

# Guide du système de Madrid

Enregistrement international  
des marques en vertu  
du Protocole de Madrid





# **GUIDE DU SYSTÈME DE MADRID**

## **ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID**

(mis à jour en 2022)

**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) 022 338 9111

Contactez-nous : <https://www3.wipo.int/contact/fr/madrid/>

Internet : <https://www.wipo.int/madrid/fr/index.html>

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)  
Genève  
Publication OMPI n° 455F/22  
OMPI 2022

# TABLE DES MATIÈRES

<b>TABLE DES MATIÈRES.....</b>	<b>3</b>
<b>CHAPITRE I : INTRODUCTION.....</b>	<b>13</b>
<b>LE GUIDE.....</b>	<b>13</b>
<b>LE SYSTÈME DE MADRID .....</b>	<b>14</b>
Le Protocole.....	14
Devenir membre du système de Madrid .....	15
Qui peut utiliser le système? .....	15
Brève description du système .....	15
Avantages du système .....	16
Avantages du système de Madrid : étude de cas .....	17
Illustration A (la voie directe) .....	18
Illustration B (le système de Madrid) .....	19
Comparaison des coûts (demandes).....	21
Comparaison des coûts (gestion des droits) .....	22
<b>IMPORTANTES QUESTIONS DE PROCÉDURE POUR TOUS LES UTILISATEURS .....</b>	<b>22</b>
Communications avec le Bureau international .....	22
Modes de communication .....	23
Adresse électronique obligatoire pour les déposants, les titulaires et les mandataires .....	23
Formulaires officiels .....	25
Signatures .....	25
Formulaires types (pour les Offices des membres) .....	25
Délais et mesures de sursis .....	26
Excuse en cas de retard dans l'observation des délais .....	27
Délais fixés par les Offices .....	28
Date de la demande internationale et de la désignation postérieure .....	28
Poursuite de la procédure .....	28
Langues .....	29
Régime trilingue .....	29
Paiement des émoluments et taxes au Bureau international .....	30
Monnaie de paiement .....	30
Mode de paiement .....	31
Date du paiement .....	32
Modification du montant des émoluments et taxes .....	32
Réduction d'émoluments pour les déposants des pays les moins avancés (PMA) .....	33
<b>ÉTAPES DE L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE MADRID.....</b>	<b>33</b>
Comparaison entre le Protocole et l'Arrangement.....	33
La clause de sauvegarde .....	34
Avant le 1 <sup>er</sup> septembre 2008 : prééminence de l'Arrangement en vertu de la clause de sauvegarde .....	34
À compter du 1 <sup>er</sup> septembre 2008 : prééminence du Protocole .....	35
Les effets de l'article 9sexies .....	35
Illustration A (l'article 9sexies.1)b) s'applique).....	36
Illustration B (l'article 9sexies.1)b) ne s'applique pas).....	36
Gel de l'Arrangement .....	37
<b>SERVICES EN LIGNE : OUTILS ET RESSOURCES DU SYSTÈME DE MADRID.....</b>	<b>38</b>
Ressources en ligne du système de Madrid .....	38
Contenu du registre international .....	39
La Gazette OMPI des marques internationales .....	39
Alertes .....	39
Madrid Monitor .....	39
Statistiques annuelles, mensuelles et "en cours" .....	40
Extraits du registre international .....	40
Légalisation d'extraits du registre international.....	41
Services en ligne du système de Madrid : rechercher, déposer, suivre, gérer.....	41

Base de données mondiale sur les marques .....	41
Gestionnaire des produits et services de Madrid .....	42
Base de données des profils des membres de Madrid .....	42
Assistant Madrid .....	42
Madrid Monitor .....	43
Madrid Portfolio Manager .....	44
Le calculateur de taxes en ligne .....	44
Paiement en ligne .....	44
Formulaires en ligne .....	44
Renouvellement en ligne .....	44
Désignation postérieure en ligne .....	45
Limitation en ligne .....	45
Renonciation en ligne .....	45
Modification en ligne des coordonnées du titulaire .....	45
Gestion en ligne des informations concernant le mandataire .....	45
Changement de titulaire en ligne .....	45
<b>CHAPITRE II : LE SYSTÈME DE MADRID DU POINT DE VUE DES UTILISATEURS .....</b>	<b>46</b>
<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>46</b>
<b>EXIGENCES DE FOND POUR LES TITULAIRES DE MARQUES .....</b>	<b>46</b>
Demande ou enregistrement de base (la marque de base) .....	46
Qualification et Office d'origine .....	47
Pluralité de déposants .....	49
Présentation de la demande internationale .....	49
Langue de la demande internationale .....	49
<b>CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES AU DÉPÔT .....</b>	<b>49</b>
Possibilités pour la protection d'une marque à l'étranger .....	49
Choix de l'habilitation et de l'Office d'origine .....	50
Sélection de la marque de base .....	50
Reproduction de la marque .....	50
Produits et services .....	51
Période de dépendance .....	51
Liste des produits et services .....	51
Recherches préalables au dépôt .....	52
Pratiques d'examen .....	52
Mandataire .....	52
<b>REPRÉSENTATION DEVANT LE BUREAU INTERNATIONAL .....</b>	<b>53</b>
Constitution d'un mandataire .....	53
Dans le cadre d'une demande internationale ou d'une demande d'inscription d'un changement de titulaire d'un enregistrement international .....	53
Dans un formulaire officiel distinct .....	53
Unicité du mandataire .....	54
Adresse électronique du mandataire .....	54
Constitution irrégulière .....	54
Enregistrement et notification de la constitution .....	54
Effet de la constitution .....	55
Modification des coordonnées d'un mandataire inscrit .....	55
Notification de la ou des modifications .....	56
Radiation à la demande du déposant ou du titulaire .....	56
Radiation à la demande du mandataire .....	56
Notification de la radiation .....	57
Aucune taxe pour l'inscription .....	57
<b>LE FORMULAIRE DE DEMANDE .....</b>	<b>57</b>
Partie contractante (membre) de l'Office d'origine .....	58
Informations concernant le déposant .....	58
Nom .....	58
Adresse .....	58
Adresse électronique .....	58

Adresses postale et électronique alternatives pour la correspondance .....	59
Numéros de téléphone.....	59
Demande déposée au nom de plusieurs déposants.....	59
Préférence quant à la langue de correspondance .....	59
Autres indications .....	59
Qualification pour déposer une demande internationale .....	60
Constitution de mandataire .....	62
Demande de base ou enregistrement de base .....	63
Priorité revendiquée.....	63
La marque.....	65
Marques de type spécial (marques tridimensionnelles, marques sonores ou collectives, marques de certification ou de garantie).....	65
Marque en couleur (marque de base en noir et blanc) .....	66
La marque consiste exclusivement en une couleur ou une combinaison de couleurs.....	66
Caractères standard .....	67
Couleur(s) revendiquée(s).....	68
Indications diverses.....	68
Translittération de la marque (obligatoire) .....	68
Traduction de la marque (facultatif) .....	69
La marque n'a pas de signification (facultatif).....	69
Description de la marque.....	70
Éléments verbaux de la marque (facultatif).....	70
Exemple d'éléments verbaux de la marque.....	71
Indication selon laquelle le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque (facultatif).....	71
Produits et services.....	72
Limitation des produits et services.....	73
Désignations .....	75
Exigences particulières applicables à certains membres.....	76
Indication d'une deuxième langue (Union européenne) .....	76
Revendication d'ancienneté (droits antérieurs dans un État membre de l'Union européenne) .....	76
Déclaration d'intention d'utiliser la marque .....	77
Signature du déposant ou de son mandataire .....	77
Attestation et signature de la demande internationale par l'Office d'origine.....	78
Feuille de calcul des émoluments et taxes.....	78
Émoluments et taxes applicables .....	78
Compléments d'émolument et émoluments supplémentaires ("taxes standard") .....	78
Taxes individuelles .....	79
Taxe payable en deux parties .....	79
Montant des émoluments et taxes .....	79
Réduction d'émolument pour les déposants des pays les moins avancés (PMA) .....	80
Modes de paiement des émoluments et taxes de dépôt.....	80
Paiement par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international .....	80
Autres modes de paiement.....	81
Paiement par carte de crédit .....	82
<b>EXAMEN DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR LE BUREAU INTERNATIONAL.....</b>	<b>82</b>
Irrégularités dans la demande internationale .....	82
Irrégularités concernant le classement des produits et services .....	83
Irrégularités concernant l'indication des produits et services .....	85
Autres irrégularités.....	85
Irrégularités dont la correction incombe à l'Office d'origine.....	85
Irrégularités dont la correction incombe à l'Office d'origine ou au déposant .....	86
Irrégularités dont la correction incombe au déposant .....	87
Irrégularités relatives à une déclaration d'intention d'utiliser la marque .....	88
Enregistrement, notification et publication.....	88
<b>L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL .....</b>	<b>89</b>
Effets de l'enregistrement international .....	89
Date de l'enregistrement international.....	89
Irrégularités : date dans des cas particuliers.....	90
Inscription de l'enregistrement international.....	90
Contenu de l'enregistrement international .....	90
Publication de l'enregistrement international .....	91
Langue de l'enregistrement et de la publication.....	91
Période de validité .....	92

<b>EXAMEN DE LA MARQUE INTERNATIONALE PAR LES OFFICES DES MEMBRES DÉSIGNÉS</b>	<b>92</b>
Motifs de refus.....	92
Délai de refus .....	93
Procédure en cas de refus de protection .....	94
Notification de refus provisoire de protection .....	94
Refus total ou partiel.....	95
Notification du refus provisoire fondé sur une opposition .....	95
Acceptation conditionnelle.....	96
Inscription et publication du refus provisoire : transmission au titulaire .....	96
Langue de la notification de refus provisoire.....	97
Notification irrégulière d'un refus provisoire .....	97
Le refus provisoire n'est pas considéré comme tel.....	97
Le refus provisoire est irrégulier et n'est pas inscrit.....	97
Le refus provisoire est irrégulier mais inscrit .....	98
Procédure à la suite d'une notification de refus provisoire .....	98
<b>SITUATION DE LA MARQUE DANS UN MEMBRE DÉSIGNÉ</b>	<b>99</b>
Situation provisoire de la marque.....	99
Situation finale de la marque.....	99
Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée	100
Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire .....	100
Confirmation de refus provisoire total .....	101
Autres décisions affectant l'étendue de la protection .....	101
Nouvelles décisions prises par un membre désigné.....	101
Inscription des déclarations reçues en vertu de la règle 18ter (décisions concernant l'étendue ou le refus de la protection).....	101
Invalidation dans un membre désigné .....	101
Inscription des invalidations .....	102
Communications des Offices des membres désignés en vertu de la règle 23bis envoyées par l'intermédiaire du Bureau international.....	102
<b>DÉSIGNATION POSTÉRIEURE</b>	<b>103</b>
Impossibilité de désignations postérieures dans certains cas.....	103
Présentation de la désignation postérieure .....	104
Langue de la désignation postérieure.....	104
Formulaire officiel .....	104
Numéro de l'enregistrement international.....	105
Titulaire de l'enregistrement international.....	105
Nom .....	105
Désignations.....	105
Déclaration d'intention d'utiliser la marque.....	105
Indication d'une deuxième langue et revendication d'ancienneté (lorsque l'Union européenne fait l'objet d'une désignation postérieure).....	105
Produits et services concernés par la désignation postérieure.....	106
Indications diverses .....	107
Indications relatives au titulaire .....	107
Indication des parties de la marque qui ont une couleur .....	107
Traduction .....	107
Description volontaire.....	107
Date de la désignation postérieure.....	107
Signature du titulaire ou de son mandataire .....	107
Date de réception et déclaration par l'Office du membre du titulaire qui présente la désignation postérieure .....	108
Feuille de calcul des émoluments et taxes .....	108
Effets de la désignation postérieure .....	109
Date de la désignation postérieure .....	109
Exemple d'une désignation postérieure demandée à l'approche du renouvellement.....	110
Période de protection.....	110
Désignation postérieure irrégulière .....	111
Inscription, notification et publication.....	112
Décisions des membres désignés concernant l'étendue de la protection .....	112
Désignation postérieure issue d'une conversion de la désignation d'une organisation contractante (l'Union européenne).....	112
Formulaire officiel et contenu .....	113
Présentation de la désignation postérieure issue de la conversion .....	114
Date de la désignation postérieure issue de la conversion .....	114



**INSCRIPTION DE DIVERSES MODIFICATIONS DANS L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL**

.....	<b>114</b>
Langue de communication, d'inscription et de publication .....	114
Modification du nom, de l'adresse ou des indications relatives à la forme juridique du titulaire .....	115
Présentation de la demande .....	115
Formulaire officiel .....	116
Numéro d'enregistrement international .....	116
Nom du titulaire .....	116
Modification du nom et/ou de l'adresse du titulaire .....	116
Inscription ou modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire .....	117
Coordonnées du titulaire .....	117
Signature du titulaire et/ou de son mandataire .....	117
Office du membre du titulaire présentant la demande .....	117
Feuille de calcul des émoluments et taxes .....	117
Demandes irrégulières .....	118
Inscription, notification et publication .....	118
Effet de l'inscription d'une modification du nom, de l'adresse ou des indications relatives à la forme juridique du titulaire .....	119
Inscription d'une limitation, d'une renonciation et d'une radiation .....	119
Effets et conséquences d'une limitation, renonciation ou radiation .....	119
Limitation .....	119
Renonciation .....	119
Radiation .....	120
Résumé des restrictions .....	120
Présentation d'une demande d'inscription d'une limitation, d'une renonciation ou d'une radiation .....	121
Formulaires officiels .....	122
Enregistrements internationaux concernés .....	122
Limitation .....	122
Renonciation .....	122
Radiation .....	123
Titulaire .....	123
Membres désignés .....	123
Produits et services .....	124
Signature du titulaire ou de son mandataire .....	124
Office du membre du titulaire présentant la demande .....	125
Feuille de calcul des émoluments et taxes (limitation seulement) .....	125
Demandes irrégulières .....	125
Inscription, notification et publication .....	126
Effet de l'inscription d'une restriction .....	126
Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet .....	126
Changement de titulaire .....	127
Conditions à remplir pour devenir le nouveau titulaire .....	127
Présentation d'une demande d'inscription de changement de titulaire .....	127
Formulaire officiel .....	128
Numéro d'enregistrement international .....	128
Nom du titulaire (le cédant) .....	128
Nouveau titulaire (le cessionnaire) .....	128
Qualification du nouveau titulaire (cessionnaire) pour être titulaire de l'enregistrement international ou des enregistrements internationaux .....	129
Constitution d'un mandataire par le nouveau titulaire (le cessionnaire) .....	129
Étendue du changement de titulaire .....	130
Signature du titulaire (cédant) et/ou de son mandataire .....	130
Office du membre du titulaire inscrit (cédant) ou du nouveau titulaire (cessionnaire) qui présente la demande .....	130
Feuille de calcul des émoluments et taxes .....	130
Demandes irrégulières .....	131
Inscription, notification et publication .....	131
Changement partiel de titulaire .....	132
Exemple de changement partiel de titulaire .....	132
Plusieurs changements de titulaires consécutifs .....	133
Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet .....	133
Exemple de changement partiel de titulaire après l'inscription d'une déclaration selon laquelle le changement de titulaire est sans effet .....	134
Modification du nom ou de l'adresse du mandataire .....	135
Demandes irrégulières .....	135
Inscription, notification et publication .....	135
Division d'un enregistrement international .....	136

Présentation d'une demande de division d'un enregistrement international .....	136
Formulaire officiel .....	137
Membre présentant la demande .....	137
Numéro d'enregistrement international .....	137
Nom du titulaire .....	137
Produits et services à l'égard desquels la division doit être inscrite .....	137
Signature du titulaire ou de son mandataire .....	137
Déclaration de situation provisoire (concernant l'inscription de la division) .....	137
Signature de l'Office qui présente la demande .....	138
Feuille de calcul des émoluments et taxes .....	138
Demande irrégulière .....	138
Inscription, notification et publication .....	138
Exemple de division .....	139
Fusion d'enregistrements internationaux .....	140
Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire .....	141
Présentation d'une demande d'inscription de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire .....	141
Formulaire officiel .....	141
Nom du titulaire .....	141
Numéros des enregistrements internationaux .....	141
Signature du titulaire et/ou de son mandataire .....	141
Office du membre du titulaire qui présente la demande .....	141
Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division d'enregistrement international .....	142
Présentation d'une demande de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division d'enregistrement international .....	142
Formulaire officiel .....	142
Nom du titulaire .....	142
Numéro d'enregistrement international .....	142
Signature du titulaire ou de son mandataire .....	142
Office présentant la demande .....	142
Inscription, notification et publication .....	143
<b>INSCRIPTIONS DIVERSES .....</b>	<b>146</b>
Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international .....	146
Inscription de licences dans les enregistrements internationaux .....	146
Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans un membre .....	147
Présentation d'une demande d'inscription d'une licence .....	147
Formulaire officiel .....	148
Demande irrégulière .....	149
Inscription et notification .....	149
Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet .....	149
Modification ou radiation de l'inscription d'une licence .....	150
<b>RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL .....</b>	<b>150</b>
Considérations importantes : gestion du renouvellement .....	151
Avis officieux de renouvellement .....	151
Non-modification de l'enregistrement international .....	151
Non-renouvellement pour un membre désigné particulier .....	152
Renouvellement et désignation postérieure .....	152
Autres modifications qui affectent la portée de l'enregistrement international .....	152
Situation de la protection au moment du renouvellement .....	153
Octroi total de la protection .....	153
Octroi partiel de la protection .....	153
Refus total de la protection .....	154
Refus provisoire de la protection .....	155
Invalidations, renoncements, radiations et limitation .....	156
Processus de renouvellement – présentation de la demande de renouvellement .....	156
Taxes afférentes au renouvellement .....	156
Paiement insuffisant .....	158
Inscription du renouvellement, notification, certificat et publication .....	158
Renouvellement complémentaire .....	159
Non-renouvellement .....	159
<b>RECTIFICATIONS D'ERREURS RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL .....</b>	<b>160</b>

Erreurs commises par le titulaire ou son mandataire .....	160
Erreurs commises par le Bureau international ou un Office .....	160
Formulaire officiel de demande de rectification .....	161
Numéro d'enregistrement international .....	161
Numéro de référence .....	161
Description de la rectification demandée .....	161
Présentation et signature .....	161
Inscription, publication et notification de la rectification .....	161
Refus suite à une rectification .....	162
<b>AUCUNE AUTRE MODIFICATION AU REGISTRE INTERNATIONAL .....</b>	<b>162</b>
<b>PÉRIODE DE DÉPENDANCE .....</b>	<b>163</b>
Cessation des effets pendant la période de dépendance .....	163
Cessation des effets de la demande de base ou de l'enregistrement de base .....	164
Procédure de notification de la cessation des effets .....	165
Inscription au registre international de la cessation des effets .....	166
Changement de titulaire de l'enregistrement international pendant la période de dépendance .....	166
<b>TRANSFORMATION .....</b>	<b>167</b>
<b>REMPLACEMENT D'UN ENREGISTREMENT NATIONAL OU RÉGIONAL PAR UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL .....</b>	<b>168</b>
Qu'entend-on par remplacement? .....	168
Conditions de remplacement .....	168
Produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional .....	169
Prise en considération du remplacement .....	169
Exemples de remplacement total d'un droit national .....	170
L'enregistrement international et l'enregistrement national couvrent le même champ de protection .....	170
L'enregistrement international a une portée de protection plus large que l'enregistrement national .....	172
Exemple de remplacement partiel d'un droit national .....	173
Remplacement et BREXIT .....	174
<b>CONTINUATION DES EFFETS DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS CERTAINS ÉTATS SUCESSEURS .....</b>	<b>176</b>
<b>CHAPITRE III : GUIDE À L'INTENTION DES OFFICES DES MEMBRES DU SYSTÈME DE MADRID .....</b>	<b>177</b>
<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>177</b>
<b>RESSOURCES EN LIGNE POUR LES OFFICES .....</b>	<b>177</b>
Modèles de formulaires .....	177
Statistiques du système de Madrid .....	177
<b>COMMUNICATIONS AVEC LE BUREAU INTERNATIONAL .....</b>	<b>178</b>
Modes de communication (Offices) .....	178
Données XML vers les serveurs FTP ou SFTP .....	178
Le portail des Offices du système de Madrid .....	179
Système d'administration de la propriété industrielle (IPAS) .....	179
Service de dépôt électronique du système de Madrid .....	179
Communications – Office d'un membre désigné .....	180
<b>RÔLES DE L'OFFICE D'UN MEMBRE .....</b>	<b>180</b>
<b>ASSISTANCE ET SOUTIEN AUX UTILISATEURS DU SYSTÈME DE MADRID .....</b>	<b>180</b>
<b>RÉCEPTION ET TRANSMISSION DES DEMANDES AU BUREAU INTERNATIONAL POUR LE COMPTE DES TITULAIRES .....</b>	<b>180</b>
Demandes d'inscription d'une désignation postérieure présentées par l'intermédiaire d'un Office .....	181
Date de la désignation postérieure .....	181
Désignation postérieure irrégulière .....	182

Demande d'inscription d'un changement de titulaire d'un enregistrement international .....	183
<b>RÔLE DE L'OFFICE D'ORIGINE.....</b>	<b>184</b>
<b>LA DEMANDE INTERNATIONALE.....</b>	<b>184</b>
Conditions à remplir par les titulaires de marques pour utiliser le système de Madrid .....	184
Qualification et Office d'origine .....	184
Demande ou enregistrement de base (la marque de base).....	185
Choix de la marque de base – conseils au déposant .....	185
Pluralité de déposants .....	186
<b>FORMULAIRE DE DEMANDE .....</b>	<b>186</b>
Marque de base et revendication de priorité .....	187
Qualification .....	187
Certification de la demande internationale par l'Office d'origine.....	188
Correspondance des données.....	189
La marque .....	189
Types spéciaux de marques (marques tridimensionnelles, marques sonores ou marques collectives, de certification ou de garantie) .....	190
Marque en couleur (marque de base en noir et blanc).....	190
La marque consiste exclusivement en une couleur ou une combinaison de couleurs .....	190
Caractères standard.....	190
Couleur(s) revendiquée(s).....	190
Indications diverses .....	190
Translittération de la marque (obligatoire).....	191
Traduction de la marque (facultatif).....	191
La marque n'a pas de signification (facultatif) .....	191
Description de la marque.....	191
Éléments verbaux de la marque (facultatif) .....	191
Indication selon laquelle le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque (facultatif).....	191
Produits et services.....	192
Limitation des produits et services .....	193
Désignations .....	193
Désignations des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne .....	193
Signature du déposant et/ou de son mandataire .....	194
Signature de la demande internationale par l'Office d'origine .....	194
Exemple de certification et de signature de la demande internationale par l'Office d'origine .....	195
Transmission de la demande internationale au Bureau international .....	196
Paiement des émoluments et taxes de dépôt.....	196
<b>EXAMEN DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR LE BUREAU INTERNATIONAL.....</b>	<b>196</b>
Irrégularités dans la demande internationale .....	196
Irrégularités concernant le classement des produits et des services .....	197
Exemple d'irrégularités concernant le classement des produits et services (règle 12).....	199
Irrégularités concernant l'indication des produits et services .....	201
Exemple d'irrégularités concernant l'indication des produits et services (règle 13).....	202
Autres irrégularités.....	204
Irrégularités dont la correction incombe à l'Office d'origine .....	205
Irrégularités dont la correction incombe à l'Office d'origine ou au déposant.....	206
Irrégularités dont la correction incombe au déposant.....	206
Irrégularités relatives à une déclaration d'intention d'utiliser la marque .....	207
Enregistrement, notification et publication.....	208
<b>L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL .....</b>	<b>208</b>
Effets de l'enregistrement international .....	208
Date de l'enregistrement international.....	208
Irrégularités : date dans des cas particuliers.....	209
Exemple : date de l'enregistrement international affectée dans des cas particuliers.....	210
Cessation des effets de la marque de base pendant la période de dépendance .....	211
Cessation des effets de la demande de base ou de l'enregistrement de base .....	211
Suivi de la situation de la marque de base .....	211
Procédure de notification de la cessation des effets.....	213
Formulaire type 9 .....	215
Inscription au registre international de la cessation des effets.....	216

Division ou fusion de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base .....	216
--	-----

## **RÔLE DE L'OFFICE EN TANT QU'OFFICE D'UN MEMBRE DÉSIGNÉ.....217**

<b>EXAMEN DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL PAR LES OFFICES DES MEMBRES DÉSIGNÉS .....</b>	<b>218</b>
Désignation dans une demande internationale .....	218
Désignation dans une désignation postérieure .....	220
Examen quant au fond (considérations).....	222
Limitations .....	222
Décisions concernant l'étendue de la protection .....	224
Motifs de refus .....	224
Délais de refus .....	225
Notification d'une opposition éventuelle (formulaires types 1 et 2) .....	225
Procédure en cas de refus de la protection .....	228
Notification de refus provisoire de protection.....	228
Refus total ou partiel.....	229
Refus provisoire total .....	229
Exemple de refus provisoire total.....	229
Refus provisoire partiel .....	230
Exemple de refus provisoire partiel.....	231
Refus provisoire fondé sur une opposition .....	233
Acceptation conditionnelle.....	233
Transmission de la notification de refus provisoire .....	234
Inscription et publication du refus provisoire.....	234
Notification du refus provisoire au titulaire .....	234
Langue de la notification de refus provisoire.....	234
Notifications de refus provisoire irrégulières.....	234
Le refus provisoire n'est pas considéré comme tel .....	235
Le refus provisoire est irrégulier et n'est pas inscrit .....	235
Le refus provisoire est irrégulier mais il est inscrit.....	235
Procédure à la suite d'une notification de refus provisoire.....	236
Situation d'un enregistrement international dans un membre désigné .....	236
Situation provisoire de la marque .....	236
Formulaire type 8 .....	237
Situation finale de l'enregistrement international .....	237
Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée .....	238
Formulaire type 4 .....	238
Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire.....	238
Formulaire type 5.....	239
Confirmation de refus provisoire total.....	239
Formulaire type 6.....	239
Autres décisions prises par un membre désigné affectant l'étendue de la protection.....	239
Nouvelles décisions.....	239
Formulaire type 7 .....	240
Inscription des déclarations reçues en vertu de la règle 18ter .....	241
Invalidation dans un membre désigné.....	241
Formulaire type 10 .....	242
Inscription des invalidations .....	242
Communications des Offices des membres désignés en vertu de la règle 23bis envoyées par l'intermédiaire du Bureau international .....	242
Notification des modifications et autres inscriptions relatives à l'enregistrement international .....	242
Examen des notifications de modifications et autres inscriptions relatives à l'enregistrement international .....	243
Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet .....	244
Examen de la limitation .....	244
Effet de la déclaration .....	245
Délai pour faire la déclaration .....	245
Formulaire type 13 .....	245
Exemple de déclaration selon laquelle une limitation est sans effet .....	246
Décision définitive après déclaration .....	246
Formulaire type 14.....	246
Inscription, notification et publication de la déclaration .....	246
Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet .....	246
Examen du changement de titulaire.....	247

Délai pour faire la déclaration .....	247
Effet de la déclaration .....	247
Formulaire type 11 .....	247
Décision définitive suite à la déclaration .....	248
Formulaire type 12 .....	248
Inscription, notification et publication de la déclaration .....	248
Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet .....	248
Examen de l'inscription de la licence .....	248
Effet de la déclaration .....	249
Délai .....	249
Formulaire type 15 .....	249
Décision définitive suite à la déclaration .....	249
Formulaire type 16 .....	250
Inscription, notification et publication de la déclaration .....	250
Division d'un enregistrement international .....	250
Inscription, notification et publication .....	251
Fusion d'enregistrements internationaux .....	251
Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire .....	252
Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription de la division d'un enregistrement international .....	252
Remplacement de l'enregistrement national ou régional par un enregistrement international .....	253
Qu'entend-on par remplacement? .....	253
Conditions de remplacement .....	253
Coexistence et produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional .....	254
Prise en considération du remplacement .....	254
Formulaire type 17 .....	255
Transformation .....	256
Rectifications d'erreurs relatives à l'enregistrement international .....	257
Erreurs commises par le titulaire ou son mandataire .....	257
Erreurs commises par le Bureau international ou un Office .....	258
Formulaire de demande de rectification .....	258
Numéro d'enregistrement international .....	258
Numéro de référence .....	258
Description de la rectification demandée .....	259
Présentation et signature .....	259
Inscription, publication et notification de la rectification .....	259
Refus suite à une rectification .....	259
Aucune autre modification au registre international .....	259

## **CHAPITRE IV : DEVENIR MEMBRE DU PROTOCOLE .....260**

<b>PRÉPARATION DE L'ADHÉSION .....</b>	<b>261</b>
Évaluation initiale .....	262
Encadrement .....	262
Législation .....	262
Questions institutionnelles et d'organisation .....	263
Questions relatives à la procédure et aux opérations .....	263
Questions relatives à l'informatisation et à l'automatisation .....	263
Participation des parties prenantes .....	264
Feuille de route .....	264
Deuxième évaluation .....	264
Adhésion .....	264
Ressources utiles .....	265
<b>DÉCLARATIONS COURANTES .....</b>	<b>265</b>
Prolongation du délai de notification des refus provisoires .....	265
Taxes individuelles .....	266
Déclaration d'intention d'utiliser la marque .....	266
Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet .....	267
Déclarations relatives à la division et à la fusion d'un enregistrement international .....	267

# CHAPITRE I : INTRODUCTION

## LE GUIDE

1. Le présent guide traite de l'enregistrement international des marques en vertu du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (le Protocole), dénommé "système de Madrid", qui est administré par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève, en Suisse.
2. L'objectif de ce guide est de fournir des informations et des conseils pratiques aux titulaires de marques qui souhaitent protéger leurs marques en dehors de leur marché national, ainsi que d'informer les Offices de propriété intellectuelle (OPI) membres du système de Madrid, sur leurs rôles, responsabilités et tâches dans le cadre du système de Madrid.
3. Le guide comporte quatre chapitres :
  - [Le chapitre I](#) est une introduction au système de Madrid. Il contient des informations utiles pour tous ses utilisateurs, à savoir les déposants et les titulaires d'enregistrements internationaux et leurs mandataires, ainsi que les fonctionnaires des Offices de propriété intellectuelle de ses membres. Ce chapitre fournit une brève introduction générale au système de Madrid et à son histoire, les avantages du système de Madrid et des informations sur les questions de procédure, telles que les méthodes de communication, le calcul des délais et le régime linguistique.
  - [Le chapitre II](#) contient des informations utiles et pratiques pour les déposants et les titulaires, notamment des informations sur tous les aspects du système de Madrid et sur le cycle de vie de l'enregistrement international. Ce chapitre couvre la procédure de demande, la désignation postérieure, les décisions sur l'étendue de la protection émises par les Offices des membres désignés, la gestion centralisée et les diverses procédures qui peuvent concerner un enregistrement international pendant sa durée de vie (par exemple, l'inscription des modifications, le renouvellement, le remplacement et la transformation).
  - [Le chapitre III](#) contient des informations utiles et pratiques pour les fonctionnaires des Offices de propriété intellectuelle. Il fournit des informations sur les deux rôles d'un Office en tant que membre; en tant qu'Office d'origine et en ce qui concerne la procédure de demande, et en tant qu'Office du membre désigné, ce qui inclut les prises de décisions sur la portée de la protection. Ce chapitre contient également des explications sur la façon dont un État ou une organisation intergouvernementale qui gère son propre système d'enregistrement des marques peut devenir membre du système de Madrid, ainsi que le texte des diverses déclarations et notifications qui peuvent être faites en vertu du Protocole ou du règlement d'exécution dans le cadre du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (le règlement d'exécution).
  - [Le chapitre IV](#) contient des informations utiles et pratiques pour tout pays ou organisation intergouvernementale qui souhaite devenir membre du système de Madrid.

4. Dans la mesure du possible, les [dispositions](#) du Protocole, du règlement d'exécution et des instructions administratives pour l'application du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (les instructions administratives) qui sont pertinentes pour un paragraphe donné du guide sont signalées entre crochets, à la fin de ce paragraphe. 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 section des [instructions administratives](#).

5. Dans le présent guide, le terme "marque" renvoie à la fois aux marques de produits (marchandises) et aux marques de services.

## LE SYSTÈME DE MADRID

### Le Protocole

6. [Le Protocole](#) a été adopté en 1989, lors d'une conférence diplomatique qui s'est tenue à Madrid, en Espagne. Il est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> décembre 1995 et a été mis en œuvre le 1<sup>er</sup> avril 1996.

7. Outre le Protocole, le cadre juridique du système de Madrid est constitué du [règlement d'exécution](#) et des [instructions administratives](#).

8. Conformément à une décision adoptée à l'Assemblée de l'Union de Madrid ("Assemblée") en octobre 2016, l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ("l'Arrangement") est désormais inopérant, et le Protocole est le seul traité régissant le système de Madrid<sup>1</sup>. 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.

9. L'Arrangement et le Protocole 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 de nombreux territoires. 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.

10. Pour de plus amples informations sur le gel de l'Arrangement et la comparaison historique entre le Protocole et l'Arrangement, voir les paragraphes 91 à 101 et 102 à 106.

11. Les parties contractantes, également appelées membres, du Protocole constituent l'Union de Madrid, qui est une Union Particulière en vertu de l'article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ([la Convention de Paris](#)). Pour plus de précisions sur les membres de l'Union et sur la signification du terme "membres", voir les paragraphes 13 à 15.

---

<sup>1</sup> Voir le document [MM/A/50/5](#), paragraphe 17.



12. Chaque membre de l'Union de Madrid est membre de son assemblée. Parmi les tâches les plus importantes de l'Assemblée figurent l'adoption du programme et du budget de l'Union et l'adoption des modifications du règlement d'exécution, y compris [le barème des émoluments et taxes](#).

## Devenir membre du système de Madrid

13. Tout État qui est partie (membre) à la Convention de Paris peut devenir partie (membre) au Protocole. [\[Article 14.1\)a\]](#)

14. Le Protocole et le règlement d'exécution prévoient la possibilité, pour les membres, de faire certaines déclarations et notifications en ce qui concerne l'application du système d'enregistrement international. Les [déclarations](#) faites par différents membres sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI.

15. Pour de plus amples informations sur la façon de devenir membre du système de Madrid et sur les déclarations possibles d'un membre, voir les paragraphes 1297 à 1313.

## Qui peut utiliser le système?

16. Une demande d'enregistrement international (demande internationale) ne peut être déposée que par une personne physique ou une personne morale qui est rattachée à un membre du système de Madrid (qui est qualifié). Il s'agit de toute personne physique ou morale possédant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un pays partie au Protocole, qui est domiciliée dans un tel pays ou qui est ressortissante d'un tel pays, ou bien qui possède un tel établissement dans une organisation intergouvernementale partie au Protocole ou qui est domiciliée sur le territoire d'une telle organisation, ou qui est ressortissante d'un État membre d'une telle organisation.

17. L'Office de la propriété intellectuelle du membre à l'égard duquel une personne physique ou morale remplit les conditions relatives à la qualification susmentionnée est appelé "Office d'origine". Avant de déposer une demande internationale, la personne physique ou morale doit avoir déjà déposé ou enregistré la même marque auprès de l'Office d'origine (la marque de base). L'Office d'origine et le principe de la qualification sont expliqués plus en détail aux paragraphes 157 à 165.

18. Le système de Madrid est un système fermé; un rattachement à un membre est nécessaire et la protection ne peut être recherchée que parmi les membres.

## Brève description du système

19. La demande internationale doit être présentée au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office d'origine. Avant que l'Office d'origine ne transmette la demande internationale au Bureau international, il doit certifier que les éléments de la demande internationale correspondent aux éléments figurant dans la marque de base. Lorsque le Bureau international constate que la demande internationale satisfait aux prescriptions applicables, la marque est inscrite au registre international et publiée dans la [Gazette OMPI des marques internationales](#) (la gazette).

20. Le Bureau international notifie ensuite ce fait aux Offices de chacun des membres désignés dans la demande internationale (ou ultérieurement dans l'enregistrement international). À compter de la date de l'enregistrement international (ou de la désignation postérieure), la protection de la marque dans chacun des membres désignés est la même que

si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office concerné. Chacun de ces Offices a le droit de refuser la protection, dans les délais spécifiés dans le Protocole. À moins qu'un tel refus ne soit notifié au Bureau international dans le délai applicable, la marque jouit dans chaque membre désigné de la même protection que si elle avait été enregistrée par l'Office de ce membre. Un Office dispose en règle générale d'une année (12 mois) pour notifier un refus provisoire. Toutefois, un membre peut porter ce délai à 18 mois (ou plus, dans le cas d'un refus fondé sur une opposition) en faisant les déclarations pertinentes (voir les paragraphes 1299 et 1301).

21. Un enregistrement international reste dépendant de la marque de base pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international. Si la marque de base cesse de produire ses effets pour quelque raison que ce soit, en tout ou en partie, par exemple si elle fait l'objet d'un refus ou d'un retrait, ou si elle est radiée ou non renouvelée au cours de cette période de cinq ans, l'enregistrement international sera radié dans la même mesure. Dans de telles situations, sur demande de l'Office d'origine, le Bureau international procède à la radiation partielle ou totale de l'enregistrement international, selon le cas. Après l'expiration de cette période de cinq ans, l'enregistrement international devient indépendant de la marque de base.

22. Un enregistrement international est valable pendant 10 ans à compter de la date de l'enregistrement international et peut être renouvelé tous les 10 ans, moyennant le paiement des émoluments et taxes prescrits.

## **Avantages du système**

23. L'avantage essentiel du système de Madrid pour les titulaires de marques est qu'il simplifie l'aspect administratif de la recherche de protection d'une marque dans plusieurs territoires, ce qui permet de réaliser des économies lors de l'obtention et pour le maintien de la protection de leurs marques à l'étranger.

24. Le système de Madrid offre aux titulaires de marques un moyen pratique et économique d'obtenir et de maintenir une protection sur plusieurs marchés, en déposant une seule demande dans une seule langue (anglais, français ou espagnol) et en payant une seule série d'émoluments et taxes dans une seule monnaie (francs suisses). Le renouvellement a lieu tous les 10 ans selon une procédure simple. On peut comparer cette solution à l'autre méthode possible, selon laquelle le titulaire de la marque devrait déposer plusieurs demandes nationales ou régionales auprès de différents Offices de propriété intellectuelle, et ce dans plusieurs langues, payer les émoluments et taxes dans différentes devises, gérer différents numéros d'enregistrement, différentes dates de renouvellement, diverses procédures, avec en outre des frais supplémentaires pour les traductions et la nécessité de recourir à des mandataires locaux lors du dépôt des demandes nationales ou régionales.

25. La fonction de gestion centralisée du système de Madrid offre également un moyen simple et efficace de gérer un portefeuille mondial de marques. Toute modification à apporter à l'enregistrement international, telle qu'une modification du nom et/ou de l'adresse du titulaire, un changement de titulaire (total ou partiel), ou une limitation de la liste des produits et services à l'égard de tout ou partie des membres désignés, peut être inscrite et produire ses effets dans tous les membres concernés au moyen d'une procédure unique auprès du Bureau international et du paiement d'une seule taxe.

26. Un autre avantage du système de Madrid est qu'il permet au titulaire d'ajouter d'autres territoires à son enregistrement international existant par le biais d'une désignation postérieure. Cela lui donne la possibilité d'étendre la portée de la protection en fonction de l'évolution de sa stratégie commerciale et de sa situation financière.

27. Un avantage moins connu du système de Madrid est le principe de remplacement. Le remplacement est une procédure qui permet aux titulaires qui désignent des territoires dans lesquels ils disposent déjà d'un droit national ou régional plus ancien de bénéficier de cette date de protection antérieure. Un enregistrement international remplacera automatiquement un enregistrement national ou régional pour la même marque, couvrant les mêmes produits et services ou des produits et services qui se chevauchent, enregistré au nom du même titulaire, sans que ce dernier ait à faire quoi que ce soit. Le remplacement, une fois effectué, n'a aucune incidence sur l'enregistrement national ou régional; cela signifie que le titulaire dispose désormais de deux droits – un au niveau national ou régional et un au niveau international. Avant de décider de laisser la marque nationale ou régionale s'éteindre tout en bénéficiant de la date de protection antérieure, il est conseillé au titulaire de demander à l'Office de prendre note du remplacement dans son registre national ou régional. Grâce à sa prise de note, l'Office concerné reconnaît dans son registre que, même si la date de l'enregistrement international est récente, le titulaire a joui de la protection sur son territoire à partir de la date du droit national ou régional antérieur.

28. Il n'existe pas de formulaire officiel de l'OMPI pour le remplacement, le titulaire devant donc contacter directement le ou les offices concernés. Dès qu'il en aura pris connaissance, l'Office notifiera ce fait au Bureau international qui l'inscrira à son tour au registre international. Pour plus d'informations sur le remplacement, voir les paragraphes 823 à 842.

29. Le fait d'être membre du système de Madrid représente également un avantage pour les Offices concernés. Par exemple, les Offices des membres désignés n'ont pas besoin d'examiner la conformité aux exigences de forme ni de classer les produits ou services. En outre, le Bureau international perçoit les émoluments et taxes pour chaque membre désigné et les transfère aux Offices des membres concernés.

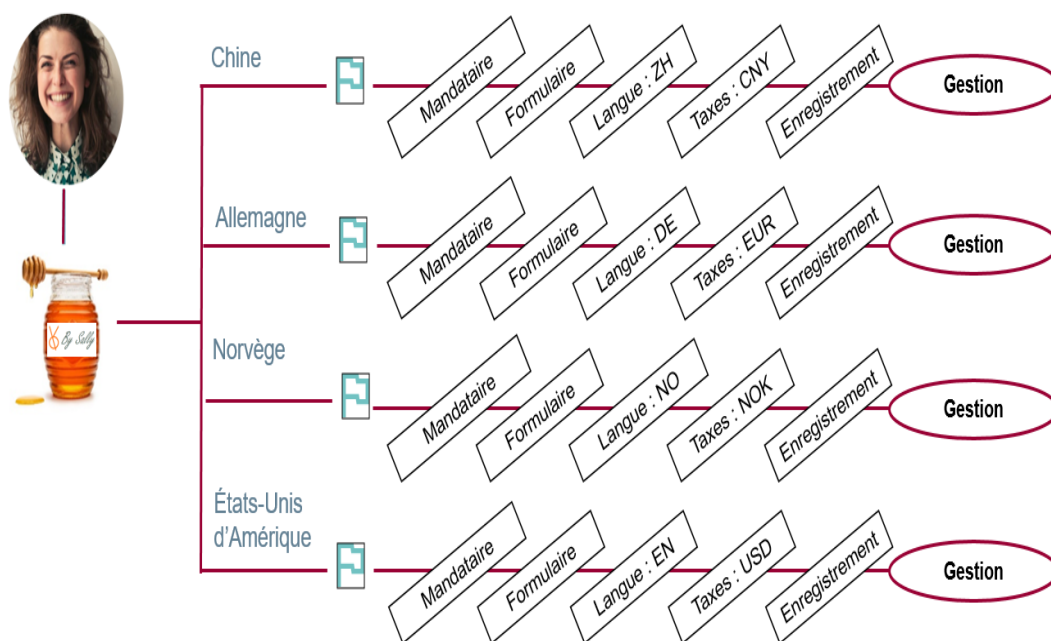
### **Avantages du système de Madrid : étude de cas**

30. Le cas fictif suivant permet d'illustrer les avantages de l'utilisation du système de Madrid :

*Sally vit à Wonderland Valley, dans la partie francophone du Canada. Sally a développé une marque unique pour ses produits à base de miel et souhaite vendre ses produits en Chine, en Allemagne, en Norvège et aux États-Unis d'Amérique.*

*Sally peut emprunter deux voies pour protéger sa marque. Elle peut déposer des demandes distinctes auprès de chacun des Offices dans les territoires qui l'intéressent, à savoir la Chine, l'Allemagne, la Norvège et les États-Unis d'Amérique; c'est la voie dite "directe" (illustration A). Ou bien elle peut déposer une demande internationale auprès du Bureau international de l'OMPI en utilisant le système de Madrid, ce qu'on appelle la "voie internationale" (illustration B).*

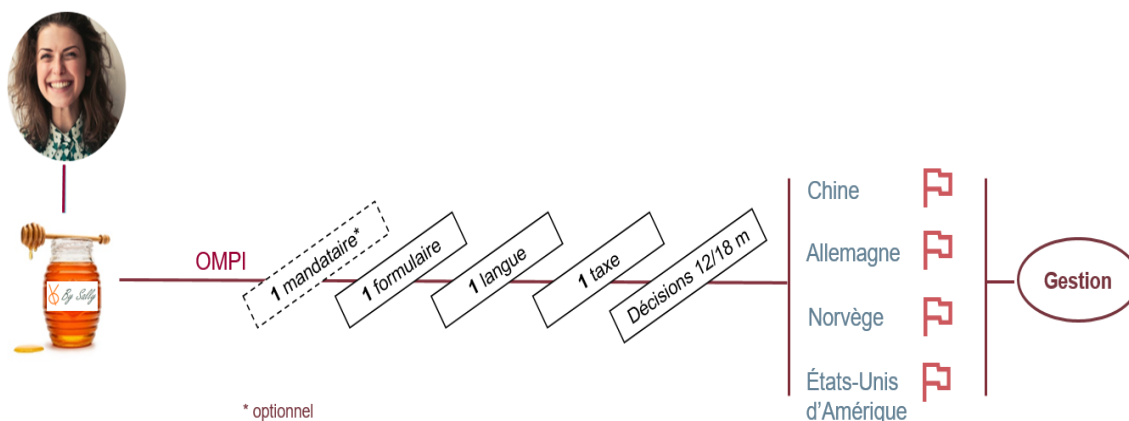
### Illustration A (la voie directe)



**L'illustration A** donne un aperçu de l'option de la voie directe, si Sally décide de déposer des demandes distinctes directement auprès des Offices de propriété intellectuelle concernés. En choisissant cette voie, elle devra se conformer aux dispositions prévues par la législation de chacun de ces pays.

