le nouveau propriétaire est une personne remplissant les conditions requises pour déposer une demande internationale. De plus, ces conditions doivent être évaluées en ce qui concerne chacune des parties contractantes pour laquelle il demande à être inscrit en tant que nouveau titulaire de l'enregistrement international.

Règle 25.2)a)iv)

60.02 Dans la demande d'inscription du changement de titulaire, le nouveau propriétaire doit indiquer la ou les parties contractantes à l'égard desquelles il remplit, en vertu des articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou en vertu de l'article 2.1) du Protocole, les conditions pour être le titulaire d'un enregistrement international. En d'autres termes, il doit indiquer la ou les parties contractantes de l'Arrangement ou du

Protocole dans laquelle ou lesquelles il possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou son domicile, ou l'État partie à l'Arrangement ou au Protocole (ou l'État membre d'une organisation partie au Protocole) dont il est un ressortissant. Le nouveau propriétaire peut revendiquer un rattachement à l'égard de plusieurs parties contractantes, dont certaines peuvent être parties à l'Arrangement et d'autres au Protocole.

Règle 25.3) 60.03 Les principes qui déterminent si une personne peut être inscrite en tant que titulaire d'un enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée sont les suivants :

- si la partie contractante désignée est liée par l'Arrangement mais non par le Protocole, la personne peut être inscrite comme titulaire à l'égard de cette partie contractante à condition que la partie contractante (ou l'une des parties contractantes) indiquée selon le paragraphe précédent soit également partie à l'Arrangement;
- si la partie contractante désignée est liée par le Protocole mais non par l'Arrangement, la personne peut être inscrite comme titulaire à l'égard de cette partie contractante à condition que la partie contractante (ou l'une des parties contractantes) indiquée selon le paragraphe B.II.60.02 soit également partie au Protocole;
- si le nouveau propriétaire est en mesure d'indiquer une partie contractante qui soit liée à la fois à l'Arrangement et au Protocole, ou d'indiquer un pays partie à l'Arrangement et une partie contractante au Protocole, il pourra être inscrit comme titulaire de tout enregistrement international, quelles que soient les parties contractantes qui auront été désignées.

60.04 Les exemples suivants illustrent ce qui est indiqué dans les paragraphes B.II.60.02 et 60.03 :

Le nouveau propriétaire est ressortissant d'un État lié seulement par le Protocole et n'a pas de domicile ni d'établissement dans un autre pays;

- si l'enregistrement international s'étend seulement à des États contractants parties exclusivement à l'Arrangement, le changement de titulaire ne peut être inscrit dans le registre international;
- si l'enregistrement international s'étend non seulement à des parties contractantes liées exclusivement par l'Arrangement, mais aussi à des parties contractantes liées par le Protocole (que celles-ci soient ou non également liées par l'Arrangement), le changement de titulaire peut être inscrit en ce qui concerne toutes les parties contractantes liées par le Protocole;
- si l'enregistrement international s'étend uniquement à des parties contractantes liées par le Protocole (que celles-ci soient ou non également liées par l'Arrangement), le changement de titulaire peut être inscrit en ce qui concerne toutes les parties contractantes désignées.

Si le même nouveau propriétaire possède par ailleurs un établissement effectif et sérieux dans une partie contractante liée par l'Arrangement, le changement de titulaire peut être inscrit à l'égard de toutes les parties contractantes désignées.

Règle 25.4) 60.05 S'il y a plusieurs nouveaux propriétaires, chacun d'eux doit remplir les conditions décrites au paragraphe B.II.60.03. En conséquence, le changement de titulaire ne peut pas être inscrit à l'égard d'une partie contractante désignée si un ou plusieurs des nouveaux propriétaires ne remplit pas les conditions requises pour être titulaire de l'enregistrement international à l'égard de cette partie contractante. Il n'est toutefois pas nécessaire que la ou les parties contractantes par l'intermédiaire desquelles les conditions sont remplies soit la même ou les mêmes pour chacun des nouveaux propriétaires.

60.06 Lorsque, pour les raisons expliquées aux paragraphes précédents, un changement de titulaire ne peut pas être inscrit au registre international à l'égard d'une ou de plusieurs parties contractantes désignées, le transfert est inscrit comme un changement partiel de titulaire, de la façon décrite au paragraphe B.II.65.01. Un enregistrement international distinct est donc créé à l'égard des parties contractantes désignées pour lesquelles le nouveau propriétaire est habilité à être inscrit comme nouveau titulaire. Pour les parties contractantes restantes, l'enregistrement international demeure au nom de l'actuel titulaire. Si le nouveau propriétaire devient ultérieurement habilité à être inscrit comme titulaire à l'égard de ces parties contractantes, il est possible de demander la fusion des enregistrements internationaux de la façon décrite aux paragraphes B.II.66.01 à 66.04. Les conséquences, vis-à-vis des parties, d'un changement de titulaire qui ne peut être inscrit au registre international relèvent de la législation des parties contractantes concernées.

A Article 9bis.1) 60.07 Selon la dernière phrase de l'article 9bis(1) de l'Arrangement de Madrid, lorsqu'une transmission est effectuée, pendant la période de dépendance de cinq ans, à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine, le Bureau international doit demander l'assentiment de l'Office du pays du nouveau propriétaire et publier, si possible, la date et le numéro d'enregistrement de la marque dans le pays du nouveau propriétaire. Cette procédure se justifiait par le fait que, à un moment donné dans l'histoire de l'Arrangement de Madrid, une telle transmission entraînait un changement du pays d'origine. Pour s'assurer que la marque faisait l'objet d'un enregistrement national dans le nouveau pays d'origine, sur lequel une attaque centrale pouvait être fondée, l'assentiment de l'Office du nouveau pays d'origine était demandé avant l'inscription de la transmission. Or, depuis l'Acte de Nice de 1957, le pays d'origine ne change pas en cas de transmission; la procédure prescrite dans la dernière phrase de l'article 9bis.1) de l'Arrangement de Madrid a donc perdu sa raison d'être. Aussi, l'Assemblée de l'Union de Madrid a-t-elle décidé en 1995 que le Bureau international devait cesser d'appliquer cette disposition.

Changement du traité applicable à la suite de l'inscription d'un changement de titulaire

60.08 Il est possible qu'une désignation qui relevait de l'Arrangement relève dorénavant du Protocole, ou *vice versa*, à la suite d'un changement de titulaire de l'enregistrement international. (À cet égard, voir aussi les paragraphes A.02.26 à 02.31.) Par exemple, dans le cas où un pays qui est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole a été désigné dans une demande internationale déposée par l'intermédiaire de l'Office d'un pays partie uniquement à l'Arrangement, la désignation relève de l'Arrangement; si, postérieurement, à la suite d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, le nouveau titulaire revendique sa qualité de titulaire d'un enregistrement international par l'intermédiaire d'une partie contractante à la fois de l'Arrangement et du Protocole, la désignation relève dès lors du Protocole (voir les paragraphes A.02.21 à 02.25). Un tel changement n'a pas d'incidence sur des questions qui sont déjà réglées ni sur des procédures qui sont déjà en cours. Ainsi, des questions telles que la présentation d'une demande de renonciation ou de radiation sont régies par le traité qui était applicable au moment où le Bureau international a reçu la demande en question. Le renouvellement ultérieur de l'enregistrement international à l'égard de cette partie contractante relèvera cependant, dans l'exemple donné, du Protocole (toutefois, en ce qui concerne l'obligation de payer des taxes individuelles, voir le paragraphe B.II.73.02).

Demande d'inscription d'un changement de titulaire

Règle 25.1)a)i)

Instruction 4

61.01 Toute demande d'inscription d'un changement de titulaire doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel (MM5) établi par celui-ci ou sur un formulaire ayant le même contenu et la même présentation.

Règle 25.1)b)

61.02 La demande peut être présentée au Bureau international par le titulaire (ou son mandataire inscrit), par l'Office de la partie contractante du titulaire (inscrit) ou par l'Office de la partie contractante du cessionnaire, à savoir, la partie contractante (ou l'une des parties contractantes) indiquées selon le paragraphe B.II.60.02. Il convient de noter que, depuis le 1^{er} avril 2002, il n'existe plus de restriction pour la présentation d'une demande d'inscription de changement de titulaire, même lorsque le changement concerne des parties contractantes dont la désignation relève de l'Arrangement. Par ailleurs, il n'est plus possible de présenter la demande par l'intermédiaire de l'Office d'origine (c'est-à-dire l'Office par l'intermédiaire duquel la demande internationale a été présentée) lorsque ni le titulaire actuel, ni le nouveau propriétaire (le cédant) ne possèdent un rattachement avec la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.

61.03 Dans le cas où la demande est présentée au Bureau international par l'intermédiaire d'un Office, ce dernier peut exiger des preuves relatives au changement de titulaire. Le Bureau international n'exige toutefois pas la preuve du changement de titulaire et aucune pièce justificative (telle que la copie du contrat de cession ou de tout autre contrat) ne doit être adressée au Bureau international.

Règle 6.2) 61.04 D'une manière générale, la demande peut être rédigée en français, en anglais ou en espagnol. Toutefois, pour tous les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées avant le 1^{er} avril 2004 et dans l'attente de l'inscription de la première désignation postérieure :

– si les demandes relèvent exclusivement de l'Arrangement, le français continuera d'être la seule langue de communication, d'inscription et de publication;

– si les demandes relèvent en tout ou partie du Protocole, le français et l'anglais continueront d'être les langues de communication, d'inscription et de publication.

Pour les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées entre le 1^{er} avril 2004 et le 31 août 2008 et dans l'attente de l'inscription de la première désignation postérieure :

– si les demandes relèvent exclusivement de l'Arrangement, comme ci-dessus le français continuera d'être la seule langue de communication, d'inscription et de publication. (Les enregistrements résultant de demandes déposées durant cette période et relevant en tout ou partie du Protocole bénéficieront du régime trilingue intégral, à la suite de l'introduction de l'espagnol à compter du 1^{er} avril 2004. (voir également les paragraphes B.I.07.02 à 07.07).)

61.05 En pratique, la question de la langue ne concerne que la liste des produits et services, étant donné que le reste du contenu de la demande ne dépend pas de la langue.

Formulaire officiel

Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international

62.01 Le numéro de l'enregistrement international ou des enregistrements internationaux concernés doit être indiqué. Une seule et même demande peut se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux cédés par le même titulaire au même cessionnaire, à condition que, pour chacun de ces enregistrements internationaux, le changement s'applique à toutes les parties contractantes désignées, ou aux mêmes parties contractantes, et qu'il concerne tous les produits et services ou les mêmes produits et services.

62.02 Si, pour un enregistrement international donné, le numéro n'est pas connu (parce que l'enregistrement international n'a pas encore été effectué ou qu'il n'a pas encore été notifié au titulaire), il ne faut pas indiquer un autre numéro; le titulaire doit attendre de recevoir la notification du numéro de l'enregistrement international en question avant de présenter la demande.

Rubrique 2 : Titulaire

62.03 Le nom du titulaire doit être le même que celui inscrit au registre international.

Rubrique 3 : Nouveau titulaire

Règle 25.2)a)iii) 62.04 Le nom et l'adresse du nouveau propriétaire doivent être indiqués en suivant les mêmes directives que celles qui se rapportent au nom et à l'adresse du déposant en ce qui concerne la demande internationale (voir les paragraphes B.II.09.02 à 09.06).

