

Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu du Protocole de Madrid

GUIDE POUR L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID

(mis à jour en 2021)

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la :

Division juridique de Madrid
Service d'enregistrement de Madrid
Secteur des marques et des dessins et modèles
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
1211 Genève 20, Suisse

Téléphone : (+41) 22 338 9111
Contactez-nous : <https://www3.wipo.int/contact/fr/madrid/>
Internet : <https://www.wipo.int/portal/fr/index.html>

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Genève
Publication OMPI n° 455F/21
ISBN 978-92-805-3251-7
OMPI 2021

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 membres de l'Union de Madrid. Il couvre les différentes étapes de la procédure d'enregistrement international et explique les dispositions essentielles du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du règlement d'exécution du Protocole.

Le texte complet du Protocole de Madrid, du règlement d'exécution et des instructions administratives est disponible à l'adresse www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/.

Ce guide est régulièrement mis à jour. Les lecteurs sont invités à prendre contact avec le Bureau international pour toute observation ou proposition d'amélioration.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES.....	4
PARTIE A : INTRODUCTION	10
LE GUIDE.....	10
LE SYSTÈME DE MADRID : CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES	11
Le Protocole	11
Qui peut utiliser le système?	11
Brève description du système	12
Avantages du système	12
L'ARRANGEMENT DE MADRID ET LE PROTOCOLE DE MADRID.....	13
Comparaison historique entre le Protocole et l'Arrangement	13
Gel de l'Arrangement	14
La clause de sauvegarde	15
a) Avant le 1 ^{er} septembre 2008 : prééminence de l'Arrangement en vertu de la clause de sauvegarde	15
b) À compter du 1 ^{er} septembre 2008 : prééminence du Protocole.....	16
COMMENT DEVENIR PARTIE AU PROTOCOLE.....	17
DÉCLARATIONS ET NOTIFICATIONS FAITES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES	17
Office commun de plusieurs États.....	17
Effet territorial	18
Limitation se rapportant aux marques existantes	18
Prolongation du délai de notification des refus.....	18
Notification de décisions consécutives au refus provisoire de protection	19
Taxes individuelles.....	19
Présentation des désignations postérieures.....	20
Déclaration d'intention d'utiliser la marque.....	21
Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet	21
Déclaration selon laquelle une partie contractante ne présentera pas de demande de division d'un enregistrement international en vertu de la règle 27 <i>bis</i> .1).....	21
Déclaration selon laquelle une partie contractante ne présentera pas de demande de fusion d'enregistrements internationaux issus d'une division en vertu de la règle 27 <i>ter</i> .2)a).....	22
Notification d'incompatibilité des règles 27 <i>bis</i> .1) et 27 <i>ter</i> .2)a) avec la législation nationale ou régionale applicable d'une partie contractante.....	22
Perception et transfert des émoluments et taxes	22
Continuation des effets dans un État successeur	23
Publication des notifications et déclarations.....	23
RÉDUCTION D'ÉMOLUMENTS POUR LES DÉPOSANTS DES PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA)	23
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE SYSTÈME DE MADRID.....	23
INFORMATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DEMANDES INTERNATIONALES ET LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX	25
La Gazette.....	25
Madrid Monitor	25
Services en ligne facilitant le dépôt des demandes et la gestion des enregistrements internationaux.....	26
Assistant Madrid	26
Gestionnaire des produits et services de Madrid	27
Base de données des profils des membres	27
Madrid Portfolio Manager.....	28
Madrid Monitor	28
Renouvellement en ligne	28
Désignation postérieure en ligne	28

Paiement en ligne	28
Formulaires en ligne	29
Extraits du registre international	29
Légalisation d'extraits du registre international	30
Statistiques annuelles, mensuelles et "en cours"	30
PARTIE B : PROCÉDURES	30
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS.....	30
INTRODUCTION	30
COMMUNICATIONS AVEC LE BUREAU INTERNATIONAL	31
Modes de communication	31
Communications écrites.....	31
Communications électroniques.....	32
Formulaires officiels	33
Feuilles supplémentaires	34
Indication des dates.....	34
Formulaires facultatifs	34
Signatures	35
Calcul des délais.....	35
Perturbations dans le service postal et les entreprises d'acheminement du courrier et dans l'envoi de communications par voie électronique.....	36
Inobservation d'un délai due à la pandémie de COVID-19	37
Poursuite de la procédure.....	38
Langues	39
Principes généraux	39
Régime trilingue.....	39
PAIEMENT DES ÉMOLUMENTS ET TAXES AU BUREAU INTERNATIONAL.....	40
Monnaie de paiement.....	41
Mode de paiement	41
Date du paiement.....	42
Modification du montant des émoluments et taxes	43
Réduction d'émoluments pour les déposants des pays les moins avancés (PMA).....	43
REPRÉSENTATION DEVANT LE BUREAU INTERNATIONAL.....	43
Constitution du mandataire	44
Méthode de constitution.....	44
Dans la demande internationale, dans une désignation postérieure ou dans une demande d'inscription d'une modification.....	44
Dans une communication distincte	44
Unicité du mandataire.....	45
Constitution irrégulière	45
Inscription et notification de la constitution d'un mandataire	45
Effet de la constitution.....	46
Radiation de la constitution.....	46
Radiation à la demande du mandataire	47
Notification de la radiation	47
Aucune taxe pour l'inscription	47
CHAPITRE II : LA PROCÉDURE INTERNATIONALE.....	48
INTRODUCTION	48
LA DEMANDE INTERNATIONALE.....	48
Exigences de fond.....	48
Enregistrement de base ou demande de base	48
Office d'origine.....	48
Pluralité de déposants	50
Présentation de la demande internationale	50

Guide pour l'enregistrement international des marques

Langue de la demande internationale.....	50
Formulaire de demande.....	50
Rubrique 1 : Partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.....	51
Rubrique 2 : Déposant.....	51
Nom.....	51
Adresse.....	51
Adresse électronique.....	52
Adresse pour la correspondance.....	52
Numéros de téléphone.....	52
Demande déposée au nom de plusieurs déposants.....	52
Préférence quant à la langue de correspondance.....	53
Autres indications.....	53
Rubrique 3 : Droit de déposer une demande internationale.....	53
Rubrique 4 : Constitution de mandataire.....	54
Rubrique 5 : Demande de base ou enregistrement de base.....	54
Rubrique 6 : Priorité revendiquée.....	55
Rubrique 7 : La marque.....	56
Marques de type spécial.....	57
Marque en couleur.....	57
Caractères standard.....	57
Rubrique 8 : Couleur(s) revendiquée(s).....	57
Rubrique 9 : Indications diverses.....	58
a) Translittération.....	58
b) Traduction.....	58
c) Indication selon laquelle la marque ne peut pas être traduite.....	58
d) Marque d'un type ou d'une catégorie spéciale.....	58
e) Descriptions de la marque.....	59
f) Éléments verbaux de la marque.....	59
g) Indication selon laquelle le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque.....	59
Rubrique 10 : Produits et services.....	60
Rubrique 11 : Désignations.....	60
Indication d'une deuxième langue.....	61
Revendication d'ancienneté.....	61
Déclaration d'intention d'utiliser la marque.....	62
Rubrique 12 : Signature du déposant ou de son mandataire.....	62
Rubrique 13 : Attestation et signature de la demande internationale par l'Office d'origine.....	62
Feuille de calcul des émoluments et taxes.....	64
Émoluments et taxes dus.....	64
Réduction d'émolument pour les déposants des pays les moins avancés (PMA).....	66
Paiement par prélèvement sur un compte ouvert auprès du Bureau international.....	66
Paiement effectué autrement que par prélèvement sur un compte ouvert auprès du Bureau international.....	67
Irrégularités dans la demande internationale.....	67
Irrégularités concernant le classement des produits et services.....	67
Irrégularités concernant l'indication des produits et services.....	69
Autres irrégularités.....	70
Irrégularités dont la correction incombe à l'Office d'origine.....	70
Irrégularités dont la correction incombe à l'Office d'origine ou au déposant.....	71
Irrégularités dont la correction incombe au déposant.....	72
Irrégularités relatives à une déclaration d'intention d'utiliser la marque.....	73
Enregistrement, notification et publication.....	73
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL.....	74
Effets de l'enregistrement international.....	74
Date de l'enregistrement international.....	74
Irrégularités : date dans des cas particuliers.....	74
Durée de validité.....	75
Enregistrement au registre international.....	75
Contenu de l'enregistrement international.....	75
Publication de l'enregistrement international.....	76
Langue de l'enregistrement et de la publication.....	76
REFUS DE PROTECTION.....	77
Motifs de refus.....	77
Délai de refus.....	78

Procédure en cas de refus de protection.....	81
Notification de refus de protection	81
Contenu de la notification	81
Contenu supplémentaire de la notification en cas de refus provisoire fondé sur une opposition	82
Inscription et publication du refus provisoire : transmission au titulaire	82
Langue de la notification de refus provisoire	82
Notifications irrégulières d'un refus provisoire	83
Procédure à la suite d'une notification de refus provisoire.....	85
SITUATION DE LA MARQUE DANS UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE	85
Situation provisoire de la marque	85
Décision finale concernant la situation de la marque	86
Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée.....	86
Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire	87
Confirmation de refus provisoire total	88
Nouvelle décision.....	88
Inscription, information au titulaire et transmission de copies	89
COMMUNICATIONS DES OFFICES DES PARTIES CONTRACTANTES DÉSIGNÉES ENVOYÉES PAR L'INTERMÉDIAIRE DU BUREAU INTERNATIONAL	89
DÉSIGNATION POSTÉRIEURE.....	89
Qualité pour effectuer une désignation postérieure.....	90
Cas dans lesquels une désignation postérieure n'est pas possible	90
Présentation de la désignation postérieure	90
Langue de la désignation postérieure	91
Formulaire officiel	91
Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international	91
Rubrique 2 : Titulaire de l'enregistrement international	91
Nom et adresse.....	91
Rubrique 3 : Constitution d'un (nouveau) mandataire	92
Rubrique 4 : Parties contractantes désignées postérieurement	92
Déclaration d'intention d'utiliser la marque.....	92
Indication d'une deuxième langue et revendication d'ancienneté (lorsque l'Union européenne fait l'objet d'une désignation postérieure).....	92
Rubrique 5 : Produits et services concernés par la désignation postérieure	93
Rubrique 6 : Indications diverses	93
a) Indications relatives au titulaire	93
b) Indication des parties de la marque qui ont une couleur	93
c) et d) Traduction	93
e) Description volontaire	94
Rubrique 7 : Date de la désignation postérieure	94
Rubrique 8 : Signature du titulaire et/ou de son mandataire.....	94
Rubriques 9 et 10 : Date de réception et déclaration par l'Office de la partie contractante du titulaire qui présente la désignation postérieure.....	94
Feuille de calcul des émoluments et taxes	94
Effet de la désignation postérieure	95
Date de la désignation postérieure	95
Désignation postérieure irrégulière	96
Inscription, notification et publication	97
Durée de la protection.....	97
Refus de protection.....	98
Cas particulier de désignation postérieure : la désignation postérieure issue d'une conversion de la désignation d'une organisation contractante (l'Union européenne).....	98
Formulaire officiel et contenu	98
Présentation de la désignation postérieure issue de la conversion	99
Date de la désignation postérieure issue de la conversion	99
MODIFICATIONS ET AUTRES INSCRIPTIONS CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	100
Inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire; inscription d'une modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire lorsque celui-ci est une personne morale; modification du nom ou de l'adresse du mandataire du titulaire	100
Formulaire officiel (MM9)	100

Guide pour l'enregistrement international des marques

Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international	100
Rubrique 2 : Nom du titulaire	101
Rubrique 3 : Modifications du nom et/ou de l'adresse du titulaire	101
Rubrique 4 : Introduction ou modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire	101
Rubrique 5 : Constitution d'un (nouveau) mandataire	101
Rubrique 6 : Signature du titulaire et/ou de son mandataire.....	101
Rubrique 7 : Office de la partie contractante du titulaire qui présente la requête	102
Feuille de calcul des taxes	102
Modification du nom ou de l'adresse du mandataire.....	102
Demandes irrégulières.....	103
Inscription, notification et publication	103
Limitation, renonciation et radiation.....	103
Effets et conséquences d'une limitation, renonciation ou radiation.....	104
Demande d'inscription	104
Formulaire officiel	105
Numéro de l'enregistrement international	105
Titulaire.....	106
Constitution d'un mandataire.....	106
Parties contractantes.....	106
Produits et services	106
Signature du titulaire et/ou de son mandataire	106
Office de la partie contractante du titulaire qui présente la demande	107
Feuille de calcul des taxes (limitation seulement)	107
Demandes irrégulières.....	107
Inscription, notification et publication	108
Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet	108
Changement de titulaire	109
Conditions à remplir pour devenir le nouveau titulaire	109
Demande d'inscription d'un changement de titulaire	109
Formulaire officiel	110
Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international	110
Rubrique 2 : Nom du titulaire (cédant).....	111
Rubrique 3 : Nouveau titulaire (nouveau propriétaire).....	111
Rubrique 4 : Qualité du nouveau propriétaire pour être titulaire inscrit du ou des enregistrements internationaux.....	111
Rubrique 5 : Constitution d'un mandataire par le nouveau titulaire (le nouveau propriétaire)	112
Rubrique 6 : Étendue du changement de titulaire	112
Rubrique 7 : Signature du titulaire (cédant) et/ou de son mandataire	112
Rubrique 8 : Office de la partie contractante du titulaire inscrit (cédant) ou du nouveau titulaire (nouveau propriétaire) qui présente la demande.....	112
Feuille de calcul des taxes	113
Demandes irrégulières.....	113
Inscription, notification et publication	113
Changement partiel de titulaire	114
Plusieurs changements de titulaire consécutifs	114
Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet	114
Division d'un enregistrement international.....	115
Formulaire officiel	116
Rubrique 1 : Partie contractante de l'Office qui présente la demande.....	116
Rubrique 2 : Nom de l'Office qui présente la demande	116
Rubrique 3 : Numéro de l'enregistrement international	116
Rubrique 4 : Nom du titulaire	116
Rubrique 5 : Produits et services à l'égard desquels la division doit être inscrite	116
Rubrique 6 : Signature du titulaire et/ou de son mandataire.....	117
Rubrique 7 : Déclaration.....	117
Rubrique 8 : Signature de l'Office qui présente la demande	117
Informations relatives au paiement.....	117
Demande irrégulière	117
Inscription, notification et publication	118
Fusion d'enregistrements internationaux.....	118
Demande de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire	118
Formulaire officiel	119
Rubrique 1 : Nom du titulaire	119
Rubrique 2 : Numéros des enregistrements internationaux.....	119
Rubrique 3 : Signature du titulaire et/ou de son mandataire.....	119
Rubrique 4 : Office de la partie contractante du titulaire qui présente la demande	119

Demande de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division	119
Formulaire officiel	120
Rubrique 1 : Nom du titulaire	120
Rubrique 2 : Numéro de l'enregistrement international	120
Rubrique 3 : Signature du titulaire et/ou de son mandataire	120
Rubrique 4 : Office qui présente la demande	120
Inscription, notification et publication	120
Rectifications apportées au registre international	121
Formulaire facultatif	122
Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international	122
Rubrique 2 : Numéro de référence	122
Rubrique 3 : Description de la rectification demandée	123
Rubrique 4 : Présentation et signature	123
Refus consécutif à une rectification	123
Aucun autre changement dans le registre international	123
RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	124
Renouvellement à la suite d'un refus, d'une renonciation ou d'une invalidation	124
Procédure de renouvellement	125
Émoluments et taxes afférents au renouvellement	126
Paieement insuffisant	128
Inscription du renouvellement; notification, certificat et publication	128
Renouvellement complémentaire	129
Non-renouvellement	129
DÉPENDANCE ET INDÉPENDANCE	130
Cessation des effets pendant la période de dépendance	130
Cessation des effets de la demande de base ou de l'enregistrement de base	131
Procédure de notification de la cessation des effets	132
Changement du titulaire de l'enregistrement international durant la période de dépendance	135
Division ou fusion de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base	136
Transformation	137
FAITS SURVENANT DANS LES PARTIES CONTRACTANTES, QUI ONT UNE INCIDENCE SUR LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX	138
Invalidation dans une partie contractante désignée	138
Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international	139
Licences	139
Présentation de la demande	140
Demande irrégulière	141
Inscription et notification	142
Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet	142
Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante	142
Modification ou radiation de l'inscription d'une licence	143
Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international	143
Qu'entend-on par remplacement?	143
Fondement juridique du remplacement	144
Conditions	144
Date de prise d'effet du remplacement	145
Moment auquel une demande en vertu de l'article 4bis.2) du Protocole peut être déposée auprès de l'Office de la partie contractante désignée concernée	145
L'extension de l'enregistrement international à cette partie contractante prend effet après la date de l'enregistrement national ou régional	145
Produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional	145
Effets du remplacement sur l'enregistrement national ou régional	147
Prise en considération	147
Remplacement et BREXIT	149
Faits concernant une revendication d'ancienneté	149
CONTINUATION DES EFFETS DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS CERTAINS ÉTATS SUCESSEURS	150

PARTIE A : INTRODUCTION

LE GUIDE

1. Le présent ouvrage est un guide du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ("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. Ce traité a été adopté lors d'une conférence diplomatique qui s'est tenue à Madrid (Espagne). L'expression "système de Madrid" renvoie au système d'enregistrement international des marques.

2. Les modalités d'application de ce traité sont régies par deux textes, à savoir le règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ("règlement d'exécution") et les instructions administratives pour l'application du Protocole de Madrid ("instructions administratives").

3. Le guide est divisé en deux 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 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. Enfin, 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).

4. Chaque fois que cela est possible, les dispositions du Protocole, du règlement d'exécution et des instructions administratives qui sont pertinentes pour un paragraphe donné du guide sont signalées entre crochets à la fin du paragraphe en question.

5. Les dispositions mentionnées dans le guide indiquent ce qui suit :

- [Article xx] renvoie à un article du Protocole;
- [Règle xx] renvoie à une règle du règlement d'exécution;
- [Instruction xx] renvoie à une instruction administrative.

6. Dans le présent guide, le terme "marque" renvoie à la fois aux marques de produits et aux marques de services.

LE SYSTÈME DE MADRID : CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

Le Protocole

7. 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) ("Bureau international"), à Genève (Suisse).

8. À l'origine, le système de Madrid était régi par l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ("Arrangement") adopté en 1891. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ("Protocole") 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.

9. Conformément à une décision adoptée à l'Assemblée de l'Union de Madrid ("Assemblée") en octobre 2016, l'Arrangement est désormais inopérant et le Protocole est le seul traité régissant le système de Madrid. Il n'est plus possible pour les pays d'adhérer uniquement à l'Arrangement. Il est néanmoins possible d'adhérer en même temps à l'Arrangement et au Protocole, auquel cas le Protocole prévaut.

10. Le cadre juridique du système de Madrid se compose du Protocole, du règlement d'exécution et des instructions administratives.

11. Les parties contractantes au Protocole – soit les membres de celui-ci – constituent 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 40 à 50.)

12. 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?

13. Seules peuvent utiliser le système de Madrid les personnes physiques ou morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État partie au Protocole, 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.

14. 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.

15. 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 de l'Office d'origine. Des parties contractantes peuvent par ailleurs être désignées ultérieurement. Le système de Madrid 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

16. 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.

17. 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 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, toute partie contractante peut déclarer que ce délai sera de 18 mois (avec possibilité d'extension si le refus est fondé sur une opposition).

18. 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, la protection cesse, 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. Dans ces cas, le Bureau international, sur demande de l'Office d'origine, radie l'enregistrement international. Une fois ce temps écoulé, l'enregistrement international devient indépendant de l'enregistrement de base ou de la demande de base.

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

Avantages du système

20. 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 reste au déposant 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.

21. Un autre avantage important pour les titulaires 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.

22. 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.

23. L'enregistrement international présente aussi des avantages pour les Offices. Par exemple, s'ils sont désignés, les offices 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 peut être réparti entre les parties contractantes.

L'ARRANGEMENT DE MADRID ET LE PROTOCOLE DE MADRID

Comparaison historique entre le Protocole et l'Arrangement

24. L'Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid sont deux traités distincts (bien qu'intrinsèquement liés) qui répondent aux mêmes objectifs, à savoir proposer une solution pratique et économique pour l'enregistrement et la gestion des marques dans le monde entier. Le Protocole, créé pour rendre le système de Madrid plus souple, introduit des dispositions nouvelles destinées à remédier à plusieurs difficultés qui empêchaient certains pays et certaines organisations intergouvernementales d'adhérer à l'Arrangement. Voici quelques-unes des principales différences :

- le déposant peut fonder sa demande d'enregistrement international sur un enregistrement ou une demande déposés auprès de l'Office d'origine; en vertu de l'Arrangement, la demande internationale devait 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;

- 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 (ou de la désignation postérieure) et, le cas échéant, de sa date de priorité (possibilité qui n'existait pas dans l'Arrangement de Madrid).
- une organisation intergouvernementale peut 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 est partie à la Convention de Paris et l'organisation possède un office régional aux fins de l'enregistrement des marques ayant effet sur le territoire de l'organisation.

Gel de l'Arrangement

25. Le 11 octobre 2016, l'Assemblée a décidé de geler l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement.

26. Compte tenu de cette décision et du fait que depuis le 31 octobre 2015¹, tous les membres de l'Union de Madrid sont parties au Protocole, ce dernier est de fait le seul traité dont relèvent les demandes et enregistrements internationaux en vertu du système de Madrid. En conséquence, les dispositions régissant les demandes et enregistrements internationaux en vertu de l'Arrangement ne s'appliquent plus.

27. Le cadre juridique du système de Madrid se compose du Protocole, du règlement d'exécution et des instructions administratives. Le 1^{er} février 2020, la désignation de "règlement d'exécution commun" a été abandonnée au profit du terme "règlement d'exécution" afin de refléter le fait que l'Arrangement est désormais inopérant.

28. Le gel de l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement a les effets ci-après :

- les nouvelles parties contractantes ne peuvent pas ratifier le seul Arrangement ou y adhérer mais peuvent le faire simultanément pour l'Arrangement de Madrid et le Protocole;
- les pays qui sont parties contractantes au Protocole peuvent adhérer à l'Arrangement;
- les demandes internationales ne peuvent plus être déposées en vertu de l'Arrangement;
- aucune opération relevant de l'Arrangement ne sera plus effectuée, y compris la présentation des désignations postérieures;
- l'article 9*sexies*.1)b) du Protocole sera toujours applicable dans le cadre des relations mutuelles entre les parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et le Protocole; et

¹ Date d'entrée en vigueur du Protocole en Algérie.

- l'Assemblée pourra toujours traiter de toutes les questions concernant l'application de l'Arrangement et pourra revenir ultérieurement, en tout temps, sur sa décision de "geler" l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement.

29. Pour de plus amples informations sur la décision de geler l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement, voir les documents MM/A/50/3 et MM/A/50/5².

La clause de sauvegarde

30. Le Protocole et l'Arrangement constituaient des traités indépendants mais parallèles, certains États n'étant parties qu'à l'Arrangement, certains États et organisations n'étant parties qu'au Protocole, certains États enfin étant 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

31. Avant le 1^{er} septembre 2008, l'alinéa 1) de l'article 9*sexies* 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. [Article 9*sexies*.1)]

32. 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.

33. 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 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 31 à 35).

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

² https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=39948.

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

35. 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 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 31.

36. 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.

37. L'article 9*sexies*.1)b) 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.

38. Cela signifie 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 internationale ou postérieurement) d'une partie contractante liée par les deux traités sera désormais régie par le Protocole et non par l'Arrangement. Elle sera néanmoins assujettie au régime standard des articles 5.2)a), 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.

39. 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. Cet examen a eu lieu en 2011³. À cette occasion, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ("Groupe de travail") a décidé de ne pas recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid de procéder à un nouvel examen de l'application de l'alinéa 1)b) de l'article 9*sexies*. [Article 9*sexies*.2)]

³ Voir le document MM/LD/WG/9/5 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_9/mm_ld_wg_9_5.pdf).