Sally devra trouver et instruire un mandataire local (un conseil ou un agent) dans chacun des pays pour déposer les demandes en son nom. Cela impliquera d'utiliser différents formulaires de demande locaux et de réaliser le processus de demande dans quatre langues locales (chinois, allemand, norvégien, anglais). Sally devra également payer les émoluments et taxes requis dans quatre monnaies locales.

La protection pourra finalement être accordée dans les différents pays, mais cela se traduira par des enregistrements de marques indépendants, avec des dates de renouvellement différentes que Sally devra gérer et surveiller. En outre, toute modification de la situation de Sally, comme une modification du nom ou de l'adresse à un stade ultérieur, devra être inscrite séparément. Ces actions, ainsi que le maintien des droits, devront être effectuées devant chacun des Offices concernés, par l'intermédiaire d'un mandataire local, en suivant les procédures et exigences nationales. Cela impliquera de remplir des formulaires spécifiques et de payer les émoluments et taxes en monnaie locale. Ces processus parallèles sont possibles, mais Sally devra soigneusement gérer chacun des enregistrements et cela pourra avoir des conséquences financières importantes.

**Illustration B (le système de Madrid)**

**L'illustration B** donne un aperçu du système de Madrid, une autre possibilité pour protéger les marques à l'étranger.

Pour utiliser le système de Madrid, Sally doit être rattachée à un membre de Madrid, c'est-à-dire être ressortissante d'un membre, y être domiciliée ou y avoir un établissement. En tant que ressortissante du Canada, Sally remplit cette condition puisque le Canada est membre. Elle est également domiciliée et a son établissement dans ce pays. Sally a déjà enregistré sa marque auprès de l'Office canadien de la propriété intellectuelle (OPIC), elle satisfait donc également à l'exigence d'avoir une marque de base auprès de l'Office de son membre, c'est-à-dire son Office d'origine. Il est possible de fonder la demande internationale sur une demande nationale, mais cette option comporte des risques. En effet, si la demande n'aboutit pas à un enregistrement national, cela entraînera l'annulation de l'enregistrement international.

Le système de Madrid est une solution avantageuse pour Sally, car tous les pays qui l'intéressent sont membres du système de Madrid, ce qui lui permet de tirer le meilleur parti de la procédure simplifiée d'enregistrement international. Cela signifie qu'elle n'aurait qu'à déposer une demande internationale auprès de son Office d'origine, à savoir l'OPIC.

En tant que francophone, Sally peut choisir de déposer la demande internationale en français, car l'OPIC donne aux déposants le choix d'utiliser l'anglais ou le français. Sally devra préciser les pays dans lesquels elle souhaite obtenir une protection, à savoir la Chine, l'Allemagne, la Norvège et les États-Unis d'Amérique. Elle devra ensuite payer les émoluments et taxes correspondants dans une seule monnaie (le franc suisse). C'est ce qu'on appelle le dépôt centralisé auprès du Bureau international.

Sally n'a pas besoin de faire appel à un mandataire local au moment du dépôt ni de faire traduire sa demande dans différentes langues. Toutefois, bien qu'il ne soit pas nécessaire de faire appel à un mandataire pour déposer une demande internationale, il peut être judicieux de demander de l'aide à un conseil en marques ou à un agent de marques connaissant le système de Madrid et pouvant fournir une assistance avant le dépôt. Cette assistance peut garantir que la demande est préparée correctement pour répondre aux exigences du système de Madrid et pour éviter d'éventuels problèmes futurs avec les membres désignés. Si cela peut

*entraîner des coûts supplémentaires dans un premier temps, cela pourra aussi permettre de réaliser des économies substantielles par la suite.*

*L'OPIC examine la demande internationale et compare les données de la demande internationale avec celles de la marque de base. Si les données correspondent, c'est-à-dire que les titulaires sont les mêmes, que les marques sont les mêmes et que les produits et services couverts par la demande internationale entrent dans le champ d'application de ceux couverts par la marque de base, l'OPIC certifie la demande et l'envoie au Bureau international.*

*Il est important de noter que le Bureau international n'examinera la demande qu'en ce qui concerne la forme, il ne décidera pas si une marque peut être protégée dans les membres désignés (c'est-à-dire, dans le cas de Sally, en Chine, en Allemagne, en Norvège et aux États-Unis d'Amérique). Une fois que le Bureau international aura reçu la demande internationale complétée et le paiement des émoluments et taxes, la demande sera traduite dans les langues de travail du système de Madrid (anglais, français et espagnol) et la marque sera inscrite. L'enregistrement international sera publié dans la [gazette](#) officielle et l'OMPI enverra un certificat d'enregistrement à Sally.*

*Sally dispose désormais d'un enregistrement international, qui peut finalement lui conférer une protection dans plusieurs pays (Chine, Allemagne, Norvège et États-Unis d'Amérique) qu'elle peut gérer de manière centralisée avec une seule date de renouvellement.*

*L'OMPI notifiera l'enregistrement de la marque aux Offices des membres qu'elle a désignés, à savoir la Chine, l'Allemagne, la Norvège et les États-Unis d'Amérique. À ce stade, Sally ne sait pas si sa marque jouira d'une protection complète, car ces Offices vont maintenant examiner l'enregistrement international en fonction de leur propre législation et pratique nationales en matière de marques, tout comme ils l'auraient fait si Sally avait choisi la voie directe.*

*Les Offices des membres désignés examinent la marque et notifient leur décision à Sally dans un délai donné. Les membres du système de Madrid disposent d'un délai d'un an pour refuser la protection de la marque, mais ils peuvent déclarer que le délai est porté à 18 mois. Une liste des [déclarations](#) faites par les membres du système de Madrid et des [informations utiles](#) concernant les différents membres et leurs délais (un an ou 18 mois) sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI, de sorte que Sally saura dans quel délai attendre une décision.*

*Si un Office trouve des motifs pour refuser la protection de la marque, cet Office doit notifier à Sally, par l'intermédiaire du Bureau international, son refus provisoire (première action de l'Office). Le refus d'un Office n'a aucune incidence sur les décisions éventuelles des autres Offices. Sally peut contester ce refus provisoire dans le cadre des moyens applicables définis dans la législation nationale pertinente – tout comme si la marque avait été déposée directement. C'est seulement à ce stade que Sally aura besoin d'un mandataire local (conseil ou agent) pour contester un refus devant l'Office concerné.*

*Si les Offices accordent la protection, les droits de Sally dans ces pays en vertu du système de Madrid seront les mêmes que si elle avait déposé des demandes directement auprès de ces Offices.*

*Si Sally doit inscrire une modification, par exemple, de nom ou d'adresse, ou si elle souhaite renouveler l'enregistrement dans 10 ans, elle peut le faire directement auprès du Bureau international en soumettant la demande*

correspondante et en payant les émoluments et taxes requis. L'OMPI inscrira la modification ou le renouvellement pour tous les membres couverts. Cela fait partie de la gestion centralisée de ses droits.

Si Sally décide ultérieurement d'exporter vers d'autres pays, elle peut ajouter d'autres membres de Madrid à son enregistrement international existant – c'est la désignation postérieure –, tout en continuant à gérer et maintenir un seul enregistrement avec une seule date de renouvellement à surveiller. La désignation postérieure est particulièrement avantageuse pour les petites et moyennes entreprises (PME) comme celle de Sally, qui préfèrent initialement protéger leur marque dans deux ou trois membres, puis ajouter de nouveaux marchés d'exportation à leur enregistrement international existant au fur et à mesure que leur entreprise grandit. Sally pourra déposer une demande de désignation postérieure directement auprès de l'OMPI en utilisant le formulaire en ligne. Il ne sera pas nécessaire de déposer la désignation postérieure par l'intermédiaire de l'Office canadien. La date de protection sur ces marchés supplémentaires sera celle de la désignation postérieure. Toutefois, Sally jouira toujours d'une gestion centralisée.

La comparaison des coûts et de facilité de gestion des deux voies est illustrée dans les tableaux suivants.

### Comparaison des coûts (demandes)

<b>Système de Madrid</b>	<b>Voie directe</b>
Émoluments de base (marque en couleur) : 930 CHF	N/D
Émoluments et taxes pour chacune des désignations (Chine, Allemagne, Norvège et États-Unis d'Amérique dans 2 classes de produits/services)	Émoluments et taxes officiels pour chaque territoire : Chine, Allemagne, Norvège et États-Unis d'Amérique dans 2 classes de produits/services  Coûts supplémentaires :  4 x traductions  4 x honoraires des mandataires locaux
<b>Total 2513 CHF</b>	<b>Total CNY/EUR/NOK/USD</b>

En utilisant le système de Madrid, Sally devra payer un émoluments de base au Bureau international (903 francs suisses pour une marque en couleur), puis les émoluments ou taxes correspondants à chacun des membres désignés où elle cherche à obtenir une protection. Dans ce cas particulier, Sally paiera un total de 2513 francs suisses.

En comparaison, en utilisant la voie nationale, Sally ne devra pas payer l'émoluments de base au Bureau international, mais elle devra payer les émoluments et les taxes officiels, qui seront identiques ou supérieurs à ce qu'elle

*paierait pour les désignations dans le système de Madrid. En outre, l'utilisation de la voie directe entraîne des coûts qui ne s'appliquent pas au système de Madrid. Notamment, Sally aura des frais de traduction de ses données en chinois, norvégien, allemand et anglais. Elle devra également payer quatre mandataires locaux (conseils ou agents), qui déposeront les demandes en son nom dans les quatre Offices de propriété intellectuelle. Ces coûts supplémentaires entraînent des frais bien plus élevés que l'émolument de base payable au Bureau international.*

### **Comparaison des coûts (gestion des droits)**

<b>Système de Madrid</b>	<b>Voie directe</b>
Modification du nom/de l'adresse : 150 CHF	Émoluments et taxes officiels pour 4 pays et 4 x traductions + honoraires de conseils locaux
Changement de titulaire : 177 CHF	Émoluments et taxes officiels pour 4 pays et 4 x traductions + honoraires de conseils locaux
Renouvellement : 653 CHF marque de base + émoluments ou taxes pour chaque territoire	Émoluments et taxes officiels pour 4 pays et 4 x traductions + honoraires de conseils locaux

*Si l'enregistrement international obtient la protection dans chacun des membres concernés, Sally aura des frais pour maintenir ses droits. Grâce à la gestion centralisée du système de Madrid, le maintien est simple, avec des frais fixes. À l'inverse, les coûts pourront rapidement grimper si le maintien de la marque se fait par la voie directe devant chacun des Offices. Par exemple, si Sally doit inscrire une modification du nom ou de l'adresse, ou renouveler la marque, elle devra passer par ses mandataires locaux auprès de chacun des quatre Offices concernés.*

## **IMPORTANTES QUESTIONS DE PROCÉDURE POUR TOUS LES UTILISATEURS**

### **Communications avec le Bureau international**

31. Les paragraphes suivants contiennent des informations importantes concernant les communications avec le Bureau international (notamment les modes de communication, le calcul des délais et les langues de communication), le paiement des émoluments et taxes ainsi que la représentation devant le Bureau international.
32. Trois types de communications sont en principe possibles :
  - celles entre le Bureau international et l'Office d'un membre;



- 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.

33. 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 membre.

34. Les communications entre le Bureau international et un Office ou un déposant ou titulaire sont régies par le règlement d'exécution et les instructions administratives. 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. Par exemple, le titulaire peut présenter une demande de désignation postérieure directement au Bureau international 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.

35. 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 incluant son mandataire, lorsqu'un tel mandataire est inscrit au registre international pour ce déposant ou titulaire (voir les paragraphes 187 à 216).

### **Modes de communication**

36. Toute communication entre un Office et le Bureau international, y compris la présentation de la demande internationale, doit 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\)](#)]

37. 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 ceux-ci transmettent également leurs communications au Bureau international par voie électronique. Il n'est plus possible de communiquer avec le Bureau international par télécopie.

### **Adresse électronique obligatoire pour les déposants, les titulaires et les mandataires**

38. Les communications entre le Bureau international et les déposants et titulaires doivent s'effectuer par voie électronique. À compter du 1<sup>er</sup> février 2021, les nouveaux déposants, les nouveaux titulaires à la suite d'un changement de titulaire et les nouveaux mandataires devront obligatoirement fournir leur adresse électronique individuelle au Bureau international, suite aux modifications apportées aux règles 3.2)a), 9.4)a)ii) et iii) et 25.2)a)iii) du règlement d'exécution. Les adresses électroniques doivent obligatoirement figurer dans les demandes internationales, les demandes d'inscription d'un changement de titulaire et les demandes de constitution d'un mandataire ([formulaire MM12](#) ou [version en ligne](#); voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM12](#)). [[Règle 3.2\)a\)](#)] [[Règle 9.4\)a\)ii\) et iii\)](#)] [[Règle 25.2\)a\)iii\)](#)]

39. Cela signifie que, lorsque le Bureau international dispose de l'adresse électronique du déposant, du titulaire ou de son mandataire, il envoie toutes les communications à cette adresse électronique. [[Instruction 11.a\)ii\)](#)]

40. La communication de l'adresse électronique du titulaire ou de son mandataire est facultative pour les opérations autres que celles mentionnées ci-dessus. Veuillez garder à l'esprit que si le Bureau international ne dispose pas d'une adresse électronique, il peut ne pas être en mesure d'envoyer au titulaire des communications sensibles à délai convenu, telles que des refus provisoires, en cas de suspension des services postaux, comme cela est arrivé dans de nombreux pays lors de la pandémie de COVID-19.

41. Les titulaires et les déposants ne peuvent pas indiquer l'adresse électronique de leur mandataire comme étant la leur. Par conséquent, l'adresse électronique du mandataire doit être différente de celle fournie pour le déposant ou le titulaire. L'absence d'adresse électronique entraînera une irrégularité, ce qui signifie que le Bureau international n'inscrira pas l'enregistrement international ni le changement de titulaire, ni la constitution du mandataire. Si cette irrégularité n'est pas corrigée dans le délai imparti, la demande internationale ou la demande d'inscription d'un changement de titulaire ou de constitution d'un mandataire sera réputée abandonnée.

42. Lorsqu'un mandataire a été constitué, le Bureau international envoie toutes les communications uniquement à l'adresse électronique du mandataire. Toutefois, il existe quelques exceptions à cette règle, lorsque le règlement d'exécution exige que le Bureau international informe à la fois le déposant ou titulaire et le mandataire :

- six mois avant l'expiration de la durée de protection, le Bureau international envoie un avis officiel au titulaire et au mandataire pour les avertir du prochain renouvellement;
- en cas de paiement insuffisant des émoluments et taxes aux fins du renouvellement, le Bureau international en informe à la fois le titulaire et le mandataire;
- lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé, ou n'est pas renouvelé à l'égard d'un membre désigné, le Bureau international notifie ce fait à la fois au titulaire et au mandataire;
- lorsque la radiation de la constitution est demandée par le mandataire, le Bureau international envoie, jusqu'à ce que la radiation prenne effet, des communications à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire.

43. Si aucun mandataire n'a été constitué, le Bureau international envoie toutes les communications à l'adresse électronique fournie pour le titulaire ou à l'adresse électronique alternative pour la correspondance, si une telle adresse a été fournie.

44. L'adresse électronique des déposants, des titulaires ou des mandataires ne sera pas publiée sur les services d'information en ligne du système de Madrid (par exemple, Madrid Monitor, Madrid Real-time Status), ni publiée dans la [gazette](#), ni communiquée aux Offices des membres désignés.

45. 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 dernier n'est pas parvenu à son destinataire. Lorsqu'une communication électronique n'est pas parvenue à son destinataire, le Bureau international continue d'envoyer des communications par les services postaux jusqu'à ce qu'une nouvelle adresse de messagerie électronique soit fournie.

46. Pour informer le Bureau international de l'adresse électronique qu'ils souhaitent utiliser pour communiquer, les titulaires et les mandataires peuvent utiliser les [formulaire en ligne "Modification en ligne des coordonnées du titulaire"](#) et "[Informations en ligne concernant le mandataire](#)" ou [Contact Madrid](#) disponibles sur le site Internet de l'OMPI. Le Bureau international enverra toutes les communications à cette adresse électronique en format PDF dans le délai d'un mois de la notification de l'adresse électronique.

47. Pour autant que l'expéditeur puisse être identifié et joint, le Bureau international l'informerà 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](#)]

48. Lorsque, en raison du décalage horaire entre le lieu d'où est adressée une communication électronique et Genève, la date d'envoi 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 sera considérée comme la date de réception par le Bureau international. [[Instruction 11.c](#)]

### Formulaires officiels

49. Lorsque le Protocole ou le règlement d'exécution prescrit l'utilisation d'un formulaire officiel, il s'agit d'un formulaire établi par le Bureau international, ce qui inclut les [formulaire en ligne](#) (voir également les [notes concernant le dépôt des formulaires MM](#)), disponibles sur le site Internet de l'OMPI. [[Règle 1\)xxvii](#)] [[Instruction 2](#)]

50. L'OMPI a mis en place un certain nombre de formulaires et [d'outils](#) en ligne conviviaux, par exemple l'outil de renouvellement des marques internationales, qui a été considérablement amélioré au fil des ans, ce qui en fait le moyen privilégié de demander le renouvellement d'une marque internationale. Pour plus de précisions sur les formulaires et outils en ligne de l'OMPI, voir les paragraphes 107 à **Error! Reference source not found..** [[Règle 30](#)] [[Règle 39](#)]

### Signatures

51. 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; une rubrique vide donnerait lieu à une notification d'irrégularité. Lorsqu'une demande internationale est transmise au Bureau international par l'Office par des moyens électroniques, la signature est remplacée par un mode d'identification convenu avec le Bureau international. [[Instruction 7](#)] [[Règle 9.2\)b](#)]

### Formulaires types (pour les Offices des membres)

52. Le Bureau international a mis à disposition un certain nombre de [formulaire types](#) qui peuvent être utilisés par les Offices des membres pour communiquer avec le Bureau international. Ces formulaires sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI. Les formulaires types sont des modèles pour les diverses décisions qu'un Office peut prendre dans le cadre du système de Madrid, qui visent à refléter les conditions requises essentielles en vertu du règlement d'exécution. Ils peuvent toutefois être adaptés pour répondre aux besoins particuliers de chaque Office.

## Délais et mesures de sursis

53. 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'un membre désigné 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.

54. 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 expirera le 31 mars, alors qu'un délai de trois mois qui commence à courir à la même date expirera 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. [\[Règle 4.3\]](#)

55. Si 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 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<sup>er</sup> octobre n'expirera pas le 1<sup>er</sup> 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 sous "[Jours fériés de l'OMPI](#)" et dans la [gazette](#). [\[Règle 4.4\]](#) [\[Règle 32.2\)v\]](#)

56. Si 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.

### ***Excuse en cas de retard dans l'observation des délais***

57. Il n'est pas possible de prolonger les délais fixés par le Bureau international. Toutefois, un déposant, un titulaire ou un Office qui n'a pas observé un délai spécifié dans le règlement d'exécution pour envoyer une communication au Bureau international en raison d'un cas de force majeure peut être excusé, à condition de présenter des preuves démontrant, à la satisfaction du Bureau international, que ce manquement était dû à une guerre, une révolution, des troubles civils, une grève, une calamité naturelle, des irrégularités dans les services postaux, de livraison ou de communication électronique en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée ou d'autres raisons de force majeure. [[Règle 5.1](#)]

58. Cela signifie que des mesures de sursis sont prévues pour les déposants, titulaires, mandataires et Offices qui n'ont pas accompli un acte devant le Bureau international dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; par exemple, envoyer une communication, corriger une irrégularité ou payer une taxe prescrite. Ces mesures sont utiles pour les utilisateurs du système de Madrid qui ont été confrontés à une situation de force majeure qui les a empêchés d'accomplir l'acte nécessaire dans le délai imparti.

59. Suite au déclenchement de la pandémie de COVID-19, début 2020, l'application de la [règle 5](#) du règlement d'exécution a d'abord été précisée dans l'[avis n° 27/2020](#) 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". Les modifications à la règle 5 sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2021. Cette règle prévoit d'excuser les déposants, les titulaires et les Offices qui n'ont pas observé un délai pour envoyer une communication, une instruction ou un paiement au Bureau international en raison d'un événement de force majeure. Dans une telle situation, le déposant, le titulaire ou l'Office peut invoquer la règle 5 et obtenir un délai supplémentaire de six mois, à compter de l'expiration du délai non respecté, pour accomplir l'acte nécessaire devant le Bureau international et fournir des preuves.

60. 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.

61. La [règle 5](#) du règlement d'exécution s'applique également au délai imparti pour le paiement de toute taxe 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).

62. Les utilisateurs peuvent présenter des requêtes et envoyer des communications au Bureau international par l'intermédiaire des [services en ligne](#) ou de [Contact Madrid](#).

### ***Délais fixés par les Offices***

63. Les délais fixés par les Offices (par exemple, pour répondre à un refus provisoire) ne relèvent pas de la [règle 5](#). Lorsque le titulaire n'a pas observé un délai pour accomplir une action devant l'Office, il doit prendre contact avec l'Office concerné pour vérifier s'il existe des possibilités de prolonger ces délais.

### ***Date de la demande internationale et de la désignation postérieure***

64. Lorsque le Bureau international reçoit une demande internationale ou une désignation postérieure de la part d'un Office plus de deux mois après que celle-ci a été déposée auprès de cet Office, l'enregistrement international ou la désignation postérieure portera normalement la date à laquelle la communication a été effectivement reçue par le Bureau international. Toutefois, lorsque l'Office concerné indique que la réception tardive résulte des circonstances visées à la [règle 5.1](#), la demande ou la désignation sera considérée comme ayant été reçue dans le délai imparti (et pourra donc être datée du moment où elle a été déposée auprès de cet Office (voir les paragraphes 57 à 61, 378 à 383, 498 à 504). [[Article 3.4](#)] [[Règle 24.6](#)] b) [[Règle 5.5](#)]

### ***Poursuite de la procédure***

65. Le 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. Il s'agit d'une mesure de sursis objective selon laquelle, si les conditions sont remplies, une demande, un enregistrement ou une autre requête sera relancé et le Bureau international pourra poursuivre le traitement de la demande, de l'enregistrement ou de la requête. La poursuite de la procédure est possible à l'égard des délais concernant : [[Règle 5bis](#)]

- les irrégularités relatives à une demande internationale auxquelles le déposant peut remédier, en vertu de la [règle 11.2\) ou 3\)](#), ou de la [règle 12.7](#)) (voir les paragraphes 364 à 372);
- les irrégularités relatives à une demande d'inscription de licences, en vertu de la [règle 20bis.2](#)) (voir les paragraphes 716 à 718);
- les irrégularités relatives à une désignation postérieure, en vertu de la [règle 24.5b\)](#) (voir les paragraphes 506 à 511);
- les irrégularités relatives à une demande d'inscription d'un changement de titulaire, d'une limitation, d'une renonciation, d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, d'une introduction ou d'une modification des indications relatives à la forme juridique et à l'État et, le cas échéant, à l'unité territoriale au sein de cet État selon la législation duquel (ou desquels) ladite personne morale a été constituée, d'une radiation de l'enregistrement international ou d'une modification du nom ou de l'adresse du mandataire, en vertu de la [règle 26.2](#)) (voir les paragraphes 546 à 546, 587 à 587, et 628 à 630);
- les irrégularités concernant une demande d'inscription de la division d'un enregistrement international, en vertu de la [règle 27bis.3c\)](#) (voir les paragraphes 667 à 669);

- le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle, en vertu de la [règle 34.3\)c\)iii](#)) (voir les paragraphes 325 et 326); et
- 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](#)) (voir les paragraphes 843 à 848).

66. La poursuite de la procédure peut être demandée dans les deux mois après la date d'expiration du délai concerné. La requête ne peut cependant être présentée qu'après l'expiration de ce délai. 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](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire 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.

67. Une requête en poursuite de la procédure qui ne remplit pas les conditions précitées ne sera pas prise en compte et le Bureau international notifiera ce fait au déposant ou au titulaire.

68. 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.

69. S'il s'agit d'une poursuite de procédure qui concerne l'inscription de licences en vertu de la [règle 20bis.3](#)) et l'inscription de modifications et radiations en vertu de la [règle 27.1](#)), la date d'inscription sera la date à laquelle le délai pour se conformer à l'exigence correspondante a expiré.

## Langues

### *Régime trilingue*

70. 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](#)]

71. 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) doit être 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 une marque en conflit au titre d'un motif de refus, 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 marque en conflit. Il en sera de même pour une notification de refus provisoire fondé sur une opposition, concernant, au titre d'un motif de refus, une marque en conflit; [[Règle 17.2\)v](#)] [[Règle 17.3](#)]

- lorsqu'un membre a notifié au Bureau international qu'il exige une déclaration d'intention d'utiliser la marque, il 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 les paragraphes 310 à 314). [[Règle 6.2\)ii\)](#)] [[Règle 7.2\)](#)]

72. 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. En conséquence, un Office peut 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\)](#)]

73. 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**

74. 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 le membre intéressé. Des informations relatives aux [taxes individuelles](#) sont publiées sur le site Internet de l'OMPI et dans la [gazette](#).

75. 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 son membre accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes, les payer au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office en question. Toutefois, un Office ne peut pas exiger d'un déposant ou titulaire qu'il paie les émoluments et taxes par l'intermédiaire d'un Office. [[Règle 34.2\)a\)](#)]

76. 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**

77. 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

78. [Les émoluments et taxes peuvent être payés](#) au Bureau international : [\[Instruction 19\]](#)

- par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international;
- par versement sur le compte postal suisse du Bureau international (en Europe) ou de tout compte bancaire du Bureau international;
- par carte de crédit le cas échéant [\[Instruction 11\]](#).

79. 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. 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. Plus particulièrement, le service de paiement en ligne peut être utilisé dans les cas suivants :

- 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'une modification ou d'une licence, d'une demande de modification de l'inscription d'une licence ou encore du renouvellement d'un enregistrement international;
- 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'un membre ayant déclaré un tel paiement;
- lorsqu'une invitation à demander la continuation des effets d'enregistrements internationaux dans un État successeur a été émise par le Bureau international.

80. 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 Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ou de dépôts en vertu de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels) 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.

81. 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'inscription de l'enregistrement international, le nom du titulaire et le numéro de l'enregistrement international.

82. 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 informations sur [l'ouverture d'un compte](#), veuillez consulter la rubrique "[Paiement de services de propriété intellectuelle](#)" du site de l'OMPI.

### Date du paiement

83. 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.

84. 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

85. Lorsque le montant d'un émolument ou d'une taxe payable pour le dépôt d'une demande internationale est modifié entre la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale a été reçue ou est réputée avoir été reçue 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\]](#)

86. 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\]](#)

87. 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 émoulement 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\)](#)]

88. Dans tous les autres cas, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle le Bureau international a reçu le paiement. [[Règle 34.7\)e\)](#)]

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

89. Tout déposant qui effectue le dépôt d'une demande d'enregistrement international par l'intermédiaire de l'Office de propriété intellectuelle situé dans un pays figurant parmi les pays les moins avancés (PMA), 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 émoluments et taxes](#), est également prise en compte dans le [calculateur de taxes](#) sur le site Internet de l'OMPI.

90. 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](#).

## **ÉTAPES DE L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE MADRID**

### **Comparaison entre le Protocole et l'Arrangement**

91. L'Arrangement et le Protocole 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 apporter plus de souplesse au système de Madrid, introduit certaines nouvelles caractéristiques dans le but de supprimer les difficultés qui empêchaient certains pays et organisations intergouvernementales d'adhérer à l'Arrangement. Voici quelques-unes des principales différences :

- le déposant est libre de choisir l'habilitation et l'Office d'origine, sur la base d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, d'un domicile ou d'une nationalité. Le principe d'habilitation "en cascade" de l'Arrangement ne s'applique plus, dans lequel le déposant devait d'abord choisir le pays où il avait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, à défaut, le pays de son domicile et, à défaut, le pays dont il avait la nationalité.
- le déposant peut fonder sa demande internationale sur un enregistrement ou une demande déposée auprès de l'Office d'origine; en vertu de l'Arrangement, une demande internationale devait être fondée sur un enregistrement effectué auprès de l'Office d'origine.
- chaque membre désigné peut déclarer que le délai pour émettre un refus provisoire est porté d'un an à 18 mois, et même au-delà en cas d'opposition;
- chaque membre peut déclarer des taxes individuelles, au lieu de recevoir sa part du revenu (+100 francs suisses);
- le Protocole a introduit la procédure de transformation pour atténuer les conséquences de la période de dépendance. Un enregistrement international, qui est radié à la demande de l'Office d'origine, peut être

transformé en demandes nationales ou régionales auprès des membres respectifs dans lesquels l'enregistrement international produisait ses effets, chacun bénéficiant de la date dudit enregistrement international (ou de la désignation postérieure) et, le cas échéant, de sa date de priorité.

- 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.
- la période de renouvellement prévue par le Protocole est de 10 ans, et non de 20 ans comme dans l'Arrangement.

## La clause de sauvegarde

92. Historiquement, le Protocole et l'Arrangement étaient des traités indépendants et parallèles, avec des membres distincts, mais se chevauchant : les États parties uniquement à l'Arrangement, les États et organisations parties uniquement au Protocole, et les États parties aux deux.

### **Avant le 1<sup>er</sup> septembre 2008 : prééminence de l'Arrangement en vertu de la clause de sauvegarde**

93. Avant le 1<sup>er</sup> septembre 2008, l'alinéa 1) de l'article 9sexies du Protocole, connu sous le nom de "clause de sauvegarde", disposait que, lorsque l'Office d'origine d'une demande ou d'un enregistrement international donné (ou l'Office du membre du titulaire) était membre à la fois de l'Arrangement et du Protocole, la désignation d'un membre également lié par les deux traités relèverait de l'Arrangement. [[Article 9sexies.1](#)]

94. Lorsque l'Office d'origine d'une demande ou d'un enregistrement international donné (ou l'Office du membre du titulaire) était un membre lié par les deux traités, la désignation (dans la demande ou ultérieurement) d'un membre lié uniquement par le Protocole aurait été régie par le Protocole; la désignation d'un membre lié uniquement par l'Arrangement aurait été régie par l'Arrangement; et, en conséquence de la clause de sauvegarde, la désignation d'un membre lié 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.

95. Avant le 1<sup>er</sup> septembre 2008, [l'alinéa 2\) de l'article 9sexies](#) disposait que l'Assemblée pouvait, à la majorité des trois quarts, abroger ou restreindre la portée de la clause de sauvegarde après l'expiration d'une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole, mais pas avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des États parties à l'Arrangement étaient devenus parties au Protocole.

96. Dans ces conditions, en novembre 2007, l'Assemblée a adopté un amendement à [l'article 9sexies](#), qui a abrogé la clause de sauvegarde avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2008. Cet amendement consistait en un nouvel alinéa 1)a), remplaçant l'alinéa 1) existant de l'article 9sexies et établissant le principe que le Protocole, et le Protocole seul, s'appliquera (à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2008), dans tous ses aspects, entre les États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole.

## À compter du 1<sup>er</sup> septembre 2008 : prééminence du Protocole

97. Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2008, la situation concernant les relations mutuelles des membres liés par les deux traités relève d'une nouvelle disposition, [l'alinéa 1\)a\) de l'article 9sexies](#) du Protocole. Selon cette disposition, lorsque, eu égard à une demande ou un enregistrement international donné, l'Office d'origine (ou l'Office du membre du titulaire) est membre à la fois de l'Arrangement et du Protocole, la désignation d'un membre également lié par les deux traités relèvera désormais du Protocole.

98. Lorsque l'Office d'origine d'une demande ou d'un enregistrement international donné (ou l'Office du membre du titulaire) est un membre lié par les deux traités, la désignation (dans la demande ou postérieurement) d'un membre lié uniquement par le Protocole continuera de relever du Protocole; la désignation d'un membre lié uniquement par l'Arrangement continuera également de relever de l'Arrangement; et désormais, en vertu du nouvel [article 9sexies.1\)a\)](#), la désignation d'un membre lié par les deux traités relèvera du Protocole.

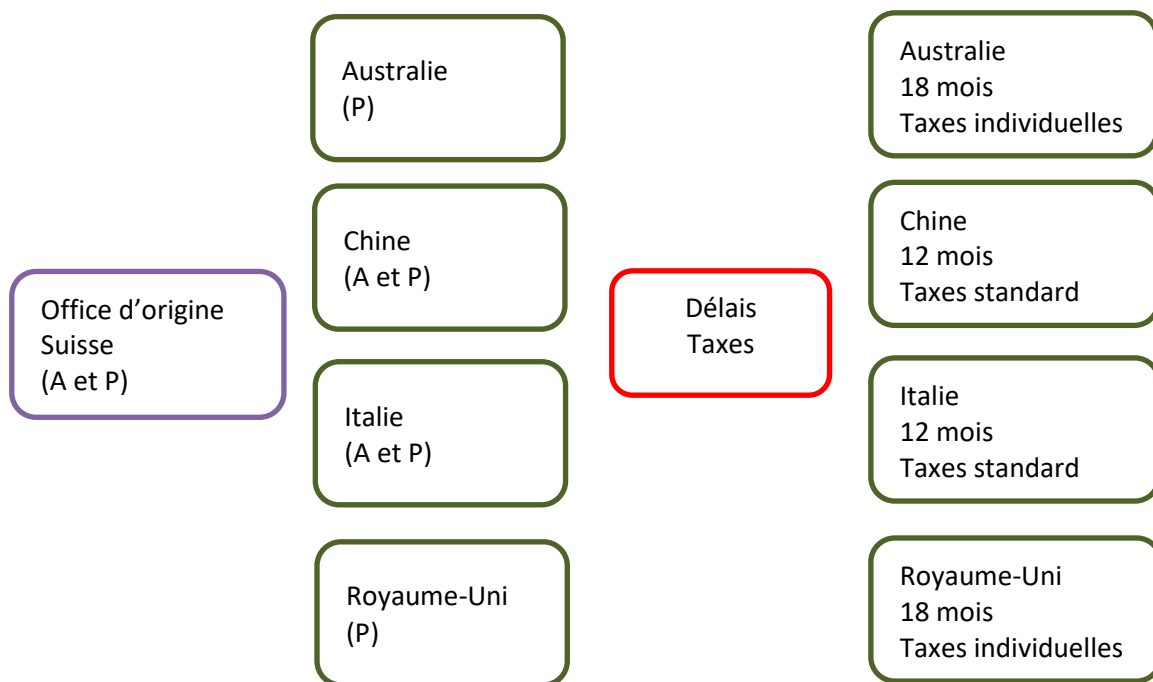
99. L'alinéa 1)a), était accompagné d'un nouvel alinéa 1)b), qui rend inopérante toute déclaration faite en vertu des [articles 5.2\)b\) et c\) ou 8.7\)](#) du Protocole, dans les relations mutuelles entre les membres liés par les deux traités.

### Les effets de l'article 9sexies

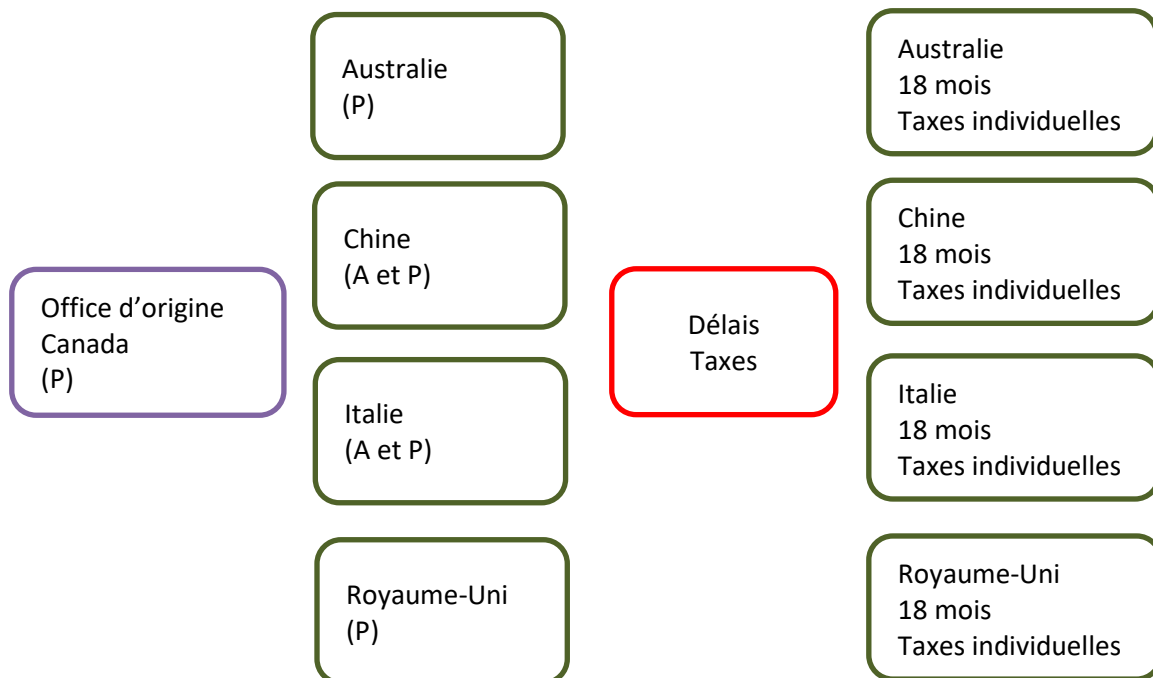
100. Pour une demande ou un enregistrement international donné, lorsque l'Office d'origine (ou l'Office du membre du titulaire) est un membre lié par les deux traités, une désignation (dans la demande internationale ou postérieurement) d'un membre également lié par les deux traités sera régie par le Protocole. La désignation 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 compléments d'émoluments, nonobstant le fait que le membre désigné 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. Les illustrations suivantes permettent d'expliquer le fonctionnement de la clause de sauvegarde :

- *les deux illustrations concernent un enregistrement international avec des désignations d'Australie, de Chine, d'Italie et du Royaume-Uni. Cependant, les questions de savoir quand et comment [l'article 9sexies](#) entre en jeu, dépendent du fait que le membre de l'Office d'origine est membre à la fois de l'Arrangement et du Protocole.*
- *l'Australie, la Chine, l'Italie et le Royaume-Uni ont tous déclaré des taxes individuelles, et une extension du délai de refus d'un an à 18 mois. Dans l'illustration A, l'Office d'origine (Suisse) est membre à la fois de l'Arrangement (A) et du Protocole (P). Par conséquent, les déclarations concernant les délais et les taxes individuelles ne s'appliquent pas à la Chine et à l'Italie, car elles sont membres des deux traités. À l'inverse, dans l'illustration B, l'Office d'origine (Canada) est membre du Protocole (P) uniquement, de sorte que les déclarations concernant l'extension du délai et les taxes individuelles pour tous les membres désignés s'appliqueraient.*

**Illustration A (l'article 9sexies.1)b) s'applique)**



**Illustration B (l'article 9sexies.1)b) ne s'applique pas)**



101. L'alinéa 2) de l'article 9sexies dispose que l'Assemblée examinera l'application de l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies après une période de trois ans à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2008. À l'issue de cet examen, l'Assemblée peut l'abroger ou restreindre sa portée, à la majorité des trois quarts. Cet examen a eu lieu en 2011<sup>2</sup>, lorsque le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (le Groupe de travail) a décidé de ne pas recommander à l'Assemblée de procéder à un nouvel examen de l'application de l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies. [[Article 9sexies.2](#)]

## Gel de l'Arrangement

102. Lors de sa cinquantième session (29<sup>e</sup> session extraordinaire, du 3 au 11 octobre 2016), l'Assemblée a pris la décision de geler, à compter du 11 octobre 2016, l'application des [articles 14.1\) et 2\)a\) de l'Arrangement](#).

103. Cette décision, ainsi que le fait que depuis le 31 octobre 2015<sup>3</sup>, tous les membres de l'Union de Madrid sont parties au Protocole, ont consolidé le Protocole comme le seul traité régissant les demandes et les 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.

104. Le [cadre juridique du système de Madrid](#) comprend le Protocole, le règlement d'exécution et les instructions administratives. Le 1<sup>er</sup> 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.

105. Le gel de l'application de [l'article 14,1\) et 2\)a\) de l'Arrangement](#) a les effets suivants :

- les nouveaux membres ne peuvent pas ratifier le seul Arrangement, ou y adhérer, mais peuvent le faire simultanément pour l'Arrangement et le Protocole;
- les pays qui sont membres du 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 9sexies.1\)b\)](#), du Protocole sera toujours applicable dans le cadre des relations mutuelles entre les membres liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole; et,
- 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.

---

<sup>2</sup> Voir le document [MM/LD/WG/9/5](#).

<sup>3</sup> Entrée en vigueur du Protocole en Algérie.

106. Pour de plus amples informations sur la décision de geler l'application de l'article 14.1) et 2)a) de l'Arrangement, veuillez consulter les documents [MM/A/50/3](#) et [MM/A/50/5](#).

## SERVICES EN LIGNE : OUTILS ET RESSOURCES DU SYSTÈME DE MADRID

107. Il existe un large éventail d'outils et de ressources en ligne mis gratuitement à la disposition du public sur le site Internet de l'OMPI, afin de simplifier la procédure d'enregistrement international et de fournir une aide précieuse à tous les utilisateurs du système de Madrid.

### Ressources en ligne du système de Madrid

108. Les informations sur le système de Madrid sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI sous la rubrique [Système international des marques – Madrid](#). Outre des informations générales, ce site comprend :

- le [texte intégral](#) du Protocole, du règlement d'exécution et des instructions administratives;
- le présent [guide](#);
- une [liste des membres](#) du Protocole et de l'Arrangement, avec indication de la date à laquelle ils sont devenus liés par les traités respectifs et de toute déclaration qu'ils ont faite en vertu du Protocole;
- des informations concernant les lois ([WIPO Lex](#)) et les pratiques des différents membres;
- la [Gazette OMPI des marques internationales](#) (voir les paragraphes 110 à 112);
- les [Directives d'examen concernant le classement des produits et des services dans les demandes internationales en vertu du système de Madrid](#);
- les [formulaires officiels](#) disponibles pour les différentes opérations (voir les paragraphes 49, 50 et 141 à 147);
- les [émoluments et taxes en vigueur](#), y compris les [taxes individuelles](#);
- les [avis relatifs au système de Madrid](#) publiés par le Bureau international, par exemple, concernant les nouveaux membres, les modifications des taxes ou du règlement d'exécution;
- des informations concernant les [extraits](#) du registre international (voir les paragraphes 116 à 121);
- les [statistiques](#) annuelles, mensuelles et "en cours" relatives aux enregistrements internationaux (voir les paragraphes 115 et 853); et
- des informations concernant [les réunions et les séminaires](#).