Rubrique 4 : Qualité du nouveau propriétaire pour être titulaire

Règle 25.2)a)iv) 62.05 Il faut indiquer, dans les espaces appropriés, la ou les parties contractantes dont le nouveau titulaire est ressortissant (ou le nom de l'État membre d'une organisation contractante dont il est ressortissant), dans laquelle ou lesquelles il est domicilié, ou dans laquelle ou lesquelles il possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. Il est possible d'utiliser un ou plusieurs des espaces prévus et d'indiquer plus d'une partie contractante par espace prévu. Si le nouveau propriétaire est domicilié ou possède un établissement dans un État contractant qui est également un État membre d'une organisation contractante, ces deux parties contractantes peuvent être indiquées dans tout espace approprié.

62.06 Lorsque le nouveau propriétaire peut citer plus d'une partie contractante, il lui appartient de décider lesquelles doivent être mentionnées. Les indications doivent toutefois suffire à établir que le nouveau propriétaire (ou chacun des nouveaux propriétaires lorsqu'il y en a plusieurs) remplit les conditions requises pour être titulaire de l'enregistrement international à l'égard des parties contractantes désignées concernées par le changement de titulaire (voir les paragraphes B.II.60.03 à 60.06).

Règle 25.2)a)v) 62.07 Si, aux points a)iii) ou iv), il a été indiqué que le nouveau propriétaire est domicilié ou possède un établissement dans une partie contractante donnée et que son adresse telle qu'elle est indiquée sous la rubrique 3 n'est pas sur le territoire de cette partie contractante, il faut donner, à la lettre b), l'adresse de ce domicile ou de cet établissement, à moins qu'il ait été indiqué que le nouveau propriétaire est ressortissant d'un État contractant ou d'un État membre d'une organisation contractante.

Rubrique 5 : Constitution d'un mandataire

62.08 La demande d'inscription d'un changement de titulaire peut être utilisée par le nouveau titulaire pour constituer un mandataire.

- Règle 3.6)a)* 62.09 La rubrique 5 doit être utilisée pour la constitution d'un mandataire du nouveau titulaire (le cessionnaire). Dans le cas d'un changement total de titulaire, l'inscription du mandataire du cédant est annulée *ex officio* par le Bureau international. Lorsque la personne inscrite comme mandataire du cédant doit être inscrite comme mandataire du cessionnaire, il doit être constitué une nouvelle fois en complétant la rubrique 5.

Rubrique 6 : Étendue du changement de titulaire

62.10 Si le changement de titulaire se rapporte à l'ensemble des parties contractantes désignées couvertes par l'enregistrement international et à l'ensemble des produits et services couverts par cet enregistrement international, la case a) doit être cochée.

62.11 En cas de changement partiel du titulaire (6.b)), il faut indiquer le nom des parties contractantes à l'égard desquelles le changement de titulaire doit être enregistré et la liste des produits et services concernés par le changement de titulaire, groupés dans les classes et selon l'ordre de la classification internationale.

Rubrique 7 : Indications diverses

- Règle 25.2)b)* 62.12 Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, sa nationalité peut être indiquée sous a) (que ces informations aient ou non déjà été données sous la rubrique 4.a)). Lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, on peut donner des indications relatives à sa forme juridique ainsi qu'à l'État (et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État) où cette personne morale a été constituée. Ces indications sont facultatives et leur absence n'est pas remise en cause par le Bureau international (voir le paragraphe B.II.09.08).

Rubrique 8 : Signature du titulaire ou de son mandataire

- Règle 25.1)d)* 62.13 Lorsque la demande est présentée directement au Bureau international, elle doit être signée par le titulaire (ou son mandataire inscrit).

62.14 Lorsque la demande est présentée au Bureau international par l'intermédiaire d'un Office, cet Office peut exiger du titulaire ou permettre à ce dernier de signer le formulaire. Le Bureau international ne remet cependant pas en cause l'absence de signature sous cette rubrique.

Rubrique 9 : Signature de l'Office

- Règle 25.1)d)* 62.15 Une demande qui est présentée au Bureau international par un Office doit être signée par cet Office. (Le titulaire qui soumet une demande directement au Bureau international et qui produit son propre formulaire peut omettre la rubrique 9.)

Feuille de calcul des taxes

Voir les remarques générales concernant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphes B.I.08.01 à 08.12).

62.16 Une demande d'inscription de changement de titulaire donne lieu au paiement d'une taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes. Lorsque la demande concerne plusieurs enregistrements internationaux, une taxe doit être payée pour chacun d'eux. Le paiement peut s'effectuer de l'une des manières indiquées dans la troisième partie de la feuille de calcul des taxes. La méthode probablement la plus commode consiste à utiliser un compte courant ouvert auprès du Bureau international et à donner pour instruction à ce dernier (en remplissant la partie a) de la feuille de calcul des émoluments et taxes) de prélever le montant requis; lorsque le paiement est effectué selon cette méthode, le montant à prélever ne doit pas être indiqué. Si les émoluments et taxes sont payés d'une autre manière, ou si l'auteur du paiement souhaite indiquer le montant qui doit être prélevé sur un compte ouvert auprès du Bureau international, le mode de paiement, le montant payé ou à prélever et l'auteur du paiement ou des instructions doivent être indiqués dans la partie b) de la feuille de calcul des émoluments et taxes.

Demandes irrégulières

Règle 26

63.01 Si une demande d'inscription d'un changement de titulaire ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, à cet Office. L'irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification. Si la demande n'est pas regularisée dans ce délai, elle est réputée abandonnée; toute taxe payée est remboursée à l'auteur du paiement, déduction faite d'un montant correspondant à la moitié de la taxe.

63.02 Lorsque la demande a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, le titulaire ou le cessionnaire doit déterminer si cet Office a l'intention de corriger l'irrégularité ou s'il doit lui-même s'en charger.

Inscription, notification et publication

Règle 27.1)a)

64.01 Le Bureau international inscrit le changement de titulaire et notifie cette inscription aux Offices des parties contractantes désignées à l'égard desquelles l'enregistrement international a été cédé. Il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Le Bureau international informe également l'ancien titulaire (s'il s'agit d'un changement global de titulaire) ou le titulaire de la partie de l'enregistrement international qui a été cédé ou transmise de toute autre manière (dans le cas d'un changement partiel de titulaire).

- Règle 27.1)b)* 64.02 L'inscription de la modification est datée du jour où le Bureau international a reçu la demande remplissant les conditions requises. Il peut toutefois s'agir d'une date ultérieure lorsque le titulaire a demandé que la modification soit inscrite après l'inscription d'une autre modification, d'une radiation ou d'une désignation postérieure se rapportant à l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international. Le Bureau international publie les données pertinentes dans la gazette. En égard à la langue d'inscription, voir le paragraphe B.II.61.04.
- Règle 32.1)a)vii)
Règle 6.3)*

Changement partiel de titulaire

- Instruction 16* 65.01 Lorsqu'une demande est faite aux fins de l'inscription d'un changement de titulaire d'un enregistrement international pour une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées, ce changement est inscrit au registre international sous le numéro de cet enregistrement international. Lorsque le changement concerne toutes les parties contractantes désignées, les produits et services couverts par ce changement de titulaire sont radiés de cet enregistrement international. La partie transmise est inscrite en tant qu'enregistrement international distinct, ce dernier portant le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été transmise. La publication dans la gazette se compose de la partie de l'enregistrement international qui a été transmise (avec, notamment, la reproduction de la marque, la liste des produits et services et les parties contractantes désignées concernées).
- 65.02 L'un quelconque des enregistrements internationaux distincts peut, par la suite, faire l'objet d'un changement total ou partiel de titulaire.

Fusion d'enregistrements internationaux à la suite d'un changement de titulaire

- Règle 27.3)* 66.01 Lorsqu'une même personne, physique ou morale, a été inscrite comme titulaire de plusieurs enregistrements internationaux pour la même marque issus d'un changement partiel de titulaire, elle peut demander au Bureau international d'inscrire la fusion des enregistrements internationaux.
- 66.02 Deux ou plusieurs enregistrements internationaux ne peuvent ainsi être fusionnés que s'ils sont issus de la division d'un même enregistrement international en raison d'un changement partiel de titulaire, tel que décrit ci-dessus au paragraphe B.II.65.01; il n'y a pas de disposition qui permette la fusion d'enregistrements internationaux au nom d'un même titulaire lorsque ces enregistrements sont issus de demandes internationales distinctes.
- 66.03 Il n'existe pas de formulaire, officiel ou facultatif, pour présenter une demande d'inscription d'une fusion d'enregistrements internationaux. La demande peut être présentée au Bureau international directement ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire.

Instruction 17

66.04 L'enregistrement international issu de la fusion porte le numéro, accompagné le cas échéant d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été transmise. Cela peut être illustré par les exemples suivants :

- si l'ensemble ou certaines seulement des parties cédées de l'enregistrement international (inscrites sous le numéro initial accompagné d'une lettre) sont fusionnées avec l'enregistrement international initial (lequel est toujours inscrit sous son numéro initial sans être accompagné d'une lettre), l'enregistrement international qui en est issu porte le numéro de l'enregistrement international initial (c'est-à-dire, sans adjonction d'une lettre);
- si l'ensemble ou certaines seulement des parties cédées de l'enregistrement international (chacune étant inscrite sous le numéro initial accompagné d'une lettre) sont fusionnées entre elles et que chacune des parties cédées couvre les mêmes produits ou services, l'enregistrement international qui en est issu porte le numéro de l'enregistrement international initial avec adjonction de la lettre majuscule utilisée précédemment pour la première partie cédée;
- si l'ensemble ou certaines seulement des parties cédées de l'enregistrement international (chacune étant inscrite sous le numéro initial accompagné d'une lettre) sont fusionnées entre elles mais que les parties cédées ne couvrent pas les mêmes produits ou services, l'enregistrement international qui en est issu porte le numéro de l'enregistrement international initial, avec adjonction de la lettre majuscule suivante (dans l'ordre alphabétique) non précédemment utilisée conjointement avec le numéro de l'enregistrement international concerné.

Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet

67.01 La validité d'un changement de titulaire d'un enregistrement international dépend, en ce qui concerne une partie contractante donnée, du droit de cette partie contractante. Notamment, lorsque le changement de titulaire se rapporte à certains seulement des produits et services, une partie contractante désignée a le droit de refuser d'admettre la validité du changement si les produits et services compris dans la partie transmise sont similaires à ceux qui restent au nom du titulaire. Cette possibilité est expressément mentionnée à l'article 9ter.1) de l'Arrangement. Tel peut aussi être le cas si le nouveau titulaire est une personne physique ou morale qui, en vertu de la législation de cette partie contractante, n'est pas habilitée à être propriétaire de marques. Ou encore, la législation de cette partie contractante ne permet pas une transmission qui, selon elle, serait de nature à induire le public en erreur.