COMMENT DEVENIR PARTIE AU PROTOCOLE

40. Tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au Protocole. [Article 14.1)a)]

41. 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 ("instrument de ratification"). Autrement, un État peut devenir partie au Protocole en déposant un instrument d'adhésion. [Article 14.2)]

42. Une organisation intergouvernementale peut, en déposant un instrument d'adhésion, devenir partie au Protocole, pourvu que les conditions suivantes soient remplies : [Article 14.1)b)]

- 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 47 à 49).

43. L'expression "partie contractante" s'entend de tout pays ou toute organisation intergouvernementale qui est partie au Protocole. [Règle 1.iii)]

44. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI ("Directeur général"). Le Directeur général notifie à toutes les parties contractantes les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion au Protocole, ainsi que toute déclaration comprise dans ces instruments. Le Protocole entre en vigueur à l'égard d'une partie contractante donnée trois mois après que l'instrument de ratification ou d'adhésion a été notifié par le Directeur général. [Article 14.3)] [Article 14.4)b)]

DÉCLARATIONS ET NOTIFICATIONS FAITES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES

45. 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.

46. Les déclarations faites par les parties contractantes peuvent être consultées sur le site Internet de l'OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/fr/members/declarations.html>).

Office commun de plusieurs États

47. Lorsque plusieurs États 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 du Protocole. Une telle notification prend effet trois mois après la date de la communication qui en est faite par le Directeur général aux autres parties contractantes. [Article 9*quater*)]

48. 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 42); ce sont les États respectifs et non l'Office commun ou l'organisation en vertu de laquelle il serait constitué qui sont parties au Protocole.

49. Une seule notification de ce type a été faite jusqu'à présent; l'Office Benelux 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 Protocole⁴.

Effet territorial

50. 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. [Article 3*bis*]

Limitation se rapportant aux marques existantes

51. 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. Dans ce cas, la protection ne peut être obtenue que moyennant le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement international désignant cette partie contractante. [Article 14.5)]

Prolongation du délai de notification des refus

52. Toute partie contractante peut déclarer que 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. [Article 5.2)b) et c)]

53. Il convient de rappeler toutefois que l'alinéa 1)b) de l'article 9*sexies* 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 32 à 37). [Article 9*sexies*.1)]

54. 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. [Article 5.2)d)]

⁴ L'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), qui jusqu'au 1^{er} septembre 2006 était connu sous les noms de Bureau Benelux des marques et Bureau Benelux des dessins et modèles industriels, est une institution relevant de l'Organisation Benelux pour la propriété intellectuelle.

Notification de décisions consécutives au refus provisoire de protection

55. 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. [Règle 17.5)d)]

56. Lorsque cette déclaration s'applique et que l'Office n'est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire, l'Office adresse immédiatement au Bureau international la déclaration visée à la règle 18*ter*.2) ou 3), nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées (la déclaration visée à la règle 18*ter*.2) ou 3) indique que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée pour tous les produits et services ou pour certains d'entre eux, ou indique que le refus provisoire total est confirmé dans la partie contractante concernée). Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bureau international conformément à la règle 18*ter*.4).

57. 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.

58. 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 18*ter*.2)ii) ou 3) (normalement notifiée une fois que toutes les procédures devant l'Office sont achevées), indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée ou confirmant le refus provisoire total de la protection de la marque dans ladite partie contractante concernée. [Règle 17.5)e)]

Taxes individuelles

59. Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est désignée (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, à classer les produits et services ou à publier la marque enregistrée sur le plan international. [Article 8.7)a)]

60. 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. [Article 8.7)b)]

61. 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 doit être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure de cette partie contractante. La seconde doit 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 paie une taxe de dépôt au moment du dépôt de la demande puis, seulement si celle-ci est acceptée, une taxe d'enregistrement. [Règle 34.3)a)]

62. 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 déclaration).

63. 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 ("régime de la taxe standard") (voir les paragraphes 292 à 299). Si, en revanche, elle fait la déclaration selon laquelle elle souhaite recevoir une taxe individuelle, elle accepte de renoncer à cette part du revenu. [Article 8.7)a)]

64. Une taxe individuelle peut être perçue uniquement dans la mesure où son application n'est pas rejetée par l'article 9sexies.1)b) (voir les paragraphes 37 et 38).

Présentation des désignations postérieures

65. Il est possible d'élargir la portée géographique d'un enregistrement international en désignant postérieurement des parties contractantes. Le titulaire de l'enregistrement international peut présenter la désignation postérieure directement au Bureau international ou par l'intermédiaire de l'Office de sa partie contractante. La présentation d'une telle désignation postérieure directement au Bureau international au moyen de l'outil en ligne de désignation postérieure présente des avantages pour le titulaire.

Déclaration d'intention d'utiliser la marque

66. 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 7.2)]

67. 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. [Règle 7.3)a)] [Règle 7.3)b)]

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

68. Lorsque la législation de l'Office d'une partie contractante ne prévoit pas l'inscription de licences de marques, celui-ci 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)a)]

69. Lorsque la législation de l'Office d'une partie contractante prévoit l'inscription de licences de marques, celui-ci 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 le Protocole. Elle peut être retirée en tout temps. [Règle 20bis.6)b)]

Déclaration selon laquelle une partie contractante ne présentera pas de demande de division d'un enregistrement international en vertu de la règle 27bis.1)

70. Lorsque la législation de l'Office d'une partie contractante ne prévoit pas la division des demandes d'enregistrement de marques ou des enregistrements de marques, celui-ci pouvait notifier au Directeur général, avant l'entrée en vigueur de la règle 27bis (le 1^{er} février 2019) ou avant la date à laquelle ladite partie contractante est devenue liée par le Protocole, le fait qu'il ne présenterait pas au Bureau international de demandes de division d'enregistrements internationaux. [Règle 27bis.6)]

71. Les titulaires d'enregistrements internationaux ne seront pas en mesure de demander la division d'un enregistrement international à l'égard d'une partie contractante ayant notifié la déclaration visée à l'alinéa 6 de la règle 27bis.

Déclaration selon laquelle une partie contractante ne présentera pas de demande de fusion d'enregistrements internationaux issus d'une division en vertu de la règle 27ter.2)a)

72. Lorsque la législation de l'Office d'une partie contractante ne prévoit pas la fusion d'enregistrements de marques, celui-ci avait la possibilité de notifier au Directeur général, avant l'entrée en vigueur de la règle 27ter (le 1^{er} février 2019) ou avant la date à laquelle ladite partie contractante est devenue liée par le Protocole, le fait qu'il ne présenterait pas au Bureau international de demandes de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division. [Règle 27ter.2)b)]

73. Les titulaires d'enregistrements internationaux ne seront pas en mesure de demander la fusion d'enregistrements internationaux issus d'une division à l'égard d'une partie contractante ayant notifié la déclaration visée à l'alinéa 2)b) de la règle 27ter.

74. Les déclarations faites en vertu des règles 27bis.6) et 27ter.2)b) peuvent être retirées en tout temps. Dans ce cas, les titulaires d'enregistrements internationaux seront en mesure de présenter des demandes en vertu des règles 27bis.1) ou 27ter.2)a), selon le cas, à l'égard de la partie contractante ayant notifié au Directeur général le retrait de la déclaration correspondante.

Notification d'incompatibilité des règles 27bis.1) et 27ter.2)a) avec la législation nationale ou régionale applicable d'une partie contractante

75. Tout Office d'une partie contractante pouvait, avant la date à laquelle les règles 27bis.1) et 27ter.2)a) sont entrées en vigueur (le 1^{er} février 2019) ou avant la date à laquelle ladite partie contractante est devenue liée par le Protocole de Madrid, notifier au Directeur général que les règles 27bis.1) et 27ter.2)a) ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale applicable, selon le cas. [Règle 40.6)]

76. La ou les règles faisant l'objet d'une notification en vertu du nouvel alinéa 6 de la règle 40 ne seront pas applicables à la partie contractante ayant envoyé ladite notification. Dès lors, les titulaires d'enregistrements internationaux ne seront pas en mesure de présenter des demandes en vertu de la règle 27bis.1) ou de la règle 27ter.2)a) à l'égard de cette partie contractante à moins que ladite notification soit retirée.

Perception et transfert des émoluments et taxes

77. 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 34.2)] [Règle 35.1)]

Continuation des effets dans un État successeur

78. Tout État (“État successeur”) dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'une partie contractante (“partie contractante prédécesseur”) peut déposer auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l'application 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 prédécesseur 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 771 à 774). [Règle 39]

Publication des notifications et déclarations

79. Toute notification ou déclaration du type de celles mentionnées ci-dessus est publiée dans la gazette périodique que fait paraître le Bureau international. [Règle 32.2]

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

80. 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 Internet du système de Madrid (<https://madrid.wipo.int/feescalculator/>).

81. 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 : <https://www.un.org/fr>. Cette liste peut également être consultée à l'adresse suivante : <https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html>.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE SYSTÈME DE MADRID

82. De nombreuses informations sur le système d'enregistrement international des marques sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI (<https://www.wipo.int/portal/fr/index.html>) sous la rubrique Le système international des marques – Madrid. Outre des informations générales, ce site contient :

- le texte complet du Protocole, du règlement d'exécution et des instructions administratives;
- le texte complet du présent guide;
- la liste des parties contractantes au Protocole et à l'Arrangement, assortie d'une indication de la date à laquelle elles sont devenues liées par ces traités respectifs, et de toutes déclarations qu'elles ont faites en vertu du Protocole;

- des informations sur les lois (“WIPO Lex”) 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 permettant de 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 publiés par le Bureau international (concernant, par exemple, de nouvelles adhésions ou des modifications du règlement);
- des statistiques annuelles, mensuelles et “en cours” concernant les enregistrements internationaux;
- des informations relatives aux réunions et séminaires;
- la Gazette OMPI des marques internationales;
- Madrid Monitor, qui est un outil en ligne qui donne accès aux informations sur les enregistrements internationaux actuellement en vigueur dans le registre international ou qui ont été inscrits depuis le 1^{er} avril 1996 et ont expiré depuis lors. Madrid Monitor permet également de suivre en temps réel la situation des demandes internationales, des désignations postérieures et des limitations qui sont en cours d’examen par le Bureau international (voir les paragraphes 87 à 90). Madrid Monitor permet enfin de créer des alertes par courrier électronique pour recevoir des mises à jour sur les enregistrements internationaux ou les demandes internationales présentant un intérêt et aussi d’accéder à la Gazette OMPI des marques internationales;
- la base de données des profils des membres, qui est un outil en ligne qui renferme des informations sur les législations et les procédures en matière d’examen de chacune des parties contractantes;
- le Gestionnaire des produits et services de Madrid (MGS), qui est un outil en ligne aidant les déposants et leurs mandataires à établir les listes de produits et services;
- les Directives d’examen concernant le classement des produits et des services dans les demandes internationales (https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/pdf/madrid_examination_guidelines.pdf);
- le Madrid Portfolio Manager, qui est un service en ligne permettant aux titulaires d’enregistrements internationaux et à leurs mandataires d’accéder à leurs portefeuilles de marques internationales;
- le Madrid Electronic Alert, qui est un service de veille électronique gratuit destiné à informer quiconque souhaite suivre l’évolution de certains enregistrements internationaux. Les abonnés reçoivent des alertes par courrier électronique dès qu’un changement est inscrit au registre international.

INFORMATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DEMANDES INTERNATIONALES ET LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

83. Quiconque souhaite obtenir des informations concernant le contenu du registre international, ou concernant une demande internationale 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

84. La Gazette OMPI des marques internationales ("gazette") est publiée chaque semaine sur le site Internet du système de Madrid. Elle contient toutes les données pertinentes relatives aux nouveaux enregistrements internationaux, aux renouvellements, aux désignations postérieures, aux modifications et aux 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 de la norme ST.3 ("Norme recommandée concernant les codes à deux lettres pour la représentation des États, autres entités et organisations intergouvernementales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle"). 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 32.1] [Règle 32.3]

85. La gazette contient également des informations d'intérêt général telles que les déclarations et notifications faites par certaines parties contractantes en vertu 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. [Règle 32.2]

86. La gazette est accessible par l'intermédiaire de Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/>).

Madrid Monitor

87. L'état de tous les enregistrements internationaux en vigueur, notamment les données relatives aux demandes internationales et aux désignations postérieures en cours d'examen par le Bureau international, est publié en ligne par ce dernier dans Madrid Monitor. Cette base de données contient 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. Les données sont disponibles au moyen de fichiers quotidiens de mise à jour accessibles sur Internet. Actualisé chaque jour, Madrid Monitor est accessible au public gratuitement sur l'Internet à l'adresse <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/>. Madrid Monitor donne accès à la gazette. [Règle 33]

88. Madrid Monitor 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 Madrid Monitor 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 102 à 105).

89. Le Bureau international continue d'améliorer l'étendue de l'information mise à la disposition des utilisateurs de Madrid Monitor. À cette fin, lorsque applicable, la base de données contient 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. Cette déclaration est disponible dans Madrid Monitor trois mois après l'expiration du délai de refus applicable.

90. En outre, les copies numérisées des notifications reçues par le Bureau international conformément aux règles 17, 18*bis*, 18*ter* et 19 du règlement d'exécution depuis le 1^{er} janvier 2005, et ayant abouti à une inscription correspondante au registre international, sont directement accessibles aux utilisateurs de Madrid Monitor en format PDF sous la rubrique et le code INID correspondants. Cela concerne, par exemple, les déclarations d'octroi de la protection, les notifications de refus provisoire, les décisions finales (déclarations de confirmation de refus total ou déclarations d'octroi de la protection consécutives à un refus provisoire), les nouvelles décisions ou les invalidations.

Services en ligne facilitant le dépôt des demandes et la gestion des enregistrements internationaux

Un certain nombre d'outils spécifiques ont été conçus par l'OMPI pour aider les déposants de demandes d'enregistrement de marques à gérer chacune des étapes du cycle de vie de leur marque.

Assistant Madrid

91. L'assistant Madrid est une version électronique du formulaire officiel MM2 que les déposants peuvent utiliser pour déposer une demande internationale dans le cadre du système de Madrid. Ce nouvel outil est proposé aux déposants lorsque l'Office d'origine n'offre pas les services de dépôt électronique du système de Madrid ni ses propres solutions de dépôt en ligne. L'assistant Madrid enregistre toutes les informations requises pour remplir une demande internationale de manière intuitive et linéaire. Une fois remplie, la demande internationale sera disponible en format PDF et le déposant pourra la présenter à l'Office d'origine pour certification. Les informations requises pour remplir la demande internationale peuvent être importées directement depuis la base de données nationale/régionale de l'Office d'origine. Cela permet non seulement d'économiser du temps et des efforts, mais aussi de réduire le risque d'irrégularités, ce qui rend le processus de dépôt d'une demande internationale plus efficace et plus précis. Dans le cadre de l'assistant Madrid, le déposant peut vérifier la liste des produits et services et la faire traduire automatiquement grâce au gestionnaire intégré des produits et services de Madrid. Les taxes peuvent être payées par l'intermédiaire d'un compte courant ouvert auprès de l'OMPI (https://www.wipo.int/finance/fr/current_account/index.html), par virement bancaire ou par carte de crédit.

92. L'assistant Madrid est mis gratuitement à la disposition du public à l'adresse : <https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/>. Les déposants peuvent vérifier auprès de leur Office d'origine s'ils peuvent utiliser cet outil.

Gestionnaire des produits et services de Madrid

93. Le Gestionnaire des produits et services de Madrid (MGS) est un outil en ligne qui donne accès à une base de données des produits et services. Il aide les déposants de marques à établir la liste des produits et services qui doit être soumise lors du dépôt d'une demande internationale. La base de données MGS indique les termes extraits de la liste alphabétique de la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) ainsi qu'un choix beaucoup plus large de termes qui sont acceptés préalablement par le Bureau international et de nombreux Offices de propriété intellectuelle du système de Madrid. L'utilisation de ces termes préalablement acceptés évite aux déposants de recevoir de la part du Bureau international des lettres signalant des irrégularités. Les termes préalablement acceptés pour les produits et services sont indiqués dans les trois langues de travail du système de Madrid ainsi que dans un grand nombre d'autres langues. La base de données MGS permet aux utilisateurs d'obtenir une traduction instantanée d'une liste de produits et services de n'importe laquelle de ces langues dans n'importe quelle autre langue disponible dans la base de données. Celle-ci comprend également une fonction qui permet aux utilisateurs de vérifier si les termes d'une liste de produits et services préalablement acceptés par le Bureau international seront acceptés ou non par certaines parties contractantes du système de Madrid qu'ils souhaitent désigner dans une demande internationale ou dans une désignation postérieure, leur permettant ainsi d'éviter les refus provisoires et d'établir des limitations simultanées adéquates dans la demande internationale ou dans la désignation postérieure. La base de données MGS est mise gratuitement à la disposition du public à l'adresse : <https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=fr>.

Base de données des profils des membres

94. La base de données des profils des membres est un outil en ligne qui donne accès à des informations concernant la législation et les pratiques des Offices des marques des parties contractantes. Elle vise à aider les déposants de demandes d'enregistrement de marques à connaître les règles et les procédures en vigueur dans chacun des marchés cibles, y compris les délais pour introduire un recours contre un refus ou une opposition, introduire une demande de réexamen ou former un recours. Elle vise aussi à aider les déposants à se conformer aux exigences en matière de marques des marchés cibles et à connaître les procédures régissant le dépôt d'une demande internationale auprès de l'Office d'origine. La base de données des profils des membres est mise gratuitement à la disposition du public à l'adresse <https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>.

Madrid Portfolio Manager

95. Le service Madrid Portfolio Manager est un service en ligne qui permet aux titulaires d'enregistrements internationaux et à leurs mandataires d'accéder à leur portefeuille de marques internationales. Au moyen d'un compte utilisateur, les titulaires de marques peuvent accéder au registre international en ligne et consulter, en temps réel, toutes les opérations effectuées à l'égard de leurs enregistrements internationaux. Le service offre également la possibilité aux titulaires de marques de gérer les actions relatives à la protection de leurs propres enregistrements internationaux (changements de nom ou d'adresse du titulaire, présentation de désignations postérieures, renouvellements et paiement des taxes). Le service Madrid Portfolio Manager est mis gratuitement à la disposition des titulaires de marques et de leurs mandataires à l'adresse : <https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https%3A%2F%2Fwww3.wipo.int%3A443%2Fmpm%2F>.

Madrid Monitor

96. Madrid Monitor est un outil permettant de suivre l'état d'avancement d'une demande internationale ou la situation d'un enregistrement international et d'être informé des nouveautés concernant l'ensemble des marques internationales enregistrées. Madrid Monitor comprend plusieurs fonctionnalités. Il permet aux déposants de suivre en temps réel la situation des enregistrements et des demandes connexes, y compris les demandes de changement de titulaire et de renouvellement. Après que la marque a été enregistrée, Madrid Monitor peut être utilisé pour suivre l'évolution de sa situation et savoir où la protection a été octroyée ou refusée. Il est possible d'utiliser Madrid Monitor pour s'abonner afin de recevoir des alertes par courrier électronique lorsque des modifications sont apportées aux marques présentant un intérêt, ainsi que pour avoir accès à la gazette. Madrid Monitor est mis gratuitement à la disposition du public sur l'Internet à l'adresse <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/>.

Renouvellement en ligne

97. Il est possible de renouveler un enregistrement international en ligne sur le portail de propriété intellectuelle de l'OMPI. Le paiement peut être effectué par carte de crédit ou par l'intermédiaire d'un compte courant auprès de l'OMPI.

Désignation postérieure en ligne

98. Il est possible d'étendre la portée géographique de la protection d'un enregistrement international en ligne.

Paiement en ligne

99. Il est possible d'effectuer le paiement des émoluments et taxes dus à l'égard de demandes ou enregistrements internationaux, tels que notifiés dans les lettres d'irrégularités ou toute autre communication de l'OMPI indiquant le montant des émoluments et taxes dus dans le délai applicable. Ces paiements peuvent être effectués par carte de crédit ou par l'intermédiaire d'un compte courant auprès de l'OMPI.

Formulaires en ligne

100. Le service d'enregistrement de Madrid met actuellement au point de nouveaux formulaires en ligne pour diverses transactions, telles que les restrictions des droits du titulaire (limitation, radiation et renonciation), un changement de titulaire ou encore la constitution d'un mandataire ou un changement de mandataire.

Extraits du registre international

101. Toute personne peut obtenir du Bureau international les documents certifiés ci-dessous relatifs au contenu des enregistrements internationaux (qu'ils soient en vigueur ou qu'ils aient expiré), moyennant le paiement de la taxe prescrite dans le barème des émoluments et taxes : [Article 5ter.1)]

- l'extrait détaillé consiste en une analyse de la situation juridique d'un enregistrement international. Il s'agit d'une copie certifiée de l'enregistrement international tel qu'il a été publié initialement dans la gazette, accompagnée, le cas échéant, d'indications du Bureau international se rapportant à toute modification, refus, invalidation, déclaration d'octroi de la protection, rectification ou renouvellement inscrit au registre international à la date à laquelle l'extrait est établi. L'extrait détaillé est uniquement disponible dans la langue de la demande d'enregistrement international. Toutefois, la page de couverture de l'extrait détaillé peut être obtenue en français, anglais, arabe, chinois, espagnol ou russe;
- l'extrait certifié simple consiste en des copies certifiées de toutes les mentions qui ont été publiées dans la gazette à l'égard d'un enregistrement international donné, accompagnées, le cas échéant, de toutes les notifications de refus de protection, d'invalidation ou de déclaration d'octroi de la protection reçues par le Bureau international ayant trait à cet enregistrement, à la date à laquelle l'extrait est établi. L'extrait certifié simple est uniquement disponible dans la langue de la demande d'enregistrement international. Toutefois, la page de couverture de l'extrait simple peut être obtenue en français, anglais, arabe, chinois, espagnol ou russe;
- l'attestation certifie certaines informations précises concernant l'état actuel d'un enregistrement international ou d'une demande internationale;
- une copie d'un certificat (enregistrement ou renouvellement) est une copie certifiée conforme d'un certificat d'enregistrement ou de son renouvellement. La demande ne peut en être faite que par le titulaire ou son mandataire inscrit.

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. L'extrait peut être établi de manière accélérée sur demande et moyennant le paiement d'une taxe.

Légalisation d'extraits du registre international

102. 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. Un extrait du registre international peut être légalisé en vue de sa production dans des parties non contractantes du système de Madrid. Sur demande, l'OMPI peut se charger de la légalisation d'extraits du registre international en vue de leur production dans des parties non contractantes du système de Madrid. [Article 5ter.3)]

103. Les extraits du registre international demandés en vue de leur utilisation dans des parties contractantes du système de Madrid sont dispensés de toute exigence de légalisation. [Article 5ter.3)]

104. La légalisation consiste en un sceau officiel et une signature qui certifient la validité des informations demandées par la partie non contractante. Toute personne peut demander un extrait légalisé du registre international. L'extrait demandé (simple ou détaillé) est certifié, estampillé du sceau de l'OMPI et signé par une personne autorisée du Service d'enregistrement de Madrid (Secteur des marques et des dessins et modèles). Une fois signé et muni du sceau de l'OMPI, l'extrait original est envoyé au Service état civil et légalisation de la République et Canton de Genève, où la signature est authentifiée. Le document est ensuite transmis au consulat ou à l'ambassade de la partie ou du pays non contractant correspondant pour être légalisé.

105. Actuellement, pour certains pays, les extraits ne peuvent pas être légalisés. Pour obtenir des conseils ou une estimation, veuillez utiliser le formulaire Contact Madrid (<https://www3.wipo.int/contact/fr/madrid/>).

Statistiques annuelles, mensuelles et "en cours"

106. Pour chaque année civile, le Bureau international publie, sur son site Internet, un rapport statistique qui résume les activités menées en vertu du Protocole pour l'année en cours. Il publie en outre des statistiques portant, entre autres, sur les demandes internationales, les enregistrements internationaux, les désignations postérieures, les refus et les renouvellements, dans une présentation dynamique sur une base annuelle, mensuelle et "en cours". Les données statistiques peuvent être sélectionnées par Office d'origine, par Office de la partie contractante du titulaire ou par partie contractante désignée. Les statistiques sont disponibles à l'adresse : <https://www.wipo.int/madrid/statistics/?lang=fr>.

PARTIE B : PROCÉDURES

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

INTRODUCTION

Le présent chapitre porte sur des questions de procédure qui présentent un intérêt pour les déposants, les titulaires et les Offices. Il traite des communications avec le Bureau international (notamment les modes 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

107. 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.