## Contenu du registre international

109. Toute personne souhaitant obtenir des informations sur le contenu du registre international, sur une demande ou un enregistrement international particulier ou des informations générales sur le fonctionnement du système de Madrid, a accès aux sources d'information suivantes :

### ***La Gazette OMPI des marques internationales***

110. La [gazette](#) est publiée chaque semaine sur le site Internet de l'OMPI. 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 "I\_dentification N\_umérique I\_nternationale des D\_onnées 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](#)]

111. La gazette contient également des informations d'intérêt général, telles que les déclarations et notifications faites par les membres en vertu du Protocole ou du règlement d'exécution concernant des exigences particulières, les montants des taxes individuelles en vertu de l'[article 8.7](#)) ou des informations sur les jours où il est prévu que le Bureau international soit fermé au public. [[Règle 32.2](#)]

112. La gazette est disponible via [Madrid Monitor](#).

### ***Alertes***

113. L'alerte électronique de Madrid est un "service de veille" gratuit destiné à informer toute personne désireuse de suivre l'état de certains enregistrements internationaux. Les abonnés reçoivent des alertes par courrier électronique dès qu'un changement est inscrit au registre international.

### ***Madrid Monitor***

114. L'état de tous les enregistrements internationaux en vigueur, y compris les données relatives aux demandes internationales et aux désignations postérieures en cours d'examen par le Bureau international, est publié en ligne par le Bureau international sur [Madrid Monitor](#) (voir les paragraphes 131 à 134).

### ***Statistiques annuelles, mensuelles et “en cours”***

115. Pour chaque année civile, le Bureau international publie, sur son site Internet, un [rapport statistique](#) qui résume les activités dans le cadre du système de Madrid pour l'année en cours (*Revue annuelle du système de Madrid*). 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, Office du membre du titulaire ou par membre désigné.

### ***Extraits du registre international***

116. Toute personne peut obtenir du Bureau international les [documents certifiés](#) suivants relatifs au contenu des enregistrements internationaux (qu'ils soient en vigueur ou qu'ils aient expirés), 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 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 établi 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 de toutes les notifications de refus de protection, d'invalidation ou de déclaration d'octroi de la protection reçues à la date à laquelle l'extrait est établi. L'extrait certifié simple est établi 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.
- une [attestation](#) certifie certaines informations précises concernant la situation actuelle d'un enregistrement international ou d'une demande.
- 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.

117. 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***

118. Ces extraits du registre international peuvent être produits en justice dans le cadre de procédures dans les membres. Un extrait du registre international peut être légalisé en vue de sa production dans des parties non membres 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 membres du système de Madrid. [[Article 5ter.3](#)]

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

120. La légalisation consiste en un sceau officiel et une signature qui certifient la validité des informations demandées par la partie non membre. 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 estampillé, l'extrait original est envoyé au Service état civil et légalisations de la République et du Canton de Genève, où la signature est authentifiée. Le document est ensuite remis au consulat ou à l'ambassade compétent de la partie ou du pays non membre correspondant en vue de sa légalisation.

121. Actuellement, pour certains pays, les extraits ne peuvent pas être légalisés. Pour obtenir des conseils ou une estimation, veuillez utiliser le formulaire [Contact Madrid](#).

### **Services en ligne du système de Madrid : rechercher, déposer, suivre, gérer**

122. Un certain nombre d'outils en ligne spécialisés sont disponibles pour aider à simplifier le processus d'enregistrement international et fournir une assistance à tous les utilisateurs du système de Madrid à chaque étape du cycle de vie de l'enregistrement international. Ces outils, énumérés ci-dessous, sont mis gratuitement à la disposition du public.

#### ***Base de données mondiale sur les marques***

123. Effectuez des recherches dans la [Base de données mondiale sur les marques](#) avant de déposer une demande d'enregistrement de marque, pour découvrir des marques qui peuvent être considérées comme similaires ou identiques à la marque qui vous intéresse et qui peuvent empêcher la protection dans des territoires spécifiques, ou pour simplement parcourir les marques présentes sur les marchés qui vous intéressent. La recherche offre la possibilité de parcourir des marques provenant de plusieurs bases de données nationales et internationales et présente plus de 50 millions de marques provenant de plus de 70 bases de données nationales et internationales (y compris celles enregistrées auprès du système de Madrid et plus encore). Avec 14 options de recherche par champ de données, y compris la recherche d'images et les suggestions de recherche, l'outil est complet et convivial. Il est également facile de rechercher des classes d'images selon la classification des États-Unis d'Amérique ou la classification de Vienne par description, et de naviguer par numéros d'indication de la [classification de Nice](#). Bien que cette recherche puisse aider à découvrir des marques similaires ou identiques, elle ne signifie pas que la marque est disponible pour l'utilisation et la protection. Une recherche approfondie et les conseils d'un agent de marques sont fortement recommandés.

124. La Base de données mondiale sur les marques est disponible sur le site Internet de l'OMPI. Les résultats de la recherche et les enregistrements sont téléchargeables.

### ***Gestionnaire des produits et services de Madrid***

125. Le [Gestionnaire des produits et services de Madrid](#) (MGS) donne accès à une base de données de 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 qui sont membres du système de Madrid. L'utilisation de ces termes préalablement acceptés évite aux déposants de recevoir des lettres signalant des irrégularités de la part du Bureau international. Les termes préalablement acceptés pour les produits et services sont indiqués dans les trois langues du système de Madrid ainsi que dans de nombreuses 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 des termes préalablement acceptés par le Bureau international seront acceptés ou non par certains membres du système de Madrid qu'ils souhaitent désigner dans une demande internationale, ou postérieurement. Il est important de noter que si les Offices des membres désignés dans un enregistrement international ne sont pas en mesure de contester la classification des produits et services telle qu'elle a été acceptée par le Bureau international (et comme indiqué dans la base de données MGS), ils peuvent émettre des refus provisoires fondés sur le fait que certains termes acceptés par le Bureau international sont considérés comme trop larges selon leur pratique d'examen. La base de données MGS peut aider à identifier certains de ces pièges d'examen potentiels, mais ne peut pas garantir que des refus provisoires ne seront pas soulevés à cet égard.

126. La base de données MGS est accessible au public sur le site Internet de l'OMPI.

### ***Base de données des profils des membres de Madrid***

127. La base de données [profils des membres de Madrid](#) donne accès à des informations concernant les lois et les pratiques des Offices de propriété intellectuelle des membres. Elle aide les titulaires de marques à comprendre les règles et procédures en vigueur sur chacun des marchés qui les intéressent, notamment les délais pour répondre à un refus ou à une opposition, pour demander un réexamen ou pour former un recours. Elle aide également les titulaires de marques à comprendre les procédures de dépôt d'une demande internationale auprès de l'Office d'origine.

128. La base de données des profils des membres de Madrid est accessible au public sur le site Internet de l'OMPI.

### ***Assistant Madrid***

129. L'[assistant Madrid](#) est une version électronique du formulaire officiel [MM2](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM2](#)) que les déposants peuvent utiliser pour déposer une demande internationale dans le cadre du système de Madrid. Ce nouvel outil est à la disposition des déposants lorsque l'Office d'origine ne propose pas le [service de dépôt électronique du système de Madrid](#) ou 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 de marques nationale ou régionale de

l'Office d'origine. Cela permet d'économiser du temps et des efforts, et de réduire le risque d'irrégularités, rendant ainsi le processus de dépôt d'une demande internationale plus efficace et plus précis. En utilisant l'assistant Madrid, le déposant peut vérifier la liste des produits et services et la faire traduire automatiquement en utilisant l'outil intégré de la base de données MGS. Les [émoluments et taxes peuvent être payés](#) en utilisant un [compte courant ouvert auprès de l'OMPI](#), par virement bancaire ou par carte de crédit.

130. L'assistant Madrid est disponible sur le site Internet de l'OMPI. Les déposants doivent vérifier auprès de leur Office d'origine s'ils peuvent utiliser cet outil pour déposer la demande internationale auprès de cet Office.

### **Madrid Monitor**

131. L'état d'avancement de tous les enregistrements internationaux en vigueur, y compris les données relatives aux demandes internationales et aux désignations postérieures en cours d'examen par le Bureau international, est publié en ligne par le Bureau international sur [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 de Madrid Monitor sont mises à jour quotidiennement.

132. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2005, les copies des notifications concernant les déclarations d'octroi de la protection, les refus, les statuts provisoires, les décisions finales et les invalidations, reçues par le Bureau international (conformément aux [règles 17, 18bis, 18ter et 19](#)) sont accessibles 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. Lorsque le délai pour la notification d'un refus provisoire a expiré et que le Bureau international n'a pas reçu ou inscrit de notification d'un membre désigné dans un enregistrement international donné, le Bureau international publiera la déclaration suivante à cet effet dans Madrid Monitor : "Le délai de refus a expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été inscrite (application de la règle 5 préservée)".

133. Madrid Monitor offre aux agents de marques et aux conseils en marques un puissant outil de recherche. Bien que tout soit mis en œuvre pour que les informations contenues dans Madrid Monitor reflètent fidèlement les données inscrites au registre international, la seule publication officielle reste la [gazette](#) et les seules déclarations officielles du Bureau international concernant le contenu du registre international pour un enregistrement international donné restent les extraits certifiés du registre, qui sont établis par le Bureau international sur demande (voir les paragraphes 116 à 121).

134. Madrid Monitor est mis à jour quotidiennement et est accessible au public sur le site Internet de l'OMPI. Madrid Monitor donne accès à la [gazette](#). [[Règle 33](#)]

### **Madrid Portfolio Manager**

135. Le service [Madrid Portfolio Manager](#) (MPM) permet aux titulaires et à leurs mandataires d'accéder à leurs portefeuilles de marques internationales. Grâce à un compte d'utilisateur, les titulaires peuvent accéder au registre international en ligne, en temps réel, et visualiser toutes les opérations qui concernent leurs enregistrements internationaux. Le service offre également la possibilité au titulaire de gérer les actions relatives à la protection de son ou ses enregistrements internationaux, telles que les modifications du nom et/ou de l'adresse du titulaire, les présentations de désignation postérieure, les renouvellements et les paiements des émoluments et taxes.

136. Le MPM est accessible aux titulaires et à leurs représentants sur le site Internet de l'OMPI.

### **Le calculateur de taxes en ligne**

137. Le [calculateur de taxes](#) permet d'estimer le coût de l'enregistrement d'une marque par le biais du système de Madrid, ainsi que les autres coûts liés à la gestion d'une marque internationale, tels que le renouvellement, la désignation postérieure, la deuxième partie de la taxe pour certains membres et toutes les opérations soumises à des émoluments et taxes dans le cadre du système de Madrid.

138. Le calculateur de taxes est disponible au public sur le site Internet de l'OMPI.

### **Paie ment en ligne**

139. Il est possible d'utiliser le [service de paiement en ligne de Madrid](#) pour 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.

140. Le service de paiement en ligne de Madrid est accessible aux déposants, aux titulaires et à leurs mandataires sur le site Internet de l'OMPI.

### **Formulaires en ligne**

141. Un certain nombre de [formulaires en ligne](#) pour diverses opérations sont mis à la disposition du public sur le site Internet de l'OMPI.

### **Renouvellement en ligne**

142. Il est possible de renouveler un enregistrement international à l'aide d'un formulaire en ligne. Une fois que le numéro d'enregistrement international a été saisi dans le formulaire de [renouvellement en ligne](#), les membres et le statut de protection de ces membres sont affichés. Le titulaire peut alors aisément sélectionner les membres à renouveler. Les émoluments et taxes de renouvellement seront automatiquement calculés et pourront être payés par carte de crédit ou par le biais d'un compte courant auprès de l'OMPI.

### Désignation postérieure en ligne

143. Il est possible de demander une extension de la portée géographique d'un enregistrement international en utilisant un formulaire en ligne. Une fois que le numéro de l'enregistrement international a été saisi dans le formulaire de [désignation postérieure en ligne](#), une liste des membres disponibles pour une désignation postérieure est affichée. Le titulaire peut aisément sélectionner les membres à désigner postérieurement, ainsi que les produits et services qui doivent être couverts par la désignation. Les émoluments et taxes seront automatiquement calculés et pourront être payés par carte de crédit ou par le biais d'un compte courant auprès de l'OMPI.

### Limitation en ligne

144. Il est possible de demander une réduction de la liste des produits et services à l'égard d'un ou de plusieurs des membres désignés dans un enregistrement international en utilisant un formulaire en ligne. Une fois que l'enregistrement international a été sélectionné dans le formulaire de [limitation en ligne](#), la liste des produits et services telle qu'elle est actuellement enregistrée pour chacun des membres désignés est affichée. Le titulaire peut alors aisément modifier ces produits et services ou supprimer des classes entières pour que la limitation soit reflétée. Les émoluments et taxes seront automatiquement calculés et pourront être payés par carte de crédit ou par le biais d'un compte auprès de l'OMPI.

### Renonciation en ligne

145. Il est possible de demander l'abandon des effets d'un enregistrement international pour tous les produits et services à l'égard de certains (mais pas tous) des membres désignés en utilisant un formulaire en ligne. Une fois que l'enregistrement international a été sélectionné dans le formulaire de [renonciation en ligne](#), les détails des membres désignés tels qu'ils figurent actuellement dans l'enregistrement international sont affichés, et le titulaire peut alors simplement sélectionner ceux auxquels il souhaite renoncer.

### Modification en ligne des coordonnées du titulaire

146. Il est possible de demander l'inscription d'une modification du nom et/ou de l'adresse du titulaire; et/ou lorsque le titulaire est une personne morale, d'introduire ou de modifier des indications relatives à sa forme juridique en utilisant un formulaire en ligne. Une fois que l'enregistrement international a été sélectionné dans le formulaire de [modification en ligne des coordonnées du titulaire](#), les coordonnées du titulaire telles qu'elles sont actuellement enregistrées sont affichées et le titulaire peut indiquer les modifications nécessaires.

### Gestion en ligne des informations concernant le mandataire

147. Le titulaire peut demander la constitution ou la radiation de l'inscription d'un mandataire en utilisant le formulaire [Informations concernant le mandataire](#). Ce même formulaire peut être utilisé par un mandataire inscrit pour modifier ses coordonnées (telles que son nom ou son adresse) ou pour radier sa constitution.

### Changement de titulaire en ligne

148. Il est possible d'inscrire un changement total ou partiel de titulaire d'un enregistrement international en utilisant le formulaire de [changement de titulaire en ligne](#). Il est aussi possible, le cas échéant, de demander conjointement la constitution d'un mandataire pour le nouveau titulaire (cessionnaire), sur le même formulaire. Si l'adresse électronique utilisée pour demander le changement de titulaire n'est pas la même que celle qui est inscrite pour le titulaire ou son mandataire, le titulaire recevra un message l'invitant à confirmer la

demande. Si la demande comprend la constitution d'un mandataire pour le nouveau titulaire, un message sera envoyé à l'adresse électronique fournie pour le nouveau titulaire (cessionnaire), invitant le mandataire à confirmer sa constitution.

## **CHAPITRE II : LE SYSTÈME DE MADRID DU POINT DE VUE DES UTILISATEURS**

### **INTRODUCTION**

149. Cette partie du guide fournit des informations pratiques aux déposants et aux titulaires qui souhaitent protéger leurs marques en utilisant le système de Madrid. Elle suit l'inscription de l'enregistrement international et les différentes procédures dont le titulaire peut se prévaloir pendant la durée de vie de l'enregistrement international (renouvellement, désignation postérieure, modifications des coordonnées du titulaire), ainsi que les différentes restrictions applicables à l'enregistrement international (limitation, renonciation, radiation).

150. Ce guide offre également des informations pratiques aux titulaires de marques, afin de les aider à préparer la demande internationale.

### **EXIGENCES DE FOND POUR LES TITULAIRES DE MARQUES**

151. Le système de Madrid ne peut être utilisé que par une personne physique ou morale qui a une qualification (rattachement) à l'égard d'un membre du système de Madrid. Cela signifie que le titulaire de la marque doit posséder un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un pays partie au Protocole, ou être domicilié dans ce pays, ou en être le ressortissant. Le titulaire de la marque peut également posséder un tel établissement ou être domicilié sur le territoire d'une organisation intergouvernementale partie au Protocole, ou être ressortissant d'un État membre d'une telle organisation. L'Office de la propriété intellectuelle du membre avec lequel le déposant revendique son habilitation s'appelle l'Office d'origine.

152. Outre la qualification nécessaire, le déposant doit également avoir une marque de base, plus précisément, avoir une demande ou un enregistrement de la marque auprès de cet Office d'origine. L'Office d'origine et les exigences relatives à la marque de base et à la qualification sont expliqués plus en détail dans les paragraphes suivants.

#### **Demande ou enregistrement de base (la marque de base)**

153. Une demande internationale doit être fondée soit sur un enregistrement inscrit auprès de l'Office d'origine (enregistrement de base), soit sur une demande d'enregistrement déposée auprès de cet Office (demande de base). C'est ce que l'on appelle l'exigence de la "marque de base". La demande internationale ne peut porter que sur les produits et services couverts par la marque de base.

154. Dans la plupart des cas, la demande internationale est fondée sur une seule marque de base (enregistrement ou demande), qui couvre les produits et services énumérés dans la marque de base. Il est toutefois possible de fonder une demande internationale sur plusieurs marques de base (demandes et/ou enregistrements), qui couvrent ensemble les produits et services de la demande internationale. Cela s'avère particulièrement pertinent



lorsque l'Office d'origine appliquait par le passé un système monoclasse. Les marques de base doivent toutes être au nom du déposant de la demande internationale et avoir été déposées auprès du même Office. Par souci de simplicité, le texte qui suit ne fait référence qu'à une marque de base, étant entendu que la possibilité de plusieurs marques de base est également couverte.

155. Un enregistrement international reste dépendant de la marque de base durant une période de cinq ans à compter de la date de son enregistrement. Si la marque de base cesse de produire ses effets, partiellement ou totalement, pour une raison quelconque (notamment si elle est refusée ou retirée, radiée ou non renouvelée) au cours de cette période de cinq ans, l'enregistrement international n'est plus protégé dans la même mesure. C'est ce qu'on appelle la cessation des effets de la marque de base. En pareils cas, le Bureau international, sur demande de l'Office d'origine, radie l'enregistrement international, partiellement ou totalement selon le cas. À l'issue de cette période de cinq ans, l'enregistrement international devient indépendant de la marque de base. Toutefois, lorsqu'une autorité, par exemple un tribunal national, rend une décision définitive qui entraîne la radiation d'une demande de base ou d'un enregistrement de base, après l'expiration de la période de dépendance, l'Office d'origine est tenu de notifier à l'OMPI la cessation des effets de la marque de base si l'action, qui a conduit à cette décision définitive, a été engagée au cours de la période de dépendance de cinq ans.

156. Le propriétaire de la marque peut prendre des mesures pour atténuer le risque d'une radiation de l'enregistrement international après la cessation des effets de la marque de base. Il peut choisir, par exemple, un enregistrement de base (plutôt qu'une demande) qui n'est pas susceptible de devenir vulnérable à une radiation pour défaut d'usage ou d'invalidation, et s'assurer que la marque de base est renouvelée, si nécessaire, au cours de la période de dépendance de cinq ans. Pour de plus amples informations sur la dépendance et la cessation des effets de la marque de base, voir les paragraphes 796 à 805.

## Qualification et Office d'origine

157. Avant de déposer une demande internationale, le propriétaire de la marque doit établir son habilitation (rattachement) à déposer une telle demande en vertu du système de Madrid et déterminer quel Office sera l'Office d'origine à l'égard de la demande internationale en question.

158. L'"Office d'origine" est défini de façon à ce que le propriétaire de marque 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. Lorsque le titulaire de la marque a un rattachement pertinent à plus d'un membre, il peut décider lequel choisir. [\[Article 2.2\]](#)

159. 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 (par exemple l'Union européenne), 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 2.1\)i\) et ii\)\]](#) [\[Article 2.2\]](#) [\[Règle 1.xxv\) et xxvi\)\]](#)

160. Il appartient aux membres de déterminer dans leur législation 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 générales ci-après en vue d'en améliorer la compréhension.

161. 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. Dans la pratique, la nationalité ou le domicile d’une personne morale n’est pas souvent remis en question ni invoqué, car l’habilitation de celle-ci à déposer une demande internationale se fonde généralement sur l’existence d’un établissement commercial ou industriel effectif et sérieux sur le territoire de l’Office d’origine.

162. Le concept de “domicile” peut avoir différentes significations; les critères permettant de considérer une personne physique ou morale comme domiciliée dans un membre dépendent de la législation nationale pertinente du membre. Par exemple, certaines législations permettent à une personne physique d’obtenir un domicile uniquement en vertu d’une autorisation officielle. D’autres législations interprètent le “domicile” comme étant plus ou moins équivalent à la “résidence”. On considère généralement que la Convention de Paris n’a pas cherché, en utilisant l’expression “domicile”, à indiquer une situation juridique, mais plutôt une situation de fait plus ou moins permanente, de sorte qu’un ressortissant étranger résidant dans un membre serait, dans la plupart des cas, en droit de faire valoir son habilitation par le domicile. Le domicile d’une personne morale peut être considéré comme le lieu de son siège réel. Toutefois, comme il a été dit précédemment, les personnes morales, dans la pratique, se fondent généralement sur l’existence d’un établissement commercial effectif et sérieux sur le territoire de l’Office d’origine.

163. 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.

164. Une entreprise peut posséder plusieurs établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux dans différents États membres du Protocole. En pareil cas, l’Office de n’importe lequel de ces États peut constituer l’Office d’origine. Cela signifie que l’entreprise peut choisir un Office d’origine en fonction de son activité, de la langue ou d’autres raisons stratégiques. Par exemple, une entreprise domiciliée en Suisse qui a des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux aux États-Unis d’Amérique (US), au Royaume-Uni (GB) et en Nouvelle-Zélande (NZ), peut choisir l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO), l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) ou l’Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ) comme Office d’origine.

165. Lorsque le membre dont le déposant a la nationalité, le domicile ou l’établissement est également un État membre d’une organisation contractante, il existe la possibilité de choisir soit l’Office national, soit l’Office régional comme Office d’origine. Par exemple, un ressortissant allemand peut choisir l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) ou l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) comme Office d’origine. Si l’habilitation et l’Office d’origine ont été choisis, le déposant est tenu d’avoir une marque de base (demande ou enregistrement) auprès de l’Office concerné.

## Pluralité de déposants

166. Plusieurs déposants (qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales) peuvent déposer conjointement une demande internationale, pour autant qu'ils aient déposé la marque de base ou qu'ils soient conjointement titulaires de l'enregistrement de base et que chacun des déposants soit rattaché par son établissement, son domicile ou sa nationalité au membre de l'Office d'origine.

167. 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 du même membre. [\[Règle 8.2\]](#)

## Présentation de la demande internationale

168. La demande internationale doit être déposée par l'intermédiaire de l'Office d'origine. [\[Article 2.2\]](#) [\[Article 8.1\]](#)

169. Une demande internationale présentée par le déposant directement au Bureau international n'est pas prise en considération et est renvoyée à l'expéditeur sans être examinée. Tout émolument ou taxe payé est remboursé à la partie ayant effectué le paiement. [\[Règle 11.7\]](#)

## Langue de la demande internationale

170. 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. [\[Règle 6.1\]](#)

171. Le Bureau international renverra une demande internationale qui ne satisfait pas aux exigences linguistiques à l'Office qui l'a transmise, sans examiner la demande d'aucune manière. Tout émolument ou taxe payé sera remboursé à la partie ayant effectué le paiement. [\[Règle 11.7\]](#)

## CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES AU DÉPÔT

172. Avant de déposer une demande internationale, le propriétaire de la marque doit de préférence demander conseil à un expert dans le domaine de la protection des marques. Toutefois, d'une manière générale, les questions suivantes sont à considérer :

### Possibilités pour la protection d'une marque à l'étranger

173. Il existe trois possibilités pour protéger une marque à l'étranger :

- i) la voie nationale directe, dans laquelle des demandes distinctes d'enregistrement de marque sont déposées directement auprès de l'Office de chaque territoire où la protection est recherchée;

- ii) la voie régionale directe, dans laquelle une seule demande est déposée auprès d'une organisation intergouvernementale dans la région où la protection est recherchée (par exemple, l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne); et
- iii) la voie internationale (via le système de Madrid), dans laquelle une seule demande est déposée pour plusieurs pays et régions où la protection est recherchée.

174. Le système de Madrid est sans doute l'option privilégiée lorsque la protection d'une marque est recherchée dans de nombreux territoires qui sont membres du système de Madrid. Grâce à son administration simplifiée et centralisée, il est possible de protéger et maintenir les marques de manière pratique et économique. Il n'est pas nécessaire de constituer un mandataire dans chaque territoire concerné au moment du dépôt, ni de fournir plusieurs traductions. Par ailleurs, la portée géographique de la protection peut être étendue à tout moment (désignation postérieure) et des délais fixes (un an ou 18 mois) sont prévus pour que les Offices examinent l'étendue de la protection et prennent leur décision. Si aucun refus provisoire n'est émis par l'Office sur le territoire concerné à l'expiration du délai applicable, la marque est réputée automatiquement protégée sur ce territoire. Toutefois, si la protection de la marque est recherchée dans un ou deux territoires seulement, sans qu'il soit prévu d'étendre la protection à d'autres territoires à l'avenir, il est sans doute plus approprié d'opter pour la voie nationale ou régionale.

175. Veuillez vous reporter aux illustrations du paragraphe 30 du présent guide pour une comparaison entre le système de Madrid et la voie nationale.

## **Choix de l'habilitation et de l'Office d'origine**

176. Il est possible pour une personne physique ou morale d'avoir plus d'une base d'habilitation et donc plus d'un Office d'origine à choisir. Le choix de l'Office d'origine peut dépendre de plusieurs facteurs, tels que la langue utilisée par cet Office, l'existence d'une relation avec cet Office (par exemple, certains Offices disposent de plus de ressources que d'autres pour aider les propriétaires de marques), les différences éventuelles dans les émoluments et taxes perçus par cet Office et l'existence d'une marque de base appropriée déjà enregistrée ou demandée sur le territoire de cet Office.

## **Sélection de la marque de base**

177. Avant de déposer une demande d'enregistrement international, il est important d'avoir une marque de base appropriée, enregistrée ou demandée sur le territoire de l'Office d'origine. Pour déterminer si la marque de base est appropriée, il convient de considérer les questions suivantes :

### **Reproduction de la marque**

178. La marque de base doit être la version de la marque à protéger dans tous les territoires couverts par l'enregistrement international.

179. Certains membres acceptent ce que l'on peut appeler les "séries de marques" (plusieurs versions d'une marque qui ne diffèrent que par des éléments mineurs, non distinctifs, n'affectant pas substantiellement l'identité de la marque). Toutefois, le système de Madrid ne reconnaît pas les séries de marques. Par conséquent, il n'est pas possible de déposer une demande internationale pour une série de marques, même si elle est couverte

par la marque de base. Il est néanmoins possible de fonder la demande internationale sur une série de marques. Dans ce cas, le déposant doit sélectionner et indiquer une seule des marques de la série sur le formulaire de demande internationale. Si le déposant fournit une reproduction complète de la série de marques sur le formulaire de demande (c'est-à-dire qu'il inclut toutes les marques de la série dans une seule représentation), elle sera traitée comme la représentation de la marque en tant que telle, c'est-à-dire que les versions distinctes de la marque (dans une série) ne seront pas considérées. Par conséquent, le déposant devra déposer des demandes internationales distinctes (si son budget le permet) pour chaque version de la marque de la série, s'il considère nécessaire et stratégique d'en protéger toutes les versions.

### Produits et services

180. La marque de base doit couvrir l'étendue des produits et services pour lesquels la marque doit être protégée dans tous les territoires, au moment du dépôt de la demande et ultérieurement. Certains propriétaires de marques peuvent donc choisir une marque de base qui a une large portée de protection, sachant qu'il est possible de limiter cette portée pour certaines des désignations, si nécessaire. Par exemple, si la marque doit être protégée pour les classes 3, 9 et 25 en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour les classes 3 et 9 en France et au Royaume-Uni, et seulement pour la classe 25 dans d'autres territoires, la marque de base devra couvrir les classes 3, 9 et 25. Le propriétaire de la marque doit veiller à ne pas aller trop loin, car la marque de base pourrait devenir vulnérable à des actions en radiation pour défaut d'usage par des tiers, ce qui pourrait avoir un impact sur l'enregistrement international (voir les paragraphes 181, 796 à 805 et 814 à 816).

### Période de dépendance

181. L'enregistrement international dépend de la marque de base durant cinq ans. Si la marque de base cesse de produire ses effets, partiellement ou totalement, pour quelque raison que ce soit, par exemple si elle est refusée ou retirée, radiée ou non renouvelée au cours de cette période de cinq ans, cela a une incidence sur l'enregistrement international. Il est donc important de réduire le risque d'une éventuelle cessation des effets en choisissant une marque de base "forte". Il peut s'agir d'un enregistrement de base, plutôt que d'une demande en instance qui pourrait faire l'objet d'une opposition de la part d'un tiers; il peut s'agir d'une marque déjà utilisée et donc non vulnérable à une action en radiation pour défaut d'usage. La marque de base doit rester en vigueur et être renouvelée, si nécessaire, au cours de la période de dépendance de cinq ans. Par ailleurs, le titulaire de l'enregistrement international doit procéder avec prudence à tout changement de titulaire de la marque de base au profit d'un tiers durant cette période.

### Liste des produits et services

182. Avant de déposer une demande de marque internationale, il est également nécessaire de déterminer la liste des produits et services qui seront couverts par la marque. Le [Gestionnaire des produits et services de Madrid](#) (MGS), disponible sur le site Internet de l'OMPI, aide les déposants à compiler et à classer leurs produits et services en leur donnant accès à une vaste collection de termes et de descriptions, y compris une liste alphabétique de la [classification de Nice](#), ainsi que des termes approuvés par le Bureau international et un grand nombre d'Offices de propriété intellectuelle participants. Les termes du MGS sont approuvés au préalable par le Bureau international; il ne peut donc y avoir de problèmes d'irrégularités. Le service contient également des informations sur les termes spécifiques qui ne sont pas acceptés par certains Offices, ce qui est utile pour éviter d'éventuels refus provisoires par la suite. Avec l'ajout régulier de nouveaux termes, le gestionnaire des produits

et services de Madrid permet aux utilisateurs d'accéder à une liste de termes toujours plus fournie, ce qui leur offre une grande flexibilité et réduit ainsi les risques de refus.

## Recherches préalables au dépôt

183. Avant de déposer une demande internationale, il est important de rechercher les marques existantes dans les territoires à désigner. Ces recherches permettront de découvrir des marques qui pourraient être similaires ou identiques à la marque internationale en question. Une recherche d'antériorité complète effectuée par un agent de marques ou un conseil en marques est fortement recommandée. Un certain nombre de services en ligne sont également disponibles. La [Base de données mondiale sur les marques](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI, comprend des données sur les marques à partir de sources diverses, provenant notamment des données des Offices nationaux et régionaux des marques et des marques enregistrées via le système de Madrid. Si le pays ou la région en question ne figure pas dans la Base de données mondiale sur les marques, il est possible d'utiliser la base de données des [profils des membres de Madrid](#), également disponible sur le site Internet de l'OMPI, pour trouver des renseignements sur le registre des marques de ce pays ou de cette région en particulier. Si la marque est similaire ou identique à une marque antérieure protégée par un tiers, il se peut que la protection soit impossible. Dans ce cas, il est conseillé de demander conseil à un agent de marques ou à un avocat connaissant le pays ou la région en question.

## Pratiques d'examen

184. Il est également judicieux de vérifier les pratiques d'examen des Offices dans les territoires d'intérêt, afin de voir si des mesures peuvent être prises pour minimiser le risque de futurs refus provisoires éventuels. Par exemple, certains membres du système de Madrid exigent des titulaires qui sont des personnes morales qu'ils fournissent des renseignements sur la forme juridique de ladite personne morale. Un large éventail d'informations sur les pratiques et procédures des membres du système de Madrid est disponible dans la base de données des [profils des membres de Madrid](#), accessible sur le site Internet de l'OMPI.

## Mandataire

185. Rien n'oblige le déposant ou le titulaire à constituer un mandataire pour déposer ou gérer un enregistrement international auprès du Bureau international. Néanmoins, il y a des avantages à le faire. Un expert dans le domaine des marques et du système de Madrid peut fournir des conseils précieux sur les meilleures stratégies de protection, aider les déposants à s'orienter dans la procédure de demande internationale et coordonner la représentation à l'étranger, si nécessaire ultérieurement pour surmonter un refus provisoire. Bien que la désignation d'un mandataire puisse entraîner des coûts, en particulier au début de la procédure de protection, elle permettra certainement de faire des économies importantes par la suite. Un mandataire de marque sera par exemple en mesure de donner des conseils sur les recherches préalables et d'examiner les exigences de certains territoires afin d'éviter les refus provisoires et les atteintes aux droits. Si des refus provisoires sont émis, un mandataire de marques disposera probablement d'un réseau de représentants à l'étranger, dignes de confiance et efficaces, prêts à donner rapidement des instructions, à fournir des conseils tout en respectant les délais.

186. Les paragraphes suivants fournissent des informations supplémentaires concernant la constitution d'un mandataire auprès du Bureau international.

## REPRÉSENTATION DEVANT LE BUREAU INTERNATIONAL

187. 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](#)]

188. 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 si un mandataire est nécessaire devant l'Office d'origine, ou l'Office d'un membre désigné (par exemple, en cas de refus de protection émis par un tel Office) ainsi que celle des personnes qui peuvent agir en tant que 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; elles relèvent du droit et de la pratique du membre concerné.

### Constitution d'un mandataire

189. 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. Toute personne peut agir en tant que mandataire devant le Bureau international, y compris une personne résidant ou domiciliée dans un pays qui n'est pas encore membre du Protocole.

190. Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire pour agir en son nom devant le Bureau international dans le cadre d'une demande internationale (voir les paragraphes 240 à 244) ou dans une demande d'inscription d'un changement de titulaire d'un enregistrement international (voir les paragraphes 617 et 618). Il est aussi possible de constituer un mandataire sur un formulaire officiel distinct (voir les paragraphes 192 et 193).

### **Dans le cadre d'une demande internationale ou d'une demande d'inscription d'un changement de titulaire d'un enregistrement international**

191. Pour constituer un mandataire dans une demande internationale, il suffit d'indiquer son nom, son adresse et son adresse électronique dans la rubrique appropriée du formulaire officiel. De même, le nouveau titulaire (cessionnaire) peut constituer un mandataire dans une demande d'inscription d'un changement de titulaire d'un enregistrement international, en indiquant son nom, son adresse et son adresse électronique, à condition que la constitution soit signée par le nouveau titulaire (cessionnaire). Lorsqu'un mandataire est constitué, aucune autre formalité n'est nécessaire; en particulier, il n'y a pas à envoyer de pouvoir au Bureau international. [[Règle 3.2\)a](#)]

### **Dans un formulaire officiel distinct**

192. La façon la plus simple de constituer un mandataire est d'utiliser le formulaire de [gestion en ligne des mandataires](#) disponible sur le site Internet de l'OMPI. Il est aussi possible d'utiliser le [formulaire officiel MM12](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM12](#)). [[Règle 3.2\)b](#)]

193. Une telle constitution peut inclure plusieurs demandes ou enregistrements internationaux, à condition qu'ils soient tous clairement et individuellement identifiés. Toutefois, le Bureau international ne peut pas accepter, comme constitution d'un mandataire, une communication qui se réfère simplement à "toutes" les demandes et tous les enregistrements internationaux au nom du même déposant ou titulaire.

### **Unicité du mandataire**

194. Il ne peut être constitué qu'un seul mandataire pour une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné. Lorsqu'un document dans lequel un mandataire est constitué indique les noms de plusieurs mandataires, seul le premier cité 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\)](#)]

### **Adresse électronique du mandataire**

195. Le mandataire doit indiquer son adresse électronique sur le formulaire. Les titulaires ne peuvent pas indiquer l'adresse électronique de leur mandataire comme étant la leur. Par conséquent, l'adresse électronique du titulaire et celle du mandataire doivent être différentes. Veuillez noter que l'OMPI n'inclut pas l'adresse électronique des déposants, des titulaires, ni des mandataires dans les services d'information en ligne du système de Madrid (par exemple, Madrid Monitor, Madrid Real-time Status) et ne publie pas ces informations dans la [gazette](#), ni ne les met à la disposition des Offices des membres désignés.

### **Constitution irrégulière**

196. 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 le notifie alors au déposant ou titulaire, et au mandataire présumé et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office. [[Règle 3.3\)a\)](#)]

197. Lorsque la constitution est considérée comme irrégulière ou comme n'ayant pas été faite, le Bureau international envoie toutes les communications pertinentes au déposant ou au titulaire. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans le délai imparti, la demande est considérée comme abandonnée. [[Règle 3.3\)b\)](#)]

### **Enregistrement et notification de la constitution**

198. Si la constitution est conforme aux prescriptions applicables, le Bureau international inscrit le nom et l'adresse du mandataire au 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, demande d'inscription d'un changement de titulaire ou communication distincte) dans laquelle la constitution a été faite. La constitution du mandataire du titulaire, telle qu'inscrite au registre international, est également publiée dans la [gazette](#). [[Règle 3.4\)a\)](#)] [[Règle 32.1\)a\)xiii\)](#)]

199. Le Bureau international notifie aux Offices des membres désignés, ainsi qu'au déposant ou titulaire, et au mandataire, que la constitution a été inscrite au registre international. Les Offices des membres désignés 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

200. 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 est inscrit au registre, le Bureau international lui envoie toute communication qui aurait été adressée au déposant ou au titulaire. Une telle communication produit le même effet que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire. [\[Règle 3.5\]](#)

201. Normalement, lorsqu'un mandataire a été constitué, le Bureau international n'envoie pas de communication directement au déposant ou titulaire. Cette règle énoncée dans le règlement d'exécution 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 213 à 216).

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

### Modification des coordonnées d'un mandataire inscrit

203. Il est possible de demander l'inscription d'une modification du nom et/ou de l'adresse du mandataire inscrit. La manière la plus simple d'enregistrer une telle modification est d'utiliser le formulaire de [gestion en ligne des mandataires](#) disponible sur le site Internet de l'OMPI. Il est aussi possible d'utiliser le [formulaire officiel MM10](#) [https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/docs/form\\_mm10-editable1.pdf](https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/docs/form_mm10-editable1.pdf) pour demander l'inscription d'une modification du nom et/ou de l'adresse du mandataire, également disponible sur le site Internet de l'OMPI (voir aussi la [Note concernant le dépôt du formulaire MM10](#)).

204. La modification du nom et/ou de l'adresse du mandataire inscrit implique que la même personne physique ou morale continue d'être le mandataire du titulaire.

### **Notification de la ou des modifications**

205. Une fois que la ou les modifications concernant le mandataire ont été inscrites, elles sont reflétées dans le registre international et notifiées aux Offices des membres désignés.

206. Le nouveau nom ou la nouvelle adresse du mandataire sera utilisé dans toutes les communications du Bureau international (notamment les refus provisoires, les décisions et les avis d'irrégularité).

207. Il est important de noter que l'inscription d'un nouveau nom ou d'une nouvelle adresse (ou l'absence d'inscription) ne constitue pas une excuse pour ne pas respecter un délai à honorer concernant le ou les enregistrements internationaux concernés.

### **Radiation à la demande du déposant ou du titulaire**

208. L'inscription d'un mandataire est radiée sur réception d'une demande signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. Pour demander la radiation de l'inscription d'une constitution de mandataire, utilisez le formulaire de [gestion en ligne des mandataires](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI.

209. La radiation de l'inscription peut concerner toutes les demandes ou tous les enregistrements internationaux du même déposant ou titulaire à l'égard desquels le mandataire a été constitué, ou toute demande ou tout enregistrement international spécifié de ce déposant ou titulaire. Les radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du titulaire sont publiées dans la [gazette](#). [Règle 6)a] [Règle 32.1)a)xiii]

210. L'inscription est également radiée d'office par le Bureau international lorsqu'un nouveau mandataire a été constitué. Étant donné qu'un seul mandataire peut être reconnu à la fois, la constitution d'un nouveau mandataire est donc supposée remplacer tout mandataire précédemment constitué. [Règle 3.6)a]

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

212. 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**

213. Lorsque le Bureau international reçoit d'un mandataire une demande de radiation de l'inscription de sa constitution, le Bureau international notifie immédiatement ce fait au déposant ou au titulaire. [Règle 3.6)d]

214. La radiation prend effet à celle des dates suivantes qui intervient en premier :

- la date à laquelle le Bureau international reçoit une communication portant constitution d'un nouveau mandataire; ou

- la date d'expiration d'une période de deux mois à compter de la date de réception par le Bureau international de la communication par laquelle le mandataire demande la radiation de l'inscription de sa constitution. [\[Règle 3.6\)c\]](#)

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

### Notification de la radiation

216. 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 membres désignés. 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

217. Aucune taxe n'est à payer au Bureau international pour l'inscription de la constitution d'un mandataire, de toute modification des coordonnées du mandataire ou de la radiation de l'inscription d'une constitution de mandataire. [\[Règle 36.i\]](#)

## LE FORMULAIRE DE DEMANDE

218. Avant de remplir le formulaire de demande internationale, il est vivement conseillé aux déposants de lire les [notes détaillées concernant le dépôt](#) disponibles sur le site Internet de l'OMPI.

219. Toute demande internationale doit être présentée au Bureau international sur le [formulaire officiel MM2](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM2](#)) ou sur des versions en ligne équivalentes. [\[Règle 9.2\)a\]](#) [\[Instruction 2\]](#)

220. Les Offices de certains membres 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 du membre. 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.

221. 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 Madrid](#), qui est une version électronique du [formulaire officiel MM2](#) disponible sur le site Internet de l'OMPI (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM2](#)).

222. Le formulaire officiel doit être dactylographié; les formulaires manuscrits ne sont pas acceptés. Les paragraphes suivants offrent au déposant quelques conseils pour remplir la demande.

### **Partie contractante (membre) de l'Office d'origine**

223. Le nom de l'État ou de l'organisation intergouvernementale de 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<sup>quater</sup>](#) du Protocole, le nom du seul État que les membres concernés sont censés constituer doit être indiqué; par exemple, "Benelux".

224. Il ne peut y avoir qu'un Office d'origine. Par conséquent, lorsqu'il y a plus d'un déposant (déposants conjoints), chacun des déposants doit nécessairement être rattaché, par son établissement, son domicile ou sa nationalité, au membre de l'Office d'origine. Il n'est pas nécessaire que la nature du rattachement (nationalité, domicile ou établissement) soit la même pour chaque déposant, mais tous doivent être habilités à déposer une demande internationale auprès de l'Office du même membre. [[Règle 8.2](#)]

### **Informations concernant le déposant**

#### **Nom**

225. 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, par exemple "société anonyme" (S.A.) ou "société à responsabilité limitée (S.A.R.L.)". 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**

226. 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.