Règle 27.4)a) à c)

67.02 L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie un changement de titulaire la concernant peut donc déclarer que ce changement de titulaire est sans effet dans ladite partie contractante. Toute déclaration de ce type doit être envoyée avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification du changement de titulaire a été adressée à l'Office concerné. L'Office doit indiquer, dans sa déclaration, les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet, les dispositions essentielles correspondantes de la loi et si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou

d'un recours (étant entendu que, si la désignation de la partie contractante en question relève de l'Arrangement, les motifs pour lesquels il peut être déclaré qu'un changement partiel de titulaire est sans effet sont limités au motifs énoncés à l'article 9ter.1) de l'Arrangement). L'Office notifie une telle déclaration au Bureau international, qui la notifie à son tour, selon que la demande d'inscription a été présentée par le titulaire ou par un Office, au titulaire ou à l'Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.

Règle 27.4)e)

67.03 Lorsque la déclaration indique qu'elle peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, il appartient au cessionnaire de vérifier auprès de l'Office concerné le délai dans lequel une requête en réexamen ou un recours doit être présenté ainsi que l'autorité auprès de laquelle cette requête ou ce recours doit être déposé. L'Office doit notifier toute décision définitive relative à la déclaration au Bureau international, lequel la notifie, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, au titulaire ou à l'Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.

Règle 27.4)d) et e)

Instruction 18

Règle 32.1)a)xi)

67.04 Toute déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet ou toute décision définitive relative à cette déclaration, est inscrite dans le registre international. La partie de l'enregistrement international qui a fait l'objet de la déclaration ou de la décision finale est inscrite en tant qu'enregistrement international distinct de la même manière que pour l'inscription d'un changement partiel de titulaire (voir le paragraphe B.II.65.01). L'information pertinente est publiée dans la gazette.

Règle 27.4)a)

67.05 Toute déclaration d'une partie contractante désignée selon laquelle le changement de titulaire est sans effet a pour conséquence, dans le cadre du registre international, qu'à l'égard de ladite partie contractante l'enregistrement international concerné reste au nom de l'ancien titulaire. Le point de savoir quels sont les effets d'une telle déclaration entre les parties intéressées est une question qui relève de la législation nationale applicable.

Rectifications apportées au registre international

Règle 28.1)

68.01 Si le Bureau international considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il rectifie cette erreur d'office. Il rectifie également une telle erreur sur demande du titulaire ou d'un Office.

68.02 Avant de donner effet à une demande de rectification d'erreur, le Bureau international doit s'être assuré qu'il y a bien erreur dans le registre international. Sa pratique est la suivante :

a) lorsqu'il y a divergence entre ce qui est inscrit dans le registre international et les documents déposés auprès du Bureau international, c'est-à-dire lorsque l'erreur lui est imputable, le Bureau international la rectifie sans poser de question;

- b) lorsque le registre international contient une erreur évidente et que la correction demandée s'impose d'elle-même, en ce sens que tout lecteur détecterait l'erreur et comprendrait que le déposant ne pouvait pas vouloir dire autre chose que le rectificatif proposé, l'erreur est corrigée dès qu'elle est portée à l'attention du Bureau international;
- c) lorsqu'il y a une erreur factuelle dans une inscription portée au registre international, par exemple lorsque le nom ou l'adresse du titulaire, ou encore la date ou le numéro de l'enregistrement de base, tels qu'ils sont consignés, ne sont pas corrects, ou lorsque la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international n'est pas réellement identique à la marque de base, la rectification peut en règle générale être apportée; lorsque l'erreur résulte d'une divergence entre un document déposé auprès du Bureau international et ce qui est inscrit dans le registre d'une partie contractante, la demande de rectification doit être présentée par l'Office de cette partie contractante;
- d) dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'il s'agit de modifier la liste des parties contractantes désignées ou la liste des produits et services, la demande ne peut pas être traitée comme une rectification à apporter au registre international, sauf s'il y a eu erreur imputable à l'Office par l'intermédiaire duquel le document contenant l'erreur a été présenté au Bureau international; une demande de rectification de cette nature doit être soumise au Bureau international par l'Office concerné. Lorsque la liste des parties contractantes désignées ou la liste des produits et services telle qu'elle figure dans le registre international correspond à celle qui avait été présentée à l'Office concerné par le déposant ou le titulaire ou par son mandataire, le registre international ne contient pas d'erreur. En conséquence, si le déposant, le titulaire ou son mandataire s'est trompé dans les désignations de parties contractantes ou dans la liste des produits et services, il n'y a pas de rectification possible en vertu de la règle 28.

Règle 28.4) 68.03 À compter du 1^{er} avril 2002, une erreur qui est imputable à un Office et dont la rectification a une incidence sur les droits découlant de l'enregistrement international ne peut être rectifiée que si une demande de rectification est reçue par le Bureau international dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'inscription erronée au registre international. Ce délai ne s'applique pas aux erreurs commises par le Bureau international dans la mesure où le document sur la base duquel l'inscription erronée a été effectuée est toujours resté en possession du Bureau international. Ce délai ne s'applique pas non plus aux erreurs non substantielles, telles que celles concernant le nom ou l'adresse du titulaire, et aux erreurs évidentes contenues dans la liste des produits et services.

Règle 28.2) 68.04 Lorsqu'une erreur au registre international a été rectifiée, le Bureau international notifie la rectification au titulaire et, en même temps, aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification produit ses effets. En outre, lorsque l'Office qui a demandé la rectification n'est pas l'Office d'une partie contractante désignée dans laquelle la rectification produit ses effets, le Bureau international informe aussi cet Office. La rectification est également publiée dans la gazette.

Règle 32.1)a)ix)

Refus consécutif à une rectification

Règle 28.3) 68.05 Tout Office qui reçoit la notification mentionnée au paragraphe 68.02 peut déclarer, dans une notification adressée au Bureau international, qu'il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l'enregistrement international tel que rectifié. Ceci peut se produire lorsque, vis-à-vis de l'enregistrement international tel que rectifié, il existe des motifs de refus qui ne s'appliquaient pas à l'enregistrement international tel que notifié à l'Office concerné.

68.06 L'article 5 de l'Arrangement et du Protocole, l'article 9*sexies* du Protocole et les règles 16 à 18 s'appliquent *mutatis mutandis* à la notification de refus des effets d'une rectification et, en particulier, aux délais applicables pour notifier un tel refus (voir les paragraphes B.II.34.02 à 34.04). Ces délais se calculent à compter de la date d'expédition de la notification de la correction.

Aucun autre changement dans le registre international

69.01 Aucun autre changement concernant une marque qui est l'objet d'un enregistrement international ne peut être inscrit dans le registre international (voir toutefois, ci-après, la section intitulée "Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux" en ce qui concerne l'inscription de tels faits dans le registre international).

69.02 En particulier, il n'y a aucune disposition qui permette de modifier de quelque manière que ce soit une marque inscrite au registre international, que ce soit au moment du renouvellement ou à tout autre moment. Si le titulaire souhaite protéger la marque sous une forme qui diffère, ne serait-ce que légèrement, de la marque telle qu'inscrite, il doit déposer une nouvelle demande internationale. Cela vaut même s'il avait été permis que la marque subisse une modification dans la demande de base, dans l'enregistrement qui en est issu ou dans l'enregistrement de base, selon le cas, lorsqu'une telle modification était possible en vertu du droit de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine. Cela ne veut pas dire que le titulaire qui utilise la marque sous une forme qui diffère de celle inscrite dans le registre international doive nécessairement déposer une nouvelle demande internationale. Il peut s'appuyer sur l'article 5C.2) de la Convention de Paris, selon lequel l'emploi d'une marque sous une forme qui diffère, par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque dans les parties contractantes.

69.03 Il n'est pas possible d'étendre la liste des produits et services d'un enregistrement international. Si le titulaire souhaite protéger sa marque pour des produits et services supplémentaires, il doit déposer une nouvelle demande internationale. Cela vaut même si ces produits et services étaient compris dans la demande de base ou l'enregistrement de base, c'est-à-dire s'ils avaient pu être compris dans la demande internationale initiale mais ne l'ont pas été.

RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

P Article 6.1) 70.01 En vertu du Protocole, l'enregistrement d'une marque auprès du Bureau international est effectué pour une période de 10 ans. Il peut ensuite être renouvelé pour 10 ans sur paiement des émoluments et taxes applicables.

A Article 6.1) 70.02 En vertu de l'Arrangement, l'enregistrement d'une marque est effectué pour une période de 20 ans, et peut être renouvelé pour 20 ans sur paiement des émoluments et taxes applicables. *En vertu du règlement d'exécution, toutefois, les émoluments et taxes doivent être payés en deux versements correspondant à une période de 10 ans chacun.* Les exigences et les dispositions applicables au paiement du second versement sont les mêmes que pour le renouvellement. À toutes fins pratiques, il est plus simple de considérer le second versement comme un paiement aux fins du renouvellement.

Renouvellement à la suite d'un refus ou d'une invalidation

Règle 30.2)b) 70.03 Si un refus est inscrit au registre international à l'égard d'une partie contractante donnée pour tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, le titulaire peut néanmoins demander le renouvellement de cet enregistrement international à l'égard de cette partie contractante. Le paiement des émoluments et taxes aux fins du renouvellement doit toutefois être accompagné d'une déclaration expresse selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit à l'égard de cette partie contractante (la raison pour laquelle le renouvellement est permis à l'égard d'une partie contractante qui a prononcé un refus est qu'il se pourrait qu'au moment du renouvellement une procédure judiciaire ou administrative à l'égard d'un tel refus soit toujours en instance. Les droits du titulaire doivent donc être sauvagardés si le refus est susceptible de recours et qu'aucune décision définitive n'a été prise à la date à laquelle le renouvellement doit intervenir). Une partie contractante désignée qui a prononcé un refus est bien sûr libre de déterminer les effets d'un tel renouvellement sur son territoire.

Règle 19.1) 70.04 La situation est différente en ce qui concerne une invalidation, étant donné que l'inscription d'une invalidation dans le registre international doit impliquer que l'invalidation n'est plus susceptible de recours. L'enregistrement international ne peut donc pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante pour laquelle une invalidation a été inscrite, ni à l'égard d'une partie contractante pour laquelle une renonciation à la protection a été inscrite. Dans le cas d'une invalidation partielle, d'une limitation de la liste des produits et services à l'égard d'une partie contractante donnée, ou d'une radiation partielle à l'égard de toutes les parties contractantes, le renouvellement ne peut pas davantage être effectué en ce qui concerne les produits et services visés par cette invalidation, limitation ou radiation.

Enregistrements internationaux effectués avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun

71.01 Dans le cas d'un enregistrement international effectué avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun (à savoir, le 1^{er} avril 1996) :

Règle 40.2)c) – si les émoluments et taxes ont été payés pour 20 ans, il n'y a eu pas d'autres émoluments et taxes à payer jusqu'à l'expiration de cette période (sauf s'il y avait eu une désignation postérieure, auquel cas voir ci-dessous); les émoluments et taxes afférents au renouvellement auraient ensuite été dus (pour 10 ans) en vertu du règlement d'exécution commun;

– si les émoluments et taxes ont été payés pour un premier versement de 10 ans et que le solde pour le reste de la période de 20 ans n'avait pas été payé avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun, les émoluments et taxes afférents au renouvellement auraient été dus, en vertu du règlement d'exécution commun, à l'expiration de la première période de 10 ans.