108. 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 du Protocole et du règlement d'exécution. Ce sont là des questions qui relèvent du droit et de la pratique de chaque partie contractante.

109. 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 titulaire le choix entre deux possibilités : communiquer avec le Bureau international directement ou par l'intermédiaire d'un Office. Ce choix n'est cependant pas toujours offert. C'est le cas, par exemple, des demandes internationales, qui doivent toujours être déposées par l'intermédiaire de l'Office d'origine.

110. 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 182 à 184).

Modes de communication

111. 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. [Instructions 6 et 11]

Communications écrites

112. Les communications adressées au Bureau international peuvent être envoyées par courrier (par le service postal ou un autre service d'acheminement du courrier) ou par transmission électronique. [Instruction 11]

113. 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, dactylographiée ou apposée au moyen d'un timbre. [Instruction 6] [Instruction 7]

114. 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. [Instruction 6.b)]

Communications électroniques

115. 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. [Instruction 11.a)i)]

116. Le Bureau international privilégie la communication par voie électronique avec les Offices et ses utilisateurs. Il adresse les notifications aux Offices par voie électronique, et la plupart de ceux-ci transmettent eux aussi leurs communications au Bureau international par voie électronique. Il n'est plus possible de communiquer avec le Bureau international par télécopie.

117. Dans l'idéal, les communications entre le Bureau international et les déposants et titulaires devraient également s'effectuer par voie électronique. Des modifications des règles 3.2)a), 9.4)a)ii) et 9.4)a)iii) et 25.2)a)iii) du règlement d'exécution sont entrées en vigueur le 1^{er} février 2021, en vertu desquelles les déposants, les titulaires et leurs mandataires doivent indiquer une adresse électronique dans la demande internationale, dans une communication distincte de constitution d'un mandataire ou dans une demande d'inscription d'un changement de titulaire. Une modification consécutive de la règle 36.ii) du règlement d'exécution précise que les changements d'adresse électronique du mandataire sont exempts du paiement de taxes. L'adresse électronique du déposant ou titulaire est déjà exempte de taxes. Cela signifie que, lorsque le Bureau international dispose de l'adresse électronique du déposant, du titulaire ou de son mandataire, il envoie toutes ses communications à cette adresse électronique. [Instruction 11.a)ii)]

118. Grâce à la traçabilité des communications électroniques, le Bureau international peut déterminer si une communication est parvenue à son destinataire. Le Bureau international transmet les communications présentant un caractère urgent à l'aide d'un service de courrier électronique recommandé qui émet un accusé de réception pour chaque courrier électronique envoyé et indique lorsque ce courrier électronique n'est pas parvenu à son destinataire. Le Bureau international continuera d'envoyer des communications par les services postaux lorsqu'une communication électronique n'est pas parvenue à son destinataire.

119. Les utilisateurs peuvent indiquer au Bureau international l'adresse électronique qu'ils souhaitent utiliser à cet effet, ainsi que la liste de tous les enregistrements internationaux concernés, au moyen du formulaire "Contact Madrid" (<https://www3.wipo.int/contact/fr/madrid/>). Le Bureau international enverra toutes les communications à cette adresse électronique en format PDF dans un délai d'un mois de la notification de l'adresse électronique.

120. Pour autant que l'expéditeur puisse être identifié et joint, le Bureau international l'informera à bref délai, par voie électronique, de 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.b)]

121. Lorsque, en raison du décalage horaire entre le lieu d'où est adressée une communication électronique et Genève, la date à laquelle l'envoi commence est différente de la date de réception de la communication 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. [Instruction 11.c)]

122. En 2006, l'OMPI a lancé un outil 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. Des améliorations significatives ayant été apportées à cet outil au fil des ans, cette méthode de demande de renouvellement d'une marque internationale est désormais privilégiée par rapport au formulaire de renouvellement MM11 au format PDF. [Règle 30] [Règle 39]

123. En ce qui concerne les communications électroniques visées dans l'instruction 11.a)i), 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. [Instruction 7]

Formulaires officiels

124. Lorsque 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. Les formulaires sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI. [Règle 1.xxvii)] [Instruction 2]

125. 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 128).

126. 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 observées :

- 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 251)), elles doivent être présentées sur la même page.

127. 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. [Instruction 6.a)]

128. Il incombe à l'Office de s'assurer que tous les formulaires sont à jour lorsque des modifications ont été apportées au règlement d'exécution et pour les nouvelles parties contractantes.

Feuilles supplémentaires

129. 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

130. 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 2020 s'écrira de la façon suivante : "09/03/2020".

Formulaires facultatifs

131. Outre les formulaires officiels, plusieurs formulaires facultatifs sont disponibles, par exemple aux fins du renouvellement d'un enregistrement international. L'utilisation de ces formulaires n'est pas obligatoire; ils sont proposés par le Bureau international pour faciliter la tâche des utilisateurs. [Instruction 3]

Signatures

132. Les signatures peuvent être manuscrites, imprimées, dactylographiées ou apposées au moyen d'un timbre. Le Bureau international ne vérifie pas l'authenticité des signatures; il s'assure uniquement que les formulaires ont bien été signés. Si la rubrique du formulaire dans laquelle doit figurer la signature n'est pas vide, le formulaire est considéré comme signé; seule une rubrique vide donne lieu à une notification d'irrégularité. 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. [Instruction 7] [Règle 9.2)b)]

Calcul des délais

133. 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.

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

- 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 non bissextile expirera le 28 février. Par exemple, un délai de 10 ans qui commence à courir le 20 février 2021 expirera le 20 février 2031, alors qu'un délai de 10 ans qui commence à courir le 29 février 2020 expirera le 28 février 2030. [Règle 4.1)]
- 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 4.2)]
- 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 4.3)]

135. Si, selon le paragraphe 134, la date d'expiration du délai au cours duquel une communication doit être reçue par le Bureau international tombe un jour où ce dernier 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. La 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 sur le site Internet de l'OMPI et dans la Gazette OMPI des marques internationales. [Règle 4.4)] [Règle 32.2)v)]

136. Si, selon le paragraphe 134, la date d'expiration du délai au cours duquel une communication (telle qu'une notification de refus provisoire) 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 135; 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 les entreprises d'acheminement du courrier et dans l'envoi de communications par voie électronique

137. 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, une entreprise d'acheminement du courrier ou l'envoi de communications par voie électronique, 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 : [Règle 5.1), 5.2) et 5.3)]

- 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 10 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 ou de l'envoi;
- 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; et

- iv) dans le cas d'une communication envoyée par voie électronique, l'inobservation d'un délai par une partie intéressée serait excusée lorsque la partie intéressée prouve de manière satisfaisante que le délai n'a pas été respecté en raison d'une défaillance dans la communication électronique avec le Bureau international ou d'une défaillance concernant la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée.

138. L'inobservation d'un délai ne sera excusée que si les preuves mentionnées au paragraphe 137 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 ou, dans le cas d'une communication envoyée par voie électronique, une nouvelle communication est effectuée dans les cinq jours suivant la reprise des services de communication électronique. [Règle 5.3) et 4)]

139. 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 340, 341 et 453), à condition que les circonstances mentionnées aux paragraphes 137 et 138 soient réunies. [Article 3.4)] [Règle 24.6)b)] [Règle 5.5)]

Inobservation d'un délai due à la pandémie de COVID-19

140. Suite au déclenchement de la pandémie de COVID-19, début 2020, l'application de la règle 5 du règlement d'exécution a été précisée dans l'avis n° 27/2020⁵ intitulé "Excuse en cas d'inobservation d'un délai due à l'épidémie de COVID-19 en tant que calamité naturelle : renonciation à l'exigence de présentation des preuves visées à la règle 5 du règlement d'exécution".

141. Dans certaines régions du monde, l'accès aux services postaux, d'acheminement du courrier et de communication par voie électronique, peut s'avérer impossible en raison de mesures prises dans le contexte de la flambée de COVID-19, telles que les mesures de confinement, de quarantaine ou d'isolement. Dans une telle situation, en vertu de la règle 5.1), 5.2) et 5.3) du règlement d'exécution, les déposants, les titulaires et les Offices qui n'ont pas observé un délai concernant une communication adressée au Bureau international peuvent être excusés s'ils envoient ladite communication dans un délai de cinq jours après avoir récupéré l'accès aux services postaux, d'acheminement du courrier ou de communication par voie électronique. En tout état de cause, le Bureau international doit recevoir la communication dans les six mois à compter de la date à laquelle le délai concerné a expiré. Le Bureau international traitera favorablement toute requête soumise en vertu de la règle 5 du règlement d'exécution faisant état de difficultés liées à la COVID-19 et n'exigera pas que les déposants, les titulaires ou les offices en apportent la preuve.

⁵

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2020/madrid_2020_27.pdf.

142. La règle 5 du règlement d'exécution s'applique à toute communication adressée au Bureau international pour laquelle un délai est prévu dans le règlement d'exécution ou le traité. Par exemple, elle s'applique à une communication :

- dans laquelle un Office transmet une demande internationale ou une désignation postérieure;
- dans laquelle un Office notifie un refus provisoire; ou
- dans laquelle un déposant, un titulaire ou un Office corrige une irrégularité dans une demande internationale ou une demande d'inscription.

143. La règle 5 du règlement d'exécution couvre également le délai imparti pour le paiement des émoluments et taxes au Bureau international, y compris le délai de grâce pour le paiement des taxes afférentes au renouvellement d'un enregistrement international. En conséquence, elle s'applique aux communications adressées au Bureau international concernant les modes de paiement acceptables dans le cadre du système de Madrid (par exemple, des instructions à l'effet de prélever sur un compte courant auprès de l'OMPI ou un paiement effectué par virement sur un compte bancaire ou postal de l'OMPI).

144. Pour de plus amples informations, voir les avis n° 7/2020⁶ et n° 27/2020⁷. Les utilisateurs peuvent présenter des requêtes et envoyer des communications au Bureau international par l'intermédiaire des services en ligne ou du formulaire Contact Madrid.

Poursuite de la procédure

145. Depuis le 1^{er} janvier 2015, la règle 5*bis* du règlement d'exécution permet à un déposant ou un titulaire qui n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant le Bureau international de demander la poursuite de la procédure devant le Bureau international. La poursuite de la procédure n'est possible que dans les cas répertoriés de manière exhaustive dans la règle 5*bis*, à savoir à l'égard des délais concernant : [Règle 5*bis*]

- les irrégularités relatives à une demande internationale, en vertu de la règle 11.2) ou 3) du règlement d'exécution;
- les irrégularités relatives à une demande d'inscription de licences, en vertu de la règle 20*bis*.2) du règlement d'exécution;
- les irrégularités relatives à une désignation postérieure, en vertu de la règle 24.5)b) du règlement d'exécution;
- les irrégularités relatives à une demande d'inscription d'une modification ou d'une radiation, en vertu de la règle 26.2) du règlement d'exécution;
- le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle, en vertu de la règle 34.3)c)iii) du règlement d'exécution; et

⁶ https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2020/madrid_2020_7.pdf

⁷ https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2020/madrid_2020_27.pdf

- une demande visant à ce qu'un enregistrement international continue de produire ses effets dans l'État successeur et le paiement des émoluments et taxes relatifs à cette demande, en vertu de la règle 39.1) du règlement d'exécution.

146. La poursuite de la procédure peut être demandée dans un délai de deux mois après la date d'expiration du délai concerné. La requête ne peut cependant être présentée qu'après l'expiration du délai prescrit. La poursuite de la procédure ne peut être demandée par précaution avant l'expiration du délai pour aucun des actes énumérés ci-dessus. La requête en poursuite de la procédure doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel MM20, lequel doit être signé par le déposant ou le titulaire. Une taxe de 200 francs suisses doit être acquittée pour cette requête. En même temps que la requête et le paiement de la taxe de poursuite de la procédure, les conditions à l'égard desquelles le délai prescrit n'a pas été observé doivent être remplies, tous actes qui devront intervenir dans le délai de deux mois fixé pour la poursuite de la procédure.

147. Une requête en poursuite de la procédure qui ne remplit pas les conditions précitées n'est pas considérée comme telle et le Bureau international notifie ce fait au déposant ou au titulaire.

148. Lorsqu'une requête régulière en poursuite de la procédure a été reçue, le Bureau international poursuit le traitement de la demande internationale, de la désignation postérieure, de la requête ou de tout autre acte pour lequel un paiement a dû être effectué. Le Bureau international inscrit toute poursuite de la procédure au registre international et notifie ce fait au déposant ou au titulaire.

149. S'agissant d'une poursuite de la procédure concernant l'inscription de licences en vertu de la règle 20bis.3) du règlement d'exécution et l'inscription de modifications et radiations en vertu de la règle 27.1) du règlement d'exécution, la date d'inscription sera la date d'expiration du délai prescrit pour remplir la condition concernée.

Langues

Principes généraux

Régime trilingue

150. 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 6.1)]

151. 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 6.2)i)]

- 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 17.2)v)] [Règle 17.3)]

- 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 66). [Règle 6.2)ii)] [Règle 7.2)]

152. 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)iii)]

153. 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 6.2)iv)]

PAIEMENT DES ÉMOLUMENTS ET TAXES AU BUREAU INTERNATIONAL

154. 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, soit (dans le cas de la taxe individuelle) fixés par la partie contractante intéressée. Des informations relatives aux taxes individuelles sont publiées sur le site Internet de l'OMPI et dans la gazette.

155. 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 sa partie contractante 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 paie les émoluments et taxes par l'intermédiaire d'un Office. [Règle 34.2)a)]

156. Un Office qui accepte de percevoir les émoluments et taxes et de les transférer au Bureau international doit notifier ce fait au Directeur général de l'OMPI. La notification sera publiée dans la gazette. [Règle 34.2)b)] [Règle 32.2)iv)]

Monnaie de paiement

157. 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. [Règle 35.1]

Mode de paiement

158. Les émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international : [Instruction 19]

- 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.

159. Une interface électronique pour le paiement des émoluments et taxes ("Paiement en ligne") dus à l'égard de demandes ou enregistrements internationaux, tels que notifiés dans les lettres d'irrégularités ou toute autre communication de l'OMPI indiquant le montant des émoluments et taxes dus dans le délai applicable, est disponible dans la rubrique "Services électroniques" du site Internet de l'OMPI dédié au système de Madrid. Plus particulièrement, le service de paiement en ligne peut être utilisé dans les cas suivants :

- a) lorsqu'un avis d'irrégularité a été émis par le Bureau international et que des taxes et émoluments sont dus, quel que soit leur montant, à l'égard d'une demande internationale, d'une désignation postérieure, d'une demande d'inscription d'un changement ou d'une licence, d'une demande de modification de l'inscription d'une licence ou encore du renouvellement d'un enregistrement international;
- b) lorsqu'une notification concernant le paiement de la deuxième partie de la taxe individuelle a été émise par le Bureau international à l'égard de la désignation d'une partie contractante;
- c) lorsqu'une invitation à demander la continuation des effets d'enregistrements internationaux dans un État successeur a été émise par le Bureau international.

Le paiement en ligne peut être effectué par carte de crédit ou par le biais d'un compte courant ouvert auprès de l'OMPI. Un accusé de réception est envoyé automatiquement.

160. 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.

161. Lors du paiement d'un émolument 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 : [Règle 34.5]

- avant l'enregistrement international, la marque à laquelle 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.

162. 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 correspondant) 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 et prélèvera le montant approprié, qui apparaîtra dans le relevé mensuel détaillé des transactions enregistrées sur le compte courant. Pour de plus amples renseignements sur l'ouverture d'un compte, veuillez consulter le site Internet de l'OMPI (https://www.wipo.int/finance/fr/current_account/open.html).

Date du paiement

163. 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 : [Règle 34.6]

- 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

164. Lorsque le montant d'un émolument ou d'une taxe payable pour le dépôt d'une demande internationale (voir les paragraphes 291 à 305) est modifié entre la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale a été reçue ou est réputée avoir été reçue 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)a]

165. 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)b]

166. 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, pour autant que le paiement ait lieu dans les trois mois qui précèdent la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant en vigueur à la date du paiement 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)d]

167. 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. [Règle 34.7)e]

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

168. Tout déposant qui effectue le dépôt d'une demande d'enregistrement international par l'intermédiaire de l'Office des marques situé dans un pays figurant parmi les pays les moins avancés, 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 Internet de l'OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>).

169. 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 : <https://www.un.org> (<https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html>).

REPRÉSENTATION DEVANT LE BUREAU INTERNATIONAL

170. 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. [Règle 3.1)a]

171. 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 du Protocole et du règlement d'exécution et relèvent du droit et de la pratique de la partie contractante en cause.

Constitution du mandataire

172. 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

173. 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, y compris son adresse électronique, 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. [Règle 3.2)a)]

Dans une communication distincte

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

- 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.

175. 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.

176. 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 l'ensemble des demandes et enregistrements internationaux du même déposant ou titulaire.

Unicité du mandataire

177. 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. [Règle 3.1)b) et c)]

Constitution irrégulière

178. 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)a)]

179. 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. [Règle 3.3)b)]

Inscription et notification de la constitution d'un mandataire

180. 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. La constitution du mandataire du titulaire, telle qu'elle a été inscrite au registre international, est également publiée dans la gazette. [Règle 3.4)a)] [Règle 32.1)a)xiii)]

181. Le Bureau international notifie aux Offices des parties contractantes désignées, ainsi qu'au déposant ou titulaire et à son mandataire, que la constitution a été inscrite dans le registre international. Les Offices des parties contractantes désignées pourront ainsi directement contacter le titulaire ou le mandataire inscrit en cas de besoin pour leur communiquer des informations sur les conditions de maintien en vigueur à remplir auprès de l'Office ou sur des actions en radiation initiées par des tiers, par exemple. Lorsque la constitution est faite dans une communication distincte présentée par l'intermédiaire d'un Office, la notification est également adressée à celui-ci. [Règle 3.4)b)]

Effet de la constitution

182. 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. [Règle 3.5]

183. 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 :

- 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; [Règle 3.3]
- six mois avant l'expiration de la période de protection, le Bureau international envoie un avis officiel au titulaire ainsi qu'au mandataire; [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]
- lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé ou qu'il n'est pas renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et au mandataire; [Règle 31.4]
- 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 189 et 190).

184. 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 inscrit, ou par celui-ci.

Radiation de la constitution

185. 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 constitué, ou pour des demandes ou des enregistrements internationaux spécifiés de ce déposant ou titulaire. Les radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du titulaire sont publiées dans la gazette. [Règle 3.6)a)] [Règle 32.1)a)xiii)]

186. L'inscription est également radiée d'office par le Bureau international lorsqu'un nouveau mandataire a été constitué. Comme indiqué plus haut (voir le paragraphe 177), 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. [Règle 3.6)a)]

187. 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.

188. 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. [Règle 3.6)b)]

Radiation à la demande du mandataire

189. Lorsque le Bureau international reçoit d'un mandataire une demande de radiation de l'inscription de la constitution, il 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 : [Règle 3.6)d)] [Règle 3.6)c)]

- 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 la constitution.

190. 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 la constitution sans en informer le client, ou contrairement au vœu de ce dernier.

Notification de la radiation

191. 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. Les radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du titulaire sont également notifiées aux Offices des parties contractantes désignées. Le Bureau international adresse toute communication future soit au nouveau mandataire, soit, lorsqu'un nouveau mandataire n'a pas été inscrit, au déposant ou titulaire. [Règle 3.6)e)] [Règle 3.6)f)]

Aucune taxe pour l'inscription

192. 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. [Règle 36.i)]

CHAPITRE II : LA PROCÉDURE INTERNATIONALE

INTRODUCTION

Ce chapitre décrit les procédures prévues par 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

Exigences de fond

Enregistrement de base ou demande de base

193. Le système de Madrid repose sur l'exigence d'un enregistrement ou d'une demande nationale ou régionale de base. 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). C'est ce qu'on appelle l'exigence d'une marque de base. La demande internationale ne peut se rapporter qu'à des produits et services couverts par la marque de base.

194. 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 demandes ou enregistrements en vertu du Protocole, qui, tous ensemble, couvrent les produits et services auxquels se rapporte la demande internationale. Cela s'avère particulièrement pertinent lorsque la partie contractante de l'Office d'origine appliquait par le passé un système monoclasse. Les marques de base doivent toutes être au nom de la personne qui dépose la demande internationale et avoir été demandées ou enregistrées auprès du même Office. Par souci de simplicité, le texte qui suit fait uniquement référence à une marque de base, étant entendu que l'éventualité où il y a plusieurs marques de base est également couverte.

Office d'origine

195. Avant de déposer une demande internationale, l'intéressé doit établir son habilitation à déposer une telle demande en vertu du système de Madrid et déterminer quel Office ou quels Offices peuvent être l'Office d'origine à l'égard de la demande internationale en question.

196. L'“Office d'origine” est défini à l'article 2.2) 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 industriel ou commercial 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. [Article 2.2)] [Règle 1.xxv) et xxvi)] [Article 2.1)i) et ii)]

197. 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.

198. En vertu du Protocole, le terme “ressortissant” est censé avoir la même signification qu'à l'article 2 de la Convention de Paris et 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.

199. L'expression “établissement industriel ou commercial effectif et sérieux” est issue de l'article 3 de la Convention de Paris, auquel elle a été ajoutée lors de la première conférence de révision de la convention qui s'est tenue à Bruxelles de 1897 à 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).

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

201. 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.

Pluralité de déposants

202. 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 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.

203. 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. [Règle 8.2]]

Présentation de la demande internationale

204. 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. [Article 2.2)] [Article 8.1)]

205. 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 émoluments ou taxes payés est remboursé à la partie ayant effectué le paiement. [Règle 11.7)]

206. Dans ce cas, le Bureau international n'est pas requis d'accuser réception d'une demande internationale. Lorsque la demande est transmise par moyens électroniques, le Bureau international accuse réception de la communication électronique (voir le paragraphe 120) ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.

Langue de la demande internationale

207. 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 6.1)]

208. 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 émoluments ou taxes payés est remboursé à la partie ayant effectué le paiement. [Règle 11.7)]

Formulaire de demande

209. Toute demande internationale doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel (MM2). [Règle 9.2)a)] [Instruction 2]

210. Les Offices de certaines parties contractantes mettent à disposition des formulaires pour la présentation d'une demande internationale qui diffèrent du formulaire officiel de demande internationale, 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.

211. Certains Offices offrent le service de dépôt électronique du système de Madrid ou leurs propres solutions de dépôt en ligne. Si l'Office d'origine du déposant ne propose aucun des deux, il est conseillé au déposant d'utiliser l'assistant Madrid⁸, qui est une version électronique du formulaire officiel MM2.

212. Les formulaires officiels sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/>).

213. Le formulaire officiel 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 126.

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

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

215. 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

216. 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. [Instruction 12.a), b) et c)]

Adresse

217. L'adresse postale du déposant doit être libellée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide. Les numéros de téléphone peuvent également être indiqués.

⁸ <https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/>

Adresse électronique

218. Le déposant doit indiquer une adresse électronique dans la demande internationale. Le Bureau international enverra les communications relatives à la demande internationale et à l'enregistrement international qui en résulte par voie électronique uniquement, à l'adresse électronique inscrite pour le déposant ou titulaire, à moins qu'une autre adresse électronique pour la correspondance soit indiquée ou qu'un mandataire soit constitué. Le déposant doit veiller à ce que l'adresse électronique soit tenue à jour. [Règle 9.4)a)ii)] [Instruction 12.d)]

Adresse pour la correspondance

219. 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 l'adresse électronique de ce mandataire. Lorsque aucune adresse électronique 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. Lorsque des communications doivent être expédiées à une adresse autre que celle indiquée à la rubrique 2, 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. Étant donné que le mandataire doit obligatoirement indiquer une adresse électronique, lorsqu'une adresse pour la correspondance est indiquée, elle doit comprendre une adresse électronique. Si seules des coordonnées postales sont indiquées pour la correspondance, le Bureau international communiquera avec le déposant par l'intermédiaire de son adresse électronique. Toute inclusion ultérieure ou mise à jour de l'adresse pour la correspondance (y compris l'adresse électronique) peut être transmise à l'OMPI par l'intermédiaire du formulaire Contact Madrid.