#### **Adresse électronique**

227. 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\)](#)]

## Adresses postale et électronique alternatives pour la correspondance

228. Le déposant ne doit indiquer d'adresses postale et électronique alternatives pour la correspondance que s'il souhaite que le Bureau international envoie toutes les communications concernant la demande internationale et l'enregistrement international qui en résulte à une adresse postale et une adresse électronique différentes de celles indiquées pour le déposant. Puisque le déposant doit obligatoirement indiquer une adresse électronique, cela signifie que toute adresse alternative de correspondance indiquée doit également comprendre une adresse électronique. Le Bureau international utilise alors cette adresse électronique pour toutes les communications, sauf si un mandataire est constitué. Toute inclusion ou mise à jour ultérieure de l'adresse de correspondance (y compris l'adresse électronique) peut être transmise au Bureau international en utilisant [Contact Madrid](#). Si la demande comprend la constitution d'un mandataire, toutes les communications que le Bureau international doit adresser au déposant ou au titulaire sont envoyées à l'adresse électronique de ce mandataire.

## Numéros de téléphone

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

## Demande déposée au nom de plusieurs déposants

230. 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 dans le formulaire.

231. 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

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

## Autres indications

233. Lorsque le déposant est une personne physique, il peut indiquer l'État dont il est ressortissant. Lorsque le déposant est une personne morale, la forme 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\)\]](#)

234. Ces indications ne sont pas exigées par le Protocole ou le règlement d'exécution, mais peuvent être incluses dans la demande internationale, afin d'éviter d'éventuelles objections futures qui pourraient être soulevées par les Offices des membres désignés qui les exigent.

### Qualification pour déposer une demande internationale

235. Le déposant doit fournir des renseignements concernant son habilitation avec le membre, l'Office d'origine, en indiquant l'un des éléments suivants :

- lorsque le membre est un État, indication selon laquelle le déposant est ressortissant de cet État;
- lorsque le membre 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 ce membre;
- indication selon laquelle le déposant possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce membre.

236. Une seule de ces indications doit être donnée, mais le déposant peut en donner plusieurs s'il le désire. [[Règle 9.5\)b](#)]

237. L'Office d'origine peut demander des preuves de la qualification lorsqu'il a des motifs raisonnables de douter de la véracité des indications données.

238. Lorsque le déposant indique qu'il a un établissement ou un domicile sur le territoire du membre de l'Office d'origine, mais que l'adresse du déposant ne se trouve pas sur ce territoire, ce déposant doit, en outre, indiquer l'adresse de son établissement ou de son domicile sur ce territoire, comme l'illustre l'exemple suivant. [[Règle 9.5\)c](#)]

*La partie contractante (membre) de l'Office d'origine est les États-Unis d'Amérique.*

– *Le déposant a fourni une adresse en Suisse comme indiqué ci-dessous :*

### 1. PARTIE CONTRACTANTE DONT L'OFFICE EST L'OFFICE D'ORIGINE

États-Unis d'Amérique

### 2. DÉPOSANT

S'il y a plusieurs déposants, veuillez indiquer le nombre de déposants et remplir la "Feuille supplémentaire pour plusieurs déposants".

**Nombre de déposants :**

**a) Nom :**

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

**b) Adresse :**

34, chemin des Colombettes  
CH-1211 Genève 20  
Suisse

– *Le déposant a une habilitation fondée sur un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux aux États-Unis d'Amérique, comme indiqué ci-dessous :*

### 3. QUALIFICATION POUR DÉPOSER

**a) Veuillez cocher la case appropriée :**

- i)  lorsque la partie contractante mentionnée à la rubrique 1 est un État, le déposant est un ressortissant de cet État; ou
- ii)  lorsque la partie contractante mentionnée à la rubrique 1 est une organisation, le nom de l'État dont le déposant est ressortissant :  
 ; ou
- iii)  si le déposant est domicilié sur le territoire de la partie contractante mentionnée dans la rubrique 1; ou
- iv)  si le déposant possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la partie contractante mentionnée à la rubrique 1.

- *Le déposant est tenu de fournir une adresse aux États-Unis d'Amérique (c'est-à-dire sur le territoire du membre avec lequel il prétend être habilité).*

**b) Lorsque l'adresse du déposant donnée à la rubrique 2.b), n'est pas dans la partie contractante mentionnée à la rubrique 1, indiquer dans l'espace prévu ci-dessous :**

- i) si la case correspondant à l'alinéa a) iii) de la présente rubrique a été cochée, le domicile du déposant sur le territoire de cette partie contractante, ou,
- ii) si la case correspondant à l'alinéa a) iv) de la présente rubrique a été cochée, l'adresse de l'établissement industriel ou commercial du déposant sur le territoire de cette partie contractante.

WIPO New York Office  
2 UN Plaza, Suite 2525  
New York, NY 10017  
États-Unis d'Amérique

239. 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. Voir également les paragraphes 166, 167, 230, et 231. [\[Règle 8.2\]](#)

## Constitution de mandataire

240. Si le déposant souhaite être représenté devant le Bureau international, le nom et l'adresse du mandataire doivent être indiqués dans la partie du formulaire réservée à cet effet. La constitution d'un mandataire ne sera inscrite que si une adresse électronique du mandataire est indiquée (voir aussi le paragraphe 195). [\[Règle 9.4\)a\)iii\]](#) [\[Instruction 12.d\]](#)

241. Lorsque le nom du mandataire n'est pas indiqué en caractères latins, une translittération du nom en caractères latins doit être fournie, conformément à 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.

242. 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.

243. 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. Lorsque la constitution ne peut pas être enregistrée parce que les conditions relatives à la constitution du mandataire ne sont pas remplies, le Bureau international envoie toutes les communications à l'adresse électronique du déposant (ou à l'adresse électronique alternative du déposant pour la correspondance, si elle a été fournie).



244. La constitution d'un mandataire dans la demande internationale ne concerne que son pouvoir 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 membres désignés, dans l'éventualité, par exemple, d'un refus provisoire de protection émis par un tel Office. La constitution d'un mandataire en pareil cas est régie par les exigences du membre concerné.

## **Demande de base ou enregistrement de base**

245. 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). [\[Article 2.1\]](#)

246. Un enregistrement de base inscrit auprès de 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 législation 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. Pour éviter toute confusion, lorsque la marque de base est un enregistrement, n'indiquez que le numéro de l'enregistrement (n'indiquez pas le numéro de la demande). [\[Article 3.1\]](#) [\[Règle 9.5\)b\]](#)

247. 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\]](#)

248. 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 mentionner ceux ou celles dont les dates sont les plus anciennes et indiquer les autres sur une feuille supplémentaire.

249. Pour de plus amples informations sur les exigences de la marque de base, veuillez consulter les paragraphes 153 à 156.

## **Priorité revendiquée**

250. 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 Paris<sup>4</sup>; 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 régulier<sup>5</sup>.

251. 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 au Bureau international. [Règle 9.4)a)iv)]

252. 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 mentionner dans le formulaire celles dont la date est la plus ancienne et indiquer celles qui restent sur une feuille supplémentaire.

253. Lorsque le dépôt antérieur ne se rapporte pas à tous les produits et services énumérés plus loin dans le formulaire de demande internationale, le déposant doit indiquer 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.

254. 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 378 à 383). [Règle 14.2)i)]

---

<sup>4</sup> Ceci résulte du fait que les membres de l'Organisation mondiale du commerce (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.

<sup>5</sup> 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.

255. 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 n'est pas prise en compte et aucune donnée relative à la priorité n'est inscrite par le Bureau international. [[Règle 14.2\)i\)](#)]

## La marque

256. Une reproduction de la marque doit être fournie conformément aux exigences du formulaire. Il doit s'agir d'une reproduction graphique (y compris photographique) en deux dimensions de la marque. Cette reproduction doit correspondre à la reproduction de la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base (marque de base). En particulier, lorsque la marque de base est en noir et blanc, la reproduction de la marque internationale doit aussi être en noir et blanc; lorsque la marque de base est en couleur, la reproduction doit être en couleur. [[Article 3](#)] [[Règle 9.4\)a\)v\)](#)]

257. La reproduction de la marque doit être suffisamment claire 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.

258. La reproduction de la marque peut être dactylographiée, imprimée, collée ou reproduite de toute autre manière, au choix du déposant et sous réserve de ce que prescrit l'Office d'origine.

259. 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 la marque est simplement dactylographiée sur le formulaire, c'est ainsi qu'elle figurera dans la gazette.

### **Marques de type spécial (marques tridimensionnelles, marques sonores ou collectives, marques de certification ou de garantie)**

260. Lorsque la marque est une marque tridimensionnelle, une marque sonore ou une marque collective, de certification ou de garantie, il convient de l'indiquer en cochant la case appropriée, comme illustré ci-dessous. Cette indication ne peut être donnée que si elle figure dans la marque de base. [[Règle 9.4\)a\)viii\) à x\)](#)]

**d) Le cas échéant, cocher la ou les cases pertinentes ci-dessous :**

- Marque tridimensionnelle
- Marque sonore
- Marque collective, de certification ou de garantie

261. 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. Un membre désigné peut toutefois demander que ce règlement soit déposé. Afin de prévenir un refus provisoire de la part d'un tel membre, le déposant pourra vouloir expédier les documents requis directement à l'Office de ce membre dès qu'il aura reçu le certificat d'enregistrement international. Avant de le faire, le déposant doit vérifier s'il existe des exigences spécifiques pour le dépôt de ce règlement, par exemple, si un mandataire local est nécessaire et si le règlement doit être rédigé dans la langue locale (plutôt que dans la langue de la demande internationale).

262. La reproduction de la marque dans la demande doit correspondre exactement à la représentation 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 formulaire. Toute description supplémentaire par rapport à une telle représentation de la marque doit être donnée plus tard, lorsque le formulaire l'indique (voir les paragraphes 275 à 277). Les 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 (marque de base en noir et blanc)**

263. 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 est 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. [\[Article 3.3\]](#) [\[Règle 9.4\)a\)vii\]](#)

### **La marque consiste exclusivement en une couleur ou une combinaison de couleurs**

264. Lorsque la marque de base consiste exclusivement en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, sans aucun élément figuratif, ce fait doit être indiqué, comme illustré ci-dessous. Cela est sans préjudice du fait qu'un membre désigné peut refuser la protection au motif que de telles marques (marques de couleur *en tant que telles*) ne sont pas reconnues par sa législation. [\[Règle 9.4\)a\)vii bis\]](#)



- d)  La marque consiste exclusivement en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telle, sans aucun élément figuratif.

### Caractères standard

265. Le déposant peut, s'il le souhaite, indiquer que la marque doit être considérée comme une marque en caractères standard, comme illustré ci-dessous.

**ROMARIN**

- c)  Le déposant déclare qu'il souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard.

266. Une marque en caractères standard est appelée dans certains pays une "marque verbale", par opposition à une marque "figurative". Cette déclaration ne lie pas juridiquement l'Office ou les tribunaux d'un membre, 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 le membre. [\[Règle 9.4\)a\)vi\]](#)

267. Une telle déclaration ne doit pas être faite 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'un membre désigné considère que la marque n'est pas en caractères standard, il peut émettre un refus provisoire, 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.

## Couleur(s) revendiquée(s)

268. 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, comme illustré ci-dessous :

### 8. COULEUR(S) REVENDIQUÉE(S)

- a)  **Le déposant revendique la couleur comme élément distinctif de la marque.**  
Couleur ou combinaison de couleurs revendiquée :

Bleu Pantone 2728 C

- b) **Indication, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui sont dans cette couleur** (selon les exigences de certaines parties contractantes désignées) :

Toutes les lettres en bleu

269. 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, par exemple, "oiseau rouge assis sur une feuille verte". [\[Article 3.3\]](#) [\[Règle 9.4\)a\)vii\]](#) [\[Règle 9.4\)b\)iv\]](#)

## Indications diverses

270. Il est important de savoir qu'il n'est pas possible de modifier ou de supprimer les indications diverses du registre international une fois qu'elles sont inscrites. Autrement dit, ces indications resteront inscrites au registre international durant toute la durée de vie de l'enregistrement international. Il existe des indications obligatoires et des indications facultatives.

### Translittération de la marque (obligatoire)

271. 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, comme illustré ci-dessous.

Marque : **ロマリ**ン

## 9. INDICATIONS DIVERSES

- a)  **Translittération de la marque** (cette indication est obligatoire lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains) :

Romarin

272. La translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale. [\[Règle 9.4\)a\)xii\]](#)

### Traduction de la marque (facultatif)

273. Lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de mots pouvant être traduits, la traduction peut être fournie, comme illustré ci-dessous. 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 membres désignés 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\]](#)

Marque : ROMARIN

- b) **Traduction de la marque** (selon les exigences de certaines parties contractantes désignées; veuillez ne pas cocher la case de la rubrique c) si vous fournissez une traduction dans cette rubrique) :

i) en anglais : Rosemary

ii) en français :

iii) en espagnol : Romero

### La marque n'a pas de signification (facultatif)

274. Si le déposant considère que le ou les mots contenus dans la marque ne peuvent pas être traduits (par exemple s'il s'agit de termes inventés), ce fait peut être indiqué en cochant la case appropriée, comme illustré ci-dessous. Cela vise à éviter un refus provisoire de la part des Offices des membres désignés requérant cette traduction ou la confirmation selon laquelle aucune traduction n'est possible.

- c)  **Les termes contenus dans la marque n'ont pas de signification** (et ne peuvent donc être traduits; veuillez **ne pas** cocher cette case si vous avez fourni une traduction dans la rubrique b)).

## Description de la marque

275. 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, comme illustré ci-dessous :

- e) **Description de la marque** (selon les exigences de certaines parties contractantes désignées, telles que, par exemple, les États-Unis d'Amérique) :
  - i) Description de la marque contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base, le cas échéant (veuillez ne remplir **cette rubrique que** si l'Office d'origine exige que vous inclusiez cette description dans la demande internationale aux fins de la rubrique 13.a)ii) de ce formulaire) :

La marque comprend un grain de café brun, au centre d'un carré orange.

276. 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 260), 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](#)]

277. 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 ("description volontaire" de la marque). De cette façon, le déposant peut satisfaire aux exigences de certains membres qui demandent, par exemple, une description de la marque en caractères non standard et éviter ainsi de recevoir inutilement des notifications de refus provisoire. Il est important de noter que cette description s'applique à l'enregistrement international dans son ensemble, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les membres désignés, y compris ceux qui seront ajoutés à l'avenir (désignés postérieurement). Les Offices des membres désignés peuvent choisir de la reconnaître, de l'ignorer ou de demander des éclaircissements à son sujet par le biais d'un refus provisoire.

278. Les Offices ne peuvent pas demander au titulaire de supprimer ou de modifier une description figurant sur l'enregistrement international tel qu'il est inscrit au registre international. Toutefois, cela n'empêche pas un Office d'émettre un refus provisoire pour demander des éclaircissements sur une description ou demander qu'une description soit ajoutée. L'Office peut alors ajouter une description ou inclure une description différente de celle de l'enregistrement international dans son registre national. Par conséquent, si le déposant souhaite faire figurer une description pour un membre particulier seulement, et s'il a le budget pour le faire, il peut laisser cette partie du formulaire de demande internationale en blanc puis, en cas de refus provisoire, aborder la question directement avec l'Office du membre désigné concerné.

## Éléments verbaux de la marque (facultatif)

279. Le Bureau international saisit, à partir de la reproduction, 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 hautement stylisée, 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 comme illustré dans l'exemple ci-dessous :

### **Exemple d'éléments verbaux de la marque**

*La représentation de la marque est la suivante :*

**R**arin

*L'indication de l'élément verbal est la suivante :*

**f) Éléments verbaux de la marque (le cas échéant) :**

Romarin

280. Certains offices peuvent soulever des problèmes si l'élément verbal ne reflète pas exactement la marque à "leurs yeux". Une telle indication n'est toutefois donnée qu'à titre d'information et n'est pas destinée à avoir un quelconque effet juridique. Cette indication ne doit pas être donnée lorsque le déposant a déclaré que la marque est à considérer comme une marque en caractères standard.

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

281. Lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de certains éléments de la marque, cet élément ou ces éléments doivent être indiqués comme dans l'exemple ci-dessous :

**g) Le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard du ou des éléments suivants de la marque :**

Le déposant souhaite ne pas revendiquer de droit exclusif à l'usage du mot "CAFÉ".

282. Cela vise à éviter les refus provisoires des membres désignés qui pourraient nécessiter l'inclusion d'une telle indication dans le registre international. Toutefois, si une non-revendication est incluse dans la demande internationale, elle concernera l'enregistrement international dans son ensemble, c'est-à-dire qu'elle s'appliquera à tous les membres désignés, y compris ceux qui seront ajoutés à l'avenir (désignés postérieurement). Le déposant peut aussi laisser cette partie du formulaire en blanc puis aborder cette question directement avec l'Office du membre désigné concerné si un refus provisoire est émis. [\[Règle 9.4\)b\)v\]](#)

283. Les Offices ne peuvent pas demander au titulaire de supprimer ou de modifier une non-revendication dans l'enregistrement international, qui est inscrit au registre international. Toutefois, cela n'empêche pas un Office d'émettre un refus provisoire pour demander des éclaircissements à l'égard d'une indication selon laquelle le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque, ou pour demander qu'une telle indication soit ajoutée. L'Office peut alors ajouter une non-revendication (ou en inclure une qui soit différente de celle de l'enregistrement international) dans son registre national. Le déposant trouvera des informations utiles concernant la pratique de la renonciation dans les différents membres dans la base de données des [profils des membres de Madrid](#).

284. Le fait qu'une indication de ce type ait été faite dans la marque de base ou pas n'importe pas. 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.

## Produits et services

285. Le déposant doit indiquer les noms des produits et services pour lesquels il souhaite protéger la marque dans l'enregistrement international. Ceux-ci doivent être groupés selon les classes appropriées de la [classification de Nice](#). Chaque groupe de produits et services doit être précédé du numéro de la classe, dans l'ordre des classes à couvrir. Les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes figurant dans la liste alphabétique de la classification de Nice. Si nécessaire, une feuille supplémentaire doit être utilisée et la case appropriée doit être cochée. [\[Règle 9.4\)a\)xiii\]](#)

286. La liste des produits et services figurant dans la demande internationale (la liste principale) 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 (voir les paragraphes 943 à 948).

287. Le déposant peut avoir intérêt à inclure tous les produits et services couverts par la marque de base dans la demande internationale, car une liste complète offrira plus de souplesse à l'avenir en termes de protection possible pour des désignations postérieures et évitera peut-être au déposant de devoir déposer une nouvelle demande. Par exemple, la marque de base couvre les classes 25 et 32; la demande internationale couvre la classe 25 et désigne l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Un projet futur d'étendre l'activité en Australie aux produits de la classe 32 était envisagé au moment du dépôt de la demande internationale, mais la classe 32 n'a pas été indiquée dans l'enregistrement international. Dans ce cas, une nouvelle demande internationale distincte devra être déposée (fondée sur la marque de base comme la demande internationale antérieure) car la classe 32 n'était pas incluse dans la liste principale de la demande internationale antérieure. En rétrospective, le déposant aurait pu inclure les classes 25 et 32 dans sa liste principale et demander une limitation à la classe 25 à l'égard de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande lors du dépôt de la demande internationale, puis désigner postérieurement l'Australie pour ajouter la classe 32, ce qui aurait permis de n'avoir qu'un seul enregistrement international à maintenir à l'avenir au lieu de deux.

288. La liste des produits et services ne doit pas nécessairement être la même pour toutes les désignations. Il est possible d'indiquer différentes classes ou différents produits et services pour les différentes désignations, à condition qu'ils entrent dans le champ d'application de la liste principale. Cette adaptation de la liste des produits et services peut se faire en limitant la liste des produits et services pour des membres spécifiques (voir les paragraphes 294 à 298).

289. L'Office d'origine doit vérifier que tous les produits et services énumérés sont couverts par ceux qui figurent dans la marque de base, afin de pouvoir faire la déclaration requise (visée à la [règle 9.5\)d](#)) (voir les paragraphes 943 à 950 pour de plus amples informations concernant le processus de certification). L'Office doit également aider le déposant à vérifier que le classement et le groupement des produits et services sont corrects afin d'éviter toute irrégularité soulevée par le Bureau international (voir les paragraphes 343 à 358). [[Règle 9.5\)d](#)]

290. Le Bureau international appliquera la version de l'édition correspondante de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la demande internationale, indépendamment de la version et de l'édition de la classification de Nice appliquée aux produits et services de la marque de base. Lorsque le Bureau international reçoit la demande internationale plus de deux mois après la date de réception par l'Office d'origine, et qu'une nouvelle version ou édition est en place, le Bureau international appliquera la nouvelle version ou édition.

291. Le Bureau international accepte les intitulés des classes, mais certains membres peuvent ne pas les accepter. Pour éviter un éventuel refus provisoire par l'Office d'un tel membre, il est conseillé d'énumérer des produits et services spécifiques au lieu d'utiliser l'indication des intitulés de classe.

292. L'utilisation d'expressions telles que "tous les produits de la classe X" et "tous les autres services de cette classe" n'est pas acceptée par le Bureau international. Par conséquent, les produits et services concernés doivent être indiqués. Pour de plus amples conseils et informations sur le classement, veuillez vous référer aux [Directives d'examen concernant le classement des produits et services dans les demandes internationales selon le système de Madrid](#) et au [Gestionnaire des produits et services de Madrid](#), disponibles sur le site Internet de l'OMPI.

293. 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 les paragraphes 389 et 390), 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](#)]

### **Limitation des produits et services**

294. La demande internationale peut contenir des limitations de la liste des produits et services à l'égard d'un ou plusieurs membres désignés.

295. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le déposant peut souhaiter limiter les produits et services pour certains membres. En général, une limitation peut être utilisée pour réduire le montant des émoluments et taxes à payer, prévenir un éventuel refus provisoire et/ou éviter un éventuel litige. La limitation peut également être utile pour permettre au déposant de respecter un accord passé avec un tiers ou pour éviter un conflit avec un tiers.

296. La limitation peut être différente à l'égard de différents membres désignés. Si la marque de base couvre la classe 32 "Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées", la demande internationale peut, par exemple, indiquer la classe 32 "Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées" pour certaines désignations, et pour d'autres désignations (par exemple, lorsque les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées) elle peut indiquer "eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées", comme illustré ci-dessous :

## 10. PRODUITS ET SERVICES

### a) Indiquez ci-dessous les produits et services pour lesquels l'enregistrement international est demandé

Classe : Produits et Services :

32	Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées.
----	--

### b) Le déposant souhaite limiter la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs parties contractantes désignées, comme suit :

Partie contractante :	Classe(s) ou liste des produits et services pour lesquels la protection est demandée dans cette partie contractante :
États-Unis d'Amérique	Eaux minérales et eaux gazeuses.
Union européenne	Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées.
Suisse	Bières.

297. Une limitation à l'égard d'un membre désigné pour lequel une taxe individuelle est payable est prise en compte dans le calcul du montant de cette taxe. En revanche, une limitation n'a pas d'incidence sur le nombre d'émoluments et taxes supplémentaires à payer. Même si une limitation est faite pour tous les membres désignés, les produits et services énumérés dans la demande sont néanmoins inclus dans l'enregistrement international et peuvent faire l'objet d'une désignation postérieure. [\[Règle 9.4\)a\)xiii\]](#)

298. Lorsqu'il demande une limitation, le déposant doit indiquer expressément tous les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée dans les membres désignés concernés. Si le déposant n'indique que les produits et services d'une classe particulière, le Bureau international considérera que la protection n'est demandée que dans les membres à l'égard desquels la limitation est demandée, et non pour les autres classes figurant dans la liste principale.

## Désignations

299. Le déposant doit indiquer les territoires qu'il souhaite désigner et demander la protection de la marque, en cochant les cases appropriées. [\[Règle 9.4\)a\)xv\]](#)

300. Il n'est pas possible de désigner le membre de l'Office d'origine (interdiction de l'"autodésignation"). [\[Article 3bis\]](#)

301. Le déposant ne peut désigner que des pays ou des organisations intergouvernementales qui sont membres du Protocole. Si le déposant a indiqué un pays à l'égard duquel le Protocole n'est pas encore entré en vigueur, l'Office d'origine peut supprimer la désignation et en informer le déposant.

302. Il est possible de désigner, dans la demande internationale ou postérieurement, certains territoires qui ne sont pas des membres proprement dits, mais auxquels le membre concerné 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 membres; les Pays-Bas sont le membre concerné. 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<sup>er</sup> janvier 2021). Bien que ces territoires ne soient pas des membres, ils assumeront toutefois le rôle d'un Office comme s'il s'agissait de membres.

### **Exigences particulières applicables à certains membres**

303. Un certain nombre d'exigences particulières s'appliquent à certains membres. Elles sont indiquées dans les différentes notes de bas de page du formulaire disponible sur le site Internet de l'OMPI ([formulaire MM2](#) et [Note concernant le dépôt du formulaire MM2](#)), qui est mis à jour régulièrement. Toutefois, il convient de noter que si la demande internationale comprend une désignation de l'Union européenne ou des États-Unis d'Amérique, les informations suivantes doivent être fournies au moment du dépôt de la demande.

#### ***Indication d'une deuxième langue (Union européenne)***

304. Lorsque l'Union européenne est désignée dans une demande internationale, le déposant doit choisir l'une des cinq langues officielles de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol. La deuxième langue doit être différente de la langue de la demande internationale. En ce qui concerne la désignation de l'Union européenne dans une désignation postérieure, voir les paragraphes 477 à 480. [[Règle 9.5g\)ii](#)]

305. 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.

306. Lorsque l'indication de la deuxième langue fait défaut ou incorrecte, le Bureau international inscrit quand même l'enregistrement international ou la désignation postérieure et notifie l'enregistrement ou la désignation à l'EUIPO. Toutefois, un refus provisoire fondé sur ce motif sera notifié par l'EUIPO et devra être surmonté par le titulaire directement devant l'EUIPO.

#### ***Revendication d'ancienneté (droits antérieurs dans un État membre de l'Union européenne)***

307. L'ancienneté est une caractéristique du système des marques de l'Union européenne (UE), régie par la législation communautaire. Elle peut s'appliquer aux titulaires de marques communautaires et aux titulaires de marques internationales désignant l'UE.

308. Un déposant (ou un titulaire) désignant l'UE dans une demande internationale (ou postérieurement dans un enregistrement international), peut revendiquer l'ancienneté (droits antérieurs) d'un enregistrement national de marque existant, ou d'un enregistrement international protégé dans un État membre de l'UE, pour autant que plusieurs conditions soient remplies (notamment le titulaire, la marque et les produits et services doivent être les mêmes). Une revendication d'ancienneté valable signifie que les droits antérieurs dans un État membre peuvent devenir caducs sans que cela porte préjudice aux droits de marque du titulaire dans ce pays particulier. En principe, le concept d'ancienneté repose sur le concept de "remplacement" dans le système de Madrid. Les éléments détaillés de la revendication d'ancienneté sont publiés dans la [gazette](#), pour l'enregistrement international concerné. [[Règle 9.5g\)i](#)]

309. 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 [MM2](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM2](#) et la [Note concernant le dépôt du formulaire MM17](#)) :

- 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.

### ***Déclaration d'intention d'utiliser la marque***

310. Lorsqu'un membre désigné a notifié au Directeur général de l'OMPI, en vertu de la [règle 7.2](#), qu'il requiert une déclaration d'intention d'utiliser la marque établie sur un formulaire distinct ([MM18](#); voir aussi la [Note concernant le dépôt du formulaire MM18](#)), cette déclaration doit être annexée à la demande internationale ([MM2](#); voir aussi la [Note concernant le dépôt du formulaire MM2](#)). Toute exigence additionnelle de ce membre concernant la langue ou la signature de la déclaration doit également être observée. En particulier, un membre peut demander que la déclaration soit signée par le déposant. [[Règle 7.2](#)] [[Règle 9.5f](#)] [[Instruction 2](#)]

311. Par conséquent, lorsque les États-Unis d'Amérique (US) sont désignés dans une demande internationale, le formulaire MM18 doit être rempli et joint.

312. Si le formulaire MM18 est manquant ou irrégulier, et si cette irrégularité n'est pas corrigée dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l'Office d'origine, il n'est pas tenu compte de la désignation des États-Unis d'Amérique. Toutefois, si d'autres membres sont indiqués, le Bureau international procédera à l'enregistrement international et l'inscrira (voir les paragraphes 371 et 372).

313. Dans le cas d'un membre 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; le formulaire de demande international indique qu'en désignant un tel membre, le déposant déclare qu'il a l'intention que la marque soit utilisée par lui ou avec son consentement dans ce membre, pour les produits et services couverts par la demande internationale.

314. Lorsqu'il désigne le Brésil, le déposant déclare que lui-même ou une entreprise qu'il dirige exerce véritablement et légalement une activité commerciale en lien avec les produits et services à l'égard desquels l'enregistrement international produit ses effets au Brésil, et accepte de recevoir par courrier postal des notifications, y compris des citations, qui ne sont pas couvertes par le Protocole de Madrid concernant cet enregistrement international, émises dans le cadre de procédures judiciaires menées au Brésil.

### **Signature du déposant ou de son mandataire**

315. 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 d'une telle signature. [[Règle 9.2b](#)]

316. Toute signature du déposant ou du mandataire peut être manuscrite, imprimée, dactylographiée ou apposée au moyen d'un timbre. [\[Instruction 7\]](#) [\[Instruction 11.a\)ii\)\]](#)

### **Attestation et signature de la demande internationale par l'Office d'origine**

317. L'Office d'origine doit signer la demande internationale et certifier la date à laquelle il a reçu 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 les paragraphes 378 et 379).

318. L'Office d'origine doit certifier que les données de la demande internationale correspondent à celles de la marque de base, c'est-à-dire que le déposant est le même, que la marque est la même et que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste des produits et services figurant dans la marque de base. Pour de plus amples informations sur le processus de certification, voir les paragraphes 923 à 926. [\[Règle 9.2\)b\)\]](#) [\[Règle 9.5\)d\)i\)\]](#)

### **Feuille de calcul des émoluments et taxes**

319. Les paragraphes qui suivent doivent être lus conjointement avec les remarques générales énoncées dans les paragraphes 74 à 90 concernant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international.

320. Le déposant doit 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 (compte courant), 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 applicables**

321. Les émoluments et taxes à payer pour une demande internationale se composent de l'émolument de base (653 francs suisses pour une marque en noir et blanc ou 903 francs suisses pour une marque en couleur) et, soit d'un complément d'émolument (100 francs suisses) pour chaque membre désigné, et d'un émolument supplémentaire (100 francs suisses) pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième (appelés "taxes standard"), soit de taxes individuelles (telles que déclarées par le membre concerné).

#### ***Compléments d'émolument et émoluments supplémentaires ("taxes standard")***

322. Les compléments d'émolument (100 francs suisses par membre désigné) et les émoluments supplémentaires (100 francs suisses pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième) sont des montants fixes, souvent appelés "taxes standard", qui s'appliquent lorsque les membres désignés n'ont pas déclaré de taxes individuelles.



### **Taxes individuelles**

323. Certains membres ont déclaré qu'ils préféreraient recevoir une taxe individuelle plutôt que les émoluments supplémentaires et les compléments d'émolument. Dans ce cas, le déposant paie la taxe individuelle plutôt que les taxes standard. [\[Article 8.7\]](#)

324. Toutefois, lorsque le membre désigné est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, et que le membre de l'Office d'origine est également partie aux deux traités, ce sont les taxes standard, et non la taxe individuelle, qui sont dues (voir les paragraphes 100, 101 et 322). [\[Article 9sexies.1\)b\]](#)

### **Taxe payable en deux parties**

325. Un membre qui requiert une taxe individuelle peut également demander que cette taxe soit payable en 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 du membre concerné. 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 du membre concerné et notifie ce fait au titulaire et au membre. [\[Règle 34.3\]](#)

326. Si le titulaire n'a pas observé le délai pour acquitter la deuxième 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 les deux mois après l'expiration du délai non respecté (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM20](#)). La taxe manquante et l'émolument de poursuite de la procédure doivent être payés en même temps que la requête. Pour plus de détails sur la mesure de sursis que constitue la poursuite de la procédure, voir les paragraphes 65 à 69. [\[Règle 5bis\]](#) [\[Instruction 2\]](#)

### **Montant des émoluments et taxes**

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

- l'émolument de base (653 francs suisses pour une marque en noir et blanc ou 903 francs suisses pour une marque en couleur)
- une taxe individuelle pour la désignation de chaque membre qui a fait la déclaration correspondante (voir les paragraphes 323 et 324)), en vertu du Protocole, sauf lorsque le membre désigné 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 membre désigné à l'égard duquel il n'y a pas de taxe individuelle à payer (100 francs suisses);

- un émolument supplémentaire pour chaque classe de produits ou de services en sus de la troisième (100 francs suisses); lorsque, cependant, tous les membres désignés sont ceux à l'égard desquels une taxe individuelle doit être payée, aucun émolument supplémentaire n'est dû.

328. Les montants de l'émolument de base, du complément d'émolument et de l'émolument supplémentaire sont fixés dans le [barème des émoluments et taxes](#). Les montants des [taxes individuelles](#) en vigueur sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI. Le [calculateur de taxes](#), également disponible sur le site Internet de l'OMPI, permet d'estimer les taxes en tenant compte de l'Office d'origine, de la désignation des membres et du nombre de classes de produits et services.

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

329. 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 de propriété intellectuelle de ce même pays, en tant qu'Office d'origine, bénéficiera d'une réduction de 90% sur l'émolument de base (et 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. Les déposants devront toutefois payer les émoluments et taxes pour chacun des membres désignés.

330. La [liste des pays les moins avancés \(PMA\)](#) 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](#).

### **Modes de paiement des émoluments et taxes de dépôt**

331. Les [émoluments et taxes](#) peuvent être payés de différentes façons :
- au moyen du prélèvement du montant requis sur un [compte courant auprès de l'OMPI](#); ou
  - au moyen de fonds déjà versés à l'OMPI; ou
  - au moyen d'un virement sur le compte postal (uniquement en Europe) ou le compte bancaire de l'OMPI;
  - par carte de crédit (uniquement lorsque l'Office d'origine dispose du [service de dépôt électronique du système de Madrid](#) (ou de sa propre solution en ligne, ou que le déposant a utilisé l'application [assistant Madrid](#)) ou suite à une irrégularité concernant le paiement des émoluments et taxes après le dépôt.

### ***Paiement par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international***

332. Lorsque le paiement doit être effectué par prélèvement du montant requis sur un [compte ouvert auprès du Bureau international](#), la case correspondante de la feuille de calcul des émoluments et taxes doit être cochée; de plus, le titulaire du compte, le numéro du compte

et l'auteur des instructions à l'effet de prélever doivent être indiqués. Lorsqu'on a recours à ce mode de paiement, il n'est pas nécessaire d'indiquer le montant qui doit être prélevé. En effet, l'un des avantages de ce mode de paiement est d'éviter le risque d'une irrégularité dans le cas où les émoluments et taxes calculés par le déposant ou le mandataire seraient incorrects.

### ***Autres modes de paiement***

333. Lorsque le déposant n'a pas donné d'instructions pour que la taxe requise soit débitée d'un compte courant, le montant total payé doit être indiqué dans la case appropriée de la feuille de calcul des émoluments et taxes. En outre, la ventilation du montant des émoluments et taxes et, de préférence, le nombre de désignations, de classes et le détail des taxes individuelles, doivent être indiqués dans les espaces prévus à cet effet, afin d'aider le Bureau international à identifier l'erreur si le total est incorrect. Utilisez le [calculateur de taxes](#) en ligne disponible sur le site Internet de l'OMPI pour vous aider à estimer les taxes requises.

334. Lorsque les fonds ont été précédemment reçus et ont fait l'objet d'un accusé de réception par le Bureau international, le numéro du reçu (émis lorsque le Bureau international a accusé réception du transfert) doit être clairement indiqué ainsi que l'identité de la partie qui a effectué le paiement.

335. Lorsque la taxe est transférée sur un [compte bancaire ou postal de l'OMPI](#), cochez la case correspondante et indiquez ce qui suit :

- le nom de la personne qui effectue le paiement et son adresse complète;
- le [code de la transaction](#) : introduire le code (EN) pour la demande internationale;
- la marque ou les éléments verbaux de la marque (si disponibles); et
- le nom du déposant (s'il est différent du nom de la partie qui effectue le paiement).

336. 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 et qui sera remboursé si la demande est réputée abandonnée, n'est pas considérée comme étant une demande ou est retirée.

337. Lorsque les émoluments et taxes ne sont pas payés par l'intermédiaire de l'Office d'origine, l'Office peut attirer l'attention du déposant sur le fait que l'enregistrement international ne peut être inscrit tant que les émoluments et taxes nécessaires n'ont pas été reçus par le Bureau international. Le paiement des émoluments et taxes au Bureau international relève de la responsabilité du déposant, l'Office n'est pas tenu de vérifier que le paiement a été effectué.

### ***Paiement par carte de crédit***

338. Si l'Office d'origine offre le service de [dépôt électronique du système de Madrid](#), ou sa propre solution en ligne, les émoluments et taxes peuvent être payés [par carte de crédit](#). Si l'Office ne dispose pas du service de dépôt électronique de Madrid (ou de sa propre solution en ligne), le déposant doit utiliser [l'assistant Madrid](#). À la réception de la demande, et avant tout examen, le Bureau international invite le déposant à payer les émoluments et taxes à l'avance en utilisant les méthodes de paiement disponibles, notamment par carte de crédit. Si les émoluments et taxes ne sont pas payés au moment du dépôt, ou s'ils sont insuffisants, le Bureau international émet une irrégularité.

## **EXAMEN DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR LE BUREAU INTERNATIONAL**

339. Une fois que le Bureau international a reçu la demande internationale, il l'examine pour s'assurer qu'elle remplit les conditions de formalité énoncées dans le règlement d'exécution.

### **Irrégularités dans la demande internationale**

340. En cas d'irrégularité dans la demande internationale, le Bureau international en informe 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.

341. 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 [\[Règle 12\]](#);
- les irrégularités concernant l'indication des produits et services [\[Règle 13\]](#);
- les autres irrégularités [\[Règle 11\]](#).

342. Si le Bureau international constate que la demande internationale présente des irrégularités, il :

- notifie ce fait à la fois à l'Office d'origine et au déposant;
- informe de l'irrégularité spécifique;
- explique comment la corriger;
- fournit un délai de trois mois pour corriger l'irrégularité;
- spécifie qui doit corriger l'irrégularité, l'Office d'origine ou le déposant; et
- indique quelles seraient les conséquences en cas de non-corrrection de l'irrégularité.

## Irrégularités concernant le classement des produits et services

343. Le classement et le groupement des produits et services tels qu'ils sont énumérés dans la demande internationale relèvent strictement de la responsabilité du Bureau international. Si le classement des produits et services indiqués dans la demande internationale pose des problèmes, le Bureau international s'efforcera de les résoudre avec l'Office d'origine. Le déposant en sera également informé, afin qu'il puisse se mettre en rapport l'Office pour trouver une solution adéquate.

344. La liste des produits et services figurant dans la demande internationale doit être conforme à la dernière édition et version de la [classification de Nice](#). 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 un membre désigné pour ce qui concerne la détermination de l'étendue de la protection de la marque. [\[Règle 12.1\)a\]](#) [\[Article 4.1\)b\]](#)

345. 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 de Nice](#) 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.

346. 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.

347. 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 des produits et services proposés. Cet avis peut émaner du déposant ou être influencé par ce dernier qui, à la suite des informations reçues, 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. La proposition du Bureau international prévaut. [\[Règle 12.2\]](#)

348. 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 dans l'avis d'irrégularité. [\[Règle 12.3\]](#)

349. Si l'Office d'origine répond à la notification d'irrégularité, le Bureau international examine la réponse et retire, modifie ou confirme sa proposition. Il notifie sa décision à 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. [\[Règle 12.4 à 12.6\]](#) [\[Règle 12.7\)c\]](#)

350. Tout émoulement 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.

351. Si ces émoulements 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 émoulements supplémentaires ou des taxes individuelles supplémentaires, l'Office d'origine doit en informer le Bureau international.

352. Cela montre que le déposant doit être attentif aux irrégularités émises auprès de l'Office d'origine. Lorsqu'un montant d'émoulement 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 émoulements et taxes au Bureau international, il peut, en certaines circonstances, être préférable de payer le montant directement au Bureau international. Voir paragraphe 980 pour un exemple d'irrégularité concernant le classement des produits et services.

353. Si, par suite du non-paiement du montant additionnel des émoulements et taxes, la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse les émoulements et taxes déjà payés pour la demande internationale à l'auteur du paiement, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émoulement de base à payer pour un enregistrement en noir et blanc. Ce montant s'élève actuellement à 451,50 francs suisses. [\[Règle 12.8\)\]](#)

354. Si la demande internationale contient une limitation de la liste des produits et services à l'égard d'un ou plusieurs membres désignés, le Bureau international examine les limitations afin de s'assurer que les produits et services indiqués sont correctement classés et groupés selon la [classification de Nice](#) en appliquant la même procédure d'examen que celle décrite ci-dessus (voir les paragraphes 343 à 353). Cependant, il ne détermine pas si ces produits et services relèvent de la liste principale, car cette tâche incombe aux Offices des membres désignés. S'il n'est pas en mesure de grouper les produits et services énumérés dans la limitation contenue dans la demande, 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\)\]](#)

355. 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

356. 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 (voir le paragraphe 984, pour un exemple d'irrégularité concernant l'indication des produits et services). Il peut suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question. [\[Règle 13.1\]](#)

357. 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 doit 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. [\[Règle 13.2a\]](#)

358. 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, avec 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. [\[Règle 13.2b\]](#)

## Autres irrégularités

359. 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

360. Il existe un certain nombre d'irrégularités (en plus de celles relatives au classement des produits et services) dont la correction incombe à l'Office d'origine. De telles irrégularités doivent être corrigées par l'Office d'origine dans un délai de trois mois à compter de la notification, sinon la demande internationale est considérée comme abandonnée et cela est notifié à l'Office d'origine et au déposant. [\[Règle 11.4\]](#)

361. 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 : [\[Règle 11.4a\]](#)

- la demande internationale 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;

- des irrégularités concernant l'habilitation du déposant à déposer la demande internationale; par exemple, la demande n'indique pas la qualification du déposant (voir les paragraphes 157 à 165 et 235 à 239). Ce serait le cas si, par exemple :
  - le déposant a indiqué qu'il a un établissement ou un domicile sur le territoire du membre dont l'Office est l'Office d'origine, alors que son adresse ne se trouve pas sur ce territoire, et qu'aucune adresse supplémentaire n'a été indiquée sur le [formulaire MM2](#) (voir le paragraphe 238), ou
  - l'adresse indiquée n'est pas non plus sur ce territoire;
  - l'adresse du déposant se trouve sur le territoire de ce membre mais il n'a pas été indiqué si le droit du déposant est fondé sur un établissement ou un domicile;
  - il y a des irrégularités concernant la date et le numéro de la marque de base;
  - il y a des irrégularités concernant la déclaration de l'Office d'origine (certification) (voir paragraphes 317 et 318, 923 à 926, 956 et 957).
- l'une des indications suivantes est manquante :
  - des indications permettant d'établir l'identité du déposant et suffisantes pour le contacter ou contacter son mandataire;
  - l'indication d'au moins un membre à désigner;
  - une reproduction de la marque;
  - la liste des produits et des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé.

362. Si le Bureau international considère 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.

363. 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 les désignations ou le droit de déposer la demande internationale. De nombreux Offices ont mis en place une procédure permettant au déposant de disposer d'un court délai pour commenter l'irrégularité et fournir toute information nécessaire.

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

364. Lorsque les émoluments et taxes afférents à la demande internationale ont été payés par l'intermédiaire de l'Office d'origine et que 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). 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. [\[Règle 11.3\]](#)

365. 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 (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM20](#)). 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 65 à 69. [\[Règle 5bis\]](#)

### **Irrégularités dont la correction incombe au déposant**

366. Le déposant doit corriger toute irrégularité non décrite comme devant être corrigée par l'Office d'origine ou par l'Office d'origine ou 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, l'adresse électronique n'est pas indiquée ou il manque une translittération nécessaire;
- tous les détails donnés concernant la revendication de priorité ne sont pas suffisants; 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 la reproduction de la marque n'est pas en couleur;
- 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 ou manquant;
- des instructions ont été données à l'effet de payer les émoluments et taxes par prélèvement sur un compte ouvert auprès du Bureau international (compte courant), mais le montant nécessaire n'est pas disponible sur ce compte.