Règle 40.3) 71.02 Si, après l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun, une désignation postérieure a été faite à l'égard d'un enregistrement international pour lequel les émoluments et taxes requis ont été payés pour une période de 20 ans, et que la date à laquelle la désignation postérieure prend effet est tombée dans les premières dix années (à savoir, entre le 1^{er} avril 1996 et le 31 mars 2006) de cette période, les émoluments complémentaires et taxes payés au moment de la désignation postérieure ne couvraient que la période allant jusqu'à la fin de la première période de 10 ans. À la fin de cette période un émolument complémentaire ou, le cas échéant, une taxe individuelle supplémentaire aurait dû être payé à l'égard de la partie contractante concernée par cette désignation postérieure. La procédure relative au paiement de cet émolument ou de cette taxe était identique à celle relative à un renouvellement normal (voir les paragraphes B.II.72.01 à 72.04).

Procédure de renouvellement

A Article 7.4) 72.01 Six mois avant l'expiration de chaque période de protection de 10 ans, le Bureau international rappelle au titulaire de l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration. Si, toutefois, le titulaire (ou son mandataire) ne reçoit pas cet avis officieux, cela ne constitue pas une excuse de l'inobservation de l'un quelconque des délais applicables au paiement des émoluments et taxes dus. L'avis officieux dresse la liste de toutes les parties contractantes désignées à l'égard desquelles aucun refus total ou invalidation n'a été inscrit au registre international ou qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation.

P Article 7.3) 72.02 Étant donné que le renouvellement est considéré comme une simple prolongation, moyennant paiement des émoluments et taxes applicables, de la durée de protection de l'enregistrement international, il ne peut être l'occasion d'apporter une quelconque modification à l'enregistrement international en son dernier état, c'est-à-dire à l'expiration de la période de protection en cours. Par conséquent, aucune modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou de la liste des produits et services ne peut être apportée dans le cadre de la procédure de renouvellement. Si le

Règle 29

Article 7.2)

titulaire souhaite, au moment du renouvellement, faire inscrire de telles modifications au registre international, il doit les communiquer séparément au Bureau international, selon les procédures applicables. Elles ne sont incluses dans les données inscrites pour le renouvellement que si elles sont inscrites au registre international au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement international (voir le paragraphe B.II.76.03).

Règle 30.2)a) 72.03 L'enregistrement international peut toutefois n'être renouvelé que pour certaines des parties contractantes couvertes. Ceci n'est pas considéré comme

Règle 30.2)d) constituant une modification qui, en vertu de l'article 7.2) de l'Arrangement et de l'article 7.2) du Protocole, ne doit pas être incluse dans le renouvellement. Dans ce cas, le paiement des émoluments et taxes doit être accompagné d'une déclaration donnant la liste des parties contractantes pour lesquelles le renouvellement ne doit pas être inscrit.

72.04 Un système de renouvellement électronique des enregistrements nationaux est disponible sur le site Web de l'OMPI et on peut y accéder via les rubriques *Formulaires* (<http://www.wipo.int/madrid/fr/forms/>) et *Services en ligne* (<http://www.wipo.int/madrid/fr/services/>) sur la page Web consacrée au *Système de Madrid*. Il n'est pas prescrit l'utilisation d'un formulaire officiel pour le renouvellement d'un enregistrement international. Un renouvellement peut être effectué par toute communication comportant les informations nécessaires (numéro de chaque enregistrement international concerné et objet du paiement). Les titulaires peuvent toutefois trouver plus pratique d'utiliser le formulaire facultatif (MM11) qui est envoyé par le Bureau international au titulaire et au mandataire avec l'avis officieux d'expiration. Ce formulaire contient les indications suivantes :

- numéro de l'enregistrement international devant être renouvelé;
- nom du titulaire (tel qu'inscrit au registre international);
- les parties contractantes pour lesquelles le renouvellement est demandé, y compris au registre international; les parties contractantes à l'égard desquelles un refus total est inscrit;
- signature du titulaire ou du mandataire, ou de l'Office par l'intermédiaire duquel la demande de renouvellement est présentée;
- émoluments et taxes payés et mode de paiement ou instructions à l'effet de prélever le montant des émoluments et taxes prescrits sur un compte ouvert auprès du Bureau international.

Émoluments et taxes afférents au renouvellement

Règle 30.1) 73.01 Les émoluments et taxes afférents au renouvellement d'un enregistrement international sont les suivants :

Article 9sexies – l'émolument de base;

– une taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration correspondante (voir le paragraphe B.II.20.04) et qui est désignée en vertu du Protocole, sauf si cette partie contractante désignée est un État lié (également) par l'Arrangement et l'Office d'origine est l'Office d'un État lié (également) par l'Arrangement (un complément d'émolument doit être payé pour cette désignation);

– pour chaque partie contractante désignée pour laquelle il n'y a pas de taxe individuelle payable, un complément d'émolument;

– pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième, un émolument supplémentaire; toutefois, lorsqu'une taxe individuelle doit être payée à l'égard de *toutes* les parties contractantes, aucun émolument supplémentaire n'est dû.

P Article 9sexies.1)b) 73.02 En vertu de l'article 9sexies.1)b) du Protocole, une taxe individuelle doit être payée au moment du renouvellement lorsque la partie contractante désignée concernée a opté pour le système de la taxe individuelle et que la désignation de cette partie contractante relève du Protocole. Un changement de traité applicable régissant une désignation a pu se produire à la suite de l'inscription d'un changement de titulaire, et cela peut avoir des incidences sur les taxes payées au moment du renouvellement (voir le paragraphe B.II.60.08). Si par exemple, le traité régissant une désignation est non plus le Protocole, mais l'Arrangement, c'est dès lors le complément d'émolument et non l'éventuelle taxe individuelle qui doit être payé à l'égard de la partie contractante désignée concernée, au moment du renouvellement de cet enregistrement international. Cela vaut inversement, si le traité applicable est non plus l'Arrangement, mais le Protocole. Il convient de noter qu'un changement peut également intervenir en ce qui concerne l'obligation de payer les taxes individuelles à la suite de l'inscription d'un changement de titulaire, même *sans* changement de traité applicable.

Règle 30.1)

Règle Ibis 73.03 Il est rappelé que l'article 9sexies.1)b) du Protocole prévoit une dérogation à l'obligation de payer des taxes individuelles dans le cadre de relations mutuelles entre États qui sont parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole. Par conséquent, si l'État, dont l'Office est l'Office d'origine, est partie aux deux traités et si la demande internationale contient la désignation d'une partie contractante qui est également liée par les deux traités, il s'ensuit que, nonobstant le fait que cette dernière ait pu opter pour des taxes individuelles *et* que la désignation en question soit régie par le Protocole, en vertu de l'article 9sexies.1)b), seules les taxes standard seront payées à cette partie contractante. Si, en temps voulu, un changement de titulaire est inscrit à l'égard de cet enregistrement international et si le nouveau titulaire revendique le droit d'être inscrit en tant que titulaire de par un lien avec une partie contractante qui est liée uniquement par le Protocole, alors qu'il n'y a eu aucun changement de traité régissant la désignation en question – la désignation continue de relever du Protocole – un changement interviendra dans le régime de taxes au moment du renouvellement de cet enregistrement international. La dérogation visée à l'article 9sexies.1)b), qui auparavant se serait appliquée, sera désormais sans effet et des taxes individuelles doivent être payées au moment du renouvellement.

A Article 7.5)
P Article 7.4)

73.04 Le calculateur de taxes sous la rubrique *Marques/Système de Madrid* du site Internet de l'OMPI peut être utilisé pour calculer le montant des émoluments et taxes qui sont dus lors du renouvellement d'un enregistrement international (<http://www.wipo.int/madrid/feecalc>).

73.05 Les émoluments et taxes doivent être payés au Bureau international, au plus tard à la date d'expiration. Tout paiement reçu plus de trois mois avant la date à laquelle il est exigible est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date. Le paiement peut être effectué jusqu'à six mois après la date à laquelle le renouvellement est dû, pour autant qu'une surtaxe équivalant à 50% de l'émolument de base pour le renouvellement soit payée en même temps.

Règle 34.7)d) 73.06 Lorsque le montant d'un émolument ou d'une taxe afférent au renouvellement est modifié entre la date de son paiement au Bureau international et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant applicable est déterminé comme suit :

- si le paiement a lieu dans les trois mois qui précèdent la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, c'est le montant qui était en vigueur à la date du paiement qui est retenu;
- si le paiement a lieu plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, il est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date, et c'est le montant qui était en vigueur à ce moment-là qui est retenu;
- lorsqu'un émolument ou taxe afférent au renouvellement est payé après la date à laquelle celui-ci devait être effectué, le montant applicable est celui qui était en vigueur à cette date.

73.07 Le titulaire peut payer les émoluments et taxes directement au Bureau international. Il peut aussi, lorsque l'Office de la partie contractante du titulaire accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes, les payer au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office en question. Toutefois, il ne peut pas être exigé d'un titulaire qu'il paye les émoluments et taxes par l'intermédiaire d'un Office.

Article 8.1) 73.08 L'Office du pays d'origine qui accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes afférents au renouvellement peut, à cette fin, fixer à son gré et percevoir à son profit une taxe nationale.

Émoluments et taxes afférents au renouvellement à la suite du changement du traité applicable

- Règle 1bis* 73.09 Un changement peut intervenir en ce qui concerne le traité applicable à la désignation *inscrite* d'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et le Protocole (voir les paragraphes A.02.26 à 02.31). Selon qu'une partie contractante donnée a fait ou n'a pas fait de déclaration concernant le paiement de taxes individuelles selon l'article 8.7) du Protocole, il peut en découler une modification du montant des émoluments et taxes à payer lors du renouvellement, à la suite du changement du traité applicable (voir également le paragraphe A.04.16).
- P Article 8.7)*

Paiement insuffisant

- Règle 30.3)a)* 74.01 Si le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant des émoluments et taxes requis, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et au mandataire éventuel et précise le montant restant dû. Le Bureau international en informe également l'auteur du paiement, lorsque celui-ci est autre que le titulaire, son mandataire ou un Office.
- Règle 30.3)b)* 74.02 Si, à l'expiration du délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant requis (y compris la surtaxe pour l'utilisation du délai de grâce), le renouvellement n'est pas inscrit. Le Bureau international notifie ce fait au titulaire et au mandataire éventuel et rembourse le montant reçu à l'auteur du paiement.

- Règle 30.3)c)* 74.03 Il y a toutefois une exception à la règle précédée. Si la notification mentionnée au paragraphe B.II.74.01 a été expédiée dans les trois mois précédent l'expiration du délai de six mois et si le montant des émoluments et taxes reçu est, à l'expiration de ce délai, égal à 70% au moins de ce montant, le Bureau international procède au renouvellement de l'enregistrement international. Si le montant requis n'est pas intégralement payé dans un délai de trois mois à compter de cette notification, le Bureau international annule le renouvellement et rembourse le montant reçu.

74.04 Si le montant payé est insuffisant, le titulaire peut, plutôt que de payer le montant qui manque, demander que certaines des parties contractantes désignées soient omises, de manière à réduire le montant dû. Cette demande doit toutefois être formulée dans le délai dans lequel le paiement manquant devrait être effectué.