Numéros de téléphone

220. Le déposant peut également fournir un numéro de téléphone auquel le Bureau international peut le contacter au besoin, si aucune adresse électronique n'est indiquée ou que l'adresse indiquée est incorrecte.

Demande déposée au nom de plusieurs déposants

221. S'il y a plusieurs déposants, le nombre total de déposants et le nom et l'adresse du premier déposant uniquement doivent être indiqués. Le nom et l'adresse des autres déposants doivent être indiqués dans la "feuille supplémentaire pour plusieurs déposants". Prière de ne pas indiquer les coordonnées de plusieurs déposants à la rubrique 2.

222. Lorsqu'une demande internationale est déposée conjointement par plusieurs déposants ayant des adresses différentes et qu'aucun nom et adresse d'un mandataire ou aucune adresse pour la correspondance n'ont été indiqués, les communications sont envoyées à l'adresse électronique du déposant dont le nom est mentionné en premier dans la demande internationale. [Instruction 13]

Préférence quant à la langue de correspondance

223. Dans le cas d'une demande internationale, le déposant peut (en cochant la case appropriée à la rubrique 2) 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. [Règle 6.2)iv)]

Autres indications

224. 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. [Règle 9.4)b)i) et ii)]

225. Les indications de ce type ne sont pas requises en vertu 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

226. 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 ou l'espace appropriés 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. [Règle 9.5)b)]

227. 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 cela n'est pas fait, il n'est pas possible de déterminer, pour le déposant, la nature de sa qualité pour déposer.

228. Lorsque le déposant indique, en cochant les cases appropriées à la rubrique 3.a), qu'il possède un établissement ou est domicilié sur le territoire de la partie contractante dont l'Office sert d'intermédiaire pour la présentation de la demande internationale, mais l'adresse (indiquée à la rubrique 2.b)) n'est pas située sur ce territoire, le déposant doit en outre indiquer, à la rubrique 3.b), l'adresse de son établissement ou domicile sur ce territoire. [Règle 9.5)c)]

229. Comme indiqué au paragraphe 202, 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. Ces informations doivent être données sur la feuille supplémentaire pour plusieurs déposants.

Rubrique 4 : Constitution de mandataire

230. 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. La constitution d'un mandataire ne sera inscrite que si une adresse électronique du mandataire est indiquée (voir aussi les paragraphes 170 à 181). [Règle 9.4)a)iii)] [Instruction 12.d)]

231. 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.

232. L'indication du nom et de l'adresse (y compris l'adresse électronique) 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.

233. 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 générales relatives à la constitution d'un mandataire ne sont pas satisfaites, le Bureau international envoie toutes les communications au déposant.

234. 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 : Demande de base ou enregistrement de base

235. Une demande internationale 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). [Article 2.1)]

236. Un enregistrement de base effectué par l'Office d'origine doit être indiqué au moyen de ses numéro et 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. [Article 3.1)] [Règle 9.5)b)]

237. 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. [Règle 9.5)b)]

238. 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 anciennes et indiquer les autres sur une feuille supplémentaire.

Rubrique 6 : Priorité revendiquée

239. 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 : [Article 4.2)]

- 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 Paris⁹; 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 régulier¹⁰.

240. Lorsqu'une priorité est revendiquée, le déposant doit 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. [Règle 9.4)a)iv)]

241. 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 ancienne et indiquer celles qui restent sur une feuille supplémentaire.

242. Lorsque le dépôt antérieur ne se rapporte pas à tous les produits et services énumérés à la rubrique 10 du formulaire de demande internationale, le déposant doit 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.

⁹ 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.

¹⁰ Ceci résulte de l'article 4.A.2) de la Convention de Paris. Sur cette base, le Bureau international inscrit les revendications de priorité résultant de demandes des marques de l'Union européenne déposées auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

243. 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 de l'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 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 340 à 345). [Règle 14.2)i)]

244. Comme cela est indiqué aux paragraphes 342 à 345, 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. [Règle 14.2)i)]

Rubrique 7 : La marque

245. 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 (la marque 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. [Règle 9.4)a)v)]

246. 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.

247. 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.

248. 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.

249. Lorsque l'Office d'origine transmet au Bureau international la reproduction de la marque sous forme électronique, par exemple en format JPEG, cette image apparaît dans la gazette. Lorsque l'Office transmet la demande internationale sur papier ou en format PDF, la représentation utilisée pour la publication est produite en numérisant le formulaire de demande et 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.

Marques de type spécial

250. 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 marque de base. Si la représentation dans la marque 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 261). Des représentations non graphiques de marques de ce type (telles que des échantillons de marques tridimensionnelles ou des enregistrements de marques sonores) ne doivent pas être incluses.

Marque en couleur

251. Lorsque le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque et que la reproduction de celle-ci dans la marque 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 7.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. [Article 3.3)] [Règle 9.4)a)vii)]

Caractères standard

252. 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. [Règle 9.4)a)vi)]

253. Cette case ne doit pas être cochée lorsque la marque contient des caractères spéciaux ou des éléments figuratifs. Le Bureau international ne remet pas en cause une déclaration concernant les caractères standard. Cependant, 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.

254. Lorsque la marque qui fait l'objet de la marque 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. [Règle 9.4)a)vii**bis**)]

Rubrique 8 : Couleur(s) revendiquée(s)

255. Lorsque la couleur a été revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque figurant dans la marque 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 marque de base. Lorsqu'une telle revendication ne figure pas dans la marque de base, celle-ci 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 286). [Article 3.3] [Règle 9.4)a)vii] [Règle 9.4)b)iv]]

Rubrique 9 : Indications diverses

a) Translittération

256. 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. [Règle 9.4)a)xii]]

b) Traduction

257. 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 facultative. Cependant, en la fournissant, le déposant peut éviter un refus provisoire de la part des Offices des parties contractantes désignées qui requièrent une telle traduction. 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. [Règle 9.4)b)iii]] [Règle 6.4)b]]

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

258. 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 un refus provisoire de la part des Offices des parties contractantes désignées requérant cette traduction ou la confirmation selon laquelle aucune traduction n'est possible.

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

259. 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 la marque de base. [Règle 9.4)a)viii) à x]]

260. 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 provisoire de la part d'une telle partie contractante, le déposant pourra vouloir expédier les documents requis directement à l'Office de cette partie contractante dès qu'il aura reçu le certificat d'enregistrement international.

e) Descriptions de la marque

261. Lorsque la marque de base contient une description de la marque, la même description peut, 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 259), telle une marque hologramme, pour autant qu'une telle indication soit présente dans la marque de base. Lorsque la description dans la marque 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. [Règle 9.4)a)xi)] [Règle 9.4)b)vi)]

262. Le déposant peut également inclure dans la demande internationale une description de la marque qui ne figure pas dans la marque de base ou qui diffère de celle qui figure dans la marque de base. De cette façon, le déposant peut satisfaire aux exigences de certaines parties contractantes qui demandent, par exemple, une description de la marque en caractères non standard et éviter ainsi de recevoir inutilement des notifications de refus provisoire.

f) Éléments verbaux de la marque

263. 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 Madrid Monitor 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 quant aux 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 standard a été cochée.

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

264. Lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de certains éléments de la marque, le ou les éléments dont la protection n'est pas revendiquée doivent être indiqués sous cette rubrique. 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. [Règle 9.4)b)v)]

265. Le fait qu'une indication de ce type n'ait pas été faite dans la marque de base n'importe pas. Réciproquement, si la marque 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 d'inscrire une telle indication au registre international après l'enregistrement de la marque par le Bureau international.

Rubrique 10 : Produits et services

266. Le déposant doit 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. [Règle 9.4)a)xiii]

267. Cette liste des produits et services doit rentrer dans le champ des produits et services visés dans la marque de base. En d'autres termes, la liste figurant dans la demande internationale peut être plus restreinte mais elle ne peut être plus étendue ni contenir des produits ou services différents. Les termes utilisés dans la demande internationale ne doivent pas être exactement les mêmes, mais ils doivent néanmoins être équivalents à ceux utilisés dans la demande ou dans l'enregistrement de base.

268. L'Office d'origine doit vérifier que tous les produits et services énumérés correspondent à ceux qui figurent dans la marque de base, de manière à pouvoir faire la déclaration mentionnée au paragraphe 286 (rubrique 13 du formulaire officiel MM2). L'Office doit également vérifier que 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 308 à 318).

269. 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 9.4)a)xiii]

270. 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 353), elle peut l'aider à s'assurer que la traduction reflète les intentions du déposant, notamment lorsque la liste dans la marque de base est dans une langue autre que le français, l'anglais ou l'espagnol. [Règle 6.4)a)]

Rubrique 11 : Désignations

271. 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. [Règle 9.4)a)xv)]

272. Le nom d'une partie contractante pour laquelle il n'y a pas de case sur le formulaire officiel, du fait qu'elle a ratifié le Protocole ou y a adhéré après que le formulaire a été imprimé, peut être ajouté, pour autant que la ratification ou l'adhésion ait pris effet. La dernière version en date du formulaire est disponible sur le site Internet de l'OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/>).

273. 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.

274. Il est possible de désigner, dans la demande internationale ou postérieurement, certains territoires qui ne sont pas des parties contractantes proprement dites, mais auxquels la partie contractante concernée a étendu l'application du Protocole. C'est le cas de Bonaire, Saint-Eustache et Saba (îles BES), de Curaçao et de Saint-Martin (partie néerlandaise). Ces territoires ne sont pas des parties contractantes; les Pays-Bas sont la partie contractante concernée. De même, le Bailliage de Guernesey, qui n'est pas une partie contractante, peut néanmoins être désigné du fait que le Royaume-Uni a étendu l'application du Protocole à ce territoire (à compter du 1^{er} janvier 2021). Bien que ces territoires ne soient pas des parties contractantes, ils assumeront toutefois le rôle d'un Office comme s'il s'agissait de parties prenantes.

Indication d'une deuxième langue

275. Lorsque l'Union 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'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), à savoir, le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien. En ce qui concerne la désignation de l'Union européenne dans une désignation postérieure, voir le paragraphe 438. [Règle 9.5)g)ii)]

276. 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'EUIPO.

277. Si l'Union 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'EUIPO. Dans un tel cas, cependant, un refus provisoire fondé sur un tel motif sera notifié par l'EUIPO et devra être corrigé par le titulaire directement auprès de l'EUIPO.

Revendication d'ancienneté

278. En vertu du système de la marque de l'Union européenne, le titulaire d'une marque déjà enregistrée dans ou pour un État membre de l'Union européenne qui dépose une demande d'enregistrement d'une marque identique auprès de l'EUIPO 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 telle revendication d'ancienneté est que, dans le cas où le titulaire de la marque de l'Union européenne 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. [Règle 9.5)g)i)]

279. Les déposants souhaitant revendiquer une ancienneté dans le cadre d'une désignation de l'Union européenne en vertu du Protocole doivent indiquer les éléments suivants sur un formulaire officiel distinct (MM17), annexé au formulaire de demande internationale : [Instruction 2]

- 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.

280. S'agissant du traitement de la revendication d'ancienneté par le Bureau international et des différentes opérations pouvant affecter de telles revendications (tel que le retrait, le refus ou la radiation), voir les paragraphes 767 à 770.

Déclaration d'intention d'utiliser la marque

281. Lorsqu'une partie contractante désignée en vertu du Protocole a notifié au Directeur général de l'OMPI, en vertu de la règle 7.2), qu'elle requiert une déclaration d'intention d'utiliser la marque établie sur un formulaire distinct (MM18), cette déclaration doit être annexée à la demande internationale. Toute exigence additionnelle de cette partie contractante concernant la langue ou la signature de la déclaration doit également être observée. En particulier, une partie contractante peut demander que la déclaration soit signée par le déposant. [Règle 9.5)f] [Instruction 2]

282. 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 de son mandataire

283. 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. [Règle 9.2)b]

284. Toute signature du déposant ou du mandataire peut être manuscrite, imprimée, dactylographiée ou apposée au moyen d'un timbre. En ce qui concerne les communications électroniques, la signature peut être remplacée par un mode d'identification à déterminer par le Bureau international. [Instruction 7] [Instruction 11.a)ii]

Rubrique 13 : Attestation et signature de la demande internationale par l'Office d'origine

285. 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). Cette date est importante puisqu'elle deviendra en principe la date de l'enregistrement international (voir le paragraphe 340). 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 9.2)b] [Règle 9.5)d)i]

286. La déclaration de l'Office d'origine contenue à la rubrique 13 du formulaire doit certifier que :

- a) le déposant de la demande internationale et le déposant ou titulaire de la marque 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 déposants ou titulaires de la marque de base; [Règle 9.5)d)ii] [Règle 8.2]
- b) la marque indiquée dans la rubrique 7 est identique à celle figurant dans la marque de base mentionnée dans la rubrique 5; [Règle 9.5)d)iv]
- c) si l'une quelconque des indications suivantes figure dans la demande internationale, les mêmes indications apparaissent également dans la marque de base : [Règle 9.4)a)vii*bis*-xi), 5)d)iii] [Règle 9.5)d)v)
 - une indication que la marque consiste en une couleur ou en une combinaison de couleurs en tant que telles,
 - 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 (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 marque de base, la même revendication figure dans la demande internationale ou si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l'avoir été dans la marque de base, la marque figurant dans la marque de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;
- e) les produits et les services indiqués dans la demande internationale sont couverts par ceux figurant dans la marque 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 marque de base, soit être compris dans un terme plus large inclus dans cette liste; la liste des produits et services donnée dans la demande internationale peut évidemment être plus restreinte que celle figurant dans la marque de base. [Règle 9.5)d)vi]

287. Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs marques de base, cette déclaration ne peut être faite que si les indications visées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 286 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 la ou les marques de base, pris ensemble, couvrent ceux énumérés dans la demande internationale. [Règle 9.5)e)]

288. La demande internationale doit être signée par l'Office d'origine. La signature peut être manuscrite, imprimée, dactylographiée ou apposée au moyen d'un timbre. Le Bureau international ne vérifie pas l'authenticité des signatures; il s'assure uniquement que les formulaires ont bien été signés. Si la rubrique du formulaire dans laquelle doit figurer la signature n'est pas vide, le formulaire est considéré comme signé; seule une rubrique vide donne lieu à une notification d'irrégularité. 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. [Règle 9.2)b)] [Instruction 7]

289. La déclaration qui doit être signée par l'Office d'origine et qui est mentionnée au paragraphe 286 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 la marque de base, ou lorsque la demande internationale couvre des produits ou services non compris dans la marque 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 la marque de base). Jusqu'à ce que cela ait été fait, la demande ne doit pas être transmise au Bureau international.

290. 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 324 et 325). 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 341).

Feuille de calcul des émoluments et taxes

Les paragraphes qui suivent doivent être lus conjointement avec les remarques générales énoncées dans les paragraphes 154 à 167 concernant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international.

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

- 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

292. 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.

293. L'article 8.2) du Protocole prévoit que les émoluments et taxes à payer dans le cadre d'une demande internationale consistent en : [Article 8.2)]

- 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.

294. L'article 8.7) du Protocole prévoit 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 63) que les émoluments supplémentaires et compléments d'émoluments, et non la taxe individuelle, doivent être payés. [Article 8.7)]

295. 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. Si le titulaire ne s'acquitte pas de la seconde partie de la taxe individuelle dans le délai indiqué dans la notification du Bureau international, celui-ci radie l'inscription de l'enregistrement international dans le registre international à l'égard de la partie contractante concernée et notifie ce fait au titulaire et à la partie contractante. [Règle 34.3)]

296. Si le déposant n'a pas observé le délai fixé pour le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle, il a la possibilité de demander la poursuite de la procédure. Une requête en poursuite de la procédure doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel MM20 dans un délai de deux mois après l'expiration du délai non respecté. Avec la requête, la taxe manquante et la taxe pour la poursuite de la procédure doivent être acquittées. Pour plus de précisions sur la mesure de sursis que constitue la poursuite de la procédure, voir les paragraphes 145 à 149. [Règle 5*bis*] [Instruction 2]

297. 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 294) 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 complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée à l'égard de laquelle il n'y a pas de taxe individuelle à payer;

- un émoulement 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 émoulement supplémentaire n'est dû.

298. Les montants de l'émoulement de base, du complément d'émoulement et de l'émoulement supplémentaire sont fixés dans le barème des émoulements et taxes. Il convient de noter que le montant de l'émoulement de base dépend du fait que la marque soit en couleur ou non; lorsque la reproduction, ou l'une des reproductions (voir le paragraphe 251) de la marque est en couleur, un émoulement plus élevé est à payer. Les montants des taxes individuelles en vigueur sont disponibles à la rubrique dédiée au système de Madrid du site Internet de l'OMPI (https://www.wipo.int/madrid/fr/fees/ind_taxes.html). Un calculateur de taxes, qui prend en considération toutes les combinaisons de désignations de parties contractantes et de nombre de classes de produits et services (y compris les limitations à l'égard de parties contractantes données) est également disponible sur ce site (<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>).

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

299. 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'émoulement de base. Cette réduction, qui apparaît dans le barème des émoulements et taxes, est également prise en compte dans le calculateur de taxes sur le site du système de Madrid (<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>).

300. 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 : <https://www.un.org/> (<https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html>).

Paiement par prélèvement sur un compte ouvert auprès du Bureau international

301. 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 émoulements 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 émoulements 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 doivent être indiquées dans la partie b) de la feuille de calcul des émoulements 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

302. 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.

303. L'identité de l'auteur du paiement (déposant, mandataire ou Office d'origine) doit être indiquée dans l'espace approprié de la partie c) 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.

304. 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.

305. Le mode par lequel les émoluments et taxes sont payés (voir le paragraphe 158) doit être indiqué en cochant la case appropriée dans la partie c) de la feuille de calcul des émoluments et taxes.

Irrégularités dans la demande internationale

306. Lorsque le Bureau international considère qu'il y a une irrégularité dans la demande internationale, 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.

307. 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

308. 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.

309. 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. [Règle 12.1)a)] [Article 4.1)b)]

310. 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. [Règle 12.1)b)]

311. La procédure qui suit cette notification est de l'entière 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.

312. 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 12.2)]

313. 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 312. [Règle 12.3)]

314. 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 12.4) à 6)] [Règle 12.7)c)]

315. Tout émolument ou taxe supplémentaire qui peut être dû à la suite du reclassement proposé doit être payé : [Règle 12.7)a) et b)]

- 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.

316. 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), le déposant reçoit un rappel du Bureau international, il doit intervenir auprès de l'Office d'origine pour vérifier si celui-ci a l'intention de communiquer un avis concernant la proposition. Le déposant 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.

317. 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 12.8]

318. Si la demande internationale contient une limitation de la liste des produits et services à l'égard d'une ou plusieurs parties contractantes désignées (voir les paragraphes 267 à 269), le Bureau international examine les limitations afin de s'assurer que les produits et services indiqués sont correctement classés et groupés selon la classification des produits et des services en appliquant la même procédure d'examen que celle décrite ci-dessus (voir les paragraphes 309 à 314). Cependant, il ne détermine pas si ces produits et services relèvent de la liste principale, car cette tâche incombe aux Offices des parties contractantes désignées. S'il n'est pas en mesure de grouper les produits et services énumérés dans la limitation contenue dans la demande internationale (modifiée, le cas échéant, à la suite de toute communication avec l'Office d'origine conformément aux paragraphes 309 à 314), le Bureau international soulève une irrégularité. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, la limitation est réputée ne pas contenir les produits et services concernés. [Règle 12.8bis]

319. 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. [Règle 12.9]

Irrégularités concernant l'indication des produits et services

320. 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 13.1]

321. 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, ce dernier 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 308 à 319). [Règle 13.2)a)]

322. 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. [Règle 13.2)b)]

Autres irrégularités

323. 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

324. 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 et au déposant. [Règle 11.4)]

325. 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 : [Règle 11.4)a)]

- 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) 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 2.1) du Protocole en ce qui concerne l'Office d'origine par l'intermédiaire duquel la demande a été déposée (voir le paragraphe 196). 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 rubrique 3.b) (voir le paragraphe 228), 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;

- c) 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 sont 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 226 à 229),
 - la date et le numéro de la marque 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 286).

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.

326. 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 227 et 228).

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

327. Cette règle se rapporte uniquement aux émoluments et taxes et ne couvre 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. [Règle 11.3]

328. Si le déposant n'a pas observé le délai de trois mois fixé pour le paiement du montant restant dû, il a la possibilité de demander la poursuite de la procédure. Une requête en poursuite de la procédure doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel MM20 dans un délai de deux mois après l'expiration du délai non respecté. Avec la requête, la taxe manquante et la taxe pour la poursuite de la procédure doivent être acquittées. Pour plus de précisions sur la mesure de sursis que constitue la poursuite de la procédure, voir les paragraphes 145 à 149. [Règle 5bis]

Irrégularités dont la correction incombe au déposant

329. 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 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 : [Règle 11.2)a)]

- 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;
- 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;
- 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.

330. 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 une 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 11.2)b)]

331. Si le déposant n'a pas observé le délai de trois mois pour corriger une irrégularité, il a la possibilité de demander la poursuite de la procédure. Une requête en poursuite de la procédure doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel MM20 dans un délai de deux mois après l'expiration du délai non respecté. Avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai non respecté s'applique doivent être remplies et la taxe pour la poursuite de la procédure doit être acquittée. Pour plus de précisions sur la mesure de sursis que constitue la poursuite de la procédure, voir les paragraphes 145 à 149. [Règle 5bis]

332. 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. [Règle 11.5)]

333. Lorsque la demande internationale vise à désigner une partie contractante qui ne peut pas être désignée (par exemple, 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

334. Si une partie contractante qui a été désignée en vertu du Protocole exige une déclaration d'intention 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, celui-ci notifie ce fait à bref délai au déposant et à l'Office d'origine. Pour autant que la déclaration 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 requête en présentation de la demande internationale par l'Office d'origine, la déclaration est réputée avoir été dûment déposée et la date de l'enregistrement international n'est pas affectée par l'irrégularité. [Règle 11.6)a)] [Règle 11.6)b)]

335. 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 international 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. [Règle 11.6)c)]

Enregistrement, notification et publication

336. 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 223. Des copies certifiées conformes d'un certificat d'enregistrement international peuvent être demandées moyennant le paiement d'une taxe. [Règle 14.1)]

337. L'enregistrement international est publié dans la gazette. La gazette est accessible par l'intermédiaire de Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/>). [Règle 32.1)a)i)]

L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Effets de l'enregistrement international

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

339. 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. [Article 4.1]]

Date de l'enregistrement international

340. 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. [Article 3.4)]

341. 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 137 à 139), 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

342. 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 sont 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.

Cela s'applique aussi dans les cas de poursuite de la procédure en vertu de la règle 5*bis* du règlement d'exécution car la procédure de poursuite du traitement n'a aucune incidence sur la détermination de la date de l'enregistrement international en vertu de la règle 15.1) du règlement d'exécution. [Règle 15.1)]

343. 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. [Règle 11.4)a)ii)]

344. 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 remédie à ce défaut au plus tard le 1^{er} juin, la date de l'enregistrement international sera le 1^{er} avril;
- si l'Office remédie 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 remédie pas à l'irrégularité au plus tard le 5 août, la demande internationale sera réputée abandonnée.

345. Aucun défaut autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 342 (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. [Règle 15.2)]

Durée de validité

346. L'enregistrement de la marque est effectué pour 10 ans à partir de la date de l'enregistrement international, avec possibilité de le renouveler pour d'autres périodes de 10 ans. [Article 6.1)] [Article 7.1)]

Enregistrement au registre international

Contenu de l'enregistrement international

347. L'enregistrement international contient : [Règle 14.2)]

- 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;
- les indications concernant une revendication d'ancienneté (voir les paragraphes 278 à 280) relatives à l'État membre ou aux États membres dans ou pour lesquels une marque antérieure, dont l'ancienneté est revendiquée, est enregistrée, la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque antérieure a pris effet et le numéro de l'enregistrement correspondant.