367. 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 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\]](#)

368. 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 (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM20](#)). 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 65 à 69. [[Règle 5bis](#)]

369. 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. Ce montant s'élève actuellement à 326,50 francs suisses. [[Règle 11.5](#)]

370. Lorsque la demande internationale inclut la désignation d'un membre qui ne peut pas être désigné (par exemple, lorsque le déposant a cherché à désigner 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**

371. Lorsqu'il désigne les États-Unis d'Amérique (US), le déposant doit remplir et joindre au formulaire de demande internationale une déclaration d'intention d'utiliser la marque, en utilisant le [formulaire MM18](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM18](#)). Si 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 11.6a\) et b\)](#)]

372. 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 des États-Unis d'Amérique. 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 cette désignation déjà payée. La notification du Bureau international indique que la désignation des États-Unis d'Amérique peut être ajoutée sous la forme d'une désignation postérieure, pour autant que cette désignation soit accompagnée de la déclaration requise. [[Règle 11.6c\)](#)]

### **Enregistrement, notification et publication**

373. 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 membres désignés, 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 est toujours établi dans la langue de la demande internationale. Des copies certifiées conformes d'un certificat d'enregistrement international peuvent être demandées moyennant le paiement d'une taxe. [[Règle 14.1](#)]

374. Le certificat d'enregistrement international est à considérer comme un document attestant que la demande internationale a été enregistrée auprès du Bureau international, ce qui ne signifie pas que la marque est protégée dans les membres désignés. Un certificat d'enregistrement international ne doit pas être confondu avec un certificat d'enregistrement délivré par un Office national ou régional de propriété intellectuelle (qui sont généralement délivrés une fois que la marque a obtenu la protection sur le territoire). Un certificat d'enregistrement international s'apparente davantage à un récépissé de dépôt au niveau national ou régional. Pour le moment, on ne sait pas si la marque sera finalement protégée dans les membres désignés, car les Offices concernés disposent d'un an ou de 18 mois pour achever leur examen quant au fond et rendre leur décision sur l'étendue de la protection. Une décision des membres désignés indiquant l'octroi de la protection sur leur territoire est l'équivalent d'un certificat d'enregistrement délivré par un Office national ou régional de propriété intellectuelle (voir plus de précisions sur une telle décision aux paragraphes 441 à 447).

375. L'enregistrement international est publié dans la [gazette](#). La gazette est accessible par l'intermédiaire de [Madrid Monitor](#) sur le site Internet de l'OMPI. [[Règle 32.1\)a\)i](#)]

## L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

### Effets de l'enregistrement international

376. Les effets de l'enregistrement international s'étendent aux membres expressément désignés dans la demande internationale. [[Articles 3bis et 3ter](#)]

377. À partir de la date de l'enregistrement international, la protection de la marque dans chacun des membres désignés est la même que si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office de ce membre. Si aucun refus provisoire n'a été notifié au Bureau international dans les délais prescrits ou si un tel refus notifié dans les délais prescrits n'est pas considéré comme tel ou a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans le membre est, à partir de la date de l'enregistrement international, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de ce membre. [[Article 4.1](#)]

### Date de l'enregistrement international

378. 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](#)]

379. 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, pour des raisons de force majeure, l'Office est excusé de ne pas avoir soumis la demande internationale au Bureau international dans ce délai de deux mois, 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. [[Règle 5](#)]

## Irrégularités : date dans des cas particuliers

380. La date de l'enregistrement international peut être affectée si l'un des éléments de fond 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 membres désignés;
- une reproduction de la marque;
- l'indication des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé.

381. Si la date à laquelle le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international se situe dans le délai de deux mois visé au paragraphe 379, 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 5bis](#) 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. [[Règle 15.1](#)]

382. 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 (voir le paragraphe 1009 pour un exemple de la manière dont la date d'un enregistrement international peut être affectée dans ces cas particuliers). [[Règle 11.4\)a\)ii](#)]

383. Aucun défaut autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 380 (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](#)]

## Inscription de l'enregistrement international

### Contenu de l'enregistrement international

384. L'enregistrement international contient : [[Règle 14.2](#)]

- toutes les données figurant dans la demande internationale (à l'exception des informations 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 des marques \(classification de Vienne\)](#) les symboles pertinents de cette classification déterminés par le Bureau international. Toutefois, lorsque la demande internationale contient une déclaration indiquant que la marque doit être 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 307 à 309), relatives à l’État membre ou aux États membres pour lesquels une marque antérieure sujette à une revendication d’ancienneté 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**

385. L’enregistrement international est publié dans la [gazette](#). La gazette est accessible par l’intermédiaire de [Madrid Monitor](#) sur le site Internet de l’OMPI. [\[Règle 32.1\)a\)i\]](#)

386. La marque est publiée exactement telle qu’elle figure dans la demande internationale ou telle qu’elle a été reçue sous format numérique de l’Office d’origine. 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\]](#)

387. 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 incorporées dans [Madrid Monitor](#). Ces données peuvent contenir des irrégularités qui existent dans la demande internationale. (Pour plus d’informations concernant Madrid Monitor, voir les paragraphes 114 et 131 à 134 **Error! Reference source not found.**). [\[Règle 33.1\) et 2\]](#)

### **Langue de l’enregistrement et de la publication**

388. Un enregistrement international est inscrit et publié en français, en anglais et en espagnol. [\[Règle 6.3\]](#)

389. 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 est incorrecte, 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\]](#)

390. Le Bureau international ne traduit pas la marque ni n’en vérifie la traduction fournie par le déposant. [\[Règle 6.4\)b\]](#)

## Période de validité

391. L'enregistrement de la marque est d'une durée de 10 ans à compter de la date de l'enregistrement international, avec possibilité de renouvellement pour des périodes supplémentaires de 10 ans. [\[Article 6.1\]](#) [\[Article 7.1\]](#)

## EXAMEN DE LA MARQUE INTERNATIONALE PAR LES OFFICES DES MEMBRES DÉSIGNÉS

### Motifs de refus

392. Chaque membre désigné 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 du membre concerné. [\[Article 5.1\]](#)

393. Le titulaire peut consulter la base de données des [profils des membres de Madrid](#) pour accéder aux informations concernant les législations et pratiques des Offices des marques des membres. Ces informations aident les déposants et les titulaires à comprendre les règles et les procédures en vigueur sur chacun des marchés cibles qui les intéressent, notamment les délais pour répondre à un refus provisoire, pour déposer une requête en réexamen ou un recours. La base de données des profils des membres est accessible au public, gratuitement, sur le site Internet de l'OMPI.

394. L'Office d'un membre ne peut pas refuser la protection d'un enregistrement international pour les motifs suivants :

- au motif qu'il couvre plus d'une classe ou trop d'éléments de produits ou services. L'Office d'un membre désigné doit accepter qu'un enregistrement international puisse être protégé dans ce membre pour plusieurs (voire l'ensemble des 45) classes de produits et de services, même si cet Office n'autorise que des demandes pour une seule classe selon sa pratique locale.
- pour des raisons formelles, car les conditions de forme ont déjà été vérifiées par le Bureau international.
- le classement des produits et services dans l'enregistrement international, même si un Office est en désaccord avec le classement (tel qu'approuvé par le Bureau international).

395. Lorsque la désignation comprend une déclaration selon laquelle la marque doit être considérée comme une marque en caractères standard, il appartient entièrement à chaque membre désigné de décider de l'effet d'une telle déclaration.

396. Un Office peut s'opposer à un terme de la demande s'il le juge trop large ou trop vague. Cette objection doit prendre la forme d'un refus provisoire. L'Office peut proposer que le terme large ou vague soit remplacé par un terme plus restreint ou plus précis dans la liste des produits et services du registre international. Si le titulaire accepte le terme proposé, cela revient en fait à limiter la protection pour ce membre.

397. L'Office ne doit pas conseiller au titulaire de contacter le Bureau international pour surmonter les motifs de refus. Par exemple, un Office peut émettre un refus provisoire au

motif qu'une description de la marque n'est pas claire, mais il ne doit pas conseiller au titulaire de demander une modification de la description dans le registre international. Toute modification d'une description convenue entre le titulaire et l'Office concerné peut toutefois être reflétée dans la décision finale de cet Office et indiquée dans le registre national.

## Délai de refus

398. Une fois le délai applicable (un an ou 18 mois) écoulé, le titulaire d'un enregistrement international saura si la marque est protégée dans un membre donné, ou s'il existe une possibilité que la protection soit refusée et, le cas échéant, pour quels motifs.

399. Lorsque l'Office d'un membre désigné trouve des motifs de refuser la protection de la marque, il doit notifier ce refus provisoire au Bureau international dans le délai applicable. Le délai par défaut 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. [\[Article 5.2\)a\]](#)

400. Toutefois, tout membre peut déclarer que le délai sera de 18 mois au lieu d'une année (voir paragraphe 393 et paragraphes 1299 et 1300). [\[Article 5.2\) b\)\]](#)

401. Dans cette déclaration, le membre peut également préciser qu'un refus de protection résultant d'une opposition peut être notifié au Bureau international après l'expiration du délai de 18 mois. Dans ce cas, l'Office concerné devrait notifier au Bureau international, avant l'expiration du délai de 18 mois pour un enregistrement international donné, que des oppositions relatives à cet enregistrement international peuvent être déposées après l'expiration du délai de 18 mois. Les dates pertinentes concernant l'opposition éventuelle sont indiquées dans la notification. [\[Règle 16\]](#)

402. [L'article 9sexies](#) stipule qu'une déclaration faite en vertu de [l'article 5.2\)b\) ou c\)](#) est sans effet dans le cadre des relations mutuelles entre les membres qui sont parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole. Cela signifie que lorsque le membre de l'Office d'origine et le membre de la désignation dans l'enregistrement international sont tous deux liés par les deux traités, le délai pour notifier un refus provisoire est d'un an, nonobstant le fait que le membre désigné en question ait pu faire une déclaration afin de proroger le délai pour la notification d'un refus provisoire. [\[Article 9sexies\]](#)

403. Tout refus provisoire envoyé après le délai applicable n'est pas considéré comme tel par le Bureau international (voir les paragraphes 424 à 427). L'Office doit soulever tous les motifs de refus pertinents dans le refus provisoire car il n'est pas possible pour l'Office d'ajouter de nouveaux motifs ou d'envoyer un nouveau refus provisoire après l'expiration du délai applicable. La seule exception est la situation mentionnée au paragraphe 401 pour les refus provisoires basés sur une opposition lorsque le membre concerné a fait la déclaration prévue à [l'article 5.2.b\) et c\)](#). Veuillez noter que le délai applicable (un an ou 18 mois) ne concerne que le refus provisoire, il n'y a pas de délai pour que l'Office notifie au Bureau international sa décision finale suite à ce refus en vertu de la [règle 18ter.2\) ou 3\)](#).

404. Si, comme indiqué au paragraphe 401, 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 provisoire basé sur une opposition après l'expiration du délai de 18 mois. L'exemple suivant permet d'expliquer le fonctionnement de ces dispositions :

*Un enregistrement international (EI) désigne un membre particulier pour les classes 3, 5 et 10.*

- *Après examen, l'Office considère que la protection de la marque doit être refusée pour les classes 5 et 10. L'Office émet un refus total et indique que*

*la protection peut être envisagée pour la classe 3 si le titulaire limite la liste des produits énoncés dans l'EI à la classe 3 devant l'Office ou bien s'il soumet une demande d'inscription d'une limitation à la classe 3 au Bureau international. Si le titulaire ne répond pas dans le délai imparti de trois mois, la désignation est considérée comme abandonnée dans son intégralité, c'est-à-dire que la désignation est totalement refusée.*

- *Après examen, l'Office considère que la protection de la marque doit être refusée pour les classes 5 et 10, mais qu'elle peut être accordée pour les produits de la classe 3. Le refus provisoire indique que le titulaire doit informer l'Office dans un délai de six mois s'il souhaite demander un réexamen de ce refus; et qu'en cas d'absence de réponse du titulaire, l'Office procédera à la publication de la marque à des fins d'opposition pour les produits de la classe 3 uniquement. L'Office informe également qu'il est possible qu'une opposition soit déposée par un tiers, même après l'expiration du délai de refus de 18 mois;*
- *Le titulaire demande un réexamen du refus provisoire pour les produits des classes 5 et 10 dans le délai de six mois. Suite à ce réexamen, l'Office décide de refuser la protection de la marque pour les produits de la classe 5 mais l'autorise pour les produits de la classe 10. L'Office publie la marque à des fins d'opposition pour les produits des classes 3 et 10, et notifie également au titulaire qu'il existe une possibilité qu'une opposition soit déposée par un tiers, même après l'expiration du délai de 18 mois à compter de la notification de la désignation.*

405. Cet exemple est purement indicatif. De nombreuses variantes sont envisageables et les circonstances varieront selon la législation de chaque membre désigné.

406. Lorsqu'un membre désigné trouve des motifs de refus, l'Office doit notifier ce refus provisoire au Bureau international dans le délai applicable. Lorsque le membre désigné ne rend pas de décision avant l'expiration du délai applicable, le Protocole considère que la marque est protégée dans ce membre à partir de la date de l'enregistrement international, ou de la date de la désignation postérieure, le cas échéant. C'est le principe de l'*acceptation tacite*. Le Bureau international publiera une déclaration à cet effet dans la base de données [Madrid Monitor](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI, indiquant ce qui suit : "Le délai de refus a expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été inscrite (application de la règle 5 préservée)". [\[Article 4\]](#)

407. Pour plus de précisions sur les délais de refus provisoire par un Office dans un membre désigné, voir les paragraphes 1066 à 1079.

## **Procédure en cas de refus de protection**

### **Notification de refus provisoire de protection**

408. La notification de refus provisoire est envoyée au Bureau international par l'Office concerné. Elle contient les données de l'enregistrement international concerné et indique les motifs pour lesquels l'Office considère que la protection ne peut être accordée ("refus provisoire d'office"), ou indique que la protection ne peut être accordée parce qu'une opposition a été déposée ("refus provisoire fondé sur une opposition"), ou les deux, et comprend un renvoi aux dispositions correspondantes de la législation pertinente. De même, elle doit laisser clair si le refus provisoire concerne tous les produits et services couverts par



l'enregistrement international, ou bien indiquer les produits et services affectés, ou non affectés, par le refus.

409. Si les motifs sur lesquels le refus est fondé concernent une marque antérieure avec laquelle il y a un conflit, des renseignements complets sur cette marque doivent figurer : la date et le numéro de dépôt ou d'enregistrement, la date de priorité (le cas échéant), une reproduction de la marque (qui peut, si la marque ne contient pas d'éléments figuratifs, être simplement dactylographiée), le nom et l'adresse du titulaire de la marque et une liste de tous les produits ou services couverts par cette marque ou bien une liste des produits ou services pertinents. Cette liste peut être rédigée dans la langue locale de l'Office concerné. Par exemple, si l'Office en Norvège émet une notification de refus provisoire fondée sur un droit antérieur, les détails de ce droit antérieur peuvent être en norvégien.

410. Une notification de refus provisoire ne doit porter que sur un seul enregistrement international. [[Règle 17.1](#)]

411. Le titulaire disposera d'un délai pour répondre au refus provisoire et des coordonnées de l'administration à laquelle il doit adresser sa réponse. Si un mandataire local est tenu de déposer la réponse, cela sera également indiqué.

412. Si la notification de refus provisoire précise qu'un mandataire local doit être constitué, les conditions de cette constitution seront régies par la législation et la pratique du membre concerné, et la notification doit préciser ces conditions. Celles-ci seront probablement différentes des exigences relatives à la constitution d'un mandataire auprès du Bureau international.

### ***Refus total ou partiel***

413. L'Office peut émettre un refus total ou partiel. Le caractère total ou partiel du refus dépend de l'obligation ou non pour le titulaire de répondre au refus provisoire.

414. Un refus total implique que le titulaire réponde au refus. S'il ne répond pas, la désignation est considérée comme totalement abandonnée, même si les motifs du refus ne s'appliquent qu'à certains des produits et services. Autrement dit, si le titulaire ne répond pas au refus provisoire, la marque est refusée dans son intégralité (voir plus loin les paragraphes 1089 à 1092).

415. Un refus partiel est émis lorsque l'Office trouve des motifs de refus mais n'exige pas de réponse du titulaire afin de procéder (partiellement) à la désignation pour certains des produits et services ou sous une autre condition. C'est le cas lorsque l'Office trouve des motifs de refus de protection, par exemple, pour l'une des trois classes couvertes par l'enregistrement international, et que le titulaire souhaite procéder à la désignation pour les deux classes qui n'ont pas été refusées plutôt que d'investir dans la contestation de la décision. Dans ce cas, l'Office procède à la publication de la marque à des fins d'opposition une fois que le délai de réponse a expiré (voir les paragraphes 1093 à 1095). L'Office peut également souhaiter émettre un refus partiel suite à une proposition de clarification d'une condition, par exemple, lorsque l'Office a proposé une renonciation et que le titulaire est heureux de procéder à la renonciation proposée. Voir le paragraphe 418 ci-après concernant l'acceptation conditionnelle.

### ***Notification du refus provisoire fondé sur une opposition***

416. Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification mentionne ce fait. La notification contient, en plus

des indications mentionnées plus haut, 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 également fournir la liste complète des produits et des services de cette demande ou de cet enregistrement antérieur. Ces listes peuvent être dans la langue locale de l'Office (même si cette langue n'est ni le français, ni l'anglais, ni l'espagnol). [Règle 17.3]

417. Lorsqu'un Office a fait la déclaration visée à [l'article 5.2\)c](#) – prolongeant le délai pour émettre un refus provisoire fondé sur une opposition à l'issue du délai de 18 mois, et lorsque l'Office constate qu'il peut y avoir la possibilité d'une telle opposition pour un enregistrement international donné, l'Office doit notifier ce fait au Bureau international au cours du délai de 18 mois.

### ***Acceptation conditionnelle***

418. Au niveau national ou régional, l'Office peut décider d'une acceptation conditionnelle. Cela signifie que, si le déposant accepte certaines conditions, par exemple une non-revendication particulière, la marque est acceptée pour publication à des fins d'opposition ou de protection. Lorsque l'Office considère qu'une condition donnée est requise, il doit le notifier au titulaire par un refus provisoire. À moins que la marque ne puisse être pleinement acceptée telle qu'elle a été désignée, l'Office doit émettre un refus provisoire. Par exemple, si le titulaire est tenu d'accepter une non-revendication particulière pour surmonter le refus provisoire, l'Office doit indiquer une telle indication dans la section "Conditions supplémentaires, le cas échéant".

### **Inscription et publication du refus provisoire : transmission au titulaire**

419. Le Bureau international examine la notification de refus provisoire pour s'assurer qu'elle est conforme aux conditions de forme. Si elle est régulière, le Bureau international inscrit le refus provisoire au registre international, avec l'indication de la date à laquelle la notification a été envoyée (ou est considérée comme ayant été envoyée).

420. 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 du membre concerné) 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 et que l'Office n'a pas communiqué sa décision finale. Le Bureau international publie la notification de refus provisoire dans la base de données [Madrid Monitor](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI<sup>6</sup>. [Règle 17.4] [Règle 32.1)a)iii]

421. Le Bureau international transmet au titulaire une copie de la notification. Il transmet également au titulaire toute information communiquée par l'Office d'un membre désigné 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. [Règle 16.2] [Règle 17.4]

---

<sup>6</sup> Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2009, le Bureau international met à la disposition des utilisateurs des copies numérisées des notifications de refus provisoire dans la base de données Madrid Monitor.

## Langue de la notification de refus provisoire

422. Le refus provisoire peut être en français, en anglais ou en espagnol (au choix de l'Office adressant la notification). Le fait que l'enregistrement international soit refusé 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 provisoire dans la langue dans laquelle elle a été envoyée par l'Office du membre désigné – le refus provisoire lui-même n'est pas traduit dans la langue de préférence du titulaire. La communication du Bureau international transmettant la copie de la notification de refus provisoire 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 les paragraphes 170 et 232). [\[Règle 6.2\)3\) et 6.2\)4\)\]](#)

## Notification irrégulière d'un refus provisoire

423. Si une notification ne remplit pas les conditions de forme, le Bureau international la considère comme irrégulière. Il existe trois types de notifications irrégulières de refus provisoire, chacune ayant des conséquences plus ou moins importantes. Il y a celles qui sont irrégulières, mais qui sont inscrites; il y a celles qui sont irrégulières et qui ne peuvent pas être inscrites; et il y a celles qui sont irrégulières et qui ne peuvent pas être considérées comme telles par le Bureau international.

### *Le refus provisoire n'est pas considéré comme tel*

424. Une notification de refus provisoire n'est pas prise en considération par le Bureau international si le numéro d'enregistrement international et les motifs de refus font défaut ou si elle a été envoyée trop tard (c'est-à-dire après l'expiration du délai applicable).

425. Il s'agit de l'irrégularité la plus grave. En pareil cas, l'Office doit envoyer un nouveau refus provisoire s'il est encore dans le délai applicable (un an ou 18 mois). Si le délai a expiré, l'enregistrement international est réputé protégé dans le membre désigné concerné en vertu du principe d'*acceptation tacite*. [\[Article 4\]](#) [\[Règle 18.1\)a\) et 2\)\]](#)

426. Le Bureau international transmet une copie de la notification au titulaire et l'informe (et en même temps l'Office qui l'a envoyée) qu'il ne considère pas la notification de refus provisoire comme telle, en indiquant ses raisons. [\[Règle 18.1\)b\) et 2\)c\)\]](#)

427. Lorsqu'une notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international, et n'est donc pas inscrite au registre international, le titulaire doit néanmoins être informé que cela ne signifie pas pour autant qu'il n'existe aucune objection à la protection de la marque dans le membre concerné. Par exemple, il est possible pour des tiers d'intenter une action en invalidation de la désignation, fondée sur les mêmes motifs que ceux qui étaient invoqués par l'Office dans la notification irrégulière de refus provisoire. En fonction de l'irrégularité contenue dans la notification de refus provisoire, le titulaire peut estimer préférable de demander à l'Office des informations supplémentaires sur les motifs de refus de protection et les risques que ces motifs peuvent présenter.

### *Le refus provisoire est irrégulier et n'est pas inscrit*

428. Lorsque la notification n'indique pas le délai pour déposer une requête en réexamen ou un recours, ou une réponse à une opposition, ni l'autorité auprès de laquelle il faut l'adresser, le refus provisoire n'est pas inscrit au registre international. Ce type

d'irrégularité retarde l'inscription de la notification du refus provisoire, car l'Office dispose d'un délai pour corriger l'irrégularité. En pareils cas, le délai pour émettre un refus provisoire sera considéré comme respecté, si l'Office envoie une notification régularisée dans le délai de deux mois mentionné dans l'avis d'irrégularité. Si l'Office ne régularise pas sa notification dans ce délai, celle-ci ne sera pas considérée comme une notification de refus provisoire et ne sera pas inscrite au registre international. Le Bureau international informera le titulaire et l'Office qu'il ne considère pas la notification comme telle, en indiquant ses raisons. [\[Règle 18.1\)d\]](#)

429. 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\) et f\)\]](#)

430. Le Bureau international adresse une copie de toute notification régularisée au titulaire. Les copies de toute notification irrégulière de refus provisoire et, dans le cas d'irrégularités qui peuvent être corrigées, de l'avis d'irrégularité envoyé à l'Office aux fins de correction, peuvent être très utiles pour le titulaire. Dans la plupart des cas, l'Office corrigera l'irrégularité, mais le titulaire aura eu plus de temps pour analyser les motifs de refus et peut-être pour entamer des négociations avec les titulaires de droits antérieurs, cités d'office ou qui se seraient opposés à l'enregistrement international.

### ***Le refus provisoire est irrégulier mais inscrit***

431. Il s'agit du type d'irrégularité le moins grave. Si la notification est irrégulière à d'autres égards (par exemple, si l'indication des produits et services concernés ou non par le refus fait défaut, ou si la notification ne contient pas la reproduction d'une marque antérieure en conflit, ou si d'autres précisions pertinentes concernant la marque antérieure, notamment le nom et l'adresse de son titulaire, font défaut), le Bureau international inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international. Il invite ensuite l'Office à régulariser sa notification dans un délai de deux mois, l'Office n'étant toutefois pas tenu de corriger l'irrégularité. 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\)\]](#)

### **Procédure à la suite d'une notification de refus provisoire**

432. Lorsque le titulaire d'un enregistrement international reçoit une notification de refus provisoire par l'entremise du Bureau international, y compris une notification de refus provisoire irrégulière en vertu de la [règle 18.1\)c\)](#), il dispose des mêmes droits et moyens de recours (tels qu'une procédure de réexamen ou de recours contre ce refus défini par la législation interne) que si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office qui a adressé la notification de refus. En ce qui concerne le membre désigné, 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 ce membre. [\[Article 5.3\)\]](#)

433. Lorsqu'il répond à un refus provisoire (qu'il soit d'office ou fondé sur une opposition) en demandant un réexamen ou en formant un recours contre une décision de refus provisoire, le titulaire peut, dans la plupart des cas, être tenu de le faire par l'intermédiaire d'un mandataire local. Toutefois, même si cela n'est pas exigé par la législation du membre concerné, il est utile de consulter un mandataire local qui maîtrise la législation et la pratique (et la langue) de l'Office qui a prononcé le refus. La constitution d'un tel mandataire n'entre absolument pas dans le champ d'application du Protocole ni du règlement d'exécution, et est régie par la législation et la pratique du membre concerné.

434. La décision d'accorder ou de refuser la protection d'une marque internationale, ou les raisons de cette décision, incombent exclusivement à l'Office du membre désigné concerné, conformément à sa législation et à ses pratiques internes. Le Bureau international n'a pas le pouvoir d'intervenir de quelque manière que ce soit. Ces questions ne relèvent pas du rôle du Bureau international.

## SITUATION DE LA MARQUE DANS UN MEMBRE DÉSIGNÉ

435. Les [règles 18bis et 18ter](#) traitent de la situation, dans un membre désigné, 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

436. Un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai de refus applicable informer le Bureau international 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 18bis.1\)a](#)]

437. Un Office qui a communiqué un refus provisoire peut envoyer une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé et préciser 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 18bis.1\)b](#)]

438. La notification d'une telle situation provisoire d'une marque est facultative. Elle est fournie seulement à des fins d'information et n'a pas force obligatoire sur le droit national. Il est important de noter qu'il peut exister des dispositions dans le droit national selon lesquelles l'Office peut d'office réévaluer le cas et parvenir à une conclusion différente. Ainsi, dans de rares cas, un Office peut envoyer une notification de refus provisoire après avoir envoyé une déclaration favorable, en vertu de la [règle 18bis](#).

439. Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la [règle 18bis](#), 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.

440. L'Office d'un membre désigné qui a envoyé une déclaration de situation provisoire en vertu de la [règle 18bis](#) doit, en temps utile, soit envoyer une notification de refus provisoire de protection conformément à la [règle 17.1](#)) si une opposition ou des observations sont déposées au cours du délai de refus applicable, soit, en l'absence d'opposition ou d'observations, envoyer au Bureau international une déclaration conformément à la [règle 18ter](#). Si l'Office ne donne pas suite, sous la forme d'un refus provisoire ou d'une déclaration d'octroi de la protection, le principe de l'*acceptation tacite* prévaut et l'enregistrement international est réputé protégé dans le membre concerné.

### Situation finale de la marque

441. L'Office d'un membre désigné dans un enregistrement international est tenu d'envoyer au Bureau international une déclaration confirmant la situation finale de la marque dans le membre concerné, dès que toutes les procédures relatives à la protection de la marque auprès de cet Office sont achevées. [[Règle 18](#)]

442. 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**

443. Lorsqu'un Office d'un membre désigné a achevé toutes ses procédures et ne trouve aucun motif pour refuser la protection de la marque, cet Office doit, dès que possible et avant l'expiration du délai de refus applicable, envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection est accordée à la marque. Cette déclaration d'octroi de la protection est l'équivalent d'un certificat d'enregistrement national délivré par l'Office concerné. Le Bureau international inscrit, dès réception, une déclaration d'octroi de la protection au registre international, en informe le titulaire et met en ligne cette décision dans la base de données [Madrid Monitor](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI. [\[Règle 18ter.1\]](#)

444. Bien qu'une telle déclaration soit obligatoire lorsque les conditions sont remplies, si le Bureau international ne reçoit pas ladite déclaration, ni un refus provisoire, du membre désigné concerné avant l'expiration du délai applicable d'un an ou de 18 mois, le principe de l'*acceptation tacite* s'applique et la protection est réputée accordée dans le membre concerné. [\[Article 4\]](#) [\[Règle 18ter.1\]](#)

445. Lorsqu'un titulaire a désigné un membre qui a exigé que la taxe de désignation soit payable en deux parties, l'envoi d'une déclaration d'octroi de la protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe. L'Office concerné notifiera au titulaire la date et le montant du paiement de la seconde partie de la taxe. [\[Règle 34.3\]](#)

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

446. Lorsqu'un Office a notifié au Bureau international un refus provisoire, il doit y donner suite en rendant sa décision finale une fois que toutes les procédures devant ledit Office ont été achevées. Le type de décision dépend du fait que le titulaire a réussi ou non à surmonter les motifs du refus. Par conséquent, à moins qu'il ne confirme un refus provisoire total (voir le paragraphe 448), l'Office d'un membre désigné qui a émis une notification de refus provisoire doit, une fois que toutes les procédures devant ledit Office ont été achevées, envoyer au Bureau international : [\[Règle 18ter.2\]](#)

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

447. Là encore, lorsqu'un titulaire a désigné un membre qui a exigé que la taxe de désignation soit payable en deux parties, l'envoi d'une déclaration d'octroi de la protection est subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe. L'Office concerné notifiera au titulaire la date et le montant à payer pour la seconde partie de la taxe. [\[Règle 34.3\]](#)

## Confirmation de refus provisoire total

448. Enfin, l'Office d'un membre désigné 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 le membre concerné pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet. [\[Règle 18ter.3\]](#)

## Autres décisions affectant l'étendue de la protection

### Nouvelles décisions prises par un membre désigné

449. Il peut arriver qu'une décision soit prise après un octroi de la protection, une décision finale ou une *acceptation tacite*, qui affecte l'étendue de la protection. Par exemple, le titulaire peut avoir contesté avec succès la décision finale de l'Office auprès d'une instance supérieure, ce qui a donné lieu à une augmentation de l'étendue de la protection. Ou un tiers peut avoir pris des mesures après la décision finale auprès d'une instance supérieure, ce qui a donné lieu à une diminution de l'étendue de la protection. Si l'Office d'un membre désigné a connaissance d'une nouvelle décision (notamment une décision résultant d'un recours auprès d'une autorité extérieure à cet Office) qui affecte l'étendue de cette protection, il envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est désormais protégée. Cette déclaration peut également indiquer que la marque n'est plus protégée pour aucun produit ou service. [\[Règle 18ter.4\]](#)

### Inscription des déclarations reçues en vertu de la règle 18ter (décisions concernant l'étendue ou le refus de la protection)

450. Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la [règle 18ter](#) (c'est-à-dire les déclarations reçues des Offices concernant l'étendue de la protection) et en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous la forme d'un document spécifique, transmet une copie de ce document au titulaire. Toute déclaration reçue en vertu de la règle 18ter est également publiée dans la [gazette](#). Des copies numérisées de ces déclarations sont également disponibles sur [Madrid Monitor](#). [\[Règle 18ter.5\]](#) [\[Règle 32.1\)a\)iii\]](#)

### Invalidation dans un membre désigné

451. L'étendue de la protection sur le territoire d'un membre désigné peut être invalidée en tout ou en partie. Le terme "invalidation", dans le contexte de l'enregistrement international, désigne toute décision prise par une autorité compétente (administrative ou judiciaire) d'un membre désigné qui révoque ou annule les effets, sur le territoire de ce membre, d'un enregistrement international pour tout ou partie des produits et services couverts par la désignation de ce membre.

452. Les effets d'un enregistrement international peuvent être invalidés pour un certain nombre de motifs. Par exemple, le titulaire ne s'est pas conformé aux dispositions de la législation concernant l'utilisation de la marque, la marque est devenue générique ou trompeuse, ou encore il a été établi que la marque aurait dû être refusée lors de l'examen initial de la désignation. L'invalidation ne peut être prononcée sans que le titulaire ait eu la possibilité de faire valoir ses droits. Les procédures concernant cette invalidation se déroulent directement entre le titulaire de l'enregistrement international, la partie qui a introduit l'action en invalidation et l'autorité compétente concernée (Office ou tribunal). Il peut être nécessaire

pour le titulaire de désigner un mandataire local. La procédure est entièrement régie par la législation et la pratique du membre concerné. [\[Article 5.6\]](#)

453. Les procédures et le droit matériel qui régissent une telle invalidation doivent être les mêmes que ceux qui s'appliquent aux marques enregistrées directement auprès de l'Office de ce membre. Par exemple, la protection de la marque peut être révoquée parce que son titulaire ne s'est pas conformé aux dispositions de la législation du membre 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.

454. Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés (en tout ou en partie) dans un membre désigné et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, l'Office de ce membre désigné 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 international 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.

### **Inscription des invalidations**

455. 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\]](#)

### **Communications des Offices des membres désignés en vertu de la règle 23bis envoyées par l'intermédiaire du Bureau international**

456. Le titulaire peut recevoir une communication d'un Office d'un membre désigné (par l'intermédiaire du Bureau international) qui ne relève pas des obligations de ce dernier en vertu du règlement d'exécution. Il s'agit de situations dans lesquelles la législation d'un membre ne permet pas à l'Office de transmettre des communications directement à un titulaire qui n'a pas élu de domicile ni constitué de mandataire local dans ce membre concerné. Ces communications pourraient, par exemple, informer le titulaire qu'une action en radiation a été engagée dans ce membre concerné et lui donner un délai pour faire valoir ses droits.

457. Le Bureau international transmet la communication au titulaire ou au mandataire inscrit sans examiner son contenu ni l'inscrire au registre international. Cette communication peut être faite dans la langue officielle de l'Office au lieu de l'anglais, du français ou de l'espagnol. [\[Règle 23bis\]](#)



458. Lorsqu'une action engagée à l'encontre d'une marque internationale aboutit à une décision affectant les droits dans le membre concerné, l'Office est tenu de le notifier au titulaire, en vertu de la [règle 18ter.4](#) (nouvelle décision) ou de la [règle 19](#) (invalidation).

## DÉSIGNATION POSTÉRIEURE

459. Le titulaire peut étendre la portée géographique d'un enregistrement international existant en déposant une désignation postérieure, c'est-à-dire en ajoutant un membre. Il peut souhaiter le faire pour plusieurs raisons. Par exemple, il peut souhaiter élargir l'enregistrement international à de nouveaux territoires ou ajouter un membre qui n'était pas partie au Protocole au moment du dépôt de la demande internationale. Le titulaire peut également souhaiter élargir la couverture d'une désignation existante qui ne concernait pas tous les produits et services de l'enregistrement international, ou désigner à nouveau un membre dans lequel le titulaire n'avait pas obtenu la protection (à la suite d'un refus définitif, d'une invalidation ou d'une renonciation), dès lors que les motifs qui empêchaient cette protection n'existent plus. [\[Article 3ter.2\]](#)

460. Une désignation postérieure signifie que l'enregistrement international s'étendra à un ou plusieurs membres supplémentaires. Elle peut concerner la liste complète des produits et services, ou seulement certains des produits et services inscrits au registre international. Si toutes les formalités sont remplies, le Bureau international inscrit la désignation postérieure, même à l'égard d'un membre déjà désigné dans l'enregistrement international existant.

461. Lorsque, à la suite d'une limitation de la liste des produits et services, d'un refus partiel de la protection ou d'une invalidation partielle, la protection résultant de l'enregistrement international ne couvre, dans un membre donné, qu'une partie des produits et services inscrits au registre international, une désignation postérieure peut être effectuée pour une partie ou l'ensemble des produits et services restants.

462. Lorsqu'un membre donné fait l'objet de plusieurs désignations postérieures, chacune se référant à une partie différente de la liste des produits et services inscrits au registre international, voire aux mêmes produits et services ou à des produits et services similaires, il appartient au membre désigné de déterminer l'étendue de la protection, et s'il autorise une telle double désignation pour des produits et services identiques ou similaires.

463. Il est à noter que si une renonciation est demandée à l'égard d'un membre désigné, lequel a été désigné plus d'une fois, il sera renoncé à toutes les désignations de ce même membre. Cela signifie qu'à titre de mesure pratique, si un titulaire souhaite renoncer à un membre, puis le désigner à nouveau (par une désignation postérieure), il doit s'assurer que la renonciation a bien été inscrite avant de demander la désignation postérieure.

### Impossibilité de désignations postérieures dans certains cas

464. En principe, une désignation postérieure peut être faite à l'égard de tout membre, à tout moment. Toutefois, il existe une exception pour les membres qui ont fait la déclaration prévue à l'[article 14.5](#). Cela signifie que ces membres ne peuvent pas faire l'objet d'une désignation postérieure lorsque la date de l'enregistrement international est antérieure à la date d'entrée en vigueur du Protocole à l'égard du membre concerné. Quelques membres ont fait une telle déclaration, comme le Brésil, l'Estonie, l'Inde et les Philippines. Par exemple, le titulaire d'un enregistrement international peut désigner postérieurement l'Inde seulement si la date de l'enregistrement international est le 8 juillet 2013, ou toute date subséquente, car c'est à cette date que le Protocole est entré en vigueur en Inde. De même, pour le Brésil, la date

de l'enregistrement international doit être au plus tôt le 2 octobre 2019, car c'est à cette date que le Protocole est entré en vigueur au Brésil. [Article 14.5]

## Présentation de la désignation postérieure

465. Le titulaire doit présenter la demande de désignation postérieure sur le formulaire officiel de [désignation postérieure en ligne](#). Le titulaire peut également présenter le [formulaire MM4](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM4](#)) soit directement au Bureau international, soit par l'intermédiaire de l'Office du membre du titulaire. [Règle 24.2)a]

466. Il est recommandé de transmettre la désignation postérieure directement au Bureau international en utilisant le service de [désignation postérieure en ligne](#) disponible sur le site Internet de l'OMPI. C'est la manière la plus simple d'ajouter des membres à un enregistrement international. Une fois que le numéro de l'enregistrement international a été saisi sur le formulaire en ligne, une liste des membres disponibles pour la désignation postérieure est affichée, permettant au titulaire de sélectionner aisément ceux 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 débit d'un compte courant auprès de l'OMPI. [Règle 24.2)a) et 3)]

467. Si les conditions de forme ne sont pas remplies, le Bureau international ne prend pas en considération la désignation postérieure et en informe l'expéditeur. [Règle 24.10)]

## Langue de la désignation postérieure

468. La désignation postérieure peut être envoyée au Bureau international en anglais, en français 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)]

469. Le titulaire peut joindre à sa demande une traduction dans l'une des autres langues de tout texte contenu dans la demande. Cela s'applique 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 formuler, dans un délai d'un mois, des observations sur la correction proposée. Si aucune observation n'est reçue dans le délai prescrit, la traduction corrigée par le Bureau international est adoptée. [Règle 6.4)a)]

## Formulaire officiel

470. Les informations suivantes doivent être fournies sur le formulaire officiel ([désignation postérieure en ligne](#) ou [formulaire MM4](#)). Un formulaire peut servir à désigner plusieurs membres. [Règle 24.2)b)] [Instruction 2)]

### **Numéro de l'enregistrement international**

471. Le titulaire doit indiquer le numéro de l'enregistrement international pour lequel il souhaite faire une désignation postérieure. La désignation postérieure ne peut porter que sur un seul enregistrement international. Un avantage évident de l'utilisation de la [désignation postérieure en ligne](#) est que les informations de l'enregistrement international (telles qu'inscrites au registre international) sont affichées lors de l'indication du numéro de l'enregistrement international. [\[Règle 24.3\)a\)i\]](#)

### **Titulaire de l'enregistrement international**

#### **Nom**

472. Le titulaire doit indiquer son nom, qui doit être le même que celui qui est inscrit au registre international. Si le titulaire a changé de nom sans que la modification ait été inscrite au registre international, il doit en demander l'inscription avant de présenter la désignation postérieure, si son intention est que le nouveau nom soit reflété dans la désignation postérieure. Le Bureau international considérera la désignation postérieure comme irrégulière si le nom indiqué dans la demande diffère de celui inscrit au registre international. [\[Règle 24.3\)a\)ii\]](#)

473. S'il y a plus d'un titulaire, le ou les noms des cotitulaires doivent être indiqués exactement tels qu'ils figurent dans le registre international.

### **Désignations**

474. Le formulaire officiel prévoit une case à cocher pour chaque membre pour lequel une extension de la protection postérieure à l'enregistrement international est demandée. [\[Règle 24.3\)a\)iii\]](#)

475. Il est possible de désigner postérieurement certains territoires qui ne sont pas membres proprement dits, mais auxquels le membre concerné 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 membres; les Pays-Bas sont le membre concerné. 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<sup>er</sup> janvier 2021). Bien que ces territoires ne soient pas membres, ils assumeront toutefois les rôles d'Office, comme s'il s'agissait de membres.

### **Déclaration d'intention d'utiliser la marque**

476. Lorsqu'un membre a fait une déclaration d'intention d'utiliser la marque en vertu de la [règle 7.2](#), cette exigence s'applique également lorsque ledit membre fait l'objet d'une désignation postérieure. Voir les observations concernant l'intention d'utiliser la marque dans le cadre de la demande internationale, aux paragraphes 310 à 314 et 371, 372. [\[Règle 24.3\)b\]](#)

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

477. En cas de désignation postérieure de l'Union européenne, le titulaire doit indiquer la deuxième langue. Cette deuxième langue sert exclusivement de langue dans laquelle les tiers peuvent introduire des procédures d'opposition et de radiation devant l'EUIPO.

478. Lorsque l'indication de la deuxième langue est manquante ou incorrecte, le Bureau international inscrit quand même la désignation postérieure et la notifie à l'EUIPO. Toutefois, un refus provisoire fondé sur ce motif sera notifié par l'EUIPO et devra être surmonté par le titulaire directement devant l'EUIPO.

479. Il convient de noter que dans le cas d'une désignation postérieure de l'Union européenne, la deuxième langue ne doit pas être la langue de la demande internationale dont découle l'enregistrement international, quelle que soit la langue de la désignation postérieure. Par exemple, si la demande internationale a été déposée en français et que la désignation postérieure est déposée 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\)\]](#)

480. Lors de la désignation postérieure de l'Union européenne, le titulaire peut également revendiquer l'ancienneté (droits antérieurs) d'un enregistrement national de marque existant, ou d'un enregistrement international protégé dans un État membre de l'Union européenne, pour autant que plusieurs conditions soient remplies (notamment le titulaire, la marque et les produits et services doivent être les mêmes). Une revendication d'ancienneté valable signifie que les droits antérieurs dans un État membre peuvent devenir caducs sans que cela porte préjudice aux droits de marque du titulaire dans ce pays particulier. En principe, le concept d'ancienneté repose sur le principe de remplacement dans le système de Madrid. Les données de la revendication d'ancienneté de l'enregistrement international sont publiées dans la [gazette](#). Pour en savoir plus, voir les paragraphes 307 à 309. [\[Règle 9.5\)g\)i\)\]](#) [\[Règle 24.3\)c\)iii\)\]](#)

### ***Produits et services concernés par la désignation postérieure***

481. Lorsque la désignation postérieure se rapporte, à l'égard de tous les membres désignés, à tous les produits ou services couverts par l'enregistrement international en question, il convient de l'indiquer en cochant la case correspondante. Lorsque la désignation postérieure se rapporte, à l'égard de tous les membres concernés, à une partie seulement des produits ou services couverts par l'enregistrement international, il convient de l'indiquer en cochant la case correspondante, et les produits ou services couverts par la désignation postérieure doivent être énumérés sur une feuille complémentaire. Lorsque la désignation postérieure se rapporte, à l'égard de certains des membres concernés, à une partie seulement des produits ou services couverts par l'enregistrement international et, à l'égard des autres membres désignés, à tous les produits ou services énumérés dans l'enregistrement international, il convient de l'indiquer en cochant la case correspondante et de le préciser (quels produits et services pour quels membres désignés) sur une feuille supplémentaire. [\[Règle 24.3\)a\)iv\)\]](#)

482. La liste des produits et services dans la désignation postérieure suivra la version et l'édition de la [classification de Nice](#) en vigueur au moment du dépôt de la demande internationale. Par conséquent, lorsqu'une désignation postérieure est déposée un certain temps après l'enregistrement international, il existe un risque que les produits et services soient classés selon une version différente de la classification de Nice. Par exemple, les produits "casse-noix" couverts par un enregistrement international inscrit en 2015 sont classés dans la classe 8. Ces produits ont depuis été reclassés en classe 21. Toutefois, le Bureau international ne reclassera pas les produits et services au moment de la désignation ou du renouvellement postérieur. Par conséquent, si le titulaire a déposé une désignation postérieure couvrant les "casse-noix" en 2017, ceux-ci sont classés dans la classe 8 et non dans la classe 21. L'Office du membre désigné décidera de l'étendue de la protection en fonction du classement figurant dans l'enregistrement international.