Inscription du renouvellement; notification, certificat et publication

- Règle 31.1)* 75.01 Le Bureau international inscrit le renouvellement au registre international, ainsi que la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises ont été payées pendant le délai de grâce de six mois.
- Règle 31.2)* 75.02 La date à laquelle le renouvellement prend effet est la même pour toutes les désignations contenues dans l'enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été inscrites au registre international.

- Règle 31.3)* 75.03 Lorsque l'enregistrement international a été renouvelé, le Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées et envoie un certificat au titulaire.
- Règle 31.4)b)* 75.04 Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait à l'Office concerné.
- Règle 32.1)a)iv)* 75.05 Lorsqu'un enregistrement international a été renouvelé, les données pertinentes concernant le renouvellement sont publiées dans la gazette. La publication consiste en fait en une republication de l'enregistrement international dans l'état dans lequel il se trouve après le renouvellement.
- Règle 6.3)* 75.06 D'une manière générale, l'inscription et la publication se feront en français, en anglais et en espagnol. Toutefois, pour tous les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées avant le 1^{er} avril 2004 et dans l'attente de l'inscription de la première désignation postérieure :
- si les demandes relèvent exclusivement de l'Arrangement, le français continuera d'être la seule langue d'inscription d'un renouvellement;
- si les demandes relèvent en tout ou partie du Protocole, le français et l'anglais continueront d'être les langues utilisées pour le renouvellement.
- Pour les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées entre le 1^{er} avril 2004 et le 31 août 2008 et dans l'attente de l'inscription de la première désignation postérieure :
- si les demandes relèvent exclusivement de l'Arrangement, comme ci-dessus le français continuera d'être la seule langue d'inscription des renouvellements. (Les enregistrements résultant de demandes déposées durant cette période et relevant en tout ou partie du Protocole bénéficieront du régime trilingue intégral, à la suite de l'introduction de l'espagnol à compter du 1^{er} avril 2004 et seront par conséquent renouvelés dans les trois langues (voir également les paragraphes B.I.07.01 à 07.07).)
- 75.07 Un Office qui reçoit une notification de renouvellement (ou de non-renouvellement) d'un enregistrement international n'a pas à agir, si ce n'est qu'il peut porter l'inscription correspondante dans ses propres dossiers.

Renouvellement complémentaire

75.08 Lorsqu'un enregistrement international a été renouvelé pour une partie seulement des parties contractantes désignées et le titulaire décide, après la date d'expiration, de renouveler pour une partie contractante désignée non couverte par le renouvellement déjà effectué, ceci peut se faire par le biais d'un "renouvellement complémentaire", à condition que le délai de grâce de six mois (voir le paragraphe B.II.73.04) n'ait pas encore expiré. Les émoluments et taxes payables sont l'émolument de base, un complément d'émolument ou une taxe individuelle à l'égard de la partie contractante concernée, et la surtaxe visée au paragraphe B.II.73.04.

Non-renouvellement

76.01 Si un enregistrement international n'est pas renouvelé (parce que le titulaire n'a pas payé les émoluments et taxes afférents au renouvellement ou parce que les émoluments et taxes payés étaient insuffisants), il expire et cesse de produire ses effets depuis la date d'expiration de la période précédente de protection. (Ceci vaut également dans le cas de désignations postérieures à l'égard desquelles des émoluments et taxes dus n'ont pas été payés pour le second versement pour 10 ans – voir le paragraphe B.II.71.02).

Règle 31.4)a)
Règle 32.1)a)xii)

76.02 Lorsque l'enregistrement international n'a pas été renouvelé, ce fait est notifié aux Offices des parties contractantes désignées et est publié dans la gazette. La publication consiste simplement en la mention du numéro de l'enregistrement international et de la date à laquelle le renouvellement devait être effectué. La notification et la publication ne sont faites que lorsqu'il n'existe plus aucune possibilité que l'enregistrement international puisse être renouvelé, c'est-à-dire après l'expiration du délai de six mois à compter de la date à laquelle il devait être effectué (pendant lequel le renouvellement était encore possible par le paiement d'une surtaxe). Lorsque le renouvellement a été annulé parce que le solde des émoluments et taxes requis n'a pas été payé (voir le paragraphe B.II.74.03), ce fait est également publié dans la gazette.

76.03 Lorsque les émoluments et taxes afférents au renouvellement n'ont pas été payés à la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, aucune désignation postérieure et aucune modification ne peut être inscrite dans le registre international au cours du délai de six mois qui suit cette date et durant lequel le renouvellement peut toujours être effectué moyennant le paiement d'une surtaxe. Ce n'est qu'après que le renouvellement a été inscrit dans le registre international que la désignation postérieure ou la modification peut être inscrite dans le registre.

DÉPENDANCE ET INDÉPENDANCE

Cessation des effets pendant la période de dépendance

77.01 Pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la protection qui résulte de cet enregistrement continue à dépendre de la marque dont l'enregistrement a été demandé ou effectué auprès de l'Office d'origine (demande de base, enregistrement qui en est issu ou enregistrement de base). La protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée, en tout ou en partie, si l'enregistrement de base, ou l'enregistrement qui est issu de la demande de base, a fait l'objet d'une annulation, d'une renonciation, d'une révocation ou d'une invalidation, ou a expiré, ou si la demande de base a fait l'objet d'une décision finale de rejet ou a été retirée, soit au cours de cette période de cinq ans, soit par suite d'une action introduite au cours de cette période.

77.02 Cette dépendance est absolue et existe quelles que soient les raisons pour lesquelles la demande de base est rejetée ou retirée ou les raisons pour lesquelles l'enregistrement de base cesse de jouir, en tout ou en partie, de la protection légale. Le procédé par lequel l'on peut faire tomber un enregistrement international à l'égard de tous les pays dans lesquels il est protégé par le biais d'une action unique en invalidation ou en révocation dirigée contre l'enregistrement de base est connu sous le nom d'"attaque centrale".

77.03 En vertu du Protocole, le titulaire qui a choisi de fonder son enregistrement international sur une demande déposée auprès de l'Office d'origine court un risque accru de perdre toute protection par suite de la cessation des effets de la demande de base. Ceci ne doit pas nécessairement résulter d'une "attaque centrale" dans le sens où une action aurait été introduite par un tiers. La demande de base peut se voir refuser la protection, en tout ou en partie, pour des motifs absous ou parce que des droits antérieurs auraient été cités d'office au cours de la procédure d'examen, ou à la suite d'une opposition formée par le titulaire des droits antérieurs sur ce territoire. Dans tous ces cas, et pour autant que la décision relative à la demande de base soit finale (c'est-à-dire qu'elle ne soit plus susceptible de réexamen ou de recours), l'Office d'origine doit demander au Bureau international de radier, totalement ou en partie, l'enregistrement international.

77.04 Afin d'adoucir les conséquences de cette caractéristique du système de Madrid, à savoir la dépendance durant cinq années, le Protocole permet au titulaire de l'enregistrement international radié à la suite de la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base de demander, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié, l'enregistrement de la même marque auprès des Offices de toutes les parties contractantes dont la désignation relève de Protocole et dans lesquelles l'enregistrement international avait effet. Les demandes nationales ou régionales résultant de cette "transformation" sont traitées comme si elles avaient été déposées à la date de l'enregistrement international initial (pour de plus amples détails, voir les paragraphes B.II.82.01 à 82.07).

77.05 Bien qu'une demande internationale doive être déposée par la personne qui est titulaire de la demande ou de l'enregistrement national ou régional ayant servi de base à cette demande, la validité de l'enregistrement international n'est pas affectée si ce dernier et la demande ou l'enregistrement national ou régional deviennent, postérieurement, la propriété de différentes personnes. (Peu importe même que la demande ou l'enregistrement national ou régional soit transféré à une personne qui ne remplirait pas les conditions requises pour être titulaire d'un enregistrement international.) Toutefois, étant donné que l'enregistrement international continue à être dépendant du sort de la marque de base, le titulaire d'un enregistrement international court un risque si, pendant la période de dépendance de cinq ans, il ne contrôle pas la marque de base (voir le paragraphe B.II.80.01).

Article 6.2) 77.06 À la fin de la période de dépendance de cinq ans, l'enregistrement international devient indépendant de la marque de base (sous réserve des paragraphes B.II.78.01 à 78.03). Il n'existe pas une dépendance distincte pour les désignations postérieures; la seule période de dépendance est celle qui court à compter de la date de l'enregistrement international.

Cessation des effets de la demande de base ou de l'enregistrement de base

Article 6.3) 78.01 La protection résultant de l'enregistrement international ne peut plus être invoquée si, dans les cinq ans suivant la date de l'enregistrement international, la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base ne jouit plus de la protection légale parce qu'il ou elle, selon le cas,

- a été retiré,
- a expiré,
- a fait l'objet d'une renonciation, ou
- a fait l'objet d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation.

Lorsque la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base ne se rapporte qu'à certains produits et services énumérés dans l'enregistrement international, la protection de l'enregistrement international est restreinte dans la même mesure.

78.02 En vertu de l'Arrangement, cette disposition s'applique également si la protection légale a cessé ultérieurement par suite d'une action intentée avant l'expiration du délai de cinq ans. Le Protocole contient une disposition plus détaillée, laquelle prend en considération l'éventualité d'une demande de base; les mêmes règles s'appliquent si :

- un recours présenté durant le délai de cinq ans contre une décision refusant les effets de la demande de base,

– une action introduite durant le délai de cinq ans visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement de base, ou

– une opposition à la demande de base, introduite durant le délai de cinq ans,

aboutit, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base, selon le cas.

78.03 De plus, les mêmes règles s'appliquent en vertu du Protocole si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expiration de la période de cinq ans, dans le cas où, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement faisait l'objet d'une procédure, mentionnée dans le paragraphe précédent, qui avait commencé avant l'expiration de la période de cinq ans. Cette disposition permet d'éviter qu'un titulaire d'enregistrement international dont la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base aurait fait l'objet d'une attaque au cours de la période de dépendance de cinq ans ne contrecarre les effets de l'attaque centrale en abandonnant cette demande ou cet enregistrement après la fin de la période mais avant qu'un Office ou qu'une instance ait rendu une décision finale en la matière.

Procédure de notification de la cessation des effets

Règle 22.1)a)

79.01 Lorsque la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base a cessé de produire ses effets au cours de la période de dépendance de cinq ans, l'Office d'origine doit notifier au Bureau international les faits ou décisions suivants :

– la demande de base est rejetée d'office avant la fin de la période de cinq ans comptée à partir de la date de l'enregistrement international ou ce rejet devient définitif (par exemple, à la suite d'un recours) après l'expiration de cette période;

– la demande de base est rejetée par suite d'une opposition introduite avant l'expiration de cette période de cinq ans, que ce rejet devienne définitif avant ou après l'expiration de cette période;

– la demande de base a été retirée à la suite d'une requête formulée avant l'expiration de la période de cinq ans;

– la demande de base a expiré pour une raison quelconque (par exemple, pour non-respect d'une exigence de l'Office d'origine sur le plan de la procédure) avant le terme de la période de cinq ans, même si une décision relative à l'expiration de la demande ne devient définitive qu'après la fin de cette période;

– l'enregistrement de base (ou l'enregistrement qui est issu de la demande de base) fait l'objet d'une renonciation, d'une radiation, d'une révocation ou est déclaré invalide à la suite d'une requête introduite (par le titulaire ou par un tiers) avant la fin de la période de cinq ans, même si cette renonciation, cette radiation, cette révocation ou cette invalidation ne prend effet ou ne devient définitive qu'après la fin de cette période;

– l'enregistrement de base (ou l'enregistrement qui est issu de la demande de base) a expiré (par exemple, parce que les émoluments et taxes afférents au renouvellement n'ont pas été payés) avant la fin de la période de cinq ans, même si une décision relative à cette extinction ne devient définitive qu'après la fin de cette période.