Publication de l'enregistrement international

348. L'enregistrement international est publié dans la gazette. La gazette est accessible par l'intermédiaire de Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/>). [Règle 32.1)a)i)]

349. 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. Par exemple, lorsque la marque a été dactylographiée sur le formulaire, elle est publiée comme telle dans la gazette. Lorsque le déposant a déclaré que la marque est à considérer comme une marque en caractères standard, la publication inclut une indication à cet effet. [Règle 32.1)b)]

350. Lorsque la demande internationale contient à la fois une reproduction en noir et blanc et une reproduction en couleur, la gazette contient les deux reproductions. [Règle 32.1)c)]

351. 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 87 à 90.) [Règle 33.1) et 2)]

Langue de l'enregistrement et de la publication

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

353. 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 envoyée 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. [Règle 6.4)a)]

354. 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. [Règle 6.4)b)]

REFUS DE PROTECTION

Motifs de refus

355. Chaque partie contractante désignée a le droit de refuser la protection de l'enregistrement international sur son territoire. Un tel refus peut être fondé sur tout motif qui repose sur une disposition de la Convention de Paris ou qui n'est pas interdit par une disposition de ladite Convention. Un tel refus sera en général susceptible de réexamen ou de recours, selon la législation et la pratique de la partie contractante concernée. [Article 5.1)]

356. 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 les 45 classes de produits et services).

357. 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).

358. Le Bureau international aura déjà vérifié, avant de notifier la désignation à la partie contractante, que toutes les conditions de forme prescrites par le Protocole et le 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'indique la rubrique figurant sur les formulaires de demande internationale ou de désignation postérieure, le déposant ou le titulaire est réputé, 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.

359. 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. [Article 4.1)b)]

360. 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 liste des produits et services figurant dans le registre international pour la partie contractante concernée; en fait, cela revient à limiter la protection pour cette partie contractante.

Délai de refus

361. 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 383). 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 applicable.

362. L'Office ne peut invoquer, à l'appui d'une confirmation de refus provisoire total, un refus provisoire partiel ou un motif qui n'était pas mentionné dans la notification de refus provisoire faite dans le délai applicable. Il ne peut pas non plus fonder une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18*ter*.2) indiquant les produits et services pour lesquels la protection d'une marque est accordée sur un motif qui n'était pas mentionné dans la notification de refus provisoire.

363. 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 prévoise un délai plus court. [Article 5.2)a)]

364. Cependant, toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux dans lesquels elle est désignée, le délai d'un an est remplacé par 18 mois (voir le paragraphe 366). [Article 5.2)b)]

365. 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 notifier, après l'expiration du délai de 18 mois, un refus de protection résultant d'une opposition, mais seulement si : [Article 5.2)c)]

- 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 si

- 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.

366. L'alinéa 1.b) de l'article 9*sexies* 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 que dans le cas d'un enregistrement international 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 sera 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. [Article 9*sexies*]

367. 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 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. [Instruction 14]

368. 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 qu'elles sont connues. Si le délai d'opposition est prorogeable, l'Office peut ne communiquer que la date à laquelle ce délai commence. Le Bureau international inscrit ces informations au registre international, les transmet au titulaire de l'enregistrement international et les publie dans la gazette. La gazette est accessible par l'intermédiaire de Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/>). [Règle 16.1)b)] [Règle 16.2)] [Règle 32.1)a)ii)]

369. Si, comme indiqué au paragraphe 368, une information relative à la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois a été communiquée, un Office peut notifier un refus basé sur une opposition après l'expiration du délai de 18 mois. 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 suivants 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.

370. En résumé, 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 lorsque la partie contractante désignée n'a pas fait la déclaration portant le délai de refus à 18 mois; et
- pour toutes les désignations 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 9*sexies*.1)b) du Protocole) (voir également les paragraphes 30 à 38).

371. En ce qui concerne toute désignation dans le cadre de laquelle la partie contractante 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 9*sexies* 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.

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

Procédure en cas de refus de protection

Notification de refus de protection

373. 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 considère que la protection ne peut être accordée ("refus provisoire d'office") ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée parce qu'une opposition a été déposée ("refus provisoire fondé sur une opposition") ou ces deux déclarations. Une notification de refus doit se rapporter à un seul enregistrement international. [Règle 17.1]]

Contenu de la notification

374. La notification d'un refus provisoire doit contenir les informations et indications suivantes : [Règle 17.2]]

- 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 marque 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.

375. 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. 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.

376. 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

377. 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 377374, 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). [Règle 17.3]]

Inscription et publication du refus provisoire : transmission au titulaire

378. 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 386). Le refus provisoire est 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. Les motifs de refus ne sont pas publiés. [Règle 17.4)] [Règle 32.1)a)iii)]

379. Le Bureau international transmet au titulaire une copie de la notification. 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, depuis le 1^{er} janvier 2009, le Bureau international met à disposition des utilisateurs les copies numérisées des notifications de refus provisoire dans la base de données Madrid Monitor. [Règle 17.4)] [Règle 16.2)]

Langue de la notification de refus provisoire

380. 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 déposée (ou dans la langue dans laquelle le titulaire a demandé à recevoir les communications émanant du Bureau international – voir le paragraphe 153). [Règle 6.2] [Règle 6.3] [Règle 6.4]

381. 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 : [Règle 40.4]

- 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

382. 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.

383. Une notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international si : [Règle 18.1)a) et 2)]

- 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 363, 364 et 366) ou, dans le cas d'un refus fondé sur une opposition émise par l'Office d'une partie contractante qui a fait la déclaration en vertu de l'article 5.2)c) du Protocole mentionnée aux paragraphes 365 et 366, 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.

384. 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)b) et 2)c)]

385. 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 386) 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)c)]

386. 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) 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) du Protocole, une notification régularisée qui est adressée au cours du délai de deux mois mentionné dans l'invitation est considérée comme remplissant 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)d)]

387. 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)e)] [Règle 18.1)f)]

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

389. 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.

390. 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

391. 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 385 et 386), 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. [Article 5.3]]

392. 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 du Protocole et du règlement d'exécution et relève du droit et de la pratique de la partie contractante concernée.

393. 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.

SITUATION DE LA MARQUE DANS UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE

394. Les règles 18*bis* et 18*ter* du règlement d'exécution traitent de la situation, dans une partie contractante désignée, d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international et de la communication au Bureau international, par un Office, de ladite situation.

Situation provisoire de la marque

395. En vertu de la règle 18*bis*.1)a), un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai de refus applicable en vertu de l'article 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que 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. L'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées. [Règle 18*bis*.1)a)]

396. Sinon, un Office qui a notifié un refus provisoire peut envoyer une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé en précisant que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers. Ici également, dans cette déclaration, l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées. [Règle 18*bis*.1)b)]

397. L'envoi par un Office d'une déclaration en vertu de la règle 18*bis*.1)a) ou b) au Bureau international est facultatif. Il n'existe donc aucune obligation pour un Office qui a achevé son examen d'envoyer au Bureau international une déclaration en ce sens.

398. Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la règle 18*bis*, il en informe le titulaire de l'enregistrement international concerné et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document audit titulaire. Aux fins de cette règle, le Bureau

international accepte, de la part des Offices, des listes de numéros d'enregistrements internationaux qu'il convertit en communications distinctes transmises aux titulaires des enregistrements internationaux concernés. [Règle 18*bis*.2)]

399. L'Office d'une partie contractante désignée qui a envoyé au Bureau international une déclaration en vertu de la règle 18*bis* doit, en temps opportun :

- soit communiquer au Bureau international une notification de refus provisoire de protection conformément à la règle 17.1), si une opposition ou des observations sont formées dans le délai de refus applicable;
- soit, en l'absence d'opposition ou d'observations, envoyer au Bureau international une déclaration conformément à la règle 18*ter*.

400. La règle 18*bis* du règlement d'exécution sert uniquement à des fins d'information et n'a pas force obligatoire sur le droit procédural national. Si une déclaration en vertu de la règle 18*bis* est envoyée lorsque l'Office, ayant achevé toutes ses procédures, a abouti à une conclusion favorable pour le titulaire, donnant lieu à une protection de la marque au titre de la législation nationale, il convient de noter que celle-ci peut comporter des dispositions en vertu desquelles l'Office peut réexaminer d'office le cas et aboutir à une conclusion différente. Ainsi, dans de rares cas, il se peut que l'Office envoie une notification de refus provisoire en vertu de la règle 17 du règlement d'exécution, après avoir envoyé une déclaration positive en vertu de la règle 18*bis* du règlement d'exécution.

Décision finale concernant la situation de la marque

401. Les alinéas 1), 2) et 3) de la règle 18*ter* imposent à l'Office d'une partie contractante désignée dans un enregistrement international d'envoyer une déclaration au Bureau international afin de l'informer de la situation définitive d'une marque dans la partie contractante concernée, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées. [Règle 18*ter*]

402. Il existe trois types de décision finale concernant la situation de la marque, qui sont décrits ci-après.

Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée

403. Premièrement, lorsque, avant l'expiration du délai de refus applicable en vertu de l'article 5.2)a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant l'Office d'une partie contractante désignée dans un enregistrement international sont achevées et qu'il n'y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection, cet Office envoie au Bureau international, dès que possible et avant l'expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marque qui fait l'objet de cet enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée. [Règle 18*ter*.1)]

404. Dans la mesure où il n'y a pas de motif pour l'Office d'une partie contractante désignée de refuser la protection et dès lors que toutes les procédures devant cet Office sont achevées, les titulaires d'enregistrements internationaux et les tiers sont à présent informés, le plus tôt possible avant l'expiration du délai de refus, du sort de la procédure dans cette partie contractante désignée. Bien qu'une telle déclaration en vertu de la règle 18*ter*.1) soit obligatoire lorsque les conditions sont remplies, si le Bureau international ne reçoit pas cette déclaration – ou un refus provisoire – de la partie contractante désignée concernée avant l'expiration du délai d'un an ou de 18 mois, le principe de "l'acceptation tacite" s'applique. [Règle 18*ter*.1)]

405. Une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18*ter*.1) peut se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux et prendre la forme d'une liste, communiquée par voie électronique ou sur papier, permettant d'identifier ces enregistrements internationaux. Le Bureau international convertit de telles listes en communications distinctes qu'il transmet aux titulaires des enregistrements internationaux concernés. Toutefois, en ce qui concerne les utilisateurs, il est toujours préférable de recevoir une déclaration distincte de l'Office concerné.

406. Lorsque la règle 34.3) s'applique, l'octroi de la protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe. [Règle 34.3)]

407. 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 provisoire n'a été envoyée dans le délai de refus applicable en vertu de l'article 5.2) du Protocole, la marque est automatiquement protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services mentionnés. Il s'agit du principe de "l'acceptation tacite".

Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire

408. Sauf s'il confirme un refus provisoire total (voir le paragraphe 410), l'Office d'une partie contractante désignée dans un enregistrement international qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées : [Règle 18*ter*.2)]

- soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée; [Règle 18*ter*.2)i)]
- soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée. [Règle 18*ter*.2)ii)]

409. Ici également, lorsque la règle 34.3) s'applique, l'octroi de la protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe. [Règle 34.3)]

Confirmation de refus provisoire total

410. Enfin, l'Office d'une partie contractante désignée dans un enregistrement international qui a communiqué une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet. [Règle 18ter.3]

Nouvelle décision

411. Une déclaration en vertu de la règle 18ter.2) ou 3) doit être envoyée dès que toutes les possibilités de réexamen 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 ou non formé; 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 puisse ne pas refléter le résultat définitif concernant la protection de la marque dans la partie contractante concernée, le fait que, dans de nombreux cas, une déclaration en vertu de la règle 18ter.2) ou 3) soit inscrite et publiée à un stade antérieur (dès que les procédures devant l'Office sont achevées) présente des avantages à la fois pour les titulaires et les tiers. [Règle 18ter.4]

412. Lorsque, après l'envoi d'une déclaration en vertu de la règle 18ter.2) ou 3), 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.

413. En vertu de la règle 18ter.4), un Office peut également envoyer de nouvelles déclarations lorsqu'une notification de refus provisoire n'a pas été envoyée dans le délai applicable ou lorsque, après l'envoi d'une déclaration en vertu de l'alinéa 1) de la règle, une nouvelle décision, prise par l'Office ou une autre autorité, a une incidence sur la protection de la marque. Cette nouvelle déclaration doit indiquer le statut de la marque et, s'il y a lieu, les produits et services protégés. De cette façon, les Offices peuvent envoyer une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée après l'envoi d'une déclaration d'octroi de la protection en vertu de l'alinéa 1) de cette règle et dans le cas où il est considéré que la marque est protégée selon le principe de l'*acceptation tacite*. Cette modification vise principalement à donner la possibilité aux offices d'informer le Bureau international au sujet de toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque sans devoir vérifier si un refus provisoire a déjà été émis. La règle ainsi modifiée prévoit désormais à la fois les cas de restriction ou de refus total de la protection et les cas d'octroi de la protection.

Inscription, information au titulaire et transmission de copies

414. Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la règle 18^{ter} et en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document audit titulaire. Toute déclaration reçue en vertu de la règle 18^{ter} est également publiée dans la gazette. En outre, le Bureau international met à disposition dans Madrid Monitor les copies numérisées de ces déclarations, qui sont donc directement accessibles aux utilisateurs de la base de données (voir le paragraphe 90). [Règle 18^{ter}.5] [Règle 32.1)a)iii)]

COMMUNICATIONS DES OFFICES DES PARTIES CONTRACTANTES DÉSIGNÉES ENVOYÉES PAR L'INTERMÉDIAIRE DU BUREAU INTERNATIONAL

415. L'Office d'une partie contractante désignée peut demander au Bureau international de transmettre des communications aux titulaires concernant des enregistrements internationaux lorsque la législation de cette partie contractante n'autorise pas l'Office à transmettre cette communication. Cette règle vise à répondre aux besoins des Offices qui ne disposent d'aucun moyen d'envoyer des communications aux titulaires non résidents qui n'ont ni indiqué un domicile élu sur le territoire de l'Office concerné ni constitué de mandataire au niveau local devant l'Office. Le Bureau international transmet la communication au titulaire ou au mandataire inscrit sans examiner son contenu ni l'inscrire au registre international. [Règle 23.bis]

DÉSIGNATION POSTÉRIEURE

416. Le titulaire peut en tout temps ajouter une partie contractante à un enregistrement international existant en présentant une désignation postérieure. Le titulaire peut souhaiter le faire pour différentes raisons, par exemple, lorsque 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 en raison d'un refus définitif, d'une invalidation ou d'une renonciation et que les motifs justifiant un tel refus, une telle invalidation ou une telle renonciation n'existent plus. [Article 3^{ter}.2)]

417. 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 pas liée par le Protocole. 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.

418. À condition que toutes les formalités soient remplies, le Bureau international inscrit également une désignation postérieure pour une partie contractante déjà désignée dans un enregistrement existant. Une désignation postérieure peut être faite pour l'ensemble des produits et des services inscrits au registre international ou pour une partie d'entre eux seulement. Une même partie contractante peut donc faire l'objet de plusieurs désignations postérieures, portant chacune sur les mêmes produits et services ou sur une partie différente de la liste des produits et des services inscrits dans le registre international, selon le cas.

419. 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 une partie ou l'ensemble des produits et services restants.

Qualité pour effectuer une désignation postérieure

420. 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. [Règle 24.1)a)]

421. La désignation d'une partie contractante donnée est faite uniquement en vertu du Protocole étant donné que celui-ci régit l'ensemble des demandes et enregistrements internationaux.

Cas dans lesquels une désignation postérieure n'est pas possible

422. En principe, une désignation postérieure peut être effectuée à l'égard de toute partie contractante. Toutefois, il existe une exception à ce principe; tout État ou toute organisation intergouvernementale qui adhère 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. [Article 14.5)]

Présentation de la désignation postérieure

423. 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 sa partie contractante. [Règle 24.2)a)]

424. Une désignation postérieure peut être transmise au Bureau international par courrier ou par des moyens électroniques à l'aide du formulaire officiel MM4 ou de l'outil en ligne de désignation postérieure disponible sur le site Internet de l'OMPI (<https://www3.wipo.int/osd/?lang=fr>) (voir les paragraphes 115, 121 et 123). La manière la plus simple d'ajouter des parties contractantes à un enregistrement international consiste à utiliser l'outil en ligne de désignation postérieure. Lorsque le numéro de l'enregistrement international a été saisi dans le formulaire en ligne, la liste des parties contractantes pouvant faire l'objet d'une désignation postérieure est affichée, et le titulaire peut sélectionner aisément celles qu'il souhaite désigner et pour quels produits et services (il peut notamment limiter la liste des produits et services). Par ailleurs, les émoluments et taxes sont calculés automatiquement et leur paiement peut être effectué par carte de crédit ou par le biais d'un compte courant ouvert auprès de l'OMPI. [Instructions 6, 7 et 11.a)]

425. Si les exigences visées à l'alinéa 2.a) de la règle 24 ne sont pas respectées, le Bureau international ne considère pas la désignation postérieure comme telle et en informe l'expéditeur (voir le paragraphe 423). [Règle 24.10)]

Langue de la désignation postérieure

426. 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 6.2]]

427. 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. [Règle 6.4)a)]

Formulaire officiel

428. La 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 125 et 126). Un seul formulaire peut être utilisé pour désigner plusieurs parties contractantes. [Règle 24.2)b)] [Instruction 2]

Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international

429. 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. [Règle 24.3)a)i)]

Rubrique 2 : Titulaire de l'enregistrement international

Nom et adresse

430. 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 indiqués dans la demande diffère de ce qui est inscrit au registre international. [Règle 24.3)a)ii)]

431. S'il y a plusieurs titulaires, le nombre total de titulaires doit être indiqué, suivi des nom et adresse du premier titulaire uniquement. Les nom et adresse des autres titulaires doivent être fournis sur la "feuille supplémentaire pour plusieurs titulaires".

Rubrique 3 : Constitution d'un (nouveau) mandataire

432. 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.

433. 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 (nouveau) mandataire dans cette rubrique du formulaire officiel. Cette constitution ne nécessite pas de communication distincte. [Règle 3.2)a]

Rubrique 4 : Parties contractantes désignées postérieurement

434. 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. [Règle 24.3)a)iii]

435. Il est possible de désigner, dans la demande internationale ou postérieurement, certains territoires qui ne sont pas des parties contractantes proprement dites, mais auxquels la partie contractante concernée a étendu l'application du Protocole. C'est le cas de Bonaire, Saint-Eustache et Saba (îles BES), de Curaçao et de Saint-Martin (partie néerlandaise). Ces territoires ne sont pas des parties contractantes; les Pays-Bas sont la partie contractante concernée. De même, le Bailliage de Guernesey, qui n'est pas une partie contractante, peut néanmoins être désigné du fait que le Royaume-Uni a étendu l'application du Protocole à ce territoire (à compter du 1^{er} janvier 2021). Bien que ces territoires ne soient pas des parties contractantes, ils assumeront toutefois le rôle d'un Office comme s'il s'agissait de parties prenantes.

436. Le formulaire officiel est mis à jour régulièrement et sa dernière version est disponible sur le site Internet de l'OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/>). Toutefois, si le titulaire désire désigner une partie contractante qui ne figure pas sur le formulaire (parce qu'elle est devenue partie au Protocole après que le formulaire a été imprimé), il doit écrire le nom de cette partie contractante dans l'espace prévu à cette fin dans la rubrique 4. Si le titulaire écrit le nom d'une partie contractante dont l'adhésion n'a pas encore pris effet, 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

437. Lorsqu'une partie contractante a fait une déclaration d'intention d'utiliser la marque en vertu de la règle 7.2) du règlement d'exécution, cette exigence s'applique également si ladite partie contractante fait l'objet d'une désignation postérieure. Voir les observations relatives à l'intention d'utiliser la marque dans le cadre de la demande internationale. [Règle 24.3)b)]

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

438. Les observations concernant l'indication d'une deuxième langue devant l'EUIPO et une revendication d'ancienneté mentionnées ci-devant à la rubrique "Présentation de la demande internationale" aux paragraphes 275 à 277 (concernant l'indication d'une deuxième langue devant l'EUIPO) et aux paragraphes 278 à 280 (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 l'Union 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. 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 l'Union européenne. [Règle 24.3)c)iii]]

Rubrique 5 : Produits et services concernés par la désignation postérieure

439. 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. [Règle 24.3)a)iv]]

Rubrique 6 : Indications diverses

440. Doivent être portées dans cette rubrique un certain nombre d'indications qui peuvent être exigées par certaines parties contractantes désignées 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. [Règle 24.3)c)]

a) Indications relatives au titulaire

441. 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

442. 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.b), pour chaque couleur, les principales parties de la marque qui ont cette couleur.

c) et d) Traduction

443. 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. Si les mots contenus dans la marque n'ont pas de signification et, à ce titre, ne peuvent pas être traduits, il convient de l'indiquer à la rubrique d).

e) Description volontaire

444. Le déposant peut inclure une description volontaire de la marque, si cela n'a pas déjà été fait dans l'enregistrement international. Le titulaire peut ainsi satisfaire aux exigences des parties contractantes, que cette description figure ou non dans la marque de base ou que sa formulation soit différente.

Rubrique 7 : Date de la désignation postérieure

445. 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. [Règle 24.3)c)ii]

Rubrique 8 : Signature du titulaire et/ou de son mandataire

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

447. 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 8 peut donc être laissée en blanc. L'Office peut toutefois exiger du titulaire (ou de son mandataire) qu'il signe ou lui permette de signer.

Rubriques 9 et 10 : Date de réception et déclaration par l'Office de la partie contractante du titulaire qui présente la désignation postérieure

448. 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 24.2)b)] [Règle 24.3)a)vi)]

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 (paragraphe 291 à 305), ainsi que les remarques générales relatives au paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphe 154 à 167).

449. Les émoluments et taxes dus au titre d'une désignation postérieure consistent en : [Règle 24.4)]

- l'émolument de base;
- une taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration correspondante (voir le paragraphe 294), 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 sur la page Web consacrée au 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.

450. 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.

451. Le paiement peut être effectué de l'une des façons indiquées dans 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 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 feuille de calcul des émoluments et taxes.

Effet de la désignation postérieure

Date de la désignation postérieure

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

453. 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. Cela s'applique également dans les cas de poursuite de la procédure en vertu de la règle 5*bis* du règlement d'exécution car la procédure de poursuite du traitement n'a aucune incidence sur la détermination de la date de la désignation postérieure en vertu de la règle 24.6) du règlement d'exécution. [Règle 24.6)b)]

454. Les irrégularités contenues dans une désignation postérieure peuvent influencer sur la date de celle-ci (voir le paragraphe 460).

455. 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.

456. 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 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.

457. Afin d'éviter ce genre de problème, le titulaire peut indiquer que la désignation postérieure doit prendre effet après l'inscription d'une modification ou d'une radiation à l'égard de l'enregistrement international concerné ou après le renouvellement de l'enregistrement international, en cochant la case appropriée à la rubrique 7 du formulaire de désignation postérieure. Cette modification ou cette radiation doit être indiquée. [Règle 24.6)d)]

458. 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 466).

Désignation postérieure irrégulière

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

460. 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 requête en présentation de 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)i)]

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

462. 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. Cependant, la règle 24.5)c) prévoit que, lorsque le formulaire officiel MM18 (déclaration d'intention d'utiliser la marque) n'a pas été présenté en même temps qu'une désignation postérieure couvrant les États-Unis d'Amérique, ou lorsque le formulaire soumis présente une irrégularité, et si cette irrégularité n'est pas corrigée dans le délai imparti, seule la désignation des États-Unis d'Amérique est considérée comme ne figurant pas dans la désignation postérieure. Le Bureau international poursuit le traitement de la désignation

postérieure lorsque d'autres parties contractantes sont indiquées dans celle-ci. 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. [Règle 24.5)b)] [Règle 24.5)c)]

463. 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 de la corriger seul (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.

464. Si le titulaire n'a pas observé le délai de trois mois pour corriger une irrégularité, il a la possibilité de demander la poursuite de la procédure. Une requête en poursuite de la procédure doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel MM20 dans un délai de deux mois après l'expiration du délai non respecté. Avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai non respecté s'applique doivent être remplies et la taxe pour la poursuite de la procédure doit être acquittée. Pour plus de précisions sur la mesure de sursis que constitue la poursuite de la procédure, voir les paragraphes 145 à 149. [Règle 5*bis*]

Inscription, notification et publication

465. 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 l'intermédiaire d'un Office, cet Office. [Règle 24.8)]

466. La désignation postérieure est publiée dans la gazette. La gazette est accessible par l'intermédiaire de Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/>). Lorsque la date de la désignation postérieure, déterminée conformément à la règle 24.6) (voir les paragraphes 452 à 458) 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 32.1)a)v)]

467. 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. Cette désignation postérieure elle-même est inscrite dans le registre international en français, en anglais et en espagnol. [Règle 6.3)]

Durée de la protection

468. 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 455). [Règle 31.2]]

Refus de protection

469. 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^{ter} 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 410 à 414.) [Règle 24.9]]

Cas particulier de désignation postérieure : la désignation postérieure issue d'une conversion de la désignation d'une organisation contractante (l'Union européenne)

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

471. 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 de l'Union européenne 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 de l'Union européenne.