### **Indications diverses**

483. Il existe un certain nombre d'indications qui peuvent être exigées par certains membres désignés et que le titulaire peut souhaiter indiquer pour éviter un refus de la part de ce membre. Lorsque ces indications ont déjà été données dans la demande internationale, il n'est pas nécessaire de les répéter car elles sont automatiquement incluses dans la notification de la désignation postérieure aux Offices concernés. [[Règle 24.3\)c](#)]

#### **Indications relatives au titulaire**

484. Le titulaire peut, s'il s'agit d'une personne physique, indiquer l'État dont il est ressortissant. Les personnes morales peuvent indiquer leur forme juridique ainsi que le nom de l'État dans lequel elles ont été constituées ou organisées et, le cas échéant, l'entité territoriale de cet État. Le titulaire n'est pas tenu de fournir ces informations, mais certains membres exigent ces indications et émettront un refus provisoire si elles ne sont pas fournies.

#### **Indication des parties de la marque qui ont une couleur**

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

#### **Traduction**

486. Lorsque la marque est constituée d'un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, le titulaire peut indiquer, dans l'espace approprié, une traduction de ces mots en anglais et/ou en français et/ou en espagnol. Si les mots contenus dans la marque n'ont aucune signification et ne peuvent donc pas être traduits, il convient de l'indiquer.

#### **Description volontaire**

487. 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 membres désignés, que cette description figure ou non dans la marque de base ou que sa formulation soit différente.

### **Date de la désignation postérieure**

488. 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](#)]

### **Signature du titulaire ou de son mandataire**

489. 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](#)]

490. 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. L'Office peut toutefois exiger du titulaire (ou de son mandataire) qu'il signe ou lui permette de signer.

### ***Date de réception et déclaration par l'Office du membre du titulaire qui présente la désignation postérieure***

491. 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, cette partie du formulaire doit être laissée en blanc. [[Règle 24.2\)b\)](#)] [[Règle 24.3\)a\)vi\)](#)]

### ***Feuille de calcul des émoluments et taxes***

492. Le titulaire doit inclure toutes les informations pertinentes concernant les émoluments et taxes et le mode de paiement dans la feuille de calcul des émoluments et taxes. Voir les remarques concernant la façon de remplir la feuille de calcul des émoluments et taxes dans le formulaire de demande internationale (paragraphe 319 à 338), et les remarques générales relatives au paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphe 74 à 90).

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

- l'émolument de base (300 francs suisses);
- une taxe individuelle pour la désignation de chaque membre désigné qui a fait la déclaration correspondante (voir les paragraphes 323 et 324), sauf si ce membre désigné 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 membre désigné pour lequel il n'y a pas de taxe individuelle à payer.

494. Il est possible d'utiliser le [calculateur de taxes](#) disponible sur le site Internet de l'OMPI pour calculer les émoluments et taxes payables dans le cadre d'une désignation postérieure.

495. La désignation postérieure suit le même cycle de vie que l'enregistrement international. Cela signifie que les émoluments et taxes payables pour une désignation postérieure concernent le reste des 10 années pour lesquelles ils ont déjà été payés pour l'enregistrement international concerné. En d'autres termes, le montant des émoluments et taxes est le même quel que soit le nombre d'années durant lesquelles la désignation postérieure a effet jusqu'au renouvellement de l'enregistrement international. Le titulaire pourrait garder cela à l'esprit lorsqu'il effectue une désignation postérieure très proche de la date de renouvellement. Si les coûts sont un problème, le titulaire peut demander au Bureau international d'inscrire la désignation postérieure après le renouvellement de l'enregistrement international.

496. 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. En utilisant la [désignation postérieure en ligne](#), les émoluments et taxes peuvent être acquittés par carte de crédit.

## Effets de la désignation postérieure

497. À compter de la date de la désignation postérieure, la protection de la marque dans le membre désigné postérieurement est la même que si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office de ce membre. Si aucun refus provisoire n'est notifié au Bureau international dans le délai prescrit, ou si ce refus n'est pas considéré comme tel ou est retiré ultérieurement, la protection de la marque dans le membre concerné est, à compter de la date de l'enregistrement postérieur, la même que si la marque avait été enregistrée par l'Office de ce membre. [\[Article 4.1\]](#)

## Date de la désignation postérieure

498. 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\]](#)

499. 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 l'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 5bis](#) car la procédure de poursuite du traitement n'a aucune incidence sur la détermination de la date de la désignation postérieure. [\[Règle 24.6\)b\]](#)

500. La date d'une désignation postérieure peut être affectée si celle-ci contient des irrégularités (voir le paragraphe 499).

501. En général, la possibilité de se voir accorder une date antérieure est à l'avantage du titulaire. Dans certaines circonstances cependant, cela peut 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 le membre nouvellement désigné. Le tableau suivant illustre les problèmes qui peuvent se poser, par exemple, lorsque la date de renouvellement d'un enregistrement international est fixée au 5 juillet 2022 et que la désignation postérieure est demandée juste un mois avant.

### **Exemple d'une désignation postérieure demandée à l'approche du renouvellement**



502. À la différence d'une désignation postérieure, une modification inscrite en vertu de la [règle 25](#) (par exemple, une modification des coordonnées du titulaire, un changement de titulaire ou une modification portant sur l'étendue de la protection, voir les paragraphes 525, 549, 590, 632 et 647) est réputée prendre effet à la date de réception par le Bureau international d'une demande conforme aux exigences applicables, que la demande d'inscription de la 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 d'une modification sont présentées simultanément par l'intermédiaire d'un Office, la désignation postérieure porte en général une date antérieure à la date de la modification. Par exemple, il arrive parfois qu'un titulaire souhaite renoncer à la protection à l'égard d'un membre particulier (en raison d'un refus de ce membre), puis ré-étendre immédiatement la protection à ce membre au moyen d'une désignation postérieure. Si la renonciation et la désignation postérieure sont présentées simultanément par l'intermédiaire d'un Office, alors, en conséquence de la [règle 24.6\)b](#), la renonciation à l'égard du membre concerné prendra effet après la nouvelle extension territoriale à ce membre. Dans ce cas, il n'y aurait plus de désignation en vigueur pour ce membre particulier.

503. Afin d'éviter ce genre de problèmes, le titulaire peut indiquer que la désignation postérieure doit prendre effet après l'inscription d'une modification ou d'une radiation partielle à l'égard de l'enregistrement international concerné, ou après le renouvellement de l'enregistrement international, en cochant la case appropriée sur le formulaire de désignation postérieure. Il convient d'indiquer une telle modification ou radiation partielle et de présenter le formulaire correspondant. [\[Règle 24.6\)d\]](#)

504. Il n'est pas possible d'inclure une revendication de priorité dans la désignation postérieure. Lorsque la date de la désignation postérieure, déterminée de la manière décrite aux paragraphes précédents, n'excède pas six mois après toute date de priorité inscrite à l'égard de l'enregistrement international, la priorité dont jouit ce dernier s'applique également dans les membres couverts par la désignation postérieure.

### **Période de protection**

505. La période de protection de la désignation postérieure expire à la même date que l'enregistrement international. Par exemple, si un enregistrement international est déjà inscrit depuis huit ans, les émoluments et taxes à payer pour une désignation postérieure couvriront une période de deux ans seulement. Cela signifie que la date de renouvellement de l'enregistrement international (ou la date de paiement des taxes de renouvellement) est la



même pour toutes les désignations contenues dans l'enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle les désignations ont été inscrites (voir également le paragraphe 770). [\[Règle 31.2\)\]](#)

## Désignation postérieure irrégulière

506. 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 24.5a\)\]](#)

507. Lorsqu'une désignation postérieure contient une irrégularité qui concerne le numéro de l'enregistrement international correspondant, les membres désignés, la liste des produits ou 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. 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 demande de présentation de la désignation postérieure a été reçue par l'Office; dans ce cas, la désignation postérieure porte toujours la date à laquelle la demande a été reçue par l'Office. [\[Règle 24.6c\)i\)\]](#)

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

509. 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. Néanmoins, lorsque le [formulaire officiel MM18](#) ("déclaration d'intention d'utiliser la marque"; voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM18](#)) n'a pas été présenté en même temps qu'une désignation postérieure couvrant les États-Unis d'Amérique (US), ou lorsque le formulaire présenté est irrégulier, et que cette irrégularité n'est pas corrigée dans le délai imparti, seule la désignation des US est considérée comme ne figurant pas dans la désignation postérieure. Le Bureau international procède à l'examen de la désignation postérieure lorsque d'autres membres sont indiqués dans celle-ci, et rembourse les émoluments et taxes payés, sous réserve d'une retenue correspondant à la moitié de l'émolument de base, à l'auteur du paiement (titulaire, mandataire ou Office). Actuellement, ce montant s'élève à 150 francs suisses. [\[Règle 24.5b\)\]](#) [\[Règle 24.5c\)\]](#)

510. Si le titulaire a présenté la désignation postérieure directement au Bureau international, le titulaire doit 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 d'y remédier seul (notamment si l'Office n'a pas signé la désignation postérieure ou n'a pas indiqué la date à laquelle il a reçu la demande de 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 sera corrigée en temps utile. Compte tenu de ce qui précède et afin d'éviter des irrégularités inutiles, il est recommandé au titulaire de présenter la désignation postérieure directement au Bureau international en utilisant le formulaire en ligne disponible.

511. 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 les deux mois après de l'expiration du délai non respecté (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM20](#)). 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 65 à 69. [\[Règle 5bis\]](#)

## Inscription, notification et publication

512. Lorsque la désignation postérieure est jugée régulière, le Bureau international l'inscrit au registre international et la notifie à l'Office du membre désigné. Il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, cet Office. [\[Règle 24.8\]](#)

513. Lorsqu'une revendication de priorité est encore applicable (voir le paragraphe 504), les informations relatives à la déclaration de priorité sont incluses dans la publication de la désignation postérieure. [\[Règle 32.1\)a\)v\]](#)

514. La désignation postérieure est publiée dans la [gazette](#), consultable sur [Madrid Monitor](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI. Elle est inscrite et publiée en anglais, français et espagnol. Les enregistrements internationaux plus anciens qui, sous le régime linguistique précédent, étaient publiés uniquement en français, ou n'étaient publiés qu'en anglais et en français, seront publiés en anglais et en espagnol et publiés de nouveau en français, ou publiés en espagnol et publiés de nouveau en anglais et en français, respectivement. Cette désignation postérieure sera elle-même inscrite au registre international en anglais, français et espagnol. [\[Règle 6.3\]](#)

## Décisions des membres désignés concernant l'étendue de la protection

515. L'Office du membre désigné procède au même examen quant au fond, qu'il soit désigné dans une demande internationale ou dans une demande de désignation postérieure, afin de rendre une décision sur l'étendue de la protection selon sa législation nationale et les [règles 16 à 18ter](#). Cela signifie que si l'Office ne relève aucun motif de refus, il émet une déclaration d'octroi de la protection. S'il relève des motifs de refus, il émet une notification de refus provisoire. Le délai dans lequel un membre doit notifier un refus provisoire de protection est d'un an, ou de 18 mois si une déclaration a été faite en vertu de l'[article 5.2\)b\)](#), à compter de la date à laquelle le Bureau international a notifié la désignation postérieure à l'Office de ce membre. [\[Article 5.2\]](#) [\[Règle 24.9\]](#)

## Désignation postérieure issue d'une conversion de la désignation d'une organisation contractante (l'Union européenne)

516. En vertu du système de la marque de l'Union européenne, lorsqu'une demande de marque de l'Union européenne (UE) est retirée ou rejetée, ou lorsque l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne cesse de produire ses effets, le titulaire 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. Cette possibilité ou caractéristique est souvent appelée clause de "opting-back".

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

518. Lorsqu'une désignation de l'Union européenne dans un enregistrement international a été retirée, refusée ou a cessé de produire ses effets, la conversion peut également être demandée par le biais d'une désignation postérieure de ses États membres en vertu du système de Madrid. Le titulaire d'un enregistrement international a ainsi la possibilité de convertir la désignation de l'Union européenne soit en une demande nationale déposée directement auprès de l'Office d'un État membre, soit en une désignation postérieure de cet État membre en vertu du système de Madrid. Les informations qui suivent ne concernent que la désignation postérieure issue d'une conversion. [[Règle 24.7\)a](#)]

519. Sous réserve des exigences mentionnées ci-après, toute désignation postérieure issue d'une conversion doit répondre aux exigences indiquées aux paragraphes 459 à 496 concernant les désignations postérieures "ordinaires".

### Formulaire officiel et contenu

520. Une désignation postérieure issue d'une conversion doit être présentée sur un formulaire officiel spécifique (le [formulaire MM16](#); voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM16](#)) et non sur le formulaire utilisé pour une désignation postérieure "ordinaire" (MM4). Comme la demande doit être soumise au Bureau international par l'EUIPO, il est recommandé d'utiliser [le formulaire établi par celui-ci](#) (voir plus loin).

521. 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 membre (l'Union européenne) 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 membre 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.

## Présentation de la désignation postérieure issue de la conversion

522. Une désignation postérieure issue d'une conversion doit toujours être présentée au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office de l'Organisation membre, c'est-à-dire l'EUIPO. L'EUIPO doit déterminer 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) avant de transmettre la désignation postérieure issue de la conversion au Bureau international. Il est recommandé aux utilisateurs d'[utiliser le formulaire établi par l'EUIPO](#) étant donné que les demandes doivent être présentées directement à cet Office. [\[Règle 24.2\)a\)iii\]](#)

## Date de la désignation postérieure issue de la conversion

523. Une désignation postérieure issue d'une conversion porte la date à laquelle la désignation de l'Organisation membre dans l'enregistrement international concerné a été inscrite au registre international. Il peut s'agir soit de la date de l'enregistrement international, soit de la date d'une désignation postérieure. [\[Règle 24.6\)e\]](#)

## INSCRIPTION DE DIVERSES MODIFICATIONS DANS L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

524. L'un des avantages du système de Madrid est la possibilité pour le titulaire de gérer ses droits de manière centralisée directement auprès du Bureau international. Cela signifie que le titulaire peut demander un certain nombre de modifications directement auprès du Bureau international et, si les exigences de forme sont respectées, le Bureau international inscrira les modifications demandées et les notifiera à chacun des membres désignés concernés.

525. Le titulaire peut demander l'inscription de modifications diverses dans l'enregistrement international, comme indiqué ci-dessous : [\[Règle 25\]](#)

- une modification du nom, de l'adresse ou de la forme juridique du titulaire;
- une restriction de l'étendue de la protection de l'enregistrement international, telle que la limitation, la renonciation et la radiation;
- un changement de titulaire; et
- une modification du nom et/ou de l'adresse du mandataire inscrit.

## Langue de communication, d'inscription et de publication

526. En général, toutes les communications, les inscriptions au registre international et les publications dans la [gazette](#) officielle peuvent être rédigées en anglais, français ou espagnol. Toutefois, pour tous les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> avril 2004, et en attendant l'inscription d'une 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> avril 2004).

### **Modification du nom, de l'adresse ou des indications relatives à la forme juridique du titulaire**

527. Il est possible pour le titulaire d'un enregistrement international de demander l'inscription d'une modification de son nom et/ou de son adresse. Lorsque le titulaire est une personne morale, il peut également déposer une demande pour introduire ou modifier des indications relatives à la forme juridique de cette personne. 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 satisfaire aux exigences de la législation de certains membres. Dans certains membres, une personne morale peut changer de forme juridique sans que cette modification ne donne lieu à 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 litiges, car les informations inscrites relatives au titulaire peuvent ne plus être d'actualité. Ces informations font partie intégrante de l'enregistrement international.

#### **Présentation de la demande**

528. Le titulaire d'un enregistrement international peut ajouter ou mettre à jour des indications relatives à sa forme juridique inscrites par le Bureau international (par exemple, société ou entreprise à responsabilité limitée) afin de satisfaire aux exigences de la législation nationale applicable, au moyen du même formulaire que celui requis pour une modification de nom et/ou d'adresse. Une demande d'introduction des indications relatives à la forme juridique du titulaire, ou d'inscription d'une modification du nom, de l'adresse ou sa forme juridique, doit être présentée au Bureau international au moyen du formulaire en ligne [Modification des coordonnées du titulaire](#) ou du [formulaire officiel MM9](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM9](#)). La façon la plus simple de demander l'inscription d'une modification du nom, de l'adresse ou des indications relatives à la forme juridique du titulaire est d'utiliser le formulaire en ligne de [modification des coordonnées du titulaire](#). [[Règle 25.1a](#)]iv]

529. Le formulaire peut être présenté au Bureau international directement par le titulaire ou par l'intermédiaire de l'Office du membre du titulaire. Il est recommandé de présenter le formulaire directement au Bureau international, car cela peut permettre d'accélérer la date d'inscription. [[Règle 25.1b](#)]

530. Un formulaire unique peut comprendre une ou plusieurs modifications pour un ou plusieurs enregistrements internationaux. La ou les mêmes modifications peuvent être inscrites pour plusieurs enregistrements internationaux à condition que le nom du titulaire inscrit pour chaque enregistrement concerné soit identique. Par exemple, le titulaire peut soumettre un seul formulaire pour l'inscription d'une modification de nom et d'adresse pour plusieurs enregistrements internationaux, à condition que le nom du titulaire (tel qu'il est inscrit au registre international) pour tous les enregistrements énumérés sur le formulaire soit identique. Le titulaire peut également soumettre un formulaire unique demandant l'inscription d'un certain nombre de modifications, relatives au nom, à l'adresse et à la forme juridique, pour un seul enregistrement international.

531. Les formulaires en ligne de [modification des coordonnées du titulaire](#) et le [formulaire officiel MM9](#) ne doivent pas être utilisés lorsque la modification indiquée a donné lieu à un changement de titulaire de l'enregistrement international. Une modification du nom du titulaire sous-entend que la même personne physique ou morale continue d'être le titulaire de l'enregistrement international. Un titulaire doit donc déterminer, en vertu de la législation nationale ou régionale applicable, s'il est préférable, d'un point de vue juridique, de demander la simple inscription d'une modification du nom ou des indications relatives à la forme juridique, ou de demander une inscription d'un véritable changement de titulaire de l'enregistrement international. Dans ce cas, le formulaire en ligne [Changement de titulaire](#) ou [formulaire officiel MM5](#) doit être utilisé (voir la [Note concernant le dépôt du formulaire MM5](#) et les paragraphes 603 à 627).

532. En ce qui concerne la langue d'inscription, de notification et de publication d'une modification du nom, de l'adresse ou d'indications relatives à la forme juridique du titulaire, voir le paragraphe 526.

### **Formulaire officiel**

533. Les informations suivantes doivent être fournies sur le formulaire officiel de [modification en ligne des coordonnées du titulaire](#) ou le [formulaire MM9](#).

#### **Numéro d'enregistrement international**

534. Le titulaire doit indiquer le numéro de l'enregistrement ou des enregistrements concernés. Si le numéro n'est pas connu (parce que l'enregistrement international n'a pas encore été inscrit 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 avant de soumettre le formulaire.

#### **Nom du titulaire**

535. Le nom du titulaire, tel qu'il est inscrit au registre international, doit être indiqué.

#### **Modification du nom et/ou de l'adresse du titulaire**

536. Seules les informations qui ont changé (nouveau nom et/ou nouvelle adresse) doivent être indiquées sur le formulaire. Ainsi, lorsque seul le nom a changé, il suffit d'indiquer le nouveau nom; de même, lorsque seule l'adresse a changé, il n'est pas nécessaire de répéter le nom.

537. En cas de cotitulaires et lorsque la modification ne s'applique qu'à l'un d'entre eux, il faut 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 concerné doivent être fournis, ainsi que le nom et/ou

l'adresse inchangés des autres titulaires sur une feuille supplémentaire. Par exemple, A et B sont cotitulaires d'un enregistrement international. Si seul B souhaite changer de nom ou d'adresse, les précisions suivantes doivent être fournies sur une feuille supplémentaire :

*“Le nom et/ou l'adresse de A sont inchangés; le nouveau nom et/ou la nouvelle adresse de B ont été modifiés comme suit : [...]”*

538. Dans cet exemple, si seuls le nouveau nom et/ou la nouvelle adresse de B sont indiqués sans aucune information concernant A, le Bureau international émettra un avis d'irrégularité, demandant au titulaire de clarifier la question.

### **Inscription ou modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire**

539. Lorsque le titulaire est une personne morale, il peut inscrire ou modifier les indications le concernant en précisant la forme juridique (par exemple, “société à responsabilité limitée”), l'État (pays) et l'entité territoriale à l'intérieur de cet État (canton, province, état, etc.) selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée.

### **Coordonnées du titulaire**

540. Pour demander une modification des coordonnées du titulaire (notamment l'adresse électronique ou l'adresse de correspondance), utilisez le formulaire de [modification en ligne des coordonnées du titulaire](#). Cette modification est gratuite.

### **Signature du titulaire et/ou de son mandataire**

541. Lorsque le formulaire est présenté directement au Bureau international, il doit être signé par le titulaire ou le mandataire tel qu'il est inscrit au registre international. [\[Règle 25.1\)d\]](#)

542. Lorsque le formulaire est présenté 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 lorsque le formulaire est présenté par l'intermédiaire d'un Office.

### **Office du membre du titulaire présentant la demande**

543. Lorsque le formulaire est présenté au Bureau international, aucune documentation étayant la modification ne doit être incluse. Toutefois, lorsque le formulaire est présenté par l'intermédiaire d'un Office, ce dernier peut demander à voir une telle documentation avant de signer et de transmettre le formulaire au Bureau international. Un formulaire présenté au Bureau international par un Office doit être signé par cet Office. [\[Règle 25.1\)d\]](#)

### **Feuille de calcul des émoluments et taxes**

544. Le titulaire doit inclure toutes les informations pertinentes concernant les émoluments et taxes et le mode de paiement dans la feuille de calcul des émoluments et taxes. Voir les remarques concernant le remplissage de la feuille de calcul des émoluments et taxes sur le formulaire de demande internationale (paragraphes 319 à 338), et les remarques générales concernant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphes 74 à 90).

545. 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](#).

C'est une taxe forfaitaire de 150 francs suisses, qui couvre tous les enregistrements internationaux ainsi que les inscriptions ou les modifications mentionnées dans la demande. Le paiement peut être effectué par l'une des manières indiquées dans la feuille de calcul des émoluments et taxes (et par carte de crédit si le formulaire en ligne est utilisé). La méthode de paiement la plus pratique consiste à utiliser un compte courant auprès du Bureau international et à donner simplement des instructions pour débiter le montant requis. Lorsque le paiement est effectué selon cette méthode, le montant à prélever ne doit pas être indiqué. Lorsque le formulaire en ligne de [modification des coordonnées du titulaire](#) est utilisé, le paiement peut être effectué par carte de crédit.

### **Demandes irrégulières**

546. Si une demande d'inscription d'une modification concernant le nom, l'adresse ou la forme juridique du 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, 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 visée au point 7 du [barème des émoluments et taxes](#). Actuellement, ce montant s'élève à 75 francs suisses. [[Règle 26](#)]

547. Lorsque la demande a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, le titulaire doit préciser si cet Office a l'intention de corriger l'irrégularité ou si le titulaire doit le faire.

548. 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 déposée auprès du Bureau international sur le [formulaire officiel MM20](#) dans les deux mois à compter de l'expiration du délai non respecté (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM20](#)). 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'enregistrement 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 de la poursuite de la procédure, voir les paragraphes 65 à 69. [[Règle 5bis](#)] [[Règle 27.1\)c](#)]

### **Inscription, notification et publication**

549. Le Bureau international enregistre les modifications demandées concernant les données du titulaire et les notifie aux Offices des membres désignés. Il en informe en même temps le titulaire et, lorsque 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 sont datées du jour où le Bureau international a reçu la demande remplissant les conditions requises. Il est possible de demander que l'inscription de la modification des données du titulaire soit inscrite avant ou après l'inscription d'une autre modification, d'une radiation partielle ou d'une désignation postérieure, ou après le renouvellement de l'enregistrement international. Le Bureau international publie les informations pertinentes dans la [gazette](#). [[Règle 25.2\)c](#)] [[Règle 27.1\)a](#) et [b](#)] [[Règle 32.1\)a\)vii](#)]



## **Effet de l'inscription d'une modification du nom, de l'adresse ou des indications relatives à la forme juridique du titulaire**

550. Lorsque le Bureau international notifie les modifications inscrites aux membres désignés concernés, ceux-ci en prennent note et, le cas échéant, mettent à jour leurs registres nationaux.

## **Inscription d'une limitation, d'une renonciation et d'une radiation**

551. Le titulaire peut souhaiter faire inscrire l'une des modifications (restrictions) suivantes concernant l'étendue de la protection de l'enregistrement international :

- une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'ensemble ou de certains des membres désignés ("limitation");
- une renonciation à la protection à l'égard de certains des membres désignés, pour tous les produits et services ("renonciation");
- la radiation de l'enregistrement international à l'égard de tous les membres désignés, pour tout ou partie des produits et services ("radiation").

552. Avant de demander l'inscription d'une limitation, d'une renonciation ou d'une radiation, il est recommandé au titulaire de consulter la [Note concernant le dépôt](#) disponibles sur le site Internet de l'OMPI, qui contiennent des informations et des conseils actualisés sur ces opérations.

## **Effets et conséquences d'une limitation, renonciation ou radiation**

### ***Limitation***

553. Le titulaire peut demander l'inscription d'une limitation pour réduire la liste des produits et services à l'égard de l'ensemble ou de certains des membres désignés. Cela peut être utile, notamment, pour surmonter un refus provisoire (y compris un refus fondé sur une opposition), ou pour se conformer à un accord de règlement. L'inscription d'une limitation n'entraîne pas la suppression des produits et services concernés de la liste principale de l'enregistrement international telle qu'elle est inscrite au registre international. Le seul effet est que l'enregistrement international n'est plus protégé pour les produits et services concernés dans les membres spécifiques visés par la limitation. Même si une limitation de la liste des produits et services a été inscrite avec effet pour tous les membres désignés, les produits et services qui ont fait l'objet de la limitation pourront être inclus ultérieurement dans une désignation postérieure. Par ailleurs, étant donné que les produits et services faisant l'objet d'une limitation restent dans la liste principale de l'enregistrement international, ils sont toujours pris en compte dans le calcul des émoluments supplémentaires (c'est-à-dire, lorsque le membre désigné n'a pas opté pour des taxes individuelles) à payer lors du renouvellement.

### ***Renonciation***

554. Le titulaire peut demander une renonciation à un membre désigné pour abandonner les effets d'un enregistrement international pour l'ensemble des produits et services dans le membre désigné concerné (c'est-à-dire, retirer un membre de l'enregistrement international). Cela peut être utile, par exemple, lorsque la date de renouvellement de l'enregistrement international approche et que le titulaire n'a plus aucun

intérêt sur le territoire du membre concerné, ou lorsque le titulaire a reçu un refus et n'a pas l'intention de le contester. L'effet de la renonciation est que la protection de l'enregistrement international ne s'applique plus au membre ayant fait l'objet de la renonciation. Toutefois, lorsque le titulaire a renoncé à certains membres désignés, il peut les désigner postérieurement.

### **Radiation**

555. En revanche, lorsqu'un enregistrement international est radié à la demande du titulaire, les produits et services sont définitivement supprimés de la liste principale de l'enregistrement international dans le registre international, et cette suppression aura une incidence sur tous les membres désignés. Une radiation peut être partielle (pour certains produits et services seulement) ou totale (pour l'ensemble des produits et services).

556. En cas de radiation partielle, les produits et services pour lesquels une radiation a été inscrite sont supprimés du registre international pour tous les membres désignés. Le titulaire ne peut pas demander de désignation postérieure pour les produits et services pour lesquels l'enregistrement international a été radié; s'il souhaite protéger à nouveau la marque pour ces produits et services, il doit déposer une nouvelle demande internationale.

557. Dans le cas d'une radiation totale, il ne reste rien dans le registre international, l'enregistrement international n'existe plus et les désignations postérieures ne sont pas possibles. Si l'ancien titulaire souhaite à nouveau protéger la marque, il doit déposer une nouvelle demande internationale.

558. Si le titulaire radie volontairement la protection de l'enregistrement international, il n'est pas possible de demander la transformation de l'enregistrement international. La transformation ne peut faire suite qu'à une radiation de l'enregistrement international demandée par l'Office d'origine, conformément à l'[article 6.4](#) du Protocole (voir les paragraphes 817 à 822). [[Article 6.4](#)] [[Règle 25.1](#))a)ii) et iii)]

### **Résumé des restrictions**

559. Le tableau ci-dessous illustre les principales différences entre la limitation, la renonciation et la radiation.

	<b>Limitation</b> ( <a href="#">MM6</a> ou <a href="#">Limitation en ligne</a> )	<b>Renonciation</b> ( <a href="#">MM7</a> ou <a href="#">Renonciation en ligne</a> )	<b>Radiation</b> ( <a href="#">MM8</a> )
Produits et services	Certains	Tous	Certains ou tous
Membres désignés	Certains ou tous	Certains	Tous
Désignations postérieures	✓	✓	X
Émoluments et taxes	177 CHF	Gratuit	Gratuit

## Présentation d'une demande d'inscription d'une limitation, d'une renonciation ou d'une radiation

560. Une demande de limitation, de renonciation ou de radiation doit être présentée sur les formulaires officiels appropriés ([MM6](#), [MM7](#) ou [MM8](#)) ou sur les formulaires en ligne, quand ils sont disponibles, établis par le Bureau international. [[Règle 25.1\)a](#)]

561. La manière la plus simple de demander l'inscription d'une limitation est d'utiliser le formulaire de [limitation en ligne](#), qui est disponible sur le site Internet de l'OMPI. Une fois saisi le numéro d'enregistrement international sur le formulaire en ligne, la liste des produits et services tels qu'ils sont actuellement inscrits pour chacun des membres désignés 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, le titulaire dispose de plusieurs options pour acquitter les taxes requises, notamment par carte de crédit ou en débitant le montant requis de son compte OMPI. Une demande d'inscription d'une limitation peut également être présentée sur le [formulaire MM6](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM6](#)). Une limitation réduit uniquement la liste des produits et services pour les membres désignés concernés, sans supprimer les produits et services de la liste principale de l'enregistrement international.

562. La manière la plus simple de demander l'inscription d'une renonciation, c'est-à-dire de supprimer un ou plusieurs (mais non la totalité) des membres désignés de l'enregistrement international, est d'utiliser le formulaire de [renonciation en ligne](#) disponible sur le site Internet de l'OMPI. Une fois saisi le numéro de l'enregistrement international sur le formulaire en ligne, les membres désignés sont affichés et le titulaire peut simplement sélectionner le ou les membres auxquels il souhaite renoncer. En outre, le titulaire dispose de plusieurs options pour acquitter les taxes requises, notamment par carte de crédit ou en débitant le montant requis de son compte OMPI. Le titulaire peut également utiliser le [formulaire MM7](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM7](#)). Lorsqu'une renonciation est inscrite, l'enregistrement international ne s'applique plus ou n'est plus étendu au(x) membre(s) faisant l'objet de cette renonciation.

563. Le titulaire doit utiliser le [formulaire MM8](#)<sup>7</sup> également disponible sur le site Internet de l'OMPI pour demander la radiation de l'enregistrement international pour certains produits et services (radiation partielle) ou pour l'ensemble des produits et services (radiation totale) à l'égard de tous les membres désignés couverts par l'enregistrement international (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM8](#)). Il convient d'utiliser le formulaire de radiation en ligne lorsqu'il est disponible.

564. Une demande de limitation, de renonciation ou de radiation peut être transmise au Bureau international directement par le titulaire ou par l'intermédiaire de l'Office du membre du titulaire. Il est recommandé de présenter le formulaire directement au Bureau international, et d'utiliser les formulaires en ligne, lorsqu'ils sont disponibles ([limitation en ligne](#) et [renonciation en ligne](#)). [[Règle 25.1\)b](#)]

565. Il est possible de demander que l'inscription de la restriction spécifique soit inscrite avant, ou après, l'inscription d'une autre modification, d'une radiation partielle ou d'une désignation postérieure, ou après le renouvellement de l'enregistrement international.

---

<sup>7</sup> Le formulaire de radiation en ligne sera disponible en 2022.

## **Formulaires officiels**

566. Les renseignements à fournir dans les différents formulaires officiels sont à peu près semblables; ils sont décrits ci-dessous, avec des commentaires sur les différences.

### **Enregistrements internationaux concernés**

567. Le numéro de l'enregistrement international ou des enregistrements internationaux concernés doit être indiqué. Si, pour un enregistrement international donné, le numéro n'est pas connu (parce que l'enregistrement international n'a pas encore été inscrit 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 avant de soumettre le formulaire correspondant.

568. Un formulaire est requis pour chaque type d'opération, mais chaque formulaire peut concerner plusieurs enregistrements internationaux, à condition que la portée de la restriction (limitation, renonciation ou radiation) soit la même pour chaque enregistrement international. Par exemple :

#### Limitation

569. Pour une limitation de la liste des produits et services à l'égard d'un ou plusieurs membres spécifiques, les enregistrements internationaux mentionnés doivent être au nom du même titulaire inscrit et la même limitation doit s'appliquer à tous les membres désignés ou au même membre désigné pour chacun des enregistrements internationaux.

*Dans le scénario suivant, les trois enregistrements internationaux peuvent être mentionnés sur le même formulaire, à condition que le titulaire souhaite limiter les produits aux seuls savons, en ce qui concerne la Chine et l'Allemagne. En revanche, des formulaires distincts sont nécessaires pour les limitations concernant les shampoings, les cosmétiques ou les parfums, ou lorsque la limitation concerne le Brésil, le Japon, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique.*

- *Enregistrement international n° 1234567 désignant le Brésil, la Chine, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique et couvrant les savons, les shampoings et les parfums de la classe 3;*
- *Enregistrement international n° 2345678 désignant la Chine, l'Allemagne, le Japon, la Suisse et couvrant les savons et les cosmétiques de la classe 3;*
- *Enregistrement international n° 3456789 désignant la Chine, la France, l'Allemagne et couvrant les savons et les parfums de la classe 3.*

570. Limiter le mauvais enregistrement international ou la mauvaise liste de produits et services peut avoir des conséquences graves; il est donc recommandé au titulaire de déposer des formulaires distincts pour chaque enregistrement international qu'il cherche à limiter (comme cela est requis lors de l'utilisation du formulaire de [limitation en ligne](#)).

571. Si tous les produits et services figurant dans un enregistrement international pour un membre sont visés par la limitation, laissant ce membre "vide" de protection sur son territoire, il est préférable de demander une renonciation.

#### Renonciation

572. Pour une renonciation à un ou plusieurs membres désignés, tous les enregistrements internationaux mentionnés doivent être au nom du même titulaire inscrit et contenir, au moins, les membres spécifiés auxquels il faut renoncer.

*Dans le scénario suivant, les trois enregistrements internationaux peuvent être mentionnés dans le même formulaire, à condition que le titulaire souhaite renoncer à la Chine et/ou à l'Allemagne. En revanche, des formulaires distincts doivent être utilisés si le titulaire souhaite renoncer au Japon, à la Suisse, aux États-Unis d'Amérique ou au Brésil.*

- *Enregistrement international n° 1234567 désignant le Brésil, la Chine, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique.*
- *Enregistrement international n° 2345678 désignant la Chine, l'Allemagne, le Japon, la Suisse.*
- *Enregistrement international n° 3456789 désignant la Chine, la France, l'Allemagne.*

573. Si un enregistrement international ne contient que le membre auquel il faut renoncer, la renonciation laisserait une "coquille vide"; une telle renonciation ne devrait pas être demandée ni inscrite.

#### Radiation

574. Pour une radiation totale, tous les enregistrements internationaux mentionnés doivent être inscrits au nom du même titulaire inscrit.

*Dans le scénario suivant, un seul formulaire serait nécessaire, que les produits et services et les membres désignés soient identiques ou différents.*

- *Enregistrement international n° 1234567 couvrant les savons et les shampoings de la classe 3;*
- *Enregistrement international n° 2345678 couvrant les savons et les cosmétiques de la classe 3;*
- *Enregistrement international n° 3456789 couvrant les savons et les parfums de la classe 3.*

575. Toutefois, si la demande concerne une radiation partielle, étant donné la gravité des conséquences de radier la mauvaise marque ou les mauvais produits et services, et les erreurs potentielles qui peuvent survenir lors de la radiation partielle de plusieurs enregistrements internationaux, le titulaire doit déposer des formulaires séparés pour chaque enregistrement international.

#### **Titulaire**

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

#### **Membres désignés**

577. Si une limitation de la liste des produits et services doit s'appliquer à tous les membres désignés, il suffit de cocher la case correspondante sur le [formulaire en ligne](#) ou le [formulaire MM6](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM6](#)). Sinon, il convient de mentionner la liste des membres pour lesquels la limitation doit être enregistrée. Lorsque le formulaire concerne plusieurs enregistrements internationaux, cette liste s'applique à tous ces enregistrements.

578. Dans le cas d'une renonciation, la liste des membres concernés doit être indiquée dans l'espace approprié du [formulaire en ligne](#) ou du [formulaire MM7](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM7](#)). Lorsque le formulaire concerne plusieurs enregistrements internationaux, la même liste doit s'appliquer à tous ces enregistrements.

### Produits et services

579. Dans le cas d'une limitation, il y a lieu d'indiquer clairement sur le formulaire l'étendue de la limitation de la liste des produits et services. La limitation ne peut pas avoir une étendue plus large que celle des produits et services inscrits pour les membres concernés. Les produits et services limités doivent être groupés selon les numéros correspondants des classes, en indiquant le numéro de chaque classe, et en suivant l'ordre des numéros de la [classification de Nice](#). Lorsque la limitation vise des changements dans une classe donnée, le titulaire doit énumérer clairement les produits et services concernés dans cette classe (c'est-à-dire la "nouvelle liste limitée"). Lorsque la limitation vise l'ensemble des produits et services d'une ou plusieurs classes, la demande doit indiquer les classes à supprimer. Il sera entendu que la désignation des membres indiqués sur le formulaire n'est plus protégée pour la ou les classes concernées. Toute classe couverte par le ou les enregistrements internationaux en question qui n'est pas mentionnée sur le formulaire reste telle qu'elle est inscrite au registre international. Veuillez voir les exemples ci-dessous :

*L'enregistrement international (EI) couvre les "vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie" de la classe 25 et les "lunettes de soleil" de la classe 9.*

- *Lorsque le titulaire souhaite limiter l'EI pour certains membres aux "vêtements et articles de chapellerie", il doit inscrire "vêtements; articles de chapellerie" comme "nouvelle liste" de la classe 25 et indiquer que la classe 9 doit être supprimée.*
- *Lorsque le titulaire souhaite limiter l'EI pour certains membres aux "lunettes de soleil" de la classe 9 et aux "tee-shirts, articles chaussants et articles de chapellerie" de la classe 25 (c'est-à-dire limiter le terme "vêtements"), il doit indiquer "tee-shirts; articles chaussants; articles de chapellerie" de la classe 25 comme nouvelle liste limitée et ne faire aucune référence à la classe 9.*
- *Lorsque le titulaire souhaite exclure les "tee-shirts" des "vêtements" de la classe 25, il doit indiquer "vêtements, à l'exception des tee-shirts; articles chaussants; articles de chapellerie" de la classe 25 comme nouvelle liste limitée.*

580. Dans le cas d'une radiation visant tous les produits et services couverts par l'enregistrement international (radiation totale), la case correspondante du [formulaire MM8](#) doit être cochée (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM8](#)). Dans le cas d'une radiation partielle, le champ de la radiation doit être indiqué, de la manière décrite aux paragraphes 574 et 575.

### Signature du titulaire ou de son mandataire

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

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

### Office du membre du titulaire présentant la demande

583. Une demande présentée au Bureau international par un Office doit être signée par cet Office. Si le titulaire présente une demande directement au Bureau international, ce champ doit être laissé en blanc. [[Règle 25.1\)d](#)]

### Feuille de calcul des émoluments et taxes (limitation seulement)

584. Le titulaire doit inclure toutes les informations pertinentes concernant les taxes et le mode de paiement dans la feuille de calcul des émoluments et taxes. Voir les remarques générales concernant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphe 74 à 90).

585. La demande d'inscription d'une limitation est soumise au paiement de la taxe spécifiée dans le [barème des émoluments et taxes](#). Lorsque le formulaire inclut plusieurs enregistrements internationaux, une taxe de 177 francs suisses doit être payée pour chacun d'entre eux. Le paiement peut être effectué par l'un des différents moyens énumérés dans la feuille de calcul des émoluments et taxes. Le mode de paiement le plus pratique consiste à utiliser un compte courant auprès du Bureau international et à donner instruction de débiter le montant requis. Lorsque le paiement est effectué selon cette méthode, le montant à prélever ne doit pas être indiqué. Lorsque les taxes sont acquittées par d'autres moyens que le débit d'un compte auprès du Bureau international, le mode de paiement, le montant à payer ou à débiter et la personne (titulaire, mandataire ou Office) qui effectue le paiement ou donne les instructions relatives au paiement doivent être indiqués dans la feuille de calcul des émoluments et taxes. Lorsque le formulaire de [limitation en ligne](#) est utilisé, le paiement peut être effectué par carte de crédit.

586. Toute demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation est exempte de taxes. [[Règle 36.iii](#)] et [iv](#)]

### Demandes irrégulières

587. Si un formulaire de demande d'inscription d'une limitation, d'une renonciation ou d'une radiation, présenté par l'intermédiaire d'un Office, ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et à l'Office concerné. L'irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification. Si cela n'est pas fait, la demande est considérée comme abandonnée; toute taxe payée est remboursée à la partie qui l'a payée, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de la taxe indiquée au point 7 du [barème des émoluments et taxes](#). Ce montant s'applique uniquement aux limitations et s'élève actuellement à 88,50 francs suisses. [[Règle 26](#)]

588. Lorsque le formulaire a été présenté par l'intermédiaire d'un Office, le titulaire doit préciser si cet Office a l'intention de corriger l'irrégularité, ou si le titulaire doit le faire.

589. 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 déposée auprès du Bureau international sur le [formulaire officiel MM20](#) dans les deux mois à compter de l'expiration du délai non respecté (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM20](#)). 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 65 à 69. [[Règle 5bis](#)] [[Règle 27.1c](#)]

## Inscription, notification et publication

590. Le Bureau international inscrit la limitation, la renonciation ou la radiation au registre international et notifie cette inscription aux Offices des membres désignés concernés (il s'agit nécessairement de tous les membres 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. La restriction pertinente est datée du jour où le Bureau international a reçu la demande remplissant les conditions requises. Il est possible de demander que l'inscription d'une limitation ou d'une renonciation soit inscrite avant, ou après, l'inscription d'une autre modification, d'une radiation partielle ou d'une désignation postérieure, ou après le renouvellement de l'enregistrement international. [\[Règle 25.2\)c\]](#)

591. En outre, le Bureau international publie les informations pertinentes dans la [gazette](#). [\[Règle 27.1\)a et b\]](#) [\[Règle 32.1\)a\)vii et viii\]](#)

592. Lorsqu'une demande d'inscription d'une radiation est présentée par le titulaire (ou par un Office autre que l'Office d'origine) avant l'expiration de la période de dépendance de cinq ans visée à [l'article 6.3](#) (voir le paragraphe 802), le Bureau international informe également l'Office d'origine de la radiation.