Règle 22.1)a) 79.02 Une telle notification doit indiquer le numéro de l'enregistrement international concerné et le nom du titulaire. La notification doit également indiquer les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base (ou sur l'enregistrement qui en est issu) ou sur l'enregistrement de base, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets. Les faits et décisions en question peuvent être indiqués dans les termes suivants :

– la demande numéro [###] a été refusée par décision du [nom de l'Office] en date du [date]; le délai prévu pour intenter un recours contre cette décision a expiré le [date];

– la demande numéro [###] a été retirée à la suite d'une demande datée du [date];

– l'enregistrement numéro [###] a expiré le [date]; la période au cours de laquelle cet enregistrement pouvait être restauré a expiré le [date];

– par décision du [nom du tribunal] en date du [date], l'enregistrement numéro [###] a été révoqué avec effet à partir du [date]; le délai prévu pour intenter un recours contre cette décision a expiré le [date].

L'Office d'origine n'est pas tenu de donner au Bureau international quelque indication que ce soit quant aux motifs du refus ou d'une autre décision.

Règle 22.1)a)iv) 79.03 Lorsque ces faits et décisions n'ont une incidence que sur une partie des produits et services couverts par l'enregistrement international, la notification doit indiquer les produits et les services qui sont touchés ou les produits et les services qui ne le sont pas. L'obligation de notifier qui incombe à l'Office d'origine ne porte que sur les faits et les décisions *pertinents*; par conséquent, lorsqu'un rejet, un retrait, une radiation, etc., a trait à la demande de base, à l'enregistrement qui en est issu ou à l'enregistrement de base seulement en ce qui concerne des produits et des services qui ne sont pas couverts par l'enregistrement international, il n'y a pas lieu d'envoyer de notification au Bureau international.

Règle 6.2) 79.04 D'une manière générale, la notification peut être en français, en anglais ou en espagnol, au choix de l'Office qui adresse cette notification. Toutefois, pour tous les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées avant le 1^{er} avril 2004 et dans l'attente de l'inscription de la première désignation postérieure :

Règle 6.2)i) – si les demandes relèvent exclusivement de l'Arrangement, le français continuera d'être la seule langue de notification;

– si les demandes relèvent en tout ou partie du Protocole, le français et l'anglais continueront d'être les langues de notification.

Règle 40.4) Pour les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées entre le 1^{er} avril 2004 et le 31 août 2008 et dans l'attente de l'inscription de la première désignation postérieure :

– si les demandes relèvent exclusivement de l'Arrangement, comme ci-dessus le français continuera d'être la seule langue de notification. (Les enregistrements résultant de demandes déposées durant cette période et relevant en tout ou partie du Protocole bénéficieront du régime trilingue intégral, à la suite de l'introduction de l'espagnol à compter du 1^{er} avril 2004 (voir également les paragraphes B.I.07.01 à 07.07).)

79.05 La notification ne doit pas être envoyée tant qu'il n'est pas clair que la cessation des effets ne puisse pas être infirmée (voir cependant aussi le paragraphe ci-après). Par exemple, dans le cas d'une décision administrative ou judiciaire, la notification ne doit pas être envoyée tant qu'un éventuel recours n'aura pas fait l'objet d'une décision ou tant que le délai prévu pour intenter un recours n'aura pas expiré. En particulier, dans le cas d'une cessation des effets de l'enregistrement issu de la demande de base ou de la cessation des effets de l'enregistrement de base pour défaut de paiement des émoluments et taxes afférents au renouvellement, la notification ne doit pas être envoyée tant que n'a pas expiré le délai de grâce accordé pour paiement tardif ou le délai accordé pour formuler une demande en restauration de l'enregistrement.

Règle 22.1)b) 79.06 Toutefois, lorsque l'Office d'origine sait qu'à la fin de la période de cinq ans comptée à partir de la date de l'enregistrement international :

- une action judiciaire ayant pour objet l'enregistrement de base,
- un recours à l'encontre d'une décision rejetant la demande de base,
- une action visant au retrait de la demande de base,
- une opposition à la demande de base,
- une action visant à la révocation, la radiation ou l'invalidation de l'enregistrement de base ou de l'enregistrement qui est issu de la demande de base est en instance,

il doit le notifier au Bureau international dès que possible. Une telle notification doit clairement indiquer que l'action en question n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive.

Règle 22.1)c) 79.07 Lorsque l'Office d'origine a envoyé une notification préliminaire dans les cas envisagés dans le paragraphe précédent, il doit, dès que la décision devient définitive, notifier ce fait sans délai au Bureau international. Lorsque l'Office lui-même ne reçoit pas directement notification de la décision (lorsque, par exemple, elle est rendue par un tribunal ou une autorité analogue), il doit notifier cette décision au Bureau international aussitôt que l'Office en a lui-même connaissance; par exemple, l'Office peut être avisé de la décision par le titulaire ou par une autre partie à la procédure.

Article 6.4) 79.08 L'Office d'origine demandera au Bureau international de radier l'enregistrement international dans la mesure applicable (c'est-à-dire, pour les produits et services à l'égard desquels la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base a cessé de produire des effets).

79.09 Il n'est bien sûr possible à un Office de l'indiquer au Bureau international que s'il a connaissance de l'action en question. Ce sera le cas si l'action est intentée devant cet Office ou s'il s'agit d'un recours contre une décision de l'Office. L'Office n'a, par contre, pas nécessairement connaissance d'une action introduite devant un tribunal par un tiers. Toutefois, si la décision a des conséquences défavorables pour la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base, et qu'elle entraîne ainsi la radiation de l'enregistrement international, on peut s'attendre à ce que la partie qui a introduit l'action porte ce fait à l'attention de l'Office.

Règle 22.2) 79.10 Le Bureau international inscrit toute notification dans le registre international et transmet une copie de cette notification au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées. Si la notification requiert la radiation de l'enregistrement international, celui-ci est radié dans la mesure applicable; le Bureau international notifie ce fait au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées.

Règle 32.1)a)viii) 79.11 Toute radiation de l'enregistrement international est publiée et inscrite, avec une indication de la date de la radiation. De même, toute notification selon laquelle une action introduite avant l'expiration de la période de dépendance de cinq ans est toujours en instance à l'expiration de cette période est publiée dans la gazette.

Règle 32.1)a)xi)

79.12 Il n'y a pas de formulaire officiel que l'Office d'origine doive utiliser pour demander la radiation d'un enregistrement international. Le formulaire (MM8) que doit utiliser le titulaire pour demander la radiation ne doit pas être utilisé par un Office.

79.13 Lorsque la notification ne remplit pas les conditions mentionnées aux paragraphes B.II.79.02 à 79.05, le Bureau international informe l'Office qui a envoyé la notification qu'il ne peut pas inscrire la cessation des effets tant que cette notification n'a pas été régularisée.

Changement du titulaire de l'enregistrement international durant la période de dépendance

Article 6.3) 80.01 Tout changement de titulaire de l'enregistrement international ou de la marque de base (ou des deux) qui survient au cours de la période de dépendance de cinq ans ne modifie en rien les effets de la dépendance. L'enregistrement international reste dépendant de la protection de la marque de base dans la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine. Ainsi, par exemple, l'enregistrement international cesserait d'être protégé si l'enregistrement de base ou l'enregistrement résultant de la demande de base n'est pas renouvelé ou si la demande de base est retirée ou est refusée par l'Office d'origine, même s'il est au nom d'une personne qui n'est pas le titulaire de l'enregistrement international.

Division ou fusion de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base

Règle 23 81.01 Une demande ou un enregistrement national ou régional sur lequel un enregistrement international est basé peut être divisé en plusieurs demandes ou enregistrements en répartissant entre ces dernières ou ces derniers les produits et services énumérés dans la demande ou l'enregistrement initial, de même qu'il est possible de fusionner plusieurs demandes de base ou enregistrements de base en une seule demande ou un seul enregistrement. Lorsque ceci se produit durant la période de dépendance de cinq ans de l'enregistrement international, l'Office d'origine doit notifier ce fait au Bureau international.

Règle 23.1) 81.02 Cette notification doit indiquer :

- le numéro de l'enregistrement international correspondant; lorsque ce dernier n'est pas encore connu, le numéro de la demande de base doit être donné à sa place (cela permettra au Bureau international de déterminer l'enregistrement international en question);
- le nom du titulaire ou du déposant;
- le numéro de chaque demande qui résulte de la division de la demande de base ou le numéro de la demande issue de la fusion.

Règle 23.3) 81.03 De même, l'Office d'origine doit notifier au Bureau international la division de l'enregistrement de base ou la fusion des enregistrements de base, ou le ou les enregistrements issu(s) de la ou des demandes de base durant cette période de cinq ans.

Règle 32.1)a)xi) 81.04 Le Bureau international inscrit la notification dans le registre international et notifie la division ou la fusion aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire de l'enregistrement international. Les données pertinentes sont publiées dans la gazette.

81.05 L'inscription au registre international ne porte que sur le fait que la demande de base ou l'enregistrement de base a été divisé ou que les demandes de base ou les enregistrements de base ont été fusionnés. Elle ne mentionne pas les produits et services couverts par chaque demande ou enregistrement résultant de la division. Les données détaillées relatives à ces demandes ou à ces enregistrements peuvent être obtenues auprès de l'Office d'origine.

81.06 Cette division ou cette fusion n'a pas d'effet juridique sur l'enregistrement international. La notification faite par l'Office d'origine et son inscription, sa notification ainsi que sa publication effectuées par le Bureau international, ont simplement pour objet de mettre à la disposition des Offices des parties contractantes désignées et des tiers des informations sur la situation de la marque de base au cours de la période pendant laquelle l'enregistrement dépend de celle-ci.

Transformation

P Article 9 quinque 82.01 La transformation d'un enregistrement international en une ou plusieurs demandes nationales ou régionales a pour effet qu'une demande présentée à l'Office d'une partie contractante pour l'enregistrement d'une marque qui était l'objet d'un enregistrement international désignant cette partie contractante sera traitée par cet Office comme si elle avait été déposée à la date de cet enregistrement international ou, dans le cas où cette partie contractante a été désignée postérieurement, à la date de la désignation postérieure. Si l'enregistrement international contenait une revendication de priorité, la demande nationale ou régionale bénéficiera de cette revendication.