472. Compte tenu de cette caractéristique du système de l'Union européenne, le règlement d'exécution prévoit que, lorsqu'une organisation contractante (en pratique l'Union 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 l'Union 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". [Règle 24.7)a]]

473. Sous réserve des exigences mentionnées ci-après, toute désignation postérieure issue d'une conversion doit respecter les exigences indiquées aux paragraphes 416 à 469 concernant les désignations postérieures "ordinaires".

Formulaire officiel et contenu

474. Une désignation postérieure issue d'une conversion doit être présentée sur un formulaire officiel, par exemple le formulaire MM16 établi par le Bureau international, distinct du formulaire officiel utilisé pour une désignation postérieure "ordinaire" (MM4), ou le formulaire établi par l'EUIPO (voir de plus amples détails ci-après). [Instruction 3]

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

- 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.

476. 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. [Règle 3.2)a)]

Présentation de la désignation postérieure issue de la conversion

477. Une désignation postérieure issue d'une conversion doit toujours être présentée au Bureau international par l'Office de l'organisation contractante (en pratique, l'EUIPO). 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). Il est conseillé aux utilisateurs d'utiliser le formulaire établi par l'EUIPO étant donné que les requêtes doivent être présentées directement à cet Office. [Règle 24.2)a)iii)]

Date de la désignation postérieure issue de la conversion

478. 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. [Règle 24.6)e)]

MODIFICATIONS ET AUTRES INSCRIPTIONS CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire; inscription d'une modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire lorsque celui-ci est une personne morale; modification du nom ou de l'adresse du mandataire du titulaire

479. La possibilité de fournir des informations relatives à la forme juridique et à l'État dont la législation sert de cadre à la constitution du titulaire, en tant que personne morale, a été introduite dans le système de Madrid pour permettre aux titulaires de répondre aux exigences des législations de certaines parties contractantes. Dans certaines parties contractantes, une personne morale peut changer de forme juridique sans que ce changement n'entraîne la constitution d'une nouvelle personne morale. Cela peut poser de sérieuses difficultés aux titulaires d'enregistrements internationaux, notamment dans le cadre de poursuites judiciaires, de procédures d'exécution ou de procédures contentieuses, car les informations relatives au titulaire contenues dans le registre international et notifiées aux parties contractantes peuvent ne plus être d'actualité. Ces informations font partie intégrante de l'enregistrement international. La règle 25 permet au titulaire de l'enregistrement international d'ajouter ou d'actualiser des indications relatives à sa forme juridique inscrites par le Bureau international (par exemple, société ou entreprise à responsabilité limitée) lorsque sa forme juridique a changé ou qu'elle doit être ajoutée, afin de satisfaire aux exigences de la législation nationale applicable, au moyen du même formulaire que celui utilisé pour demander l'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire. Toute demande d'introduction des indications relatives à la forme juridique du titulaire ou d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou des indications relatives à sa forme juridique doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel (MM9) établi par ce dernier (ou sur un formulaire ayant le même contenu et la même présentation). [Règle 25.1)a)iv)] [Instruction 2]

480. 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 25.1)b)]

Formulaire officiel (MM9)

481. Le formulaire pour demander l'introduction des indications relatives à la forme juridique du titulaire ou l'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou des indications relatives à sa forme juridique 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 534 à 568).

Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international

482. 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.

483. 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

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

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

485. Des espaces sont prévus à la rubrique 3 pour indiquer le nouveau nom et/ou la nouvelle adresse. 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.

486. En cas de cotitulaires et lorsque la modification ne s'applique qu'à un d'entre eux, il convient d'indiquer clairement à quel titulaire s'applique la modification. S'il y a plusieurs cotitulaires mais que seul l'un d'entre eux a un nouveau nom et/ou une nouvelle adresse, le nouveau nom et/ou la nouvelle adresse du titulaire concernée doivent être fournis, ainsi que les noms et adresses inchangés des autres titulaires sur la feuille supplémentaire.

Rubrique 4 : Introduction ou modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire

487. Lorsque le titulaire est une personne morale, il peut introduire ou modifier des indications relatives à la personne morale, y compris les indications relatives à sa forme juridique ou à l'État selon la législation duquel ladite personne morale a été constituée, dans les espaces prévus à la rubrique 4.

488. Pour demander une modification des coordonnées du titulaire (par exemple, l'adresse électronique ou l'adresse pour la correspondance), veuillez utiliser le formulaire Contact Madrid (sous la rubrique "Ma demande concerne", sélectionnez "Modification des coordonnées du titulaire"). [Règle 36.ii]

Rubrique 5 : Constitution d'un (nouveau) mandataire

489. La demande d'introduction d'indications relatives à la forme juridique du titulaire, ou d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire, ou des indications relatives à sa forme juridique, peut aussi être utilisée pour constituer un mandataire. À partir du 1^{er} février 2021, il est obligatoire d'indiquer l'adresse électronique du mandataire.

490. 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 et/ou de son mandataire

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

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

Rubrique 7 : Office de la partie contractante du titulaire qui présente la requête

493. Une demande qui est présentée au Bureau international par un Office doit être signée par cet Office. [Règle 25.1)d]

Feuille de calcul des taxes

Voir les remarques générales concernant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphe 154 à 167).

494. Une demande d'introduction d'indications relatives à la forme juridique du titulaire ou de modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou des indications relatives à sa forme juridique donne lieu au paiement de la taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes, laquelle couvre tous les enregistrements internationaux ainsi que les inscriptions ou les modifications mentionnés dans la demande. Le paiement peut être effectué de l'une des manières indiquées dans la feuille de calcul des taxes. La méthode 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. Un montant forfaitaire de 150 francs suisses est dû pour l'inscription des modifications demandées dans le formulaire officiel MM9.

Modification du nom ou de l'adresse du mandataire

495. La règle 25.1)a)vi) prévoit que toute demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du mandataire doit être présentée sur un formulaire officiel. Le formulaire MM10 est disponible à cet effet. Ce formulaire est semblable au formulaire 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 que pour le formulaire MM10, il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom du titulaire et que la modification à signaler se rapporte au nom ou à l'adresse, notamment l'adresse électronique, du mandataire. L'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du mandataire est gratuite. [Règle 25.1)a)vi)] [Instruction 2] [Règle 36.i)]

496. Le formulaire MM10 doit être utilisé uniquement pour demander l'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse, y compris l'adresse électronique, d'un mandataire dont la constitution a déjà été inscrite au registre international. Il ne peut pas être utilisé pour demander l'inscription de la constitution d'un nouveau mandataire.

497. Une seule demande peut concerner 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

498. Si une demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou du mandataire 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 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. [Règle 26]

499. 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 s'en charger.

500. Si le titulaire n'a pas observé le délai de trois mois pour corriger une irrégularité, il a la possibilité de demander la poursuite de la procédure. Une requête en poursuite de la procédure doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel MM20 dans un délai de deux mois après l'expiration du délai non respecté. Avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai non respecté s'applique doivent être remplies et la taxe pour la poursuite de la procédure doit être acquittée. En cas de poursuite de la procédure, la date d'inscription de la modification est la date d'expiration du délai fixé pour remplir la condition concernée. Pour plus de précisions sur la mesure de sursis que constitue la poursuite de la procédure, voir les paragraphes 145 à 149. [Règle 5bis] [Règle 27.1)c)]

Inscription, notification et publication

501. Le Bureau international inscrit au registre international la forme juridique du titulaire ou la modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou des indications relatives à sa forme juridique ou à l'État et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée, puis 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. Les informations concernant l'introduction des indications relatives à la forme juridique du titulaire ou toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire ou les indications relatives à sa forme juridique ou le nom ou l'adresse de son mandataire sont datées du jour où le Bureau international a reçu la demande remplissant les conditions requises. Toutefois, sur demande, ces informations peuvent être inscrites après l'inscription d'une 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, le Bureau international publie les données pertinentes dans la gazette. [Règle 27.1)a)] [Règle 27.1)b)] [Règle 32.1)a)vii)]

Limitation, renonciation et radiation

502. 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

503. 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; les produits et services ne sont pas supprimés de la liste principale de l'enregistrement international. Le 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 ultérieurement l'objet d'une désignation postérieure. Étant donné que les produits et services faisant l'objet d'une limitation restent sur la liste principale de l'enregistrement international, ils sont pris en compte dans le calcul des émoluments supplémentaires qui doivent être payés au moment du renouvellement.

504. L'effet de la renonciation est que la protection de l'enregistrement international ne s'applique plus aux parties contractantes ayant fait l'objet de la renonciation. Toutefois, les parties contractantes à l'égard desquelles il y a eu une renonciation à la protection peuvent toujours être désignées à nouveau.

505. Au contraire, lorsqu'un enregistrement international est radié, les produits et services sont définitivement supprimés de la liste principale de l'enregistrement international dans le registre 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 international. Il en résulte qu'en cas de radiation totale, il n'est plus possible d'effectuer ultérieurement une 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 la 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 la marque à nouveau pour de tels produits et services, il doit déposer une nouvelle demande internationale.

506. Si le titulaire limite volontairement la protection de l'enregistrement international, y renonce volontairement ou demande sa radiation conformément à la règle 25 du règlement d'exécution, 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 698 à 703).

Demande d'inscription

507. 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)a)] [Instruction 2]

508. 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 25.1)b)]

509. 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 d'une désignation postérieure : [Règle 6.2)] [Règle 40.4)]

- 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).

Formulaire officiel

510. Des formulaires officiels 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.

511. La manière la plus simple d'inscrire une limitation consiste à utiliser le formulaire en ligne de limitation disponible sur le portail de propriété intellectuelle de l'OMPI. Lorsque le numéro de l'enregistrement international est saisi sur le formulaire en ligne, la liste des produits et services actuellement inscrits pour chacune des parties contractantes désignées est affichée clairement. Ces produits et services peuvent ensuite être modifiés aisément, et une ou des classes peuvent être supprimées dans leur totalité pour tenir compte de la limitation. En outre, diverses options sont disponibles pour payer les émoluments requis, dont le paiement par carte de crédit ou le prélèvement du montant requis sur votre compte OMPI.

Numéro de l'enregistrement international

512. 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.

513. 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

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

Constitution d'un mandataire

515. Le titulaire peut constituer un mandataire dans une demande d'inscription d'une limitation, d'une renonciation ou d'une radiation.

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

Parties contractantes

517. 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.

518. 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

519. 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 limités doivent être groupés selon les numéros correspondants des classes, en mentionnant le numéro de chaque classe et en suivant l'ordre des numéros de la classification internationale des produits et services. Lorsque la limitation vise tous les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, la demande doit indiquer les classes à supprimer.

520. 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 519.

Signature du titulaire et/ou de son mandataire

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

522. 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.

Office de la partie contractante du titulaire qui présente la demande

523. 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, ce champ doit être laissé en blanc. [Règle 25.1)d)]

Feuille de calcul des taxes (limitation seulement)

Voir les remarques générales concernant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphe 154 à 167).

524. 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 de 177 francs suisses doit être payée pour chacun d'eux. Le paiement peut être effectué de l'une des manières indiquées dans la feuille de calcul des émoluments et taxes. La méthode 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 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 feuille de calcul des émoluments et taxes.

525. 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. [Règle 36.iii) et iv)]

Demandes irrégulières

526. 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 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 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. [Règle 26]

527. 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 s'en charger.

528. Si le titulaire n'a pas observé le délai de trois mois pour corriger une irrégularité, il a la possibilité de demander la poursuite de la procédure. Une requête en poursuite de la procédure doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel MM20 dans un délai de deux mois après l'expiration du délai non respecté. Avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai non respecté s'applique doivent être remplies et la taxe pour la poursuite de la procédure doit être acquittée. En cas de poursuite de la procédure, la date d'inscription de la modification est la date d'expiration du délai fixé pour remplir la condition concernée. Pour plus de précisions sur la mesure de sursis que constitue la poursuite de la procédure, voir les paragraphes 145 à 149. [Règle 5*bis*] [Règle 27.1)c)]

Inscription, notification et publication

529. 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)]

530. 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) du Protocole (voir le paragraphe 669), 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 509.

Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet

531. 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 adressée 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)a) à c)]

532. 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)e)]

533. 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. [Règle 27.5)d) et e)]

Changement de titulaire

534. 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, 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.

535. 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.

536. 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, et le futur titulaire est dénommé "nouveau propriétaire". Une fois que le changement de titulaire a été inscrit, le nouveau propriétaire devient le titulaire effectif de l'enregistrement international. [Règle 1.xxi)]

Conditions à remplir pour devenir le nouveau titulaire

537. 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.

538. 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 de l'article 2.1) du Protocole, les conditions pour être le titulaire d'un enregistrement international. En d'autres termes, le nouveau titulaire doit indiquer la ou les parties contractantes dans laquelle ou lesquelles il possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou son domicile, ou l'État partie 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. [Règle 25.2)a)iv)]

539. S'il y a plusieurs nouveaux propriétaires, chacun d'entre eux doit remplir les conditions visées à l'article 2.1) du Protocole. Il n'est toutefois pas nécessaire que la partie contractante ou les parties contractantes par l'intermédiaire desquelles les conditions sont remplies soient les mêmes pour chaque nouveau propriétaire. [Règle 25.4)]

Demande d'inscription d'un changement de titulaire

540. 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)a)i)] [Instruction 2]

541. La demande peut être présentée au Bureau international directement par le titulaire (ou le mandataire inscrit), ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire (inscrit) ou du nouveau propriétaire. Dans un cas, le formulaire doit être présenté par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante, c'est-à-dire lorsque le titulaire inscrit n'a pas signé le formulaire MM5, par exemple, parce qu'il n'existe plus (notamment en cas de décès ou de faillite). [Règle 25.1)b]

542. 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 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.

543. 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 : [Règle 6.2)] [Règle 40.4)]

- 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 150 à 153).)

544. 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

545. 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.

546. 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. Il n'est pas possible d'inscrire un changement de titulaire pour une demande internationale en instance. Le titulaire doit donc attendre de recevoir la notification du numéro de l'enregistrement international en question avant de demander l'inscription d'un changement de titulaire.

Rubrique 2 : Nom du titulaire (cédant)

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

Rubrique 3 : Nouveau titulaire (nouveau propriétaire)

548. 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 216 à 222). [Règle 25.2)a)iii)]

549. À partir du 1^{er} février 2021, toute demande d'inscription d'un changement de titulaire doit également indiquer l'adresse électronique du nouveau propriétaire. Lorsque le nouveau propriétaire n'a pas indiqué d'adresse électronique, le Bureau international émet une notification d'irrégularité en vertu de la règle 26.

550. Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, sa nationalité peut être indiquée sous la rubrique e). Lorsqu'il s'agit d'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 elle a été constituée. Ces indications sont optionnelles et leur absence n'est pas remise en cause par le Bureau international (voir le paragraphe 224). Toutefois, il est utile d'inclure ces informations dans la mesure où les Offices de certaines parties contractantes peuvent émettre un refus provisoire si elles ne sont pas fournies. Le nouveau propriétaire peut indiquer la langue souhaitée pour les communications futures avec le Bureau international, à savoir le français, l'anglais ou l'espagnol. [Règle 25.2)b)]

Rubrique 4 : Qualité du nouveau propriétaire pour être titulaire inscrit du ou des enregistrements internationaux

551. Le nouveau propriétaire doit indiquer la partie contractante ou les parties contractantes dont il est ressortissant, où il a son domicile ou dans 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. [Règle 25.2)a)iv)]

552. Lorsque plus d'une partie contractante peut s'appliquer, il appartient au nouveau propriétaire 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.

553. Si le nouveau propriétaire a indiqué, sous la rubrique 4.a)iii) ou iv), qu'il 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, sous la rubrique 4.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. [Règle 25.2)a)v)]

Rubrique 5 : Constitution d'un mandataire par le nouveau titulaire (le nouveau propriétaire)

554. Le nouveau titulaire (le nouveau propriétaire) peut constituer un mandataire par le biais du formulaire MM5.

555. La rubrique 5 doit être utilisée pour la constitution d'un mandataire du nouveau titulaire (le nouveau propriétaire). Dans le cas d'un changement total de titulaire, l'inscription du mandataire du cédant est annulée d'office 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. [Règle 3.6)a)]

Rubrique 6 : Étendue du changement de titulaire

556. 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. Il s'agit dans ce cas d'un changement total de titulaire.

557. En cas de changement partiel du titulaire, la case b) doit être cochée. Il faut indiquer le nom des parties contractantes à l'égard desquelles le changement de titulaire doit être inscrit 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 de Nice.

Rubrique 7 : Signature du titulaire (cédant) et/ou de son mandataire

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

559. 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 pas en cause l'absence de signature sous cette rubrique.

Rubrique 8 : Office de la partie contractante du titulaire inscrit (cédant) ou du nouveau titulaire (nouveau propriétaire) qui présente la demande

560. Une demande qui est présentée au Bureau international par un Office doit être signée par cet Office. [Règle 25.1)d)]

Feuille de calcul des taxes

Voir les remarques générales concernant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphe 154 à 167).

561. 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 de 177 francs suisses doit être payée pour chacun d'eux. Le paiement peut s'effectuer de l'une des manières indiquées dans la feuille de calcul des taxes. La méthode 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 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 autrement que par prélèvement 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 feuille de calcul des émoluments et taxes.

Demandes irrégulières

562. 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 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. [Règle 26]

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

564. Si le titulaire n'a pas observé le délai de trois mois pour corriger une irrégularité, il a la possibilité de demander la poursuite de la procédure. Une requête en poursuite de la procédure doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel MM20 dans un délai de deux mois après l'expiration du délai non respecté. Avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai non respecté s'applique doivent être remplies et la taxe pour la poursuite de la procédure doit être acquittée. En cas de poursuite de la procédure, la date d'inscription de la modification est la date d'expiration du délai fixé pour remplir la condition concernée. Pour plus de précisions sur la mesure de sursis que constitue la poursuite de la procédure, voir les paragraphes 145 à 149. [Règle 5bis] [Règle 27.1)c]

Inscription, notification et publication

565. Le Bureau international inscrit le changement de titulaire au registre international 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 nouveau titulaire et, si la demande a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, cet Office. Le Bureau international informe également l'ancien titulaire (s'il s'agit d'un changement total de titulaire) ou le titulaire de la partie de l'enregistrement international qui n'a pas fait l'objet du changement (dans le cas d'un changement partiel de titulaire). [Règle 27.1)a]

566. 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. [Règle 27.1)b)] [Règle 32.1)a)vii)] [Règle 6.3)]

Changement partiel de titulaire

567. 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. La partie cédée 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 cédée (avec, notamment, la reproduction de la marque, la liste des produits et services et les parties contractantes désignées concernées). [Règle 27.2)] [Instruction 16]

568. L'un quelconque des enregistrements internationaux distincts peut, par la suite, faire l'objet d'un changement total ou partiel de titulaire.

Plusieurs changements de titulaire consécutifs

569. Lorsqu'un enregistrement international a fait l'objet de plusieurs changements de titulaires consécutifs qui n'ont pas encore été inscrits au registre international, l'inscription de la chaîne de titularité peut être demandée en soumettant un formulaire MM5 distinct pour chaque changement de titulaire et en payant les émoluments et taxes. De cette manière, l'historique complet de la titularité est inscrit au registre international. Le titulaire peut également demander l'inscription d'un changement de titulaire inscrit au dernier propriétaire en date. Dans ce cas, cependant, le registre international indique un changement de titulaire seulement, et non l'historique complet de titularité de l'enregistrement international.

Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet

570. Il revient aux parties contractantes concernées de déterminer les effets du changement de titulaire. 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 cédée sont similaires à ceux qui restent au nom du titulaire. 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, si la législation de cette partie contractante ne permet pas une cession qui, selon elle, serait de nature à induire le public en erreur.

571. 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. 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)a) à c)]

572. 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)e)]

573. 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 567). L'information pertinente est publiée dans la gazette. [Règle 27.4)d) et e)] [Instruction 18] [Règle 32.1)a)xi)]

574. 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 du cédant (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. [Règle 27.4)a)]

Division d'un enregistrement international

575. La règle 27*bis* donne aux titulaires d'enregistrements internationaux la possibilité de demander la division d'un enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée. [Règle 27*bis*]

576. Une demande de division d'un enregistrement international doit être déposée auprès de l'Office de la partie contractante désignée à l'égard de laquelle l'enregistrement international doit être divisé. La demande ne peut être déposée directement auprès du Bureau international. [Règle 27*bis*.1)a)]

577. Une division peut présenter un intérêt lorsque, par exemple, l'Office d'une partie contractante désignée refuse un enregistrement international pour seulement certaines classes de produits ou de services (ou refuse seulement certains des produits ou services d'une même classe) couverts par l'enregistrement international. La règle 27*bis* permet au titulaire de profiter de la division en choisissant de transformer les classes (ou produits ou services) acceptées ou refusées en un nouvel enregistrement international (l'enregistrement divisionnaire ou secondaire) qui portera le même numéro que l'enregistrement initial, accompagné d'une lettre majuscule. En conséquence, l'enregistrement international contenant les classes (ou les produits ou services) acceptables peut sans délai faire l'objet d'une protection, ce qui permet au titulaire de traiter à un stade ultérieur dans l'enregistrement divisionnaire les classes (ou les produits ou services) faisant l'objet d'une objection, en particulier si l'enregistrement international contient d'autres désignations.

578. L'Office concerné peut examiner la demande de division d'un enregistrement international afin de s'assurer qu'elle répond aux exigences de sa législation applicable avant de la présenter au Bureau international. L'Office concerné peut également demander une taxe pour le traitement de la demande divisionnaire. Cette taxe est distincte de la taxe à payer à l'OMPI et est à verser directement à l'Office concerné.

579. Il est important pour le titulaire de vérifier auprès de l'Office concerné de la partie contractante désignée si une telle demande de division est possible. Un certain nombre de parties contractantes ont notifié au Bureau international le fait qu'elles ne présenteront pas de demande de division (Règle 27bis.6) ou règles 40.6) et 27bis.1)). Toute notification de ce type reçue par le Bureau international est publiée dans la gazette et sur le site Internet de l'OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/fr/members/declarations.html>).

Formulaire officiel

580. La demande de division doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel (MM22) établi par le Bureau international ou sur un formulaire ayant le même contenu et le même format. [Règle 27bis.1)a)] [Instruction 2]

Rubrique 1 : Partie contractante de l'Office qui présente la demande

581. Le nom de la partie contractante à l'égard de laquelle l'enregistrement international doit être divisé doit être indiqué. [Règle 27bis.1)b)i)]

Rubrique 2 : Nom de l'Office qui présente la demande

582. Le nom de l'Office de la partie contractante visée à la rubrique 1 doit être indiqué. [Règle 27bis.1)b)ii)]

Rubrique 3 : Numéro de l'enregistrement international

583. Le numéro de l'enregistrement international concerné doit être indiqué. [Règle 27bis.1)b)iii)]

Rubrique 4 : Nom du titulaire

584. Le nom du titulaire doit correspondre à celui qui est inscrit au registre international. [Règle 27bis.1)b)iv)]

Rubrique 5 : Produits et services à l'égard desquels la division doit être inscrite

585. Les produits et services à distinguer dans l'enregistrement international divisionnaire doivent être indiqués et regroupés dans les classes appropriées de la classification internationale des produits et services. Si nécessaire, il convient d'utiliser une feuille complémentaire et de cocher la case appropriée. [Règle 27bis.1)b)v)]

Rubrique 6 : Signature du titulaire et/ou de son mandataire

586. L'Office peut exiger ou permettre que le titulaire ou le mandataire signe le formulaire. Le Bureau international ne remet pas en cause l'absence de signature sous cette rubrique. [Règle 27bis.1)c)]

Rubrique 7 : Déclaration

587. L'Office qui présente une demande en vertu de la règle 27bis peut également y joindre soit une déclaration de situation provisoire de la marque conformément à la règle 18bis (voir les paragraphes 395 à 400), soit une déclaration d'octroi de la protection conformément à la règle 18ter.1) ou 2) (voir les paragraphes 403 à 409) à l'égard des produits ou services mentionnés dans la demande. Ce fait doit être indiqué en cochant la case appropriée. [Règle 27bis.1)d)]

Rubrique 8 : Signature de l'Office qui présente la demande

588. La demande doit être signée par l'Office qui présente la demande d'inscription d'une division. [Règle 27bis.1)c)]

Informations relatives au paiement

Voir les observations générales concernant le paiement des taxes au Bureau international (paragraphes 154 à 167).