## Effet de l'inscription d'une restriction

593. L'inscription d'une restriction de l'enregistrement international a pour effet que les membres désignés concernés prennent note de l'étendue réduite de la protection et, le cas échéant, mettent à jour leurs registres nationaux. Toutefois, il est possible pour un membre désigné de déclarer qu'une limitation est sans effet sur son territoire. [\[Règle 27.4\) et 5\]](#)

## Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet

594. L'Office d'un membre désigné auquel le Bureau international notifie une limitation de la liste des produits et services peut déclarer que cette limitation est sans effet sur son territoire. Une telle déclaration doit être envoyée au Bureau international dans un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification a été adressée à l'Office concerné. L'Office d'un membre désigné peut notamment faire cette déclaration lorsqu'il considère que la limitation étend la portée de la protection, soit telle qu'elle est définie dans la désignation, soit parce que l'Office a déjà pris une décision qui a abouti à une étendue plus étroite que la limitation inscrite. La déclaration doit indiquer les motifs pour lesquels la limitation est sans effet, ainsi que les produits et services concernés, ou non, par la déclaration, et préciser si la 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. Voir les paragraphes 1165 à 1178 pour de plus amples informations. [\[Règle 27.5\)a\) à c\)\]](#)

595. Lorsque la déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, le titulaire doit vérifier auprès de l'Office concerné le délai pour demander le réexamen ou former le recours ainsi que l'autorité à laquelle la requête doit être adressée. L'Office doit notifier toute décision définitive relative à la déclaration au Bureau international, qui la notifie à son tour à la partie (titulaire ou Office) qui a présenté la demande d'inscription de la limitation. [\[Règle 27.5\)e\]](#)

596. Toute déclaration selon laquelle une limitation est sans effet, ou toute décision définitive concernant cette déclaration, est inscrite au registre international. Cela signifie que, lorsqu'une telle déclaration est inscrite, la limitation ne prend pas effet dans la désignation concernée et que l'étendue de la protection est celle indiquée dans la désignation, sous réserve de toute décision prise par l'Office dans le membre de cette désignation en vertu de



la [règle 18ter](#) (c'est-à-dire à la suite de son examen quant au fond) ou de la [règle 19](#) (invalidation). Les informations pertinentes sont publiées dans la [gazette](#). [[Règle 27.5d\) et e\)](#)]

## Changement de titulaire

597. 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. Il n'y a pas de distinction entre ces différentes causes ou ces différents types de changement de titulaire. Les termes "changement de titulaire" sont utilisés dans tous les cas.

598. Le changement de titulaire d'un enregistrement international peut être total, c'est-à-dire qu'il se rapporte à tous les membres désignés et à tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, ou partiel, par exemple lorsque le changement concerne :

- certains membres désignés pour tous les produits et services;
- tous les membres désignés pour certains produits et services; ou
- certains membres désignés pour certains produits et services.

599. Tant que le changement n'a pas été inscrit au registre international, l'ancien titulaire de l'enregistrement international est appelé le "titulaire", ce terme étant défini comme la personne ou l'entité juridique au nom de laquelle l'enregistrement international est inscrit, et le nouveau titulaire est appelé le "nouveau titulaire" (ou "cessionnaire"). Une fois que le changement de titulaire est inscrit, le nouveau titulaire (cessionnaire) devient le titulaire de l'enregistrement international. [[Règle 1.xxi](#)]

## Conditions à remplir pour devenir le nouveau titulaire

600. Le changement de titulaire ne peut être inscrit que si le nouveau titulaire est une personne remplissant les conditions requises pour déposer une demande internationale.

601. Le nouveau titulaire doit indiquer sa qualification sur le formulaire, plus précisément le ou les membres à l'égard desquels il remplit les conditions (selon [l'article 2.1](#)) pour être titulaire d'un enregistrement international. En d'autres termes, le nouveau titulaire doit indiquer le ou les membres où il possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, ou bien le domicile, ou alors le pays qui est partie au Protocole (ou un État membre d'une organisation partie au Protocole) et dont il a la nationalité. Un nouveau titulaire peut revendiquer le rattachement nécessaire à plusieurs membres (voir plus de détails sur la qualification aux paragraphes 614 à 616). [[Article 2.1](#)] [[Règle 25.2\)a\)iv](#)]

602. S'il y a plusieurs nouveaux titulaires, chacun d'entre eux doit remplir les conditions prévues à [l'article 2.1](#), mais il n'est pas nécessaire que le ou les membres à l'égard desquels les conditions sont remplies soient les mêmes pour chacun. [[Règle 25.4](#)]

## Présentation d'une demande d'inscription de changement de titulaire

603. Une demande d'inscription de changement de titulaire doit être présentée au Bureau international sur le [formulaire officiel MM5](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM5](#)) ou sur le formulaire en ligne de [changement de titulaire](#). [[Règle 25.1\)a\)i](#)]

604. La demande peut être présentée au Bureau international directement par le titulaire (ou le mandataire inscrit), ou par l'intermédiaire d'un Office. Dans un cas, le formulaire doit être présenté par l'intermédiaire de l'Office du membre, à savoir lorsque le titulaire enregistré n'a pas signé le formulaire MM5, par exemple, parce que le titulaire n'existe plus (en raison d'un décès ou d'une faillite). En tel cas, le formulaire doit être présenté par l'intermédiaire de l'Office du membre du titulaire inscrit (le cédant) ou du nouveau titulaire (le cessionnaire). [[Règle 25.1\)b](#)]

605. Le Bureau international n'exige pas de preuve du changement de titulaire et il ne faut pas envoyer de pièces justificatives (telle que des copies de l'acte de cession ou d'un autre contrat) au Bureau international. Lorsque la demande doit être présentée au Bureau international par l'intermédiaire d'un Office, ce dernier peut exiger des preuves concernant le changement de titulaire.

606. Il est possible de demander que l'inscription du changement de titulaire soit inscrite avant ou après l'inscription d'une autre modification, d'une radiation partielle ou d'une désignation postérieure, ou après le renouvellement de l'enregistrement international.

### **Formulaire officiel**

607. Les informations suivantes doivent être fournies sur le [formulaire officiel MM5](#) ou le formulaire en ligne de [changement de titulaire](#).

### **Numéro d'enregistrement international**

608. Il convient d'indiquer le numéro de l'enregistrement international ou des enregistrements internationaux concernés. Une seule demande peut porter sur plusieurs enregistrements internationaux transférés du même titulaire inscrit au même nouveau titulaire (cessionnaire), à condition que, pour chacun des enregistrements internationaux en question, le changement s'applique à tous les membres désignés, ou aux mêmes membres, et qu'il concerne tous les produits et services, ou les mêmes produits et services.

609. Si le numéro de l'enregistrement international n'est pas connu (parce que l'enregistrement international n'a pas encore été inscrit ou 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. Par conséquent, le titulaire doit attendre que le numéro de l'enregistrement international concerné lui soit notifié avant de soumettre le formulaire demandant l'inscription du changement de titulaire.

### **Nom du titulaire (le cédant)**

610. Le numéro de l'enregistrement international ou des enregistrements internationaux concernés doit être indiqué.

### **Nouveau titulaire (le cessionnaire)**

611. Le nom et l'adresse du nouveau titulaire (le cessionnaire) doivent être indiqués conformément aux directives concernant le nom et l'adresse du déposant dans une demande internationale (voir les paragraphes 225 à 231). [[Règle 25.2\)a\)iii](#)]

612. À compter du 1<sup>er</sup> février 2021, une demande d'inscription d'un changement de titulaire doit également indiquer l'adresse électronique du nouveau titulaire. Lorsque celui-ci n'a pas indiqué d'adresse électronique, le Bureau international émet une notification d'irrégularité en vertu de la [règle 26](#).

613. Lorsque le nouveau titulaire est une personne physique, il est possible d'indiquer la nationalité dans la rubrique spécifiée du formulaire. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les indications relatives à la forme juridique de cette dernière peuvent être indiquées, ainsi que l'État (et, le cas échéant, l'entité territoriale de cet État) dans lequel (ou lesquels) elle a été constituée. Ces indications sont facultatives et leur absence n'est pas remise en cause par le Bureau international (voir les paragraphes 233 et 234). Toutefois, il est utile d'inclure cette information car les Offices de certains membres peuvent déclarer que le changement de titulaire est sans effet lorsque ces indications sont manquantes. Le nouveau titulaire 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](#)]

#### **Qualification du nouveau titulaire (cessionnaire) pour être titulaire de l'enregistrement international ou des enregistrements internationaux**

614. Le nouveau titulaire (le cessionnaire) doit indiquer le membre ou les membres dont il est ressortissant, dans lequel ou lesquels il est domicilié ou possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. Lorsque le nouveau titulaire est domicilié ou possède un établissement dans un membre qui est également un État membre d'une organisation membre, les deux membres peuvent être indiqués, le cas échéant. Par exemple, lorsqu'un nouveau titulaire est domicilié en Suède, il peut indiquer une habilitation à la fois avec la Suède et avec l'Union européenne. [[Règle 25.2\)a\)iv](#)]

615. Lorsque plusieurs membres sont susceptibles d'être indiqués, il appartient au nouveau titulaire de décider lesquels doivent être mentionnés. Les indications doivent toutefois suffire à établir que le nouveau titulaire (ou chacun des nouveaux titulaires lorsqu'il y en a plusieurs) remplit les conditions requises pour être titulaire de l'enregistrement international.

616. Lorsque le nouveau titulaire a une adresse qui ne se trouve pas sur le territoire du membre avec lequel il est habilité via le domicile ou un établissement, il doit fournir l'adresse de son domicile ou établissement, sauf s'il déclare que son habilitation repose sur la nationalité d'un membre, qui est un État membre d'une organisation membre. Par exemple, si le nouveau titulaire a une adresse en Allemagne, mais fonde son habilitation sur un établissement ou un domicile au Royaume-Uni, il doit fournir une adresse au Royaume-Uni. Toutefois, s'il a une adresse en Allemagne mais fonde son habilitation sur sa nationalité britannique, il n'est pas tenu de donner d'autre adresse. De même, si ce nouveau titulaire fonde son habilitation sur le domicile, la nationalité ou un établissement en Allemagne ou dans l'Union européenne, il n'a pas besoin de fournir d'adresse supplémentaire. [[Règle 25.2\)a\)v](#)]

#### **Constitution d'un mandataire par le nouveau titulaire (le cessionnaire)**

617. Le nouveau titulaire (le cessionnaire) peut demander la constitution d'un mandataire au moyen du [formulaire MM5](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM5](#)) ou du formulaire en ligne de [changement de titulaire](#). Lorsqu'il constitue un tel mandataire, le nouveau titulaire (cessionnaire) doit signer la rubrique correspondante du formulaire. S'il utilise le formulaire en ligne, il reçoit un message du Bureau international lui demandant de confirmer la constitution du nouveau mandataire. Le nouveau titulaire doit également indiquer l'adresse électronique du mandataire qu'il a constitué. En l'absence de signature, le Bureau international traite quand même la demande de changement de titulaire, mais la constitution du mandataire n'est pas inscrite et toutes les communications du Bureau international sont envoyées directement à l'adresse électronique du nouveau titulaire. Celui-ci pourra alors constituer ultérieurement un mandataire en utilisant le formulaire en ligne pertinent ([Gestion en ligne des mandataires](#) ou [MM12](#)).

618. En cas de changement total de titulaire, le Bureau international annule d'office l'inscription du mandataire de l'ancien titulaire (le cédant). Lorsque la personne à inscrire en tant que mandataire du nouveau titulaire est celle qui était inscrite en tant que mandataire du cédant, elle doit être désignée à nouveau dans la rubrique appropriée du formulaire. [\[Règle 3.6\)a\]](#)

#### **Étendue du changement de titulaire**

619. Si le changement de titulaire est total, c'est-à-dire qu'il concerne tous les membres désignés et tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, il convient de l'indiquer en cochant la case correspondante.

620. Dans le cas d'un changement partiel de titulaire, il convient de cocher la case correspondante, de nommer les membres pour lesquels le changement de titulaire doit être inscrit et de fournir une liste des produits et services concernés, groupés dans les classes et selon l'ordre de la [classification de Nice](#). La liste des produits et services spécifiques ne peut être plus large que la liste principale de l'enregistrement international, et les points-virgules (;) sont à utiliser pour séparer les éléments de la liste. Par exemple, si l'enregistrement international ne concerne que les "articles chaussants" de la classe 25, alors les "chaussures" ou les "sandales" peuvent être indiquées comme étant visées par le changement de titulaire, mais pas les "pantalons" ni les "chapeaux" puisque ces produits ne figurent pas dans la liste principale de l'enregistrement international.

621. Si vous avez besoin de plus d'espace pour indiquer les membres (parties contractantes) ou les produits et/ou services, cochez la case au bas de la page, pour indiquer l'utilisation d'une feuille supplémentaire.

#### **Signature du titulaire (cédant) et/ou de son mandataire**

622. Lorsque le formulaire est présenté directement au Bureau international, il doit être signé par le titulaire (ou le mandataire inscrit). [\[Règle 25.1\)d\]](#)

623. Lorsque le formulaire en ligne est utilisé et que l'adresse électronique utilisée pour demander le changement de titulaire n'est pas la même que celle qui est inscrite pour le titulaire ou son mandataire, le Bureau international envoie un message au titulaire ou au mandataire à l'adresse électronique figurant dans le registre, l'invitant à confirmer la demande. En l'absence de confirmation dans un délai de sept jours, la demande est annulée et les taxes payées sont remboursées.

624. Lorsque le formulaire est présenté au Bureau international par l'intermédiaire d'un Office, cet Office peut exiger ou permettre que le titulaire signe le formulaire. Le Bureau international ne remettra pas en cause l'absence de signature sous cette rubrique.

#### **Office du membre du titulaire inscrit (cédant) ou du nouveau titulaire (cessionnaire) qui présente la demande**

625. Un formulaire présenté au Bureau international par un Office doit être signé par cet Office. [\[Règle 25.1\)d\]](#)

#### **Feuille de calcul des émoluments et taxes**

626. Le titulaire doit inclure toutes les informations pertinentes concernant les taxes et le mode de paiement dans la feuille de calcul des émoluments et taxes. Voir les remarques générales concernant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphe 74 à 90).

627. Une demande d'inscription d'un changement de titulaire est soumise au paiement de l'émolument spécifié dans le [barème des émoluments et taxes](#). Lorsque la demande porte sur plusieurs enregistrements internationaux, un émolument de 177 francs suisses doit être acquitté pour chacun d'entre eux. Le paiement peut être effectué par l'un des différents moyens énumérés dans la feuille de calcul des émoluments et taxes. La méthode de paiement la plus pratique consiste à utiliser un compte courant auprès du Bureau international et à donner des instructions pour débiter le montant requis. Lorsque le paiement est effectué selon cette méthode, le montant à prélever ne doit pas être indiqué. Lorsque les émoluments et taxes sont payés par d'autres moyens que le débit d'un compte auprès du Bureau international, le mode de paiement, le montant acquitté et la partie qui effectue le paiement ou donne les instructions relatives au paiement doivent être indiqués sur la feuille de calcul des émoluments et taxes.

### Demandes irrégulières

628. Si le formulaire ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire. Si le formulaire a été présenté par l'intermédiaire d'un Office, il le notifie également à cet Office. L'irrégularité doit être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, autrement la demande est réputée abandonnée et les taxes payées sont remboursées à la partie qui les a acquittées, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de la taxe fixée au point 7 du [barème des émoluments et taxes](#). Actuellement, ce montant s'élève à 88,50 francs suisses. [\[Règle 26\]](#)

629. Lorsque le formulaire a été présenté par l'intermédiaire d'un Office, le titulaire ou le cessionnaire doit établir si cet Office a l'intention de corriger l'irrégularité, ou si le titulaire ou le cessionnaire doit s'en charger.

630. 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 (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM20](#)). 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 65 à 69. [\[Règle 5bis\]](#) [\[Règle 27.1\)c\]](#)

### Inscription, notification et publication

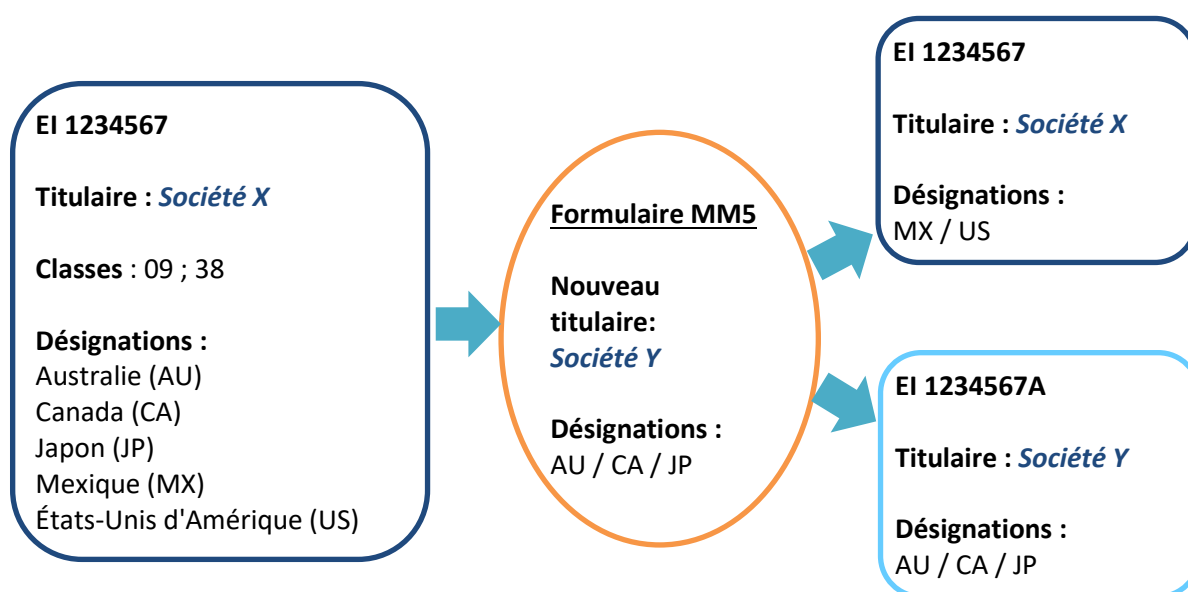
631. Le Bureau international inscrit le changement de titulaire dans le registre international et notifie cette inscription aux Offices des membres désignés concernés par le changement. Il en informe en même temps le nouveau titulaire et, si la demande a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, cet Office. Le Bureau international informe également l'ancien titulaire dans le cas d'un changement total de titulaire; et 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\]](#)

632. Le changement de titulaire est inscrit à compter de la date de réception par le Bureau international d'une demande qui remplit les conditions requises. Il est possible de demander que l'inscription du changement de titulaire soit inscrite avant, ou après, l'inscription d'une autre modification, d'une radiation partielle ou d'une désignation postérieure, ou après le renouvellement de l'enregistrement international. Le Bureau international publie les informations pertinentes dans la [gazette](#). [\[Règle 27.1\)b\]](#) [\[Règle 32.1\)a\)vii\]](#) [\[Règle 6.3\]](#)

## Changement partiel de titulaire

633. Lorsqu'une demande d'inscription d'un changement de titulaire d'un enregistrement international ne concerne que certains des produits et services ou certains des membres désignés, le changement est inscrit au registre international sous le numéro de l'enregistrement international en question. La partie qui a été transférée est inscrite comme un enregistrement international distinct. Ce nouvel enregistrement international porte le même numéro que l'enregistrement initial, assorti d'une lettre majuscule, et est publié dans la [gazette](#). [\[Règle 27.2\]](#) [\[Instruction 16\]](#)

### Exemple de changement partiel de titulaire



634. L'exemple ci-dessus illustre ce qui suit :

- *La société X est le titulaire inscrit de l'enregistrement international (EI) 1234567 pour les classes 9 et 38 désignant l'Australie (AU), le Canada (CA), le Japon (JP), le Mexique (MX), les États-Unis d'Amérique (US).*
- *L'entreprise X souhaite enregistrer un changement partiel de titulaire pour trois des cinq désignations. Le nouveau titulaire des trois désignations transférées (AU, CA, JP) est la société Y.*
- *L'enregistrement de ce changement partiel de titulaire donne lieu à deux EI. L'EI original pour les deux désignations non transférées (qui restent au nom de la société X) et la création d'un nouvel EI 1234567A pour les trois désignations transférées enregistrées au nom du nouveau titulaire, la société Y.*

*L'un ou l'autre des EI distincts ainsi créés peut faire l'objet d'un autre changement total ou partiel de titulaire, ainsi que d'inscriptions de désignations postérieures.*

## Plusieurs changements de titulaires consécutifs

635. 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 (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM5](#)). De cette manière, l'historique complet de la titularité est inscrit au registre international. Le titulaire peut également demander l'inscription d'un changement du 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

636. Il revient aux membres concernés de déterminer les effets du changement de titulaire. La validité d'un changement de titulaire d'un enregistrement international dépend, en ce qui concerne un membre donné, du droit de ce membre. Notamment, lorsque le changement de titulaire se rapporte à certains seulement des produits et services, un membre désigné 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. Un membre désigné peut faire cette déclaration en vertu de sa législation nationale, par exemple, lorsque le nouveau titulaire concerné est une personne physique ou morale qui n'est pas habilitée à être propriétaire de marques, ou lorsque l'Office considère que le changement serait de nature à induire le public en erreur.

637. L'Office d'un membre désigné, auquel le Bureau international notifie un changement de titulaire le concernant, peut donc déclarer que le changement de titulaire est sans effet sur son territoire. Une telle 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 du changement de titulaire a été adressée à l'Office concerné. Dans sa déclaration, l'Office doit indiquer les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet, les dispositions essentielles correspondantes de la législation et si la 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 un Office, au titulaire ou à l'Office, ainsi qu'au nouveau titulaire. [\[Règle 27.4\)a\) à c\)\]](#)

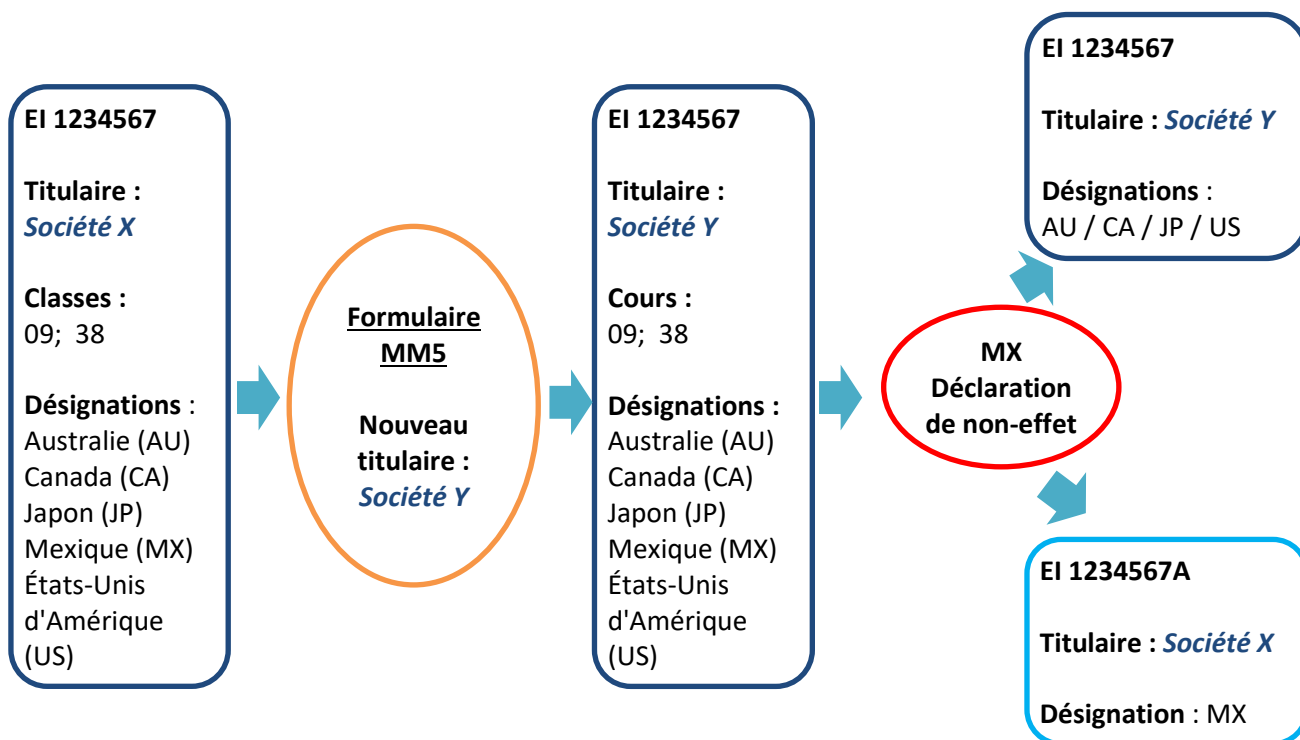
638. Lorsque la déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, il appartient au nouveau titulaire de vérifier auprès de l'Office concerné le délai dans lequel une requête en réexamen ou un recours doit être présenté ainsi que l'autorité auprès de laquelle la demande ou le recours doit être déposé. L'Office doit notifier toute décision définitive concernant la déclaration au Bureau international, lequel la notifie à la partie (titulaire ou Office) qui a présenté la demande d'inscription d'un changement de titulaire, ainsi qu'au nouveau titulaire. [\[Règle 27.4\)e\)\]](#)

639. Toute déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet, ou toute décision définitive relative à cette déclaration, est inscrite au registre international. La partie de l'enregistrement international qui a fait l'objet de la déclaration ou de la décision définitive est inscrite comme un enregistrement international distinct de la même manière que pour l'inscription d'un changement partiel de titulaire (voir les paragraphes 633 et 634). Les informations pertinentes sont publiées dans la [gazette](#). [\[Règle 27.4\)d\) et e\)\]](#) [\[Instruction 18\]](#) [\[Règle 32.1\)a\)xi\)\]](#)

640. L'effet d'une telle déclaration est que le membre désigné concerné ne reconnaît pas le nouveau titulaire (le cessionnaire) comme titulaire de l'enregistrement international et, dans le cadre du registre international, que l'enregistrement international concerné reste au

nom de l'ancien titulaire (le cédant) à l'égard de ce membre. La question de savoir quels sont les effets d'une telle déclaration entre le cédant et le cessionnaire relève toutefois de la législation nationale applicable. [Règle 27.4)a]

**Exemple de changement partiel de titulaire après l'inscription d'une déclaration selon laquelle le changement de titulaire est sans effet**



641. L'exemple ci-dessus illustre ce qui suit :

- La société X est le titulaire inscrit de l'enregistrement international (EI) 1234567 pour les classes 9 et 38 désignant l'Australie (AU), le Canada (CA), le Japon (JP), le Mexique (MX) et les États-Unis d'Amérique (US).
- La société X souhaite enregistrer un changement total de titulaire au profit du nouveau titulaire, la société Y.
- La société Y est inscrite comme nouveau titulaire et cela est notifié aux Offices de tous les membres désignés.
- L'Office au Mexique (MX) émet une déclaration selon laquelle le changement de titulaire n'a pas d'effet au Mexique. Il en résulte deux EI. L'EI original (le parent) transféré à la société Y couvrant toutes les désignations sauf le Mexique, et la création d'un nouvel EI (l'enfant) 1234567A pour le Mexique enregistré au nom de l'ancien titulaire, la société X.



## Modification du nom ou de l'adresse du mandataire

642. Il est possible pour le mandataire inscrit de soumettre une demande d'inscription de modification du nom ou de l'adresse, y compris de l'adresse électronique. La manière la plus simple d'enregistrer une telle modification est d'utiliser le formulaire de [gestion en ligne des mandataires](#) disponible sur le site Internet de l'OMPI. Le [formulaire officiel MM10](#) peut également être utilisé à cette fin (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM10](#)). L'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse d'un mandataire est gratuite. Il ne faut pas utiliser le formulaire MM10 pour demander l'inscription de la constitution d'un nouveau mandataire; le [formulaire MM12](#) concerne l'inscription d'un nouveau mandataire. [[Règle 25.1\)a\)vi](#)] [[Règle 36\)i](#)]

643. Une seule demande peut concerner plusieurs enregistrements internationaux déterminés. Le Bureau international ne peut pas accepter une demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse d'un mandataire, qui se réfère simplement à tous les enregistrements internationaux au nom du même mandataire.

### Demandes irrégulières

644. Si une demande d'inscription d'une modification concernant le nom ou l'adresse du mandataire ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, et à l'Office concerné si la demande a été présentée par l'intermédiaire d'un Office. L'irrégularité doit être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, autrement elle est réputée abandonnée. [[Règle 26](#)]

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

646. 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 (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM20](#)). 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 65 à 69. [[Règle 5bis](#)] [[Règle 27.1\)c](#)]

### Inscription, notification et publication

647. Le Bureau international enregistre les modifications demandées concernant les coordonnées du mandataire, et les notifie aux Offices des membres désignés. Il en informe en même temps le titulaire et, lorsque la demande a été présentée par un Office, cet Office. Les informations relatives à une modification du nom ou de l'adresse du mandataire sont inscrites à compter de la date de réception par le Bureau international d'une demande qui remplit les conditions requises. Il est possible de demander que l'inscription de la modification des coordonnées du mandataire soit inscrite avant, ou après, l'inscription d'une autre modification, d'une radiation partielle ou d'une désignation postérieure, ou après le renouvellement de l'enregistrement international. En outre, le Bureau international publie les informations pertinentes dans la [gazette](#). [[Règle 25.2\)c](#)] [[Règle 27.1\)a](#) et [b](#)] [[Règle 32.1\)a\)vii](#)]

## Division d'un enregistrement international

648. Il est possible de diviser un enregistrement international à l'égard d'un ou plusieurs membres spécifiques. Pour le titulaire, une telle division peut être une solution pour surmonter un refus provisoire qui ne concerne que certaines des classes ou certains des produits et services couverts par l'enregistrement international, sans pour autant renoncer aux produits et services pour lesquels l'Office a refusé la protection de la marque. Il est possible de demander la division d'un enregistrement international à un Office pourvu que le membre n'ait pas fait la déclaration pertinente en vertu de la [règle 27bis](#).

649. Un certain nombre de membres ont notifié au Bureau international le fait qu'ils ne présenteront pas de demandes de division au Bureau international, soit parce que leur législation nationale ne prévoit pas la division, soit parce qu'elle n'est pas compatible avec la règle 27bis. Veuillez vous référer à la base de données [Profils des membres de Madrid](#) ou aux [déclarations](#) faites par les membres sur le site Internet de l'OMPI. [[Règle 27bis.6](#)] [[Règles 27bis.1](#)) et 40.6]

650. Le titulaire peut demander à l'Office concerné de diviser l'enregistrement international (le parent) en séparant, notamment, les produits et services refusés pour créer un nouvel enregistrement international (l'enregistrement divisionnaire ou l'enfant). Certains Offices peuvent exiger l'acquiescement de taxes, à payer directement à l'Office concerné, en monnaie locale. Si l'Office accepte une telle demande de division, il en informe le Bureau international. Lorsque le Bureau international inscrit la division, cet enregistrement divisionnaire porte le même numéro que l'enregistrement original (le parent), assorti d'une lettre majuscule. En cas de refus provisoires de plusieurs Offices, et lorsque la demande de division est possible, le titulaire peut se retrouver avec plusieurs enregistrements divisionnaires.

651. L'Office peut alors accorder la protection à l'enregistrement international contenant les classes (ou produits et services) acceptables, le parent. Il est alors possible pour le titulaire de continuer à contester le refus de l'enregistrement divisionnaire devant l'Office concerné, sans retarder la protection éventuelle de l'enregistrement parent.

652. Il est parfois préférable pour le titulaire de séparer les classes (ou les produits et services) refusées. Cela est particulièrement pertinent lorsque l'enregistrement international contient plus d'une désignation. Autrement, si les classes acceptées sont séparées et que l'Office accorde ultérieurement la protection à l'enregistrement divisionnaire, le titulaire devra maintenir deux enregistrements internationaux (dans le cas où l'Office ne peut pas accepter une demande de fusion de l'enregistrement divisionnaire (enfant) avec l'enregistrement international (parent) couvrant toutes les autres désignations).

653. Avant de demander la division de l'enregistrement international, il est important que le titulaire vérifie auprès de l'Office compétent du membre désigné si une telle demande de division est envisageable et, dans l'affirmative, si une fusion des enregistrements internationaux résultant de la division peut être demandée ultérieurement. Pour en savoir plus sur la fusion, voir les paragraphes 675 à 697. [[Règle 27bis](#)]

## Présentation d'une demande de division d'un enregistrement international

654. Une demande de division d'un enregistrement international doit être présentée à l'Office du membre désigné à l'égard duquel l'enregistrement international doit être divisé, au moyen du [formulaire officiel MM22](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM22](#)). La demande ne peut pas être présentée directement au Bureau international. [[Règle 27bis.1](#))a]

655. 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 de division. Cette taxe est distincte de la taxe à payer au Bureau international et doit être acquittée directement auprès de l'Office concerné.

### **Formulaire officiel**

656. Les informations suivantes doivent être fournies sur le [formulaire officiel MM22](#).

#### **Membre présentant la demande**

657. Il convient d'indiquer le nom du membre désigné à l'égard duquel l'enregistrement international doit être divisé, en précisant également le nom de l'Office du membre. [\[Règle 27bis.1\)b\)i\) et ii\)\]](#)

#### **Numéro d'enregistrement international**

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

#### **Nom du titulaire**

659. Le nom du titulaire doit être le même que celui inscrit au registre international. [\[Règle 27bis.1\)b\)iv\)\]](#)

#### **Produits et services à l'égard desquels la division doit être inscrite**

660. Les produits et services à distinguer dans l'enregistrement international divisionnaire doivent être indiqués et groupés dans les classes appropriées de la [classification de Nice](#). Si nécessaire, utilisez une feuille supplémentaire et cochez la case appropriée. [\[Règle 27bis.1\)b\)v\)\]](#)

661. Lorsque l'Office concerné a refusé un enregistrement international pour une partie seulement des produits ou services couverts par cet enregistrement, le titulaire peut indiquer soit la liste des produits et services refusés, soit la liste des produits et services acceptables. Un enregistrement divisionnaire distinct sera créé pour les produits et services indiqués et pour une seule désignation. L'avantage de séparer les produits et services refusés est que les produits et services acceptables par l'Office seront alors couverts dans l'enregistrement principal avec toutes les autres désignations.

#### **Signature du titulaire ou de son mandataire**

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

#### **Déclaration de situation provisoire (concernant l'inscription de la division)**

663. L'Office qui présente une demande peut également inclure une déclaration de situation provisoire de la marque en vertu de la [règle 18bis](#) (voir les paragraphes 436 à 440)) ou une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la [règle 18ter.1\) ou 2\)](#) (voir les paragraphes 443 à 447) à l'égard des produits et services énumérés dans la demande. Cela doit être indiqué en cochant la case appropriée. Toutefois, la plupart des Offices n'envoient ces déclarations qu'après avoir reçu du Bureau international des informations sur la division de l'enregistrement international. [\[Règle 27bis.1\)d\)\]](#)

### Signature de l'Office qui présente la demande

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

### Feuille de calcul des émoluments et taxes

665. Voir les remarques générales concernant le paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphe 74 à 90).

666. Une demande d'inscription d'une division est soumise au paiement de la taxe spécifiée dans le [barème des émoluments et taxes](#), d'une valeur de 177 francs suisses. Le paiement peut être effectué par l'un des moyens mentionnés dans les informations relatives au paiement figurant sur le formulaire. Le mode de paiement le plus pratique consiste à donner instruction au Bureau international de débiter le montant requis d'un compte courant. Lorsque les émoluments et taxes sont payés par d'autres moyens que le débit d'un compte auprès du Bureau international, il convient d'indiquer sur le formulaire le mode de paiement ainsi que la personne (titulaire, mandataire ou Office) qui effectue le paiement ou donne les instructions relatives au paiement. [[Règle 27bis.1\)b\)vi](#) et 2]

### Demande irrégulière

667. Le Bureau international examine la demande pour déterminer si elle remplit les conditions prescrites par la [règle 27bis](#). Si la demande est irrégulière, le Bureau international notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande, ainsi qu'au titulaire. Si l'irrégularité concerne un paiement insuffisant de la taxe due au Bureau international, le titulaire dispose de trois mois pour s'acquitter du solde directement auprès du Bureau international.

668. Si le titulaire n'a pas corrigé l'irrégularité de paiement des taxes mentionnée ci-dessus, 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 les deux mois après l'expiration du délai non respecté (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM20](#)). Avec la requête, le titulaire doit corriger l'irrégularité en question (c'est-à-dire s'acquitter du solde) et payer la taxe de poursuite du traitement. En cas de poursuite de la procédure, la date d'inscription de la modification sera 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 65 à 69. [[Règle 5bis](#)]  
[[Règle 27.1\)c](#)]

669. En cas de toute autre irrégularité, l'Office doit traiter la demande dans les trois mois. Si l'irrégularité n'est pas corrigée, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international rembourse toute taxe payée, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de la taxe spécifiée au point 7.7 du [barème des émoluments et taxes](#). Actuellement, ce montant s'élève à 88,50 francs suisses. [[Règle 27bis.3](#)]

### Inscription, notification et publication

670. 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, la date à laquelle l'irrégularité a été corrigée. Toutefois, la date de prise d'effet 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

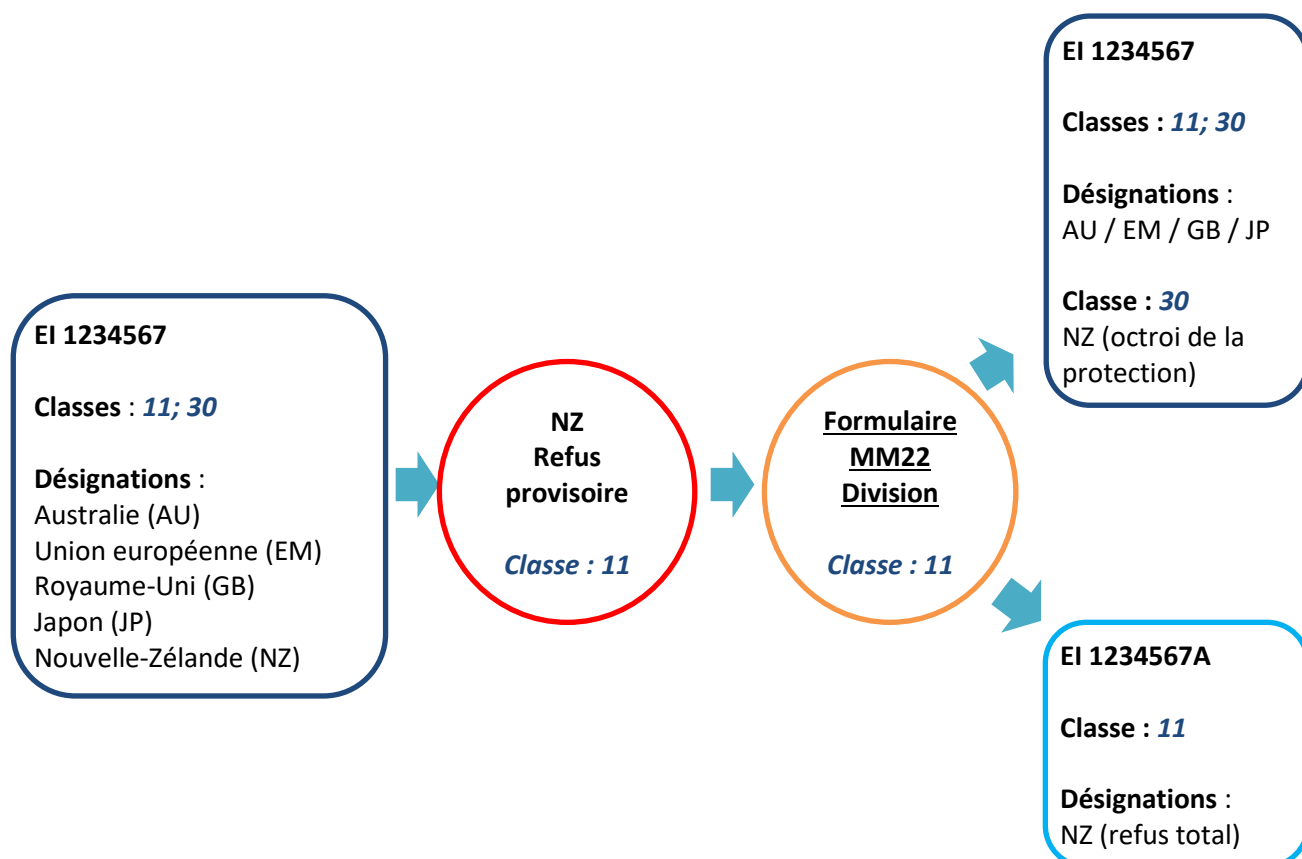
l'enregistrement international d'origine (le parent), et non la date inscrite comme date de la demande de division. [\[Règle 27bis.4\)a\]](#)

671. Après l'inscription de la division, le Bureau international crée un enregistrement international divisionnaire (l'enfant) pour les produits et services spécifiés dans la demande, le membre concerné étant le seul membre désigné. Il 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 (l'enfant), qui portera le même numéro que le parent dont il a été divisé, assorti d'une lettre majuscule. La publication dans la [gazette](#) porte sur la partie de l'enregistrement international qui a été divisée. [\[Règle 27bis.4\)b\]](#) [\[Instruction 16\]](#) [\[Règle 32.1\)a\)viiiibis\]](#)

672. Une demande de division d'un enregistrement international à l'égard d'un membre désigné qui n'est pas ou n'est plus désigné pour les classes de la [classification de Nice](#) mentionnées dans la demande ne sera pas considérée comme telle. [\[Règle 27bis.5\)\]](#)

673. Pour de plus amples informations sur la division des enregistrements internationaux, voir l'[avis d'information n° 21/2018](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI.

### Exemple de division



674. L'exemple ci-dessus illustre ce qui suit :

- *L'enregistrement international (EI) concerne deux classes (11 et 30) et couvre les désignations de l'Australie (AU), de l'Union européenne (EM), du Royaume-Uni (GB) et de la Nouvelle-Zélande (NZ).*
- *L'Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ) émet un refus provisoire pour la classe 11 uniquement.*
- *N'étant pas prêt à renoncer à la classe 11, le titulaire présente à l'IPONZ le formulaire officiel MM22, demandant une division de l'EI.*
- *IPONZ l'accepte et présente le formulaire au Bureau international, qui inscrit la division et crée un nouvel EI divisionnaire. Ce nouvel EI divisionnaire (l'enfant) porte le même numéro que l'enregistrement original (le parent), mais assorti de la lettre A, et il ne contient qu'une seule désignation (NZ) et qu'une seule classe (11).*
- *Le refus provisoire est dupliqué dans l'enregistrement divisionnaire. Par conséquent, le titulaire devra répondre aux deux refus, afin que l'Office puisse rendre sa décision finale à l'égard des deux enregistrements internationaux.*
- *Le titulaire peut maintenant contester le refus notifié à la marque concernant la classe 11, pour l'enfant. Entre-temps, l'IPONZ accorde la protection à la marque pour la classe 30, pour le parent, en publiant une déclaration d'octroi de la protection suite à un refus provisoire (régle 18ter.2). Le parent contient les classes 11 et 30 et cinq désignations (mais la désignation de NZ ne concerne plus que la classe 30); l'enfant contient la désignation de NZ pour la classe 11 uniquement.*
- *Si le titulaire finit par surmonter le refus en instance concernant la classe 11 pour l'EI divisionnaire et que l'IPONZ émet une déclaration d'octroi de la protection à la suite d'un refus provisoire (régle 18ter.2), le titulaire pourra demander que ce dernier soit fusionné avec le parent, car la Nouvelle-Zélande accepte les demandes de fusion. Pour en savoir plus sur la fusion, voir les paragraphes 675 à 697.*

*Si l'IPONZ confirme finalement le refus concernant la classe 11 pour l'enfant et que le titulaire ne souhaite pas contester davantage cette décision, le titulaire pourra alors laisser l'enfant expirer (radiation ou non-renouvellement). L'enfant étant un enregistrement international indépendant, il restera dans le registre international jusqu'à ce que le titulaire décide de sa radiation ou de son renouvellement.*

## **Fusion d'enregistrements internationaux**

675. Le titulaire peut demander la fusion d'enregistrements internationaux issus :

- de l'inscription d'un changement partiel de titulaire [[Règle 27ter.1](#)]; et
- de l'inscription d'une division. [[Règle 27ter.2](#)]

676. Le titulaire peut avoir intérêt à demander la fusion d'enregistrements internationaux, afin d'avoir moins d'enregistrements internationaux à maintenir et à gérer, et d'économiser des frais de renouvellement.