82.02 La transformation ne peut avoir lieu que lorsque l'enregistrement international a été radié, à l'égard de l'ensemble ou d'une partie seulement des produits et services, sur la requête de l'Office d'origine, selon ce qui a été décrit aux paragraphes B.II.79.01 à 79.06. Cette procédure n'est pas possible lorsque l'enregistrement international a été radié sur la requête du titulaire.

82.03 La transformation peut se produire à l'égard de toute partie contractante sur le territoire de laquelle l'enregistrement international produisait ses effets, c'est-à-dire toute partie contractante désignée à l'égard de laquelle l'enregistrement international n'a pas fait l'objet d'un refus total, d'une invalidation ou d'une renonciation.

82.04 Pour pouvoir bénéficier de cette possibilité, la demande nationale ou régionale doit être déposée dans les trois mois qui suivent la date de radiation de l'enregistrement international. Les produits et services énumérés dans la demande doivent avoir été couverts par la liste figurant dans l'enregistrement international radié (ou dans la partie radiée de l'enregistrement international) à l'égard de la partie contractante concernée.

82.05 Hormis les dispositions particulières relatives à la date, toute demande résultant d'une transformation devient en fait une demande nationale ou régionale ordinaire. La demande doit être déposée auprès de l'Office concerné. Ce dépôt n'est pas régi par le Protocole ni par le règlement d'exécution, et le Bureau international n'est aucunement impliqué.

82.06 Il appartient à chaque partie contractante de déterminer les modalités à suivre pour donner effet à une telle transformation en demande nationale ou régionale. Elle peut exiger que cette demande remplisse toutes les conditions applicables aux demandes nationales ou régionales déposées auprès de son Office, y compris en matière de taxes. En d'autres termes, elle peut exiger le paiement du montant total des taxes afférentes à la demande ou de toute autre taxe; elle peut encore, et notamment dans le cas où l'Office concerné a déjà perçu des taxes individuelles au titre de l'enregistrement international en question, décider de diminuer le montant des taxes à l'égard d'une telle demande.

82.07 Étant donné que la transformation n'est prévue qu'en vertu du Protocole (et non de l'Arrangement), son bénéfice ne peut être invoqué que dans une partie contractante dont la désignation relève du Protocole.

Transformation à la suite du changement du traité applicable

Règle 1bis 82.08 Un changement peut intervenir en ce qui concerne le traité applicable à la désignation *inscrite* d'une partie contractante dans le registre international (voir les paragraphes A.02.26 à 02.31). Étant donné que seul le Protocole prévoit la possibilité d'une transformation, un titulaire aura le droit de demander la transformation, dans les circonstances appropriées, si le traité applicable est non plus l'Arrangement mais le Protocole, sous réserve que ce changement ait eu lieu, au plus tard, à la date d'inscription de la radiation de l'enregistrement international.

FAITS SURVENANT DANS LES PARTIES CONTRACTANTES, QUI ONT UNE INCIDENCE SUR LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

83.01 Les paragraphes qui suivent traitent des faits survenant dans les parties contractantes, hormis le refus de protection (qui fait l'objet des paragraphes B.II.33.01 à 37.07).

Invalidation dans une partie contractante désignée

Article 5.6 84.01 L'invalidation des effets d'un enregistrement international sur le territoire d'une partie contractante ne pourra être prononcée, par les autorités compétentes de cette partie contractante, sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Les procédures se rapportant à l'invalidation se déroulent directement entre le titulaire de l'enregistrement international, la personne qui a

intenté l'action en invalidation et les autorités compétentes concernées (Office ou tribunal). Il peut être nécessaire pour le titulaire de constituer un mandataire local. Les procédures relèvent entièrement du droit et de la pratique de la partie contractante concernée.

84.02 Les procédures et le droit matériel qui régissent une telle invalidation doivent être les mêmes que ceux qui s'appliquent aux marques enregistrées auprès de l'Office de cette partie contractante. Par exemple, la protection de la marque peut être révoquée parce que son titulaire ne s'est pas conformé aux dispositions de la législation de la partie contractante en ce qui concerne l'utilisation de la marque ou parce qu'il a laissé la marque devenir générique ou trompeuse, ou parce qu'il a été établi (par exemple, dans le cadre d'une procédure engagée par un tiers ou dans une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon) que la protection aurait dû être refusée au moment où la désignation a été examinée initialement.

Règle 19 84.03 Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés (en tout ou en partie) dans une partie contractante et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, l'Office de cette partie contractante doit notifier au Bureau international les faits pertinents, à savoir :

- l'autorité (par exemple, l'Office ou un tribunal donné) qui a prononcé l'invalidation, la date à laquelle l'invalidation a été prononcée et le fait que celle-ci ne peut plus faire l'objet d'un recours;
- le numéro de l'enregistrement international concerné et le nom de son titulaire;
- si l'invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des services, ceux qui sont visés (doivent être mentionnés ceux qui demeurent couverts par l'enregistrement ou ceux qui ne le sont plus);
- la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que la date à laquelle elle prend effet.

Règle 32.1)a)x)

Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international à la date de réception de la notification remplissant les conditions requises, avec les données figurant dans la notification et en informe l'Office d'origine, si cet Office lui a fait savoir qu'il souhaite recevoir de telles informations, ainsi que le titulaire. Il publie également l'invalidation dans la gazette.

Règle 1.xixbis)

84.04 Dans le règlement d'exécution, le mot "invalidation" s'entend d'une décision de l'autorité compétente (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 la désignation de ladite partie contractante. Ceci explique qu'un Office doit notifier non seulement la date à laquelle l'invalidation a été prononcée, mais également, si possible, la date de prise d'effet de cette invalidation.

Règle 19.1)vi)

Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international

Règle 20.1) 85.01 Depuis le 1^{er} avril 2002, la portée de cette disposition a été considérablement étendue. Le titulaire ou l'Office de la partie contractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint. Cette restriction peut s'appliquer à l'enregistrement international dans sa globalité ou à l'égard d'une partie seulement des parties contractantes désignées; dans ce dernier cas, les informations données au Bureau international doivent spécifier ce fait. De même, l'Office d'une partie contractante désignée peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint mais, dans ce cas, cette information doit uniquement concerner une restriction sur le territoire de cette partie contractante. Cette information doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à la restriction – par exemple, il sera indiqué qu'elle résulte d'une décision judiciaire relative à l'aliénation des avoirs du titulaire. Ce résumé doit être bref, et doit être présenté de telle manière qu'il puisse être inscrit au registre international. Il ne faut pas envoyer au Bureau international de copie des décisions judiciaires ou des actes notariés. Le Bureau international ne peut toutefois pas agir sur la base d'une information provenant d'une source autre que le titulaire ou un Office, comme, par exemple, des tiers.

85.02 Une restriction de ce type pourrait notamment s'expliquer par le fait que l'extension de l'enregistrement international dans cette partie contractante a été accordée à titre de sécurité ou est l'objet d'un droit réel, ou qu'elle résulte d'une décision judiciaire relative à l'aliénation des avoirs du titulaire. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux licences, lesquelles font l'objet d'une disposition spécifique (voir les paragraphes B.II. 86.01 à 86.21).

Règle 20.2) 85.03 Lorsque le Bureau international a été informé d'une restriction conformément à cette disposition, la partie qui a communiqué cette information doit aussi informer le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction.

Règle 20.3) 85.04 Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées au sujet des restrictions et de leur retrait à la date de leur réception, à condition que la communication remplisse les conditions requises, et en informe le titulaire, l'Office de la partie contractante du titulaire et les Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées. Ces informations sont également publiées dans la gazette.

Règle 32.1)a)xi)

Licences

86.01 Certaines parties contractantes prévoient au plan national l'inscription de licences à l'égard des marques internationales, ces inscriptions produisant alors les mêmes effets juridiques que ceux produits par l'inscription d'une licence pour une marque nationale. Toutefois, avec effet au 1^{er} avril 2002, il est possible d'inscrire de telles licences au registre international, ce qui dispense ainsi les titulaires d'enregistrements internationaux de la nécessité de procéder à une inscription auprès de l'Office de chaque partie contractante pour laquelle une licence a été accordée.

Présentation de la demande

Règle 20bis.1) 86.02 Une demande d'inscription d'une licence peut être présentée au Bureau international directement par le titulaire, par l'Office de la partie contractante du titulaire ou par l'Office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée. La demande doit être signée par le titulaire ou par l'Office par l'intermédiaire duquel elle est présentée. Aucune pièce justificative, telle que la copie du contrat de licence, ne doit être adressée au Bureau international.

86.03 Un preneur de licence qui souhaite que sa licence soit inscrite au registre international peut demander à l'Office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée de présenter la demande d'inscription. Cet Office peut prendre toutes les mesures qu'il considère appropriées afin de vérifier que l'intéressé est habilité à être inscrit comme le preneur de licence. Le Bureau international ne peut toutefois pas accepter une telle demande du preneur de licence (lequel est une personne inconnue du Bureau international) qui n'est pas signée par le titulaire ou par un Office.

*Règle 20bis.1)b)
Instruction 4.f)* 86.04 La demande doit être présentée sur le formulaire officiel (MM13) et doit indiquer :

- le numéro de l'enregistrement international concerné,
- le nom du titulaire,
- le nom et l'adresse du preneur de licence, indiqués selon les principes relatifs aux nom et à l'adresse du déposant (paragraphes B.II.09.01 et 09.02),
- les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée,
- le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services.

86.05 La liste mentionnée ci-dessus est basée sur les indications ou les éléments énumérés à l'article 2 de la Recommandation commune concernant les licences de marques adoptée par l'Assemblée générale de l'OMPI et l'Assemblée de l'Union de Paris en septembre 2000³, ainsi qu'à la règle 10 du règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques⁴. Les indications ou éléments n'étant pas apparus pertinents dans le cadre de l'inscription de licences à l'échelle internationale n'ont pas été inclus.

Règle20bis.1)c) 86.06 La demande peut également indiquer

- lorsque le preneur de licence est une personne physique, l'État dont il est ressortissant,
- lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État et, le cas échéant, l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée,
- le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire d'une partie contractante désignée et déterminée,
- lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l'adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives,
- lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait⁵,
- le cas échéant, la durée de la licence.

86.07 La liste visée au paragraphe précédent comprend des éléments supplémentaires que peuvent exiger certaines parties contractantes désignées à l'égard desquelles la licence est accordée.

86.08 L'inscription d'une licence donne lieu au paiement d'une taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes. Une même demande peut porter sur plusieurs enregistrements internationaux au nom du même titulaire lorsque les données à inscrire (preneur de licence, parties contractantes et produits et services concernés) sont les mêmes, mais la taxe devra être payée pour chaque enregistrement international mentionné dans la demande.

³ Publication OMPI n° 835.

⁴ Publication OMPI n° 259.

⁵ Lorsqu'une demande d'inscription d'une licence ne comporte pas l'indication, prévue à la règle 20bis.1)c)v), selon laquelle la licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non exclusive (*déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid lorsqu'elle a adopté la règle 20bis*).

Demande irrégulière

Règle 20bis.2)a) 86.09 Si la demande d'inscription d'une licence ne remplit pas les conditions applicables, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.

Règle 20bis.2)b) 86.10 Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement, après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes requises.