589. Une demande d'inscription d'une division donne lieu au paiement de la taxe précisée dans le barème des émoluments et taxes. Le paiement de 177 francs suisses peut être effectué par l'un des moyens mentionnés dans les informations relatives au paiement figurant dans le formulaire. Le mode de paiement le plus pratique consiste à demander au Bureau international de débiter le montant requis sur un compte courant. Lorsque les émoluments et taxes sont payés autrement que par débit d'un compte ouvert auprès du Bureau international, le mode de paiement et la personne (titulaire, mandataire ou office) qui effectue le paiement ou donne les instructions relatives au paiement doivent être indiqués dans le formulaire. [Règle 27bis.1)b)vi) et 2)]

Demande irrégulière

590. Le Bureau international examine la requête afin de déterminer si elle remplit les conditions prescrites par la règle 27bis modifiée. Si la demande est irrégulière, le Bureau international le notifie à l'Office qui a présenté la requête, ainsi qu'au titulaire. Si l'irrégularité concerne le paiement insuffisant de la taxe due au Bureau international, le titulaire dispose de trois mois pour payer le solde directement au Bureau international. En ce qui concerne toute autre irrégularité, l'Office devra régulariser la demande dans un délai de trois mois. Si l'irrégularité n'est pas corrigée, la demande sera réputée abandonnée et le Bureau international remboursera la taxe payée, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de la taxe. [Règle 27bis.3)]

Inscription, notification et publication

591. Lorsque la demande remplit les conditions requises, la division de l'enregistrement international est inscrite à la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande ou, lorsque la demande était irrégulière, à la date à laquelle il a été remédié à l'irrégularité. Toutefois, la date d'entrée en vigueur de l'enregistrement divisionnaire sera la même que celle de l'enregistrement international initial. Il s'ensuit, dès lors, que la date de renouvellement de l'enregistrement international divisionnaire sera également la même que celle de l'enregistrement international initial (l'enregistrement principal), et non la date inscrite comme date de la demande de division. [Règle 27*bis*.4)a]

592. Après l'inscription de la division, le Bureau international crée un enregistrement international divisionnaire pour les produits et services mentionnés dans la demande, la partie contractante concernée étant la seule partie contractante désignée, notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande et en informe le titulaire. La partie qui a été divisée fera l'objet d'un enregistrement international distinct qui portera le même numéro que l'enregistrement dont une partie a été divisée, assorti d'une lettre majuscule. La publication dans la gazette concerne la partie de l'enregistrement international qui a été divisée. [Règle 27*bis*.4)b] [Instruction 16] [Règle 32.1)a)viii*bis*]

593. Une demande de division d'un enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée qui n'est pas ou n'est plus désignée pour les classes de la classification de Nice mentionnées dans la demande ne sera pas considérée comme telle. [Règle 27*bis*.5)]

594. Pour de plus amples informations sur la division des enregistrements internationaux, voir l'avis 21/2018 (https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2018/madrid_2018_21.pdf)

Fusion d'enregistrements internationaux

595. Il est possible de demander la fusion d'enregistrements internationaux issus :

- de l'inscription d'un changement partiel de titulaire; et
- de l'inscription d'une division.

Il n'est possible de fusionner que deux ou plusieurs enregistrements internationaux qui ont été séparés du même enregistrement international en raison d'un changement partiel de titulaire ou d'une division. Il n'est pas possible de fusionner des enregistrements internationaux provenant de demandes internationales distinctes.

596. Toutes les dispositions traitant de la fusion d'enregistrements internationaux sont groupées dans la règle 27*ter* modifiée.

Demande de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire

597. La règle 27*ter*.1) traite de la fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire. [Règle 27*ter*.1)]

598. Une demande de fusion d'un enregistrement international peut être présentée au Bureau international directement ou par l'intermédiaire de l'Office de la Partie contractante du titulaire.

599. Lorsqu'une même personne, physique ou morale, a été inscrite comme titulaire de plusieurs enregistrements internationaux de la même marque issus d'un changement partiel de titulaire, elle peut demander au Bureau international d'inscrire la fusion des enregistrements internationaux. [Règle 27.3]

600. 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 (voir le paragraphe 567); 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.

Formulaire officiel

601. La demande de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel (MM23) établi par le Bureau international ou sur un formulaire ayant le même contenu et le même format. [Règle 27ter.1] [Instruction 2]

Rubrique 1 : Nom du titulaire

602. Le nom du titulaire doit correspondre à celui qui est inscrit au registre international pour tous les enregistrements internationaux dont la fusion est demandée.

Rubrique 2 : Numéros des enregistrements internationaux

603. Les numéros de tous les enregistrements internationaux devant faire l'objet d'une fusion doivent être indiqués.

Rubrique 3 : Signature du titulaire et/ou de son mandataire

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

Rubrique 4 : Office de la partie contractante du titulaire qui présente la demande

605. Lorsque la demande d'inscription de la fusion est présentée par l'intermédiaire de l'Office, elle doit être signée par cet Office.

Demande de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division

606. Il est possible de demander la fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division. Un enregistrement international divisionnaire ne peut être fusionné qu'avec l'enregistrement international dont il a été divisé.

607. Il est important pour le titulaire de vérifier auprès de l'Office de la partie contractante désignée si les demandes de fusion sont possibles. Un certain nombre de parties contractantes ont notifié au Bureau international le fait qu'elles ne présenteront pas de demande de fusion (Règle 27ter.2)b) ou règles 40.6) et 27ter.2)a)). Toute notification de ce type reçue par le Bureau international est publiée dans la gazette et sur le site Internet de l'OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/fr/members/declarations.html>).

Formulaire officiel

608. La demande de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel (MM24) établi par le Bureau international ou sur un formulaire ayant le même contenu et le même format. [Règle 27ter.2)a)] [Instruction 2]

Rubrique 1 : Nom du titulaire

609. L'enregistrement international issu de l'inscription d'une division (enregistrement international divisionnaire) et l'enregistrement international dont il a été divisé (enregistrement international principal) doivent tous deux être au nom de la même personne.

Rubrique 2 : Numéro de l'enregistrement international

610. Le numéro de l'enregistrement international issu de l'inscription d'une division devant faire l'objet d'une fusion avec l'enregistrement international dont il a été divisé doit être indiqué.

Rubrique 3 : Signature du titulaire et/ou de son mandataire

611. L'Office peut exiger ou permettre que le titulaire ou le mandataire signe le formulaire. Le Bureau international ne remet pas en question l'absence de signature sous la présente rubrique.

Rubrique 4 : Office qui présente la demande

612. La demande d'inscription d'une fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division doit être présentée par l'intermédiaire de l'Office qui a demandé l'inscription de la division des enregistrements internationaux. La demande doit être signée par cet Office.

Inscription, notification et publication

613. Lorsqu'une demande de fusion remplit les conditions requises, le Bureau international inscrit la fusion des enregistrements internationaux concernés, le notifie à l'Office ayant présenté la demande et en informe le titulaire. Les données pertinentes sont publiées dans la gazette. [Règle 27ter.1) et 2)a)] [Règle 32.1)a)viiibis)]

614. L'enregistrement international résultant de la fusion portera le numéro de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou divisée, assorti, le cas échéant, d'une lettre majuscule. Les exemples suivants peuvent expliquer ce fait : [Instruction 17]

- si la totalité ou certaines des parties cédées de l'enregistrement international (enregistrées sous le numéro initial assorti d'une lettre) sont fusionnées avec l'enregistrement international initial (toujours inscrit sous son numéro original sans lettre), l'enregistrement international qui en résultera portera le numéro de l'enregistrement international initial (c'est-à-dire sans lettre);
- si la totalité ou certaines des parties cédées ou divisées de l'enregistrement international (chacune inscrite sous le numéro initial assorti d'une lettre) sont fusionnées entre elles et que chacune des parties cédées ou divisées couvre les mêmes produits ou services, l'enregistrement international qui en résultera portera le numéro de l'enregistrement international initial assorti de la lettre majuscule utilisée précédemment eu égard à la première partie cédée;
- si la totalité ou certaines des parties cédées ou divisées de l'enregistrement international (chacune inscrite sous le numéro initial assorti d'une lettre) sont fusionnées entre elles, mais que les parties divisées ou cédées ne couvrent pas les mêmes produits ou services, l'enregistrement international qui en résultera portera le numéro de l'enregistrement international initial assorti de la lettre majuscule qui suit (dans l'ordre alphabétique) non utilisée précédemment avec le numéro de l'enregistrement international considéré.

615. Pour de plus amples informations sur la fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division, voir l'avis n° 21/2018 (https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2018/madrid_2018_21.pdf).

Rectifications apportées au registre international

616. 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. [Règle 28.1]]

617. Avant de donner effet à une demande de rectification d'erreur, le Bureau international doit 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 de lui, 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 lorsqu'une erreur typographique a été commise dans un nom ou une adresse, ou encore une date ou un numéro tels qu'ils sont consignés, 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 dès lors 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.

618. 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. [Règle 28.4]]

619. 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 28.2)] [Règle 32.1)a)ix)]

Formulaire facultatif

620. La demande de rectification d'une inscription peut être présentée au Bureau international sur le formulaire facultatif (MM21) établi par le Bureau international. [Règle 28] [Instruction 3]

Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international

621. Le numéro de l'enregistrement international doit être indiqué.

Rubrique 2 : Numéro de référence

622. Si le titulaire ou son mandataire demande la rectification, le numéro de référence de l'OMPI doit être indiqué. Si c'est l'Office qui demande la rectification, le numéro de notification de l'OMPI doit être indiqué.

Rubrique 3 : Description de la rectification demandée

623. Les détails de l'erreur à rectifier doivent être décrits.

Rubrique 4 : Présentation et signature

624. Il y a lieu d'indiquer sur le formulaire par qui il est présenté (le titulaire, son mandataire ou l'Office), ainsi que la signature et l'adresse électronique de la partie concernée.

Refus consécutif à une rectification

625. Tout Office ainsi notifié 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. [Règle 28.3]

626. Les articles 5 et 9*sexies* du Protocole et les règles 16 à 18*ter* 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 361 à 372). Ces délais se calculent à compter de la date d'expédition de la notification de la rectification à l'Office concerné.

Aucun autre changement dans le registre international

627. 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).

628. 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 marque de base 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 doit nécessairement déposer une nouvelle demande internationale. Le titulaire 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 désignées.

629. Il n'est pas possible d'étendre la liste des produits et services de l'enregistrement international. Si le titulaire souhaite protéger la 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 marque 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

630. L'enregistrement d'une marque auprès du Bureau international est effectué pour une période de 10 ans à compter de la date de l'enregistrement international. Il peut ensuite être renouvelé pour 10 ans sur paiement des émoluments et taxes applicables. Veuillez garder à l'esprit qu'un enregistrement international ne peut être renouvelé que lorsque tous les émoluments et taxes ont été payés intégralement. [Article 6.1)] [Article 7.1)]

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

631. La règle 30 offre aux titulaires d'enregistrements internationaux une procédure simplifiée de renouvellement de ces enregistrements.

632. Les enregistrements internationaux sont renouvelés à l'égard d'une partie contractante désignée pour tous les produits et services qui ne sont pas concernés par une limitation, une invalidation partielle ou une radiation partielle. Il n'est pas possible de renouveler l'enregistrement international pour des produits et services qui ont été radiés ou pour des parties contractantes désignées pour lesquelles une invalidation totale ou une renonciation a été inscrite.

633. Les titulaires ont la possibilité de ne pas renouveler un enregistrement international à l'égard de certaines des parties contractantes désignées, ou de le renouveler à l'égard de parties contractantes désignées qui ont refusé la protection pour tous les produits et services dans une déclaration en vertu de la règle 18^{ter} du règlement d'exécution.

634. Pour les parties contractantes qui ont fait une déclaration relative à une taxe individuelle due par classe, la taxe de renouvellement sera calculée en tenant compte uniquement du nombre de classes pour lesquelles la protection a été accordée dans une déclaration inscrite en vertu de la règle 18^{ter} du règlement d'exécution (décision finale ou nouvelle décision). [Règle 18^{ter}.1), 2) ou 4)]

635. Au moment du renouvellement, les titulaires d'enregistrements internationaux qui ont bénéficié d'une protection partielle dans une déclaration en vertu de la règle 18^{ter} du règlement d'exécution et qui font appel de cette décision ne sont plus tenus de payer des taxes individuelles pour des classes qui ne sont pas protégées. En conséquence, les options de renouvellement en ligne et le formulaire de renouvellement MM11 ont été modifiés (suppression de l'ancienne rubrique 4).

636. Lorsqu'une partie contractante désignée qui a fait une déclaration relative à une taxe individuelle due par classe fait état, dans une nouvelle déclaration en vertu de la règle 18^{ter}, d'un changement dans les produits et services protégés, la taxe de renouvellement suivante à l'égard de cette partie contractante sera calculée conformément à cette nouvelle déclaration.

637. Il est possible de renouveler l'enregistrement international pour les parties contractantes désignées qui ont refusé la protection pour tous les produits et services dans une décision finale en vertu de la règle 18^{ter}. La règle 30.2)b) précise que l'enregistrement international doit être renouvelé à l'égard de cette partie contractante désignée pour l'ensemble des produits et services concernés. Les parties contractantes concernées doivent être indiquées dans le formulaire de renouvellement en ligne ou à la rubrique 3 du formulaire MM11, et les taxes correspondantes pour tous les produits et services pour lesquels cette partie contractante reste désignée (c'est-à-dire les produits et services qui ne sont pas concernés par une limitation, une invalidation partielle ou une radiation partielle) doivent être payées.

638. Lorsqu'une partie contractante a émis un refus provisoire en vertu de la règle 17 du règlement d'exécution, lequel n'a pas encore été confirmé en vertu de la règle 18^{ter}, et que le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international également pour cette partie contractante, l'enregistrement international devra être renouvelé pour tous les produits et services couverts par l'enregistrement international pour la partie contractante concernée.

639. Compte tenu de ce qui précède, la taxe de renouvellement pour les parties contractantes désignées qui ont fait une déclaration relative à une taxe individuelle due par classe et qui ont refusé la protection pour tous les produits et services doit être calculée en tenant compte du nombre de classes correspondant à tous les produits et services qui ne sont pas concernés par une limitation, une invalidation partielle ou une radiation partielle.

640. Les modifications des produits et services pour lesquels la protection a été accordée dans une partie contractante désignée n'auront pas d'effet rétroactif sur les taxes de renouvellement qui ont déjà été payées conformément à la règle 34.6)a) du règlement d'exécution.

641. 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 totale a été inscrite ou à l'égard d'une partie contractante pour laquelle une renonciation à la protection a été inscrite. En outre, 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 désignées, le renouvellement ne peut pas être effectué en ce qui concerne les produits et services visés par cette invalidation, limitation ou radiation. [Règle 19.1)] [Règle 30.2)c)]

Procédure de renouvellement

642. 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 officiel, la date exacte de cette expiration. Si le titulaire (ou son mandataire) ne reçoit pas cet avis officiel, cela ne constitue pas une excuse de l'inobservation de l'un quelconque des délais applicables au paiement des émoluments et taxes dus. [Article 7.3)] [Règle 29]

643. 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 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. [Article 7.2)]

644. Le fait que l'enregistrement international peut n'être renouvelé que pour certaines des parties contractantes couvertes n'est pas considéré comme constituant une modification de l'enregistrement international en vertu de l'article 7.2) du Protocole. [Règle 30.2)a)] [Règle 30.2)e)]

645. 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). Il est recommandé d'utiliser l'outil de renouvellement en ligne en cas de paiement des taxes de renouvellement par carte de crédit ou prélèvement sur un compte courant auprès de l'OMPI. L'outil de renouvellement en ligne est disponible à l'adresse suivante :

<https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https%3A%2F%2Fwww3.wipo.int%3A443%2Fmadrid%2Frenewal%2F>. Les titulaires peuvent également utiliser le formulaire facultatif MM11, qui est disponible sur le site Internet de l'OMPI (<https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/>). Ce formulaire contient les indications suivantes :

- numéro de l'enregistrement international devant être renouvelé (rubrique 1);
- nom du titulaire, tel qu'inscrit au registre international (rubrique 2);
- toutes les parties contractantes pour lesquelles le renouvellement est demandé, y compris, si le titulaire le souhaite, les parties contractantes à l'égard desquelles un refus partiel ou total est inscrit au registre international (rubrique 3);
- signature du titulaire ou de son mandataire, ou de l'Office par l'intermédiaire duquel la demande de renouvellement est présentée (nouvelle rubrique 4);
- 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 (feuille de calcul des émoluments et taxes).

Émoluments et taxes afférents au renouvellement

646. Les émoluments et taxes afférents au renouvellement d'un enregistrement international sont les suivants : [Règle 30.1)] [Article 7.1)] [Article 9*sexies*]

- l'émolument de base;
- une taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration correspondante (voir le paragraphe 294), sauf si cette partie contractante désignée est un État lié à la fois par le Protocole et par l'Arrangement et l'Office d'origine est l'Office d'un État lié à la fois par le Protocole et 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 désignées, aucun émolument supplémentaire n'est dû.

647. Il est rappelé que l'article 9*sexies*.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 l'enregistrement international 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, en vertu de l'article 9*sexies*.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, un changement interviendra dans le régime de taxes au moment du renouvellement de cet enregistrement international. La dérogation visée à l'article 9*sexies*.1)b), qui auparavant se serait appliquée, sera désormais sans effet et des taxes individuelles devront être payées au moment du renouvellement. [Règle 1*bis*]

648. Le calculateur de taxes sur la page Web consacrée au 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 (<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>).

649. Les émoluments et taxes doivent être payés au Bureau international au plus tard à la date d'expiration. Le titulaire peut payer les émoluments et taxes de renouvellement au plus tôt trois mois avant la date à laquelle ils sont exigibles. 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. [Article 7.4]

650. 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 : [Règle 34.7)d)]

- 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;
- 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.

651. 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 paie les émoluments et taxes par l'intermédiaire d'un Office. Le paiement des émoluments et taxes afférents au renouvellement peut être effectué par virement bancaire, par carte de crédit ou par le biais d'un compte courant ouvert auprès de l'OMPI (voir les paragraphes 97 et 158).

652. Il est recommandé d'utiliser l'outil de renouvellement en ligne de l'OMPI en cas de paiement des émoluments et taxes de renouvellement par carte de crédit ou par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès de l'OMPI. L'outil de renouvellement en ligne est disponible à l'adresse suivante : <https://www3.wipo.int/madrid/renewal>.

653. L'Office d'origine qui accepte de percevoir les émoluments et taxes afférents au renouvellement et de les transférer au Bureau international peut, à cette fin, fixer à son gré et percevoir à son profit une taxe nationale. [Article 8.1)]

Paiement insuffisant

654. 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)a)]

655. 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)b)]

656. Il y a toutefois une exception à la règle précitée. Si la notification mentionnée au paragraphe 654 a été expédiée dans les trois mois précédant 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. Cependant, 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. [Règle 30.3)c)]

657. 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 être formulée dans le délai dans lequel le paiement manquant devrait être effectué.

Inscription du renouvellement; notification, certificat et publication

658. 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 31.1)]

659. 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 31.2)]

660. 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 31.3)]

661. Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire éventuel et à l'Office concerné. [Règle 31.4)b)]

662. 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 32.1)a)iv)]

663. 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 : [Règle 6.3)] [Règle 40.4)]

- 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 150 à 153).

664. 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

665. Lorsqu'un enregistrement international a été renouvelé pour une partie seulement des parties contractantes désignées et que le titulaire décide, après la date d'expiration, de renouveler ledit enregistrement 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 649) 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.

Non-renouvellement

666. 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 à partir de la date d'expiration de la période précédente de protection.

667. Lorsque l'enregistrement international n'a pas été renouvelé, ce fait est notifié au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et 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 moyennant 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 les paragraphes 655 à 657), ce fait est également publié dans la gazette. [Règle 31.4)a)] [Règle 32.1)a)xii)]

668. 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 peuvent être inscrites 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

669. 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 radiation, 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.

670. 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".

671. Le titulaire qui a choisi de fonder un 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 absolus 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.

672. 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 marque de base de continuer d'obtenir la protection dans les parties contractantes désignées. Dans le cadre de cette procédure de transformation, le titulaire doit demander la protection de la même marque directement auprès des Offices de toutes les parties contractantes où l'enregistrement international produisait ses effets, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'inscription de la radiation de l'enregistrement international dans le registre international. 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 ou à la date de la désignation postérieure, selon le cas. (Pour de plus amples détails, voir les paragraphes 698 à 703).

673. 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. 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 691).

674. 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 675 à 677). 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. [Article 6.2]

Cessation des effets de la demande de base ou de l'enregistrement de base

675. 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 : [Article 6.3]

- 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 marque 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.

676. Cette disposition s'applique également si la protection légale (résultant de l'enregistrement international) a cessé ultérieurement par suite d'une action intentée avant l'expiration du délai de cinq ans. 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.

677. De plus, les mêmes règles s'appliquent 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 676, 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

678. Lorsque la marque base a cessé de produire ses effets au cours de la période de dépendance de cinq ans, l'Office d'origine notifie au Bureau international les faits ou décisions suivants : [Règle 22.1)a)]

- 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.

679. 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 : [Règle 22.1)a)]

- 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.

680. 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 marque 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 22.1)a)iv)]

681. 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)]

- si les demandes relèvent exclusivement de l'Arrangement, le français continuera d'être la seule langue de notification; [Règle 6.2)i)]
- si les demandes relèvent en tout ou partie du Protocole, le français et l'anglais continueront d'être les langues de notification. [Règle 6.2)i)]

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 : [Règle 40.4]

- 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 150 à 153).

682. 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 683). 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.

683. 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 : [Règle 22.1)b)]

- 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 cours, 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.

684. Lorsque l'Office d'origine a envoyé une notification préliminaire dans les cas envisagés dans le paragraphe 683, 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 de 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. La règle 22.1)c) prévoit que l'Office d'origine doit donner suite à toute décision prise concernant la cessation des effets et, lorsqu'il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifier ce fait au Bureau international. Toute inscription au registre international est ainsi confirmée, modifiée ou supprimée en conséquence, ce qui permet de disposer d'informations plus claires et plus complètes sur l'historique de la marque. [Règle 22.1)c)]

685. 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 marque de base a cessé de produire des effets). [Article 6.4)]

686. Il n'est 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 marque 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.

687. 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. La règle 22.2)b) prévoit que le Bureau international radie également les enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire ou d'une division inscrits sous l'enregistrement international qui a été radié, ainsi que ceux issus de leur fusion. [Règle 22.2)] [Règle 22.2)b)]

688. 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)viii)] [Règle 32.1)a)xi)]

689. Il n'y a pas de formulaire officiel que l'Office d'origine doit 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. Toutefois, un formulaire type (MF9) aux fins d'une telle notification est disponible sur le site Internet de l'OMPI (https://www.wipo.int/madrid/fr/contracting_parties/model_forms.html).

690. Lorsque la notification ne remplit pas les conditions mentionnées aux paragraphes 679 à 682, 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

691. 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. 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. [Article 6.3)]

Division ou fusion de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base

692. 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]

693. Cette notification doit indiquer : [Règle 23.1)]

- 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.

694. 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 23.3)]

695. 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. [Règle 32.1)a)xi)]

696. 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.

697. 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 international dépend de celle-ci. Ces informations sont particulièrement pertinentes en cas d'attaque centrale par un tiers (voir également les paragraphes 670, 671 et 677).