Inscription et notification

Règle 20bis.3) 86.11 Lorsque la demande remplit les conditions applicables, le Bureau international inscrit la licence au registre international, à la date de réception de la demande remplissant les conditions requises, avec les informations contenues dans la demande, notifie ce fait à l'Office des parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.

Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet

Règle 20bis.5) 86.12 L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l'inscription d'une licence concernant cette partie contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie contractante. Cette déclaration pourrait être faite, au cas par cas, lorsque la législation de la partie contractante concernée reconnaît les effets de licences inscrites au registre international mais qu'il existe des objections concernant une licence déterminée, par exemple au motif que le public pourrait être induit en erreur.

86.13 La déclaration doit indiquer :

- i) les motifs pour lesquels l'inscription de la licence est sans effet,
- ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration,
- iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
- iv) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.

86.14 La déclaration doit être envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification de l'inscription d'une licence a été envoyée à l'Office concerné. Le Bureau international inscrit la déclaration au registre international à la date de réception de la communication remplissant les conditions requises, et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l'Office, audit titulaire ou audit Office. Toute décision définitive relative à une déclaration est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante

Règle 20bis.6)a) 86.15 L'Office d'une partie contractante dont la législation ne prévoit jamais l'inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle déclaration peut être faite en tout temps.

Règle 20bis.6)b) 86.16 L'Office d'une partie contractante dont la législation prévoit l'inscription de licences de marques mais ne reconnaît pas les effets des inscriptions de licences au registre international peut notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante.

Règle 32.2)i) 86.17 Toute notification faite selon les paragraphes ci-dessus est publiée dans la gazette. Un titulaire ou un preneur de licence sera donc conscient qu'une demande d'inscription d'une licence à l'égard d'une partie contractante qui a fait cette notification ne produit pas d'effet juridique. Le Bureau international procédera néanmoins à l'inscription et notifiera ce fait à l'Office de la partie contractante concernée. Il n'est pas nécessaire pour cet Office d'émettre une déclaration telle que décrite aux paragraphes B.II.86.12 à 86.14 dans la mesure où, par application de la notification générale selon la règle 20bis.6)a) ou b), il doit être entendu que l'inscription n'a aucun effet juridique dans cette partie contractante.

Modification ou radiation de l'inscription d'une licence

Règle 20bis.4) 86.18 Après l'inscription d'une licence, le titulaire ou le preneur de licence peut souhaiter modifier certains éléments relatifs à la licence (par exemple sa durée). La demande doit être faite sur le formulaire officiel (MM14). Les paragraphes B.II.86.02 à 86.06 s'appliquent dans ce cas.

86.19 Lorsqu'un nouveau preneur de licence doit être inscrit à l'égard d'un enregistrement international, la demande n'est pas considérée comme une modification d'une licence, mais comme une demande pour l'inscription d'une nouvelle licence, et doit être présentée sur le formulaire MM13.

86.20 Les paragraphes B.II.86.02 et 86.03 s'appliquent également à la demande de radiation de l'inscription d'une licence. La demande doit être faite sur le formulaire officiel (MM15). Une fois la radiation demandée, le preneur de licence n'est plus mentionné au registre international. Aucune taxe n'est prescrite pour la radiation de l'inscription d'une licence.

86.21 Lorsque plusieurs licences sont inscrites à l'égard d'un enregistrement international déterminé, toute demande de modification ou de radiation de l'inscription de la licence doit spécifier clairement, et sans ambiguïté, à quelle licence la demande se rapporte.

Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

Article 4bis.1) 87.01 L'article 4bis de l'Arrangement et du Protocole prévoit qu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est, sous certaines conditions, considéré comme remplacé par un enregistrement international de la même marque. Ces conditions sont les suivantes :

- l'enregistrement national ou régional et l'enregistrement international doivent tous les deux être inscrits au nom du même titulaire;
- la protection de l'enregistrement international doit s'étendre à la partie contractante en question;
- tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional doivent également être énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de cette partie contractante;
- l'extension de l'enregistrement international à cette partie contractante (qui peut être une désignation postérieure) doit prendre effet après la date de l'enregistrement national ou régional.

87.02 En outre, il est expressément prévu que cela se produit sans préjudice des droits acquis par le fait de l'enregistrement national ou régional antérieur (par exemple, des droits résultant d'une revendication de priorité ou d'un usage antérieur de la marque).

87.03 Il appartient au titulaire de s'assurer que, dans un cas donné, ces conditions sont réellement remplies, en particulier l'exigence selon laquelle tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional doivent également l'être dans l'enregistrement international. Il est clair que la liste des produits et services de l'enregistrement international n'a pas à être identique; cette liste peut être plus large. Elle ne peut, par contre, être plus restreinte. En outre, les noms utilisés dans l'enregistrement international doivent être équivalents, du moins quant à leur sens.

87.04 Le fait qu'il soit indiqué, à l'article 4bis.1), que l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional ne signifie pas pour autant que ce dernier est suspendu ou autrement affecté. Il demeure sur le registre de la partie contractante concernée, avec tous les droits qui se rattachent à lui, aussi longtemps qu'il est renouvelé par son titulaire.

Article 4bis.2) 87.05 L'Office dont le registre national ou régional contient l'inscription de la marque est, sur demande du titulaire (présentée directement à cet Office), tenu de prendre note dans son registre de l'enregistrement international. Ceci ne doit pas être interprété comme étant une condition obligatoire pour bénéficier du remplacement. Le texte de l'article 4bis.1) prévoit clairement que le remplacement est réputé s'opérer automatiquement sans qu'aucune action de la part du titulaire, ni aucune inscription du remplacement, ne soit nécessaire. Il est toutefois préférable, pour l'information des tiers, de demander que l'Office prenne note dans son registre de l'enregistrement international.

87.06 Nonobstant le remplacement d'un enregistrement national ou régional, il est dans l'intérêt du titulaire de l'enregistrement international de renouveler, durant la période de cinq ans au cours de laquelle l'enregistrement international dépend du sort de la demande de base, de l'enregistrement qui en résulte ou de l'enregistrement de base, l'enregistrement national ou régional.

Règle 21 87.07 Si l'Office d'une partie contractante désignée a, à la suite d'une demande présentée par le titulaire, pris note dans son registre du fait qu'un enregistrement national ou régional a été remplacé par un enregistrement international, il doit le notifier au Bureau international. Cette notification doit indiquer le numéro de l'enregistrement international, la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement national ou régional qui a été remplacé et, lorsque le remplacement ne concerne qu'une partie des produits et des services, ces produits et ces services. En outre, la notification devrait contenir les informations relatives à tout autre droit acquis en vertu de l'enregistrement national ou régional, sous une forme convenue entre le Bureau international et l'Office concerné. Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées à la date de réception de la notification remplissant les conditions requises, et en informe le titulaire. Il publie également ces indications dans la gazette.

Faits concernant une revendication d'ancienneté

Règle 21bis.1) 88.01 Lorsqu'une revendication d'ancienneté a été inscrite au registre internationale à l'égard d'une désignation de la Communauté européenne (voir les paragraphes B.II.17.08 à 17.10), cette revendication est examinée par l'OHMI, qui peut soit l'accepter soit la refuser selon sa législation applicable. Si l'OHMI refuse la validité de cette revendication, et dans la mesure où la décision correspondante est finale, ce fait doit être notifié au Bureau international. Lorsque la revendication d'ancienneté est acceptée par l'OHMI, il n'existe aucune obligation pour l'OHMI de notifier le Bureau international, puisque l'inscription de la revendication de l'ancienneté au registre international et sa publication dans la gazette ne requièrent aucune modification.

Règle 21bis.2) 88.02 Le règlement sur la marque communautaire permet de revendiquer l'ancienneté d'une marque postérieurement à l'enregistrement de la marque communautaire. Lorsque la Communauté européenne est désignée dans un enregistrement international, toute revendication "tardive" d'ancienneté, c'est-à-dire faite postérieurement à l'enregistrement international, doit être demandée par le titulaire directement auprès de l'OHMI. Si une telle revendication est refusée par l'OHMI, ce dernier n'a pas besoin de notifier ce fait au Bureau international (puisque il n'y a aucune information à inscrire au registre international). Par contre, si une telle revendication d'ancienneté est acceptée par l'OHMI, les informations suivantes doivent être notifiées par l'OHMI au Bureau international :

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné, et
- ii) le ou les États membres dans lesquels, ou pour lesquels, la marque antérieure est enregistrée, ainsi que la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque a pris effet et le numéro de l'enregistrement correspondant.

Règle 21bis.3) 88.03 En vertu du système de la marque communautaire, une revendication d'ancienneté acceptée par l'OHMI peut cesser d'avoir effet (à la suite, en particulier, d'un retrait ou de sa radiation). Par conséquent, toute décision définitive concernant une revendication d'ancienneté qui a été inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation, doit être notifiée par l'OHMI au Bureau international.

Règle 21bis.4) 88.04 Le Bureau international inscrit au registre international et publie dans la gazette toutes les informations notifiées en vertu des paragraphes ci-dessus.
Règle 32.1)a)xi)

CONTINUATION DES EFFETS DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS CERTAINS ÉTATS SUCCESSEURS

Règle 39 89.01 Les paragraphes qui suivent traitent de la protection d'un enregistrement international lorsqu'un État qui avait été désigné subit des changements au point qu'une partie du territoire de cet État (appelé "partie contractante prédecesseur") devient un État indépendant (appelé "État successeur"). En pareil cas, l'État successeur peut déposer auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l'application de l'Arrangement, du Protocole ou de l'Arrangement et du Protocole par cet État successeur.

Règle 39.1) 89.02 Tout titulaire d'un enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédecesseur à une date antérieure à la date notifiée par l'État successeur recevra un avis du Bureau international. Le titulaire peut obtenir la continuation de la protection de son enregistrement international dans l'État successeur en déposant auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent la date de l'avis, une demande visant à ce que cet enregistrement international continue de produire ses effets dans l'État successeur et en payant au Bureau international, dans le même délai, la taxe dont le montant est prescrit par le règlement. Une partie de cette taxe est transférée par le Bureau international à l'État successeur.

89.03 Une fois que le délai pour demander la continuation de la protection a expiré, la protection de l'enregistrement international dans la partie contractante concernée ne peut être obtenue que par le biais d'une désignation postérieure.

Règle 39.3) 89.04 Dès réception de la demande et de la taxe, le Bureau international notifie ce fait à l'Office de l'État successeur concerné et procède à l'inscription correspondante dans le registre international. Il publie également les données pertinentes dans la gazette.

Règle 39.4) 89.05 L'État successeur ne peut refuser la protection à l'enregistrement international que si le délai mentionné à l'article 5.2) de l'Arrangement et du Protocole n'a pas expiré en ce qui concerne l'extension territoriale à la partie contractante prédecesseur. La règle 39.4) du règlement d'exécution n'interdit toutefois pas à l'Office de l'État successeur de notifier, au-delà du délai fixé à l'article 5.2) de l'Arrangement et du Protocole, une décision finale consécutive à un refus de protection qui aurait été notifié de façon régulière au Bureau international par la partie contractante prédecesseur (avant que la succession ne se produise) à l'égard d'un enregistrement international ayant fait l'objet d'une demande de continuation des effets dans l'État successeur.