Transformation

698. 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. [Article 9quinquies]

699. 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 678 à 683. Cette procédure n'est pas possible lorsque l'enregistrement international a été radié sur la requête du titulaire, conformément à la règle 25 du règlement d'exécution.

700. 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.

701. Pour pouvoir bénéficier de cette possibilité, la demande nationale ou régionale doit être déposée dans les trois mois qui suivent la date de l'inscription de la radiation de l'enregistrement international dans le registre 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.

702. 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.

703. 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, par exemple en utilisant un formulaire donné par l'intermédiaire d'un mandataire local et en payant les taxes dans la monnaie locale. L'Office 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.

FAITS SURVENANT DANS LES PARTIES CONTRACTANTES, QUI ONT UNE INCIDENCE SUR LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

704. Les paragraphes qui suivent traitent des faits survenant dans les parties contractantes, hormis le refus de protection (qui fait l'objet des paragraphes 411 à 414).

Invalidation dans une partie contractante désignée

705. 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 l'autorité compétente concernée (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. [Article 5.6]

706. 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.

707. 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 : [Règle 19]

- 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.

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 32.1)a)x]

708. 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 1.xix**bis**] [Règle 19.1)vi]]

Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international

709. 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, par exemple des tiers. [Règle 20.1)] [Instruction 2]

710. 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 713 à 734).

711. 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 20.2)]

712. 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 20.3)] [Règle 32.1)a)xi)]

Licences

713. 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 l'inscription d'une licence pour une marque nationale. Toutefois, 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. La règle 20**bis** ne couvre pas l'inscription d'une sous-licence.

Présentation de la demande

714. Une demande d'inscription d'une licence peut être présentée au Bureau international directement par le titulaire, par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire ou 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. [Règle 20*bis*.1)]

715. Un preneur de licence qui souhaite que la licence soit inscrite au registre international peut demander à l'Office de la partie contractante du titulaire ou 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 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.

716. La demande doit être présentée sur le formulaire officiel (MM13) et doit indiquer : [Règle 20*bis*.1)b)] [Instruction 2]

- 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 au nom et à l'adresse du déposant (paragraphe 216 et 217);
- 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.

717. 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 2000¹¹, ainsi qu'à la règle 10 du règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques¹². 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.

718. La demande peut également indiquer : [Règle 20*bis*.1)c)]

- 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;

¹¹ Publication OMPI n° 835.

¹² Publication OMPI n° 259.

- 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 fait¹³;
- le cas échéant, la durée de la licence.

719. La liste visée au paragraphe 718 comprend des éléments supplémentaires que peuvent exiger certaines parties contractantes désignées à l'égard desquelles la licence est accordée.

720. 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 de 177 francs suisses devra être payée pour chaque enregistrement international mentionné dans la demande.

Demande irrégulière

721. 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)a)]

722. 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. [Règle 20bis.2)b)]

723. Si le titulaire n'a pas observé le délai de trois mois pour corriger une irrégularité, il a la possibilité de demander la poursuite de la procédure. Une requête en poursuite de la procédure doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel MM20 dans un délai de deux mois après l'expiration du délai non respecté. Avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai non respecté s'applique doivent être remplies et la taxe pour la poursuite de la procédure doit être acquittée. En cas de poursuite de la procédure, la date d'inscription de la licence est la date d'expiration du délai fixé pour remplir la condition concernée. Pour plus de précisions sur la mesure de sursis que constitue la poursuite de la procédure, voir les paragraphes 145 à 149. [Règle 5bis] [Règle 20bis.3)]

¹³ Lorsqu'une demande d'inscription d'une licence ne comporte pas l'indication 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*).

Inscription et notification

724. 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. [Règle 20bis.3)]

Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet

725. 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. [Règle 20bis.5)]

726. 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.

727. 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, publie l'information dans la gazette et notifie ce fait, 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

728. 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. [Règle 20bis.6)a)]

729. 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 20bis.6)b)]

730. Toute notification faite selon les paragraphes ci-dessus est publiée dans la gazette et sur le site Internet de l'OMPI (<https://wipo.int/madrid/fr/members/declarations.html>).

Modification ou radiation de l'inscription d'une licence

731. Après l'inscription d'une licence, le titulaire 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 714 à 718 s'appliquent dans ce cas. [Règle 20*bis*.4] [Instruction 2]

732. 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.

733. La demande de radiation de l'inscription d'une licence doit être faite sur le formulaire officiel MM15. Une fois la radiation demandée, la licence est supprimée du registre international. Aucune taxe n'est prescrite pour la radiation de l'inscription d'une licence.

734. 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

Qu'entend-on par remplacement?

735. Le remplacement a été introduit dans l'Arrangement en 1900, dans le but de libérer le titulaire de l'obligation de renouveler les enregistrements nationaux antérieurs dans un ou plusieurs pays de l'Union de Madrid. En conséquence, l'enregistrement international bénéficie de l'antériorité de l'enregistrement national ou régional qui l'a précédé tout en préservant tous les droits acquis par le fait de ce dernier.

736. Cette fonction assez ancienne visait à rendre plus efficace la gestion centralisée des portefeuilles de marques dans le cadre du système de Madrid, étant donné que les enregistrements internationaux, dans certaines circonstances, sont réputés remplacer les enregistrements nationaux ou régionaux dans les parties prenantes désignées.

737. La terminologie est quelque peu trompeuse en ce sens qu'il n'y a aucun remplacement physique dans les registres nationaux ou régionaux; cette fonction permet néanmoins au titulaire d'un enregistrement international de bénéficier d'une date de protection antérieure dans un ressort juridique couvert par un droit national ou régional antérieur. La référence au fait que l'enregistrement international "est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional" ne signifie pas 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 le titulaire.

738. Un enregistrement international peut remplacer plusieurs enregistrements nationaux ou régionaux. Ce serait le cas, par exemple, lorsque la partie contractante concernée avait auparavant un système monoclasse et que, de ce fait, un enregistrement national ne pouvait couvrir qu'une seule classe de produits et services, alors que l'enregistrement international peut couvrir jusqu'à 45 classes de produits et services.

Fondement juridique du remplacement

739. Le remplacement est abordé dans l'article 4*bis* du Protocole et la règle 21 du règlement d'exécution. Cette dernière a été modifiée avec effet à partir du 1^{er} février 2021¹⁴.

740. L'article 4*bis*, adopté et introduit dans le texte de l'Arrangement¹⁵ à la conférence diplomatique de Bruxelles le 4 décembre 1900, stipule que "[L]orsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers".

741. L'article 4*bis* de l'Arrangement a fait l'objet de modifications mineures au fil des ans, à savoir à la conférence diplomatique de Londres en 1934, à la conférence diplomatique de Stockholm en 1967, et à la conférence diplomatique de Madrid en 1989¹⁶.

742. Si l'article 4*bis*.1) du Protocole n'est pas identique à l'article 4*bis*.1) de l'Arrangement, son libellé différent ne visait pas à apporter des modifications de fond sur la teneur du remplacement mais plutôt à apporter davantage de clarté. Le libellé du Protocole fournit plus de détails que celui de l'Arrangement quant aux conditions requises pour que le remplacement ait lieu.

Conditions

743. L'article 4*bis* 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 considérée comme remplacée par un enregistrement international de la même marque dans les conditions suivantes : [Article 4*bis*.1)]

- l'enregistrement national ou régional et l'enregistrement international sont tous les deux inscrits au nom du même titulaire;
- la protection découlant de l'enregistrement international s'étend à la partie contractante en question;
- les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional sont également énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante concernée;
- l'extension de l'enregistrement international à cette partie contractante (qui peut être une désignation postérieure) prend effet après la date de l'enregistrement national ou régional.

¹⁴ Voir la décision adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid à sa cinquante-troisième session en 2019 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf).

¹⁵ Voir la publication de l'OMPI intitulée *De 1891 à 1991 – Les cent premières années de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*.

¹⁶ Pour de plus amples informations sur le remplacement dans le cadre du système de Madrid, voir le document MM/LD/WG/18/4 abordé à la 18^e session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_4.pdf).

744. L'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional sans préjudice des droits acquis en vertu de l'enregistrement national ou régional (par exemple, des droits résultant d'une revendication de priorité ou d'un usage antérieur de la marque).

Date de prise d'effet du remplacement

745. Le remplacement de l'enregistrement national ou régional par un enregistrement international est considéré comme étant automatique lorsque les conditions visées à l'article 4*bis*.1) du Protocole sont remplies; le remplacement n'est pas tributaire d'une action du titulaire ou de l'Office concerné. Il y a deux dates pertinentes, à savoir i) la date de prise d'effet du remplacement et ii) la date de l'inscription dans le registre national ou régional selon laquelle le remplacement a eu lieu. La date de prise d'effet du remplacement est la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure.

Moment auquel une demande en vertu de l'article 4*bis*.2) du Protocole peut être déposée auprès de l'Office de la partie contractante désignée concernée

746. Sur demande, les Offices des parties contractantes prennent note du remplacement dans leur registre national ou régional, tel qu'établi dans l'article 4*bis*.2) du Protocole. Les Offices sont tenus d'accepter les demandes de prise en considération du remplacement à compter de la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure par le Bureau international.

747. 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 libellé de l'article 4*bis*.1) du Protocole prévoit clairement que le remplacement est réputé s'opérer automatiquement. Cela signifie qu'aucune action n'est requise de la part du titulaire; le remplacement a lieu même lorsque le titulaire ne demande pas à l'Office de prendre note de l'enregistrement international. Il est toutefois conseillé, pour l'information des tiers, que le titulaire demande à l'Office de prendre note de l'enregistrement international dans son registre. [Article 4*bis*.2)]

L'extension de l'enregistrement international à cette partie contractante prend effet après la date de l'enregistrement national ou régional

748. Avant de prendre note de l'enregistrement international (voir ci-après), les Offices doivent vérifier que les exigences visées à l'article 4*bis*.1) du Protocole sont remplies et, en particulier, que la date de toute extension de la protection en vertu de l'article 3*ter* du Protocole est postérieure à la date de l'enregistrement national ou régional.

Produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional

749. Par ailleurs, l'Office doit vérifier qu'au moins certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional le sont également dans l'enregistrement international. Bien que l'article 4*bis*.1)ii) indique "tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional [...]", il n'y a pas lieu d'interpréter cela de manière littérale.

750. Lors de la présentation de la règle 21 du projet de règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid à la sixième session du Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989, tenue à Genève du 2 au 4 mai 1994, le Bureau international a expliqué en détail le principe selon lequel un enregistrement national ou régional pouvait être partiellement couvert par l'enregistrement international qui l'avait remplacé. Cette explication figure dans le paragraphe 99 du document intitulé "Commentaires relatifs à certaines règles du projet de règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid"¹⁷. Ces commentaires sont pertinents, car la règle 21 du projet de règlement d'exécution correspond à la règle 21 du règlement d'exécution actuel.

751. Le paragraphe 99 du document susmentionné prévoyait ce qui suit :

"Aucune disposition de l'Arrangement ou du Protocole n'empêche, par conséquent, une partie contractante de vérifier que l'ensemble des produits et services qui sont énumérés dans l'enregistrement national ou régional le sont aussi dans l'enregistrement international (voir l'article 4bis.1)ii) du Protocole). À cet égard, il est important de noter que les mots "énumérés dans" doivent s'entendre comme incluant aussi le sens des mots "couverts par". Par exemple, si une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international couvre les "boissons alcooliques" et désigne une partie contractante où la même marque est enregistrée pour des "vins", le remplacement devrait être limité aux vins et le titulaire de l'enregistrement international jouira des droits antérieurs découlant de l'enregistrement national ou régional, que ce dernier soit ou non renouvelé. Au contraire, si une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international couvre les "vins" et désigne une partie contractante où la même marque est enregistrée pour des "boissons alcooliques" ou pour des "vins et spiritueux", le remplacement s'appliquerait aux vins et le titulaire, s'il souhaite maintenir en vigueur l'enregistrement national ou régional pour les produits (ou les services) qui ne sont pas couverts par l'enregistrement international, devra demander, à l'expiration de l'enregistrement national ou régional, le renouvellement pour ces produits (ou services)."

752. Les Offices des parties contractantes ont adopté deux interprétations distinctes de l'article 4bis.1) et de la portée du remplacement, à savoir soit i) une interprétation littérale selon laquelle tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional concerné par le remplacement doivent être couverts par l'enregistrement international, soit ii) une interprétation plus souple qui reconnaît le remplacement partiel. Toutefois, il est clair, au vu de l'historique juridique de l'article 4bis du Protocole et de la règle 21 du règlement d'exécution, que le remplacement était censé être partiel et total.

753. La liste des produits et services figurant dans l'enregistrement international n'a pas à être identique à celle figurant dans l'enregistrement national ou régional. La liste figurant dans l'enregistrement international peut avoir une portée plus large ou plus étroite, mais il doit y avoir, au moins, un chevauchement de certains produits et services, c'est-à-dire qu'ils doivent être couverts par l'enregistrement national ou régional et par l'enregistrement international. Les noms des biens et services qui se chevauchent n'ont pas à être les mêmes, mais ils doivent être équivalents.

754. À sa dix-huitième session en octobre 2020, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid¹⁸ est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid, aux fins de son adoption officielle en 2021, que la règle 21 du règlement d'exécution soit modifiée afin d'indiquer clairement que le remplacement peut également être partiel. Bien que les Offices de nombreuses parties contractantes acceptent

¹⁷ Voir le document GT/PM/VI/3 intitulé *Commentaires relatifs à certaines règles du projet de règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid*, paragraphe 99.

¹⁸ https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_4.pdf.

déjà que le remplacement ne doive pas être exclusivement total mais puisse être partiel, un certain nombre de parties contractantes auraient besoin de temps pour modifier leur législation nationale afin de mettre en œuvre cette proposition de modification de la règle 21 du règlement d'exécution. Il est suggéré que la proposition de modification de la règle 21 du règlement d'exécution entre en vigueur le 1er novembre 2021. Il est toutefois également proposé de prévoir une période de transition dans la règle 40 du règlement d'exécution, qui préciserait que la modification relative au remplacement partiel ne deviendra obligatoire que le 1er février 2025.

Effets du remplacement sur l'enregistrement national ou régional

755. Un enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui le remplace (en tout ou en partie) devraient pouvoir coexister. Le remplacement proprement dit n'implique ni n'impose nécessairement la radiation de l'enregistrement national ou régional. Il appartient au titulaire de décider de renouveler ou non l'enregistrement national ou régional. Grâce à cette coexistence, le titulaire peut éviter de perdre la protection de sa marque si l'enregistrement international cesse de produire ses effets durant la période de dépendance de cinq ans. [Article 6.2]]

756. L'exemple ci-après illustre la manière dont le remplacement partiel devrait fonctionner : l'enregistrement national ou régional antérieur couvre l'intitulé "vêtements, articles chaussants et chapellerie" de la classe 25, tandis que l'enregistrement international ne porte que sur les "vêtements" de cette même classe. Le registre national ou régional pourrait indiquer que le remplacement du droit national ou régional antérieur est limité aux "vêtements" figurant dans la classe 25. Le cas échéant, à l'expiration du droit national ou régional antérieur, plus aucune protection ne serait octroyée aux produits de la classe 25 autres que les "vêtements". Néanmoins, le registre national ou régional indiquerait que, en vertu de l'enregistrement international, le titulaire bénéficie d'une protection pour la marque concernée au titre des "vêtements" de la classe 25, à compter de la date de protection de l'enregistrement national ou régional antérieur.

757. Il appartient au titulaire de s'assurer que, dans un cas donné, les conditions visées à l'article 4*bis* du Protocole sont réellement remplies. En d'autres termes, pour autant que les conditions aient été remplies, le remplacement produit ses effets et le titulaire peut choisir de demander à un Office de prendre note de ce fait ou non. Toutefois, hormis le critère relatif aux droits acquis antérieurement, le Protocole ne fournit pas plus de détails sur les effets du remplacement.

Prise en considération

758. L'article 4*bis*.2) du Protocole stipule que l'Office dont le registre national ou régional contient l'inscription de la marque est, sur demande, tenu de prendre note de l'enregistrement international dans son registre. Lorsque le titulaire demande à l'Office d'une partie contractante désignée de prendre note, dans son registre national ou régional, du fait que le remplacement a eu lieu, cette procédure s'effectue devant cet Office. Cela signifie que le titulaire doit présenter la demande directement à l'Office concerné, éventuellement par l'intermédiaire d'un mandataire local, à l'aide d'un formulaire local et moyennant le paiement de la taxe afférente à cette demande. Pour plus d'informations sur les procédures devant les différents Offices, les titulaires peuvent s'adresser directement à ceux-ci ou consulter la base de données des profils des membres¹⁹ disponible sur le site Internet de l'OMPI.

¹⁹

<https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember>.

759. 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. Cela tient à la règle 21.1) du règlement d'exécution²⁰.

760. Cette notification au Bureau international 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 services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services. En outre, la notification devrait contenir les informations relatives à tout autre droit acquis en vertu de l'enregistrement national ou régional²¹. Le Bureau international a mis à disposition des formulaires types pour les communications émises par les Offices; un de ces formulaires types concerne spécifiquement le remplacement (formulaire type 17)²².

761. Le Bureau international inscrit au registre international les indications ainsi notifiées, à la date de réception d'une notification remplissant les exigences applicables, et en informe le titulaire. Il les publie également dans la gazette. Cette procédure de prise en considération par un Office a pour objectif de garantir que les informations pertinentes relatives au remplacement sont mises à la disposition des tiers dans les registres nationaux ou régionaux ainsi que dans le registre international; elle est source de publicité et de notoriété vis-à-vis des tiers. [Règle 21] [Règle 32.1)a)xi]]

762. Bien que le remplacement constitue une caractéristique fondamentale du système de Madrid, potentiellement l'une des plus intéressantes, il demeure peu utilisé. Ainsi, en mars 2020, le Bureau international n'avait reçu et inscrit qu'environ 1600 notifications d'Offices ayant pris note de remplacements en vertu de l'article 4*bis*.2) du Protocole.

763. Le remplacement permettrait une gestion simplifiée et centralisée du portefeuille de marques d'un titulaire, en rassemblant tous ses droits nationaux/régionaux acquis antérieurement dans un seul enregistrement international. Compte tenu de la date de renouvellement unique, de la nécessité de ne surveiller et maintenir qu'un seul enregistrement (l'enregistrement international) et du fait qu'il n'est pas nécessaire de constituer un mandataire local, le remplacement entraîne des coûts de maintenance réduits.

764. Nonobstant le remplacement d'un enregistrement national ou régional, il est dans l'intérêt du titulaire de l'enregistrement international de renouveler l'enregistrement national ou régional durant la période de cinq ans au cours de laquelle l'enregistrement international dépend du sort de la marque de base.

²⁰ Cette règle a été introduite lors de l'adoption du règlement d'exécution commun, qui est entré en vigueur le 1^{er} avril 1996. Il n'y avait pas de procédure équivalente dans le règlement d'exécution de l'Arrangement.

²¹ À cet égard, il est également rappelé que, suite à la recommandation du Groupe de travail, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté, à sa trente-septième session (21^e session extraordinaire), une modification élargissant la portée de la règle 21.1) en permettant la communication au Bureau international par les Offices d'informations relatives à d'"autres droits" acquis en vertu d'un enregistrement national ou régional remplacé. Cette modification, entrée en vigueur le 1^{er} avril 2007, se lit comme suit : "La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional, sous une forme convenue entre le Bureau international et l'Office concerné".

²² https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/contracting_parties/pdf/model_form_17.pdf.

Remplacement et BREXIT

765. À compter du 1^{er} janvier 2021, une désignation de l'Union européenne dans un enregistrement international ne couvre plus le Royaume-Uni. Lorsque l'EUIPO a accordé la protection à la désignation de l'Union européenne avant le 31 décembre 2020, un droit national britannique fondé sur la portée de la désignation de l'Union européenne concernée ("droit comparable") sera automatiquement créé par l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. La protection du Royaume-Uni ne fait plus partie de l'enregistrement international et de sa désignation de l'Union européenne, mais le titulaire aura désormais un droit national au Royaume-Uni reflétant la portée de la désignation de l'Union européenne. Si la désignation de l'Union européenne était en instance auprès de l'EUIPO le 31 décembre 2020, le titulaire a la possibilité de déposer une demande nationale auprès de l'Office du Royaume-Uni, et la date de dépôt de cette demande nationale refléterait la date de la désignation de l'Union européenne (soit la date de l'enregistrement international, soit la date de la désignation postérieure, selon le cas).

766. Suivant le scénario ci-devant, si le titulaire souhaite que la protection du Royaume-Uni soit couverte par son enregistrement international, il doit procéder à la désignation postérieure du Royaume-Uni dans le cadre du système de Madrid. Dans ce cas, le titulaire peut ultérieurement, pourvu que les conditions visées à l'article 4*bis* du Protocole soient remplies, demander à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni de prendre note du remplacement de l'enregistrement national. De cette manière, le registre national britannique indiquerait le fait que le titulaire bénéficie de la protection au travers d'un droit national au Royaume-Uni, lequel se rapporterait à la date de la désignation de l'Union européenne dans l'enregistrement international.

Faits concernant une revendication d'ancienneté

767. Lorsqu'une revendication d'ancienneté a été inscrite au registre international à l'égard d'une désignation de l'Union européenne (voir les paragraphes 278 à 280), cette revendication est examinée par l'EUIPO, qui peut soit l'accepter soit la refuser, selon sa législation applicable. Si l'EUIPO 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'EUIPO, il n'existe aucune obligation pour ce dernier 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 21*bis*.1]

768. Le règlement sur la marque de l'Union européenne permet de revendiquer l'ancienneté d'une marque postérieurement à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne. Lorsque l'Union européenne est désignée dans un enregistrement international, toute revendication "tardive" d'ancienneté doit être présentée directement auprès de l'EUIPO. En outre, si une telle revendication est refusée par l'EUIPO, 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'EUIPO, les informations suivantes doivent être notifiées par l'EUIPO au Bureau international : [Règle 21*bis*.2]

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné;
- 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.

769. En vertu du système de la marque de l'Union européenne, une revendication d'ancienneté acceptée par l'EUIPO 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'EUIPO au Bureau international. [Règle 21*bis*.3)]

770. Le Bureau international inscrit au registre international et publie dans la gazette toutes les informations notifiées en vertu des paragraphes ci-dessus. [Règles 21*bis*.4) et 32.1)a)xi)]

CONTINUATION DES EFFETS DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS CERTAINS ÉTATS SUCESSEURS

771. 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 ("partie contractante prédécesseur") devient un État indépendant ("État successeur"). En pareil cas, l'État successeur peut déposer auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du Protocole par cet État successeur. [Règle 39]

772. Tout titulaire d'un enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur 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 d'exécution. Une partie de cette taxe est transférée par le Bureau international à l'État successeur. [Règle 39.1)]

773. Si le titulaire n'a pas observé le délai de six mois pour demander que l'enregistrement international continue de produire ses effets dans l'État successeur et pour payer au Bureau international la taxe correspondante, il a la possibilité de demander la poursuite de la procédure. Une requête en poursuite doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel MM20 dans un délai de deux mois après l'expiration du délai non respecté. Avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai non respecté s'applique doivent être remplies et la taxe pour la poursuite de la procédure doit être acquittée. Pour plus de précisions sur la mesure de sursis que constitue la poursuite de la procédure, voir les paragraphes 145 à 149. [Règle 5*bis*]

774. 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.

775. 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 39.3)]

776. L'État successeur ne peut refuser la protection à l'enregistrement international que si le délai mentionné à l'article 5.2) du Protocole n'a pas expiré en ce qui concerne l'extension territoriale à la partie contractante prédécesseur. 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) 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 prédécesseur (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. [Règle 39.4]

Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Tél.: +41 22 338 91 11
Tlcp.: +41 22 733 54 28

Les coordonnées des bureaux
extérieurs de l'OMPI sont
disponibles à l'adresse
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices

© OMPI, 2021



Attribution 3.0
Organisations
Internationales (CC BY 3.0 IGO)

La licence CC ne s'applique pas au
contenu de la présente publication qui
n'appartient pas à l'OMPI.

Imprimé en Suisse

Publication de l'OMPI N° 455F21
ISBN 978-92-805-3251-7