677. 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. La fusion d'enregistrements internationaux issus de demandes internationales distinctes n'est pas permise.

### **Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire**

678. Un enregistrement international distinct peut avoir été créé à la suite d'un changement partiel de titulaire pour certains produits et services ou certains membres désignés, ou il peut avoir été créé à la suite d'une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet, émise par un membre désigné.

679. Lorsque deux ou plusieurs enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire sont inscrits au nom du même titulaire, ce dernier peut demander au Bureau international d'inscrire la fusion des enregistrements internationaux. [[Règle 27.3](#)]

### ***Présentation d'une demande d'inscription de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire***

680. 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](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM23](#)) ou sur le formulaire en ligne, lorsqu'il est disponible. Ce formulaire peut être présenté directement au Bureau international par le titulaire ou par l'intermédiaire de l'Office du membre du titulaire. L'inscription d'une telle fusion est gratuite. [[Règle 27ter.1](#)]

#### **Formulaire officiel**

681. Les informations suivantes doivent être fournies sur le [formulaire officiel MM23](#).

##### *Nom du titulaire*

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

##### *Numéros des enregistrements internationaux*

683. Les numéros de tous les enregistrements internationaux devant faire l'objet d'une fusion doivent être indiqués par exemple, 123456, 123456A, 123456B.

##### *Signature du titulaire et/ou de son mandataire*

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

##### *Office du membre du titulaire qui présente la demande*

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

## **Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division d'enregistrement international**

686. Le titulaire peut demander la fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division d'un enregistrement international auprès de l'Office qui a présenté la demande initiale de division de l'enregistrement international, donnant lieu à l'enregistrement divisionnaire. Un enregistrement international divisionnaire ne peut être fusionné qu'avec l'enregistrement international dont il a été divisé. [[Règle 27ter.2](#)]

687. Il est important que le titulaire vérifie auprès de l'Office compétent du membre désigné si les demandes de fusion sont possibles. Un certain nombre de membres ont notifié au Bureau international qu'ils ne présenteraient pas de demandes de fusion au Bureau international ([règle 27ter.2b](#)) ou [règles 40.6](#) et [27ter.2a](#)). Toute notification de ce type reçue par le Bureau international est publiée dans la [gazette](#) et sur le site Internet de l'OMPI ([déclarations](#) des membres).

### ***Présentation d'une demande de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division d'enregistrement international***

688. 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](#), par l'intermédiaire de l'Office ayant présenté la demande de division (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM24](#)). Lorsque le titulaire a plusieurs enregistrements divisionnaires, il doit présenter, dans la mesure du possible, des demandes de fusion séparées (un formulaire par Office ayant présenté la demande de division). [[Règle 27ter.2a](#)]

#### **Formulaire officiel**

689. Il convient de présenter les informations suivantes sur le [formulaire MM24](#).

##### ***Nom du titulaire***

690. L'enregistrement international de l'enregistrement international divisionnaire (l'enfant) et l'enregistrement international dont il a été divisé (le parent) doivent tous deux être au nom du même titulaire.

##### ***Numéro d'enregistrement international***

691. Le numéro de l'enregistrement international issu de l'inscription de la division à fusionner avec l'enregistrement international dont il a été divisé (le parent et l'enfant) doit être indiqué, par exemple, 1234567 et 1234567 A.

##### ***Signature du titulaire ou de son mandataire***

692. L'Office peut exiger ou permettre que le titulaire ou son mandataire inscrit signe le formulaire. Le Bureau international ne remettra pas en cause l'absence de signature sous cette rubrique.

##### ***Office présentant la demande***

693. 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. L'inscription d'une telle fusion dans le registre international est exempte de



taxes; néanmoins, l'Office qui présente la demande peut facturer une taxe pour cette opération.

### Inscription, notification et publication

694. Lorsqu'une demande de fusion remplit les conditions requises, le Bureau international inscrit la fusion des enregistrements internationaux concernés, le notifie ce fait 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\)viii bis\)](#)]

695. Lorsque la fusion des enregistrements internationaux résulte de l'inscription d'une division d'un enregistrement international, l'enfant (IR 1234567A) est fusionné avec le parent (IR 1234567), ce qui donne lieu à un seul enregistrement international (IR 1234567).

696. Pour de plus amples informations sur la fusion des enregistrements internationaux résultant d'une division, voir l'[avis d'information n° 21/2018](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI.

697. L'inscription issue d'une demande de fusion de plusieurs enregistrements internationaux, qui résultent eux-mêmes de plusieurs inscriptions de changements partiels de titulaire, s'avère parfois un peu complexe car le numéro d'enregistrement international résultant (fusionné) dépend du fait que l'enfant (ou les enfants) soi(en)t fusionné(s) avec le parent, ou fusionnés entre eux, ou encore que les enfants qui doivent être fusionnés entre eux couvrent différents produits et services. Les exemples ci-dessous expliquent ce cas de figure : [[Instruction 17](#)]

- si l'ensemble ou certains des enfants de l'enregistrement international (chacun inscrit sous le numéro original assorti d'une lettre) sont fusionnés avec le parent (toujours inscrit sous son numéro original sans lettre), l'enregistrement international résultant porte le numéro du parent sans lettre, comme l'illustre l'exemple suivant :

*L'inscription d'un changement partiel de titulaire pour le numéro d'enregistrement international (EI) 1234567 a donné lieu à deux enregistrements, l'EI 1234567 et l'EI 1234567A. Après l'inscription de la fusion, l'EI 1234567A n'existe plus et l'EI fusionné résultant devient 1234567.*

- si l'ensemble ou certains des enfants de l'enregistrement international (chacun inscrit sous le numéro original assorti d'une lettre) sont fusionnés entre eux (et non avec le parent) et que chaque enfant couvre les mêmes produits et services, l'enregistrement international qui en résulte porte le numéro de l'enregistrement international assorti de la lettre majuscule utilisée précédemment à l'égard du premier enfant. Par exemple :

*L'inscription de deux changements partiels de titulaire pour le numéro d'enregistrement international (EI) 1234567 désignant l'Australie, la Chine, l'Allemagne et la Suisse a donné lieu à trois enregistrements, à savoir l'EI parent 1234567 pour l'Allemagne et la Suisse, et les EI nouvellement créés, 1234567A pour l'Australie et 1234567B pour la Chine (les enfants).*

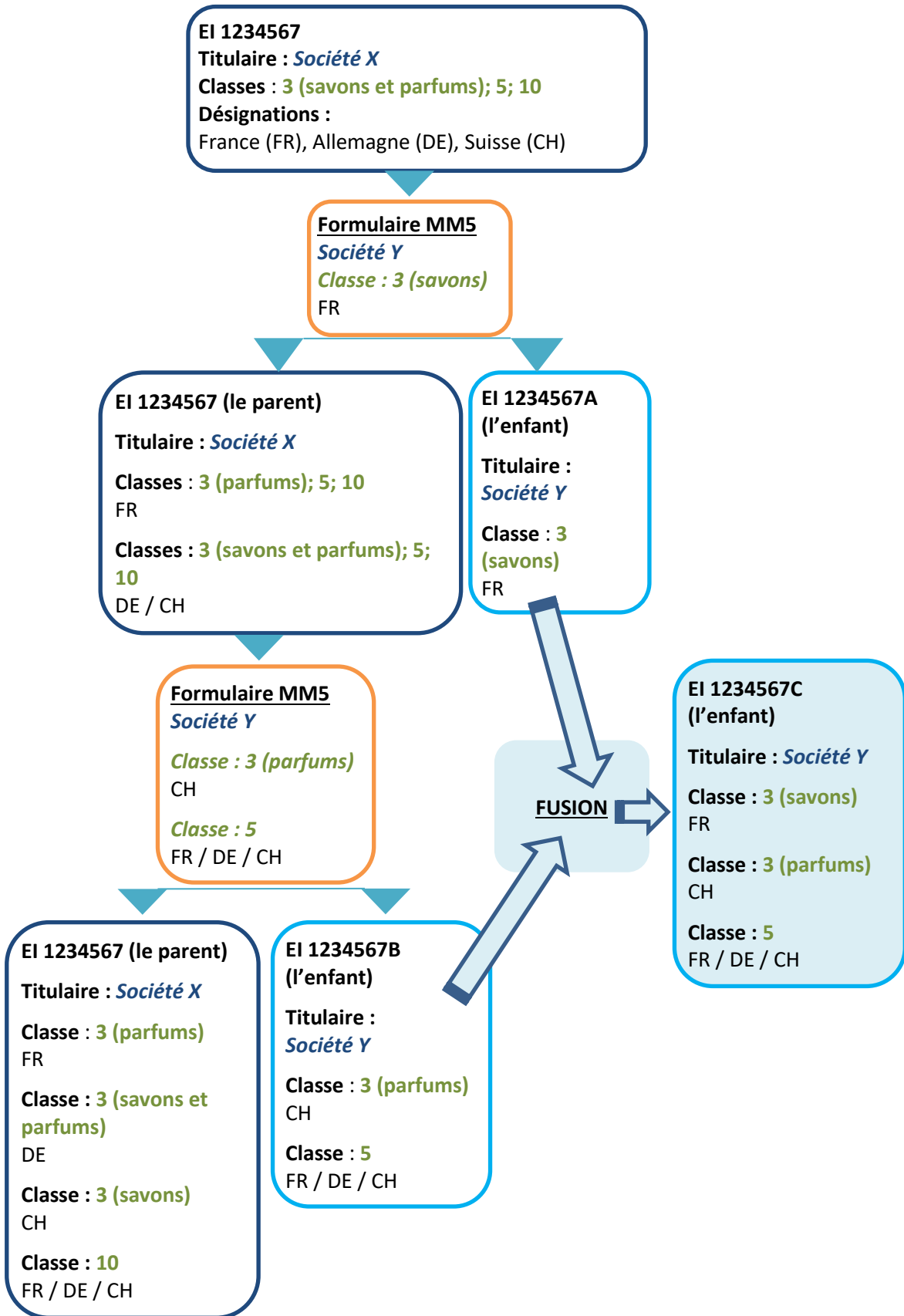
*Le nouveau titulaire a demandé la fusion des EI 1234567A et 1234567 B. Après l'inscription de la fusion, l'EI 123456B n'existe plus et l'EI fusionné résultant devient l'EI 1234567A, qui couvre désormais l'Australie et la Chine.*

- si l'ensemble des enfants ou certains d'entre eux (chacun inscrit sous le numéro d'origine assorti d'une lettre) sont fusionnés entre eux, mais que les enfants ne couvrent pas les mêmes produits et/ou services, l'enregistrement international résultant porte le numéro de l'enregistrement international d'origine assorti de la lettre majuscule suivante dans l'ordre alphabétique, non utilisée précédemment. Par exemple :

*Le titulaire de l'enregistrement international (EI) 1234567 désignant la France, l'Allemagne et la Suisse pour les "savons et parfums" de la classe 3, et les classes 5 et 10, inscrit un changement partiel de titulaire de la marque, pour les "savons" de la classe 3 en France. Il en résulte deux EI, à savoir l'EI 1234567 (le parent) désignant la France (pour les "parfums" de la classe 3, et les produits des classes 5 et 10), l'Allemagne et la Suisse (pour les "savons et parfums" de la classe 3, et les produits des classes 5 et 10) au nom du titulaire existant (le parent); et l'EI 1234567A désignant la France pour les "savons" de la classe 3, au nom du nouveau titulaire.*

*Le même titulaire (de l'EI 1234567) enregistre un autre changement partiel de titulaire de la marque au profit du même nouveau titulaire pour les produits de la classe 5 en ce qui concerne la France, l'Allemagne et la Suisse, et pour les "parfums" de la classe 3 pour la Suisse. Il en résulte un total de trois EI, à savoir l'EI 1234567 (le parent) désignant la France (pour les "parfums" de la classe 3 et les produits de la classe 10), l'Allemagne (pour les "savons et parfums" de la classe 3 et les produits de la classe 10) et la Suisse (pour les "savons" de la classe 3 et les produits de la classe 10); l'EI 1234567A désignant la France (pour les "savons" de la classe 3); et l'EI 1234567B désignant la France (produits de la classe 5), l'Allemagne (produits de la classe 5) et la Suisse (pour les "parfums" de la classe 3 et les produits de la classe 5).*

*Le titulaire des enregistrements internationaux (EI) 1234567A et 1234567B demande une fusion de ces derniers (c'est-à-dire des enfants couvrant des produits différents). Suite à l'inscription de la fusion, les EI 1234567A et 1234567B n'existeront plus et l'enregistrement fusionné résultant sera l'EI 1234567C désignant la France (pour les "savons" de la classe 3 et les produits de la classe 5), l'Allemagne (produits de la classe 5) et la Suisse (pour les "savons" de la classe 3 et les produits de la classe 5).*



## INSCRIPTIONS DIVERSES

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

698. Le titulaire ou l'Office du membre 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 membres désignés; dans ce dernier cas, les informations données au Bureau international doivent spécifier ce fait. De même, l'Office d'un membre désigné 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 ce membre. 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. [\[Règle 20.1\]](#)

699. Une restriction de ce type pourrait notamment s'expliquer par le fait que l'extension de l'enregistrement international dans ce membre 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 703 à 726).

700. 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. La restriction, lorsqu'elle est inscrite, reste sur le registre international jusqu'à ce qu'il soit demandé de la lever. [\[Règle 20.2\]](#)

701. 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 du membre du titulaire et les Offices des membres désignés qui sont concernés. Ces informations sont également publiées dans la [gazette](#). [\[Règle 20.3\]](#) [\[Règle 32.1\)a\)xi\]](#)

702. L'inscription d'une telle restriction n'est faite qu'à titre informatif et n'empêchera pas le Bureau international d'inscrire des modifications à l'enregistrement international, si cela est demandé ultérieurement. Toute action de la part du titulaire, qui irait à l'encontre du contenu de la restriction, peut être considérée comme une violation de celle-ci, et toute conséquence en découlant serait une question à régler entre les parties concernées, le titulaire et la partie qui a demandé l'inscription de la restriction.

### Inscription de licences dans les enregistrements internationaux

703. Certains membres prévoient au plan national ou régional l'inscription de licences à l'égard des enregistrements internationaux, ces inscriptions produisant alors les mêmes effets juridiques que l'inscription d'une licence pour une marque nationale ou régionale. 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 membre pour lequel une licence a été accordée. La [règle 20bis](#) ne couvre pas l'inscription d'une sous-licence.

704. Lorsqu'une licence doit être inscrite avec effet pour un enregistrement international, selon le membre où la licence doit produire ses effets, la demande peut être à présenter directement au Bureau international, ou à l'Office de la propriété intellectuelle de ce membre lorsqu'une déclaration en vertu de la [règle 20bis.6\)b](#) a été faite.

### **Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans un membre**

705. Lorsque la législation de l'Office d'un membre ne prévoit pas du tout l'inscription de licences de marques, celui-ci peut notifier au Directeur général de l'OMPI que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans ce membre. [[Règle 20bis.6\)a](#)]

706. Lorsque la législation de l'Office d'un membre prévoit l'inscription des licences de marques mais ne reconnaît pas les effets des licences inscrites au registre international, ledit Office peut notifier au Directeur général que l'inscription de licences au registre international est sans effet dans ce membre. Cette déclaration doit être notifiée au Directeur général de l'OMPI avant la date d'entrée du Protocole dans le membre concerné. [[Règle 20bis.6\)b](#)]

707. Pour l'inscription d'une licence dans un enregistrement international avec effet pour un membre ayant fait une telle déclaration en vertu de la [règle 20bis.6\)b](#), la demande d'inscription doit être présentée directement à l'Office de la propriété intellectuelle concerné, conformément aux exigences nationales.

708. Toute notification faite comme décrit dans les paragraphes ci-dessus est publiée dans la [gazette](#) et sur le site Internet de l'OMPI ([déclarations](#) faites par les membres).

### **Présentation d'une demande d'inscription d'une licence**

709. Une demande d'inscription d'une licence peut être présentée au Bureau international directement par le titulaire, par l'intermédiaire d'un Office (l'Office du membre du titulaire ou d'un membre à l'égard duquel 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 20bis.1](#)]

710. Un preneur de licence qui souhaite que la licence soit inscrite au registre international peut demander à l'Office du membre du titulaire ou à l'Office d'un membre à l'égard duquel 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 directement du preneur de licence (lequel est une personne inconnue du Bureau international) si le formulaire n'est pas signé par le titulaire ou par un Office.

711. La demande doit être présentée sur le [formulaire officiel MM13](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM13](#)).

### **Formulaire officiel**

712. Les informations suivantes sont à présenter sur le [formulaire MM13](#) : [\[Règle 20bis.1b\)](#)

- 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 (voir les paragraphes 225 et 231);
- les membres désignés pour lesquels la licence est accordée; et
- 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 de Nice](#).

713. 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 2000<sup>8</sup>, ainsi qu'à la règle 10 du [règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques](#)<sup>9</sup>. 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.

714. Certains membres désignés peuvent demander des informations supplémentaires, de sorte que la demande peut également indiquer : [\[Règle 20bis.1c\)](#)

- lorsque le preneur de licence est une personne physique, l'État dont il est ressortissant;
- lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État et, le cas échéant, l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;
- le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire d'un membre désigné et déterminé;
- 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 fait<sup>10</sup>; et
- le cas échéant, la durée de la licence.

---

<sup>8</sup> Publication OMPI n° 835.

<sup>9</sup> Publication OMPI n° 259.

<sup>10</sup> 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*).

715. L'inscription d'une licence est soumise au paiement de la taxe spécifiée au point 7.5 du [barème des émoluments et taxes](#), soit 177 francs suisses pour chaque enregistrement international concerné. Si le titulaire souhaite inscrire une licence pour plus d'un licencié, ou pour plus d'un enregistrement international, un formulaire séparé pour chaque licencié ou pour chaque enregistrement international doit être rempli.

### **Demande irrégulière**

716. 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\]](#)

717. 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. Actuellement, ce montant s'élève à 88,50 francs suisses. [\[Règle 20bis.2\)b\]](#)

718. 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 (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM20](#)). 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 65 à 69. [\[Règle 5bis\]](#) [\[Règle 20bis.3\]](#)

### **Inscription et notification**

719. 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 membres désignés pour lesquels 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**

720. L'Office d'un membre désigné à qui le Bureau international notifie l'inscription d'une licence concernant ce membre peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ledit membre. Cette déclaration pourrait être faite, au cas par cas, lorsque la législation du membre concerné 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. [\[Règle 20bis.5\]](#)

721. 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.

722. 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.

### **Modification ou radiation de l'inscription d'une licence**

723. 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](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM14](#)). L'inscription d'une modification d'une licence enregistrée est soumise au paiement de la taxe spécifiée au point 7.5 du [barème des émoluments et taxes](#), soit 177 francs suisses pour chaque enregistrement international concerné. [[Règle 20bis.4](#)]

724. 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](#), suivie du paiement de la taxe correspondante (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM13](#)).

725. La demande de radiation de l'inscription d'une licence doit être faite sur le [formulaire officiel MM15](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire 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.

726. 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.

## **RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL**

727. Un enregistrement international, inscrit par le Bureau international dans le registre international, est valable pour une période de 10 ans à compter de la date de l'enregistrement international. Un enregistrement international peut être renouvelé tous les 10 ans directement auprès du Bureau international, moyennant le paiement des taxes de renouvellement requises. Il n'y a pas de limite au nombre de fois qu'un enregistrement international peut être renouvelé.

728. Le renouvellement a lieu devant le Bureau international avec effet pour les membres couverts par l'enregistrement international.



729. Les taxes de renouvellement peuvent être payées au plus tôt trois mois avant la date d'expiration de l'enregistrement international (date d'échéance) et au plus tard dans les six mois suivant cette date. Les six mois qui suivent la date d'expiration sont appelés "période de grâce" et le paiement pendant cette période nécessite l'acquiescement d'une surtaxe qui correspond à 50% de l'émolument de base, indiquée au point 6.1 du [barème des émoluments et taxes](#). Actuellement, cette surtaxe s'élève à 326,50 francs suisses. D'autres suppléments peuvent s'appliquer à certains membres désignés. Veuillez consulter les informations complémentaires concernant les [taxes individuelles](#) disponibles sur le site Internet de l'OMPI.

730. Les titulaires sont responsables du renouvellement de leur enregistrement international en acquittant les taxes de renouvellement au Bureau international. L'enregistrement international ne peut être renouvelé tant que les émoluments et taxes requis n'ont pas été payés en totalité. Lorsque les taxes sont payées, le renouvellement est inscrit à la date exacte à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international est dû. [\[Article 6.1\]](#) [\[Article 7.1\]](#)

## Considérations importantes : gestion du renouvellement

### Avis officiels de renouvellement

731. Six mois avant l'expiration de chaque période de protection de 10 ans, le Bureau international envoie un avis officiel pour rappeler au titulaire de l'enregistrement international et à son mandataire (le cas échéant) la date exacte d'expiration (date d'échéance) dudit enregistrement international. Si le titulaire (ou le mandataire) ne reçoit pas cet avis, cela ne constitue pas une excuse pour le non-respect d'un quelconque délai concernant le paiement des émoluments et taxes dus. [\[Article 7.3\]](#) [\[Règle 29\]](#)

732. Cet avis prévient le titulaire du renouvellement à venir et lui rappelle de demander l'inscription de toute modification nécessaire dans l'enregistrement international avant le renouvellement.

### Non-modification de l'enregistrement international

733. Il n'est pas possible d'inclure des modifications de l'enregistrement international au moment du renouvellement. L'enregistrement international sera renouvelé sous sa forme la plus récente, 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. Une exception est que le titulaire a la possibilité de renouveler pour certains seulement des membres visés par l'enregistrement international; cela n'est pas considéré comme une modification.

734. Toute modification de l'enregistrement international que le titulaire souhaite inscrire au registre international et voir figurer dans le certificat de renouvellement doit être communiquée séparément au Bureau international selon les procédures applicables. Les modifications ne sont incluses dans les informations inscrites lors du renouvellement que si elles figurent au registre international avant ou au plus tard à la date d'échéance. Par conséquent, il est important d'effectuer les modifications pertinentes en temps utile avant la date d'échéance du renouvellement, afin de s'assurer qu'elles seront inscrites au registre international et reflétées au moment du renouvellement. Si possible, le titulaire doit retarder le renouvellement de l'enregistrement international jusqu'à ce que les modifications nécessaires aient été inscrites. Toutefois, si cela n'est pas possible en raison de l'imminence de la date d'échéance du renouvellement, le titulaire doit garder à l'esprit que les modifications ne seront pas reflétées dans le certificat de renouvellement et que le coût final du

renouvellement pourra être plus élevé que ce qu'il aurait été si les modifications avaient été inscrites avant la date d'échéance. Le [calculateur de taxes du système de Madrid](#) ou le [service de renouvellement en ligne](#) sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI. [[Article 7.2](#)]

### **Non-renouvellement pour un membre désigné particulier**

735. Le fait que l'enregistrement international puisse être renouvelé pour certains seulement des membres couverts n'est pas considéré comme une modification de l'enregistrement international. Par conséquent, le titulaire peut décider de ne pas renouveler l'enregistrement international pour un ou plusieurs des membres désignés. Si le titulaire décide ultérieurement d'inclure un membre qui ne figurait pas dans le renouvellement mais qui était couvert par l'enregistrement international, il peut le faire, à condition que ce soit dans le délai de grâce de six mois suivant la période de renouvellement. Au-delà de ce délai de grâce, si le titulaire souhaite toujours la protection du membre non couvert par le renouvellement, il devra désigner postérieurement ce membre. Voir le paragraphe 777 sur le renouvellement complémentaire. [[Article 7.2](#)] [[Règle 30.2\)a\) et e\)](#)]

### **Renouvellement et désignation postérieure**

736. Il est possible d'étendre la portée géographique de la protection d'un enregistrement international en désignant postérieurement des territoires supplémentaires (membres). Il est important de noter qu'une désignation postérieure est simplement une extension d'un enregistrement international existant – elle n'a pas une durée de vie indépendante de 10 ans, mais expire à la même date que l'enregistrement international. Par conséquent, lorsqu'un enregistrement international approche de son expiration, le titulaire peut souhaiter attendre que le renouvellement soit inscrit avant de procéder à une désignation postérieure de membres supplémentaires. Une désignation postérieure qui n'a pas encore été inscrite au registre international à la date d'échéance de l'enregistrement international ne sera pas prise en compte lors du processus de renouvellement.

737. Pour de plus amples informations concernant les désignations postérieures, veuillez vous référer aux paragraphes 459 à 523.

### **Autres modifications qui affectent la portée de l'enregistrement international**

738. En règle générale, les Offices des membres doivent notifier rapidement au Bureau international les questions susceptibles d'affecter l'étendue de la protection d'un enregistrement international donné. Les points suivants sont particulièrement importants en ce qui concerne les renouvellements :

- la cessation des effets de la marque de base;
- les déclarations d'octroi de la protection en vertu de la [règle 18ter.1\) et 2\)](#);
- la confirmation d'un refus total provisoire;
- une nouvelle décision;
- l'invalidation d'une partie ou de la totalité des produits et services d'un membre désigné;

- toute autre décision de l'Office d'un membre désigné qui a une incidence sur la portée de l'enregistrement international (résultant généralement d'une désignation postérieure ou d'une invalidation). [[Article 6.4](#)] [[Règle 18ter.1 à 4](#)] [[Règle 19](#)] [[Règle 22](#)]

739. Si les modifications susmentionnées n'ont pas été inscrites par le Bureau international au moment du renouvellement, le coût final du renouvellement peut en être affecté. Par exemple, l'inscription d'une déclaration d'octroi de la protection à la suite d'un refus provisoire en vertu de la règle 18ter.2), accordant la protection pour deux des quatre classes, aura une incidence sur le montant total des émoluments et taxes à payer (deux classes au lieu des quatre possibles). Par conséquent, si le titulaire reçoit directement de l'Office la notification de l'une des décisions susmentionnées, et s'il sait que cette notification n'a pas encore été inscrite par le Bureau international, il est important que le titulaire vérifie directement auprès de l'Office concerné que ce dernier a bien envoyé la notification au Bureau international.

## Situation de la protection au moment du renouvellement

740. L'enregistrement international sera renouvelé à l'égard d'un membre désigné pour tous les produits et services non affectés 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 membres désignés pour lesquels une invalidation totale ou une renonciation a été inscrite. Il n'est pas possible de renouveler une "coquille vide". C'est pourquoi une demande de renouvellement doit indiquer au moins un membre désigné dans l'enregistrement international.

### Octroi total de la protection

741. L'enregistrement international peut être renouvelé pour les membres désignés qui ont accordé la protection pour tous les produits et services concernés (c'est-à-dire les membres qui ont émis un octroi total de la protection). L'octroi total de la protection est une décision définitive, inscrite au registre international, par laquelle l'Office a accordé la protection sans émettre de refus provisoire ou à la suite d'un refus provisoire ou dans une nouvelle décision. [[Règle 18ter.1, 2\)i\) et 4](#)]

### Octroi partiel de la protection

742. L'enregistrement international peut être renouvelé pour les membres désignés qui ont accordé la protection pour une partie seulement des produits et services (octroi partiel de la protection). L'octroi partiel de la protection est une décision définitive, qui est inscrite au registre international, lorsque l'Office concerné a accordé une protection partielle à la suite d'un refus provisoire ou d'une nouvelle décision. [[Règle 18ter.2\)ii\) et 4](#)]

743. Pour les membres qui ont [déclaré](#) une [taxe individuelle](#) par classe, le calcul des taxes de renouvellement ne tiendra compte que du nombre de classes pour lesquelles la protection a été accordée dans une déclaration inscrite en vertu de la règle 18ter (décision définitive ou nouvelle décision). [[Règle 18ter.1, 2\) et 4](#)]

744. Le titulaire d'un enregistrement international qui forme un recours contre une décision d'octroi de protection partielle prise en vertu de la [règle 18ter](#) par l'Office d'un membre désigné serait désormais tenu de payer des taxes individuelles uniquement pour les classes pour lesquelles la protection a été accordée, et non pour toutes les classes couvertes par la désignation.

745. Compte tenu de ce qui précède, le titulaire ne doit pas payer de taxes individuelles pour les produits et services qui ne sont pas protégés lors du renouvellement. Toutefois, lorsqu'un Office notifie ultérieurement au Bureau international, dans une déclaration supplémentaire en vertu de la [règle 18ter.4](#)), une modification dans l'étendue de la protection, les prochaines taxes de renouvellement tiendront compte du nombre de classes pour lesquelles l'enregistrement international est protégé. Cette modification de l'étendue de la protection n'aura aucune incidence sur les taxes de renouvellement qui ont déjà été payées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet rétroactif sur les taxes de renouvellement. [[Règle 18ter.4](#)] [[Règle 34.6a](#))]

746. L'exemple suivant permet de mieux expliquer le renouvellement lorsqu'un membre désigné a accordé une protection partielle à l'enregistrement international.

- *Un enregistrement international (EI) couvrant les produits des classes 3, 5 et 10 doit être renouvelé le 1<sup>er</sup> mars 2022.*
- *Au moment du renouvellement, l'EI se voit accorder une protection partielle pour les produits des classes 5 et 10 par l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO), conformément à la [règle 18ter.2\)ii](#).*
- *Le titulaire forme un recours contre la décision finale n'accordant qu'une protection partielle au Royaume-Uni (RU), mais le recours est toujours en instance au moment du renouvellement.*
- *Le Royaume-Uni a déclaré une taxe individuelle par classe. Par conséquent, la taxe de renouvellement de la désignation britannique au 1<sup>er</sup> mars 2022 ne tiendra compte que du nombre de classes pour lesquelles la protection a été accordée, c'est-à-dire les classes 5 et 10.*
- *En juin 2025, le recours du titulaire est couronné de succès et l'UKIPO notifie au Bureau international, dans une nouvelle déclaration en vertu de la [règle 18ter.4](#)), que la protection a également été accordée pour la classe 3. Lors du prochain renouvellement, le 1<sup>er</sup> mars 2032, le titulaire devra payer des taxes, pour la désignation du Royaume-Uni, pour les classes 3, 5 et 10 (sous réserve de la notification d'une nouvelle décision).*

## Refus total de la protection

747. Il est possible de renouveler l'enregistrement international pour les membres désignés qui ont refusé la protection pour tous les produits et services concernés dans une décision finale en vertu de la [règle 18ter.3](#)) ou dans une nouvelle décision en vertu de la [règle 18ter.4](#)). Toutefois, en pareil cas, l'enregistrement international doit être renouvelé à l'égard d'un tel membre désigné pour tous les produits et services concernés. Le membre désigné concerné doit être indiqué dans le [service de renouvellement en ligne](#), ou dans la rubrique appropriée du [formulaire MM11](#), et les émoluments et taxes afférents à tous les produits et services pour lesquels ce membre reste désigné (c'est-à-dire les produits et services qui ne sont pas affectés par une limitation, une invalidation partielle ou une radiation partielle) doivent être payés (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM11](#)). [[Règle 30.2b](#))]

748. Il en résulte que les taxes de renouvellement pour les membres désignés qui ont déclaré une taxe individuelle par classe et ont refusé la protection pour tous les produits et services doivent être calculées en tenant compte du nombre de classes correspondant à tous les produits et services non affectés par la limitation, l'invalidation partielle ou la radiation partielle.

749. Le renouvellement en pareil cas ne signifie pas que l'enregistrement international est protégé dans un tel membre désigné concerné. Il signifie que le Bureau international enregistrera le renouvellement et donnera au titulaire la possibilité de préserver ses droits. Le titulaire peut avoir des raisons légitimes de le faire, par exemple, lorsqu'il conteste le refus en formant un recours contre une décision finale ou une nouvelle décision.

750. L'exemple suivant permet de mieux expliquer le renouvellement lorsqu'un membre désigné a totalement refusé la protection de l'enregistrement international.

- *Un enregistrement international (EI) couvrant les produits des classes 3, 5 et 10 doit être renouvelé le 1<sup>er</sup> mars 2022.*
- *Au moment du renouvellement, l'EI se voit vu refuser la protection pour tous les produits par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), conformément à la [règle 18ter.3](#).*
- *Le titulaire forme un recours contre la décision finale de refus total au Canada, mais au moment du renouvellement de l'EI, le recours est toujours en instance.*
- *Le Canada a déclaré une taxe individuelle par classe. Par conséquent, les taxes de renouvellement de la désignation du Canada au 1<sup>er</sup> mars 2022 tiendront compte des trois classes couvertes par la désignation du Canada, même si la protection a été totalement refusée.*
- *Le titulaire inclut le Canada dans le renouvellement de l'EI, ce qui lui permet de préserver ses droits au Canada.*
- *En juin 2025, le recours du titulaire est partiellement accepté et l'OPIC notifie au Bureau international, dans une nouvelle déclaration en vertu de la [règle 18ter.4](#), qu'une protection partielle est accordée pour les produits des classes 3 et 10. Lors du prochain renouvellement, le 1<sup>er</sup> mars 2032, le titulaire devra payer pour la désignation du Canada en ce qui concerne les classes 3 et 10 (sous réserve de la notification d'une nouvelle décision).*
- *Dans l'éventualité où le titulaire ne renouvellerait pas l'EI à l'égard du Canada, celui-ci ne couvrirait plus le Canada. Dans ce cas, le titulaire devrait désigner à nouveau le Canada dans une désignation postérieure s'il veut y rechercher une protection, avec pour conséquence que la protection éventuelle au Canada aurait alors effet à compter de la date ultérieure de la désignation postérieure.*

### **Refus provisoire de la protection**

751. Il est possible de renouveler un enregistrement international pour les membres désignés qui ont notifié un refus provisoire de la protection en vertu de la [règle 17](#), qui n'a pas encore été confirmé en vertu de la [règle 18ter](#). Un refus provisoire peut concerner l'ensemble des produits et services (refus provisoire total) ou seulement certains des produits et services (refus provisoire partiel). Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international pour un tel membre, il doit acquitter les taxes de renouvellement pour tous les produits et services couverts par la désignation, à l'exception des produits et services qui sont affectés par une limitation, une invalidation partielle ou une radiation partielle. Cela ne concerne toutefois que les taxes de renouvellement pour les membres qui ont déclaré des taxes individuelles (voir paragraphe 743 à 746).

752. Les modifications apportées aux produits et services pour lesquels une protection a été accordée dans un membre désigné n'auront pas d'effet rétroactif sur les taxes de renouvellement qui ont déjà été payées en vertu de la [règle 34.6\)a](#)).

### **Invalidations, renonciations, radiations et limitation**

753. La situation est différente en ce qui concerne une invalidation puisque l'inscription d'une invalidation au registre international signifie que l'invalidation n'est plus susceptible de recours. L'enregistrement international ne peut donc pas être renouvelé à l'égard d'un membre pour lequel une invalidation totale a été inscrite ou à l'égard d'un membre pour lequel une renonciation à la protection a été inscrite.

754. En outre, dans le cas d'une invalidation partielle, d'une limitation de la liste des produits et services à l'égard d'un membre particulier, ou d'une radiation partielle à l'égard de tous les membres désignés, l'enregistrement international ne peut pas être renouvelé pour les produits et services auxquels se rapporte l'invalidation, la limitation ou la radiation. [\[Règle 19.1\]](#) [\[Règle 30.2\)c\]](#)

### **Processus de renouvellement – présentation de la demande de renouvellement**

755. La façon la plus simple de renouveler un enregistrement international est d'utiliser le service de [renouvellement en ligne](#) en acquittant les taxes de renouvellement par carte de crédit ou en les débitant d'un compte courant auprès de l'OMPI. Ce service fournit les informations les plus récentes sur les membres désignés inclus dans l'enregistrement international et l'étendue de la protection telle qu'elle est inscrite au registre international. Le renouvellement en ligne est disponible sur le site Internet de l'OMPI.

756. Les titulaires peuvent également utiliser le [formulaire facultatif MM11](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM11](#)). Il convient de fournir les informations suivantes :

- le numéro de l'enregistrement international à renouveler;
- le nom du titulaire, qui doit être le même que celui inscrit au registre international;
- tous les membres pour lesquels le renouvellement est demandé, y compris, si le titulaire le souhaite, les membres pour lesquels un refus partiel ou total est inscrit au registre international (au moins un membre désigné doit être indiqué dans la demande de renouvellement);
- la signature du titulaire ou de son mandataire inscrit, ou de l'Office par lequel la demande de renouvellement est présentée;
- les émoluments et taxes à payer et le mode de paiement, ou des instructions pour débiter les taxes requises d'un compte auprès du Bureau international (feuille de calcul des émoluments et taxes).

### **Taxes afférentes au renouvellement**

757. Les taxes afférentes au renouvellement d'un enregistrement international sont les suivantes : [\[règle 30.1\]](#) [\[article 7.1\]](#) [\[article 9sexies\]](#)

- l'émolument de base de 653 francs suisses;
- une taxe individuelle pour chaque membre désigné qui a fait la déclaration pertinente (voir les paragraphes 323 et 324);
- un complément d'émolument de 100 francs suisses pour chaque membre désigné pour lequel aucune taxe individuelle n'est due;
- un émolument supplémentaire de 100 francs suisses pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième; toutefois, lorsque tous les membres désignés sont ceux pour lesquels une taxe individuelle est due, il n'y a pas d'émolument supplémentaire.

758. Si le membre de l'Office d'origine (ou le membre du titulaire) est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, et que l'enregistrement international contient la désignation d'un membre qui est également lié par les deux traités, il s'ensuit que, nonobstant le fait que ce dernier ait pu opter pour des taxes individuelles, seules les taxes standard seront dues à ce membre.

759. Le [calculateur de taxes](#) disponible sur le site Internet de l'OMPI peut être utilisé pour calculer les émoluments et taxes à payer pour le renouvellement d'un enregistrement international.

760. Les taxes doivent en principe être payées au Bureau international, au plus tard à la date d'expiration. Le titulaire peut acquitter les taxes de renouvellement au plus tôt trois mois avant la date d'échéance. 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. Actuellement, cette surtaxe s'élève à 326,50 francs suisses. [[Article 7.4](#)]

761. Lorsque le montant d'une taxe de renouvellement est modifié entre la date de son paiement au Bureau international et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, les dispositions suivantes s'appliquent :

- lorsque 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. [[Règle 34.7\)d](#)]

762. Le titulaire peut payer les émoluments et taxes directement au Bureau international. Il peut aussi, lorsque l'Office du membre 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 taxes de renouvellement peut être effectué par virement bancaire, compte postal en Europe, carte de crédit ou par le biais d'un compte courant auprès de l'OMPI. En utilisant le [renouvellement en ligne](#), les émoluments et taxes peuvent être acquittés par carte de crédit (voir paragraphes 74, 75 et 78 à 82).

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

764. Il est recommandé d'utiliser le service de [renouvellement en ligne](#) de l'OMPI pour payer les taxes de renouvellement par carte de crédit ou les débiteur d'un compte courant auprès de l'OMPI.

### **Paiement insuffisant**

765. 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\]](#)

766. 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\]](#)

767. Il y a toutefois une exception à la règle précitée. Si la notification mentionnée au paragraphe 766 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\]](#).

768. 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**

769. Le Bureau international inscrit le renouvellement de l'enregistrement international au registre international, ainsi que la date à laquelle il devait être effectué, même si les émoluments et taxes requis ont été payés pendant le délai de grâce de six mois. [\[Règle 31.1\)\]](#)

770. 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\)\]](#)

771. Lorsque l'enregistrement international a été renouvelé, le Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des membres désignés qui sont concernés et envoie un certificat au titulaire. [\[Règle 31.3\)\]](#)

772. Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard d'un membre désigné donné, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et à l'Office concerné. [\[Règle 31.4\)b\)\]](#)

773. 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\)\]](#)



774. Un Office, auquel est notifié le renouvellement (ou le non-renouvellement) d'un enregistrement international, ne doit prendre aucune mesure, si ce n'est modifier les registres qu'il conserve pour son propre usage.

775. 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<sup>er</sup> 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.

776. Pour les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées entre le 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> avril 2004 et seront par conséquent renouvelés dans les trois langues.

### **Renouvellement complémentaire**

777. Lorsqu'un enregistrement international a été renouvelé pour une partie seulement des membres désignés et que le titulaire décide, après la date d'échéance, de renouveler ledit enregistrement pour un membre désigné qui n'est pas couvert par le renouvellement déjà effectué, cela peut se faire par le biais d'un "renouvellement complémentaire", à condition que le délai de grâce de six mois (voir les paragraphes 729, 735, 760, et 769) 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 du membre concerné, et la surtaxe.

### **Non-renouvellement**

778. 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.

779. Lorsque l'enregistrement international n'a pas été renouvelé, ce fait est notifié au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et aux Offices des membres désignés 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 765 à 767), ce fait est également publié dans la gazette. [\[Règle 31.4\)a\]](#) [\[Règle 32.1\)a\)xii\]](#)

780. 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 international.

## **RECTIFICATIONS D'ERREURS RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL**

781. Le titulaire ou l'Office d'un membre peut demander la rectification d'une erreur commise par le Bureau international ou par un Office à l'égard d'un enregistrement international. 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, du mandataire inscrit ou d'un Office. [\[Règle 28.1\]](#)

### **Erreurs commises par le titulaire ou son mandataire**

782. Le Bureau international ne rectifie pas les erreurs commises par le titulaire ou le mandataire du titulaire, telles que des erreurs lors de l'indication des membres désignés ou des erreurs dans la liste des produits et services. Par exemple, si un titulaire ou son mandataire a indiqué par erreur dans la demande internationale, dans la liste des désignations, AT (Autriche) au lieu de AU (Australie), la désignation de AU ne pourra être incluse dans l'enregistrement international que par le biais d'une désignation postérieure. Si le mandataire a fait une erreur dans le nom du titulaire, il sera nécessaire de demander l'inscription d'une modification dans les coordonnées du titulaire.

### **Erreurs commises par le Bureau international ou un Office**

783. Si le Bureau international a commis une erreur, le titulaire, le mandataire inscrit ou un Office peut demander à tout moment la rectification de cette erreur.

784. Si un Office a commis une erreur, le titulaire ou l'Office peut demander la rectification de cette erreur, à condition que la requête soit reçue dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'erreur dans le registre international. Si le titulaire ou le mandataire inscrit demande la rectification d'une erreur commise par l'Office, l'erreur doit être confirmée par l'Office concerné.

785. Avant de procéder à la rectification d'une erreur, le Bureau international doit s'assurer que le registre international est effectivement incorrect. Sa pratique est la suivante :

- i) lorsqu'il y a divergence entre ce qui est inscrit au 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;

- ii) lorsqu'il y a une erreur imputable à un Office, telle qu'une erreur dans la liste des membres désignés ou la liste des produits et services déposée auprès du Bureau international, et dont la rectification a une incidence sur les droits découlant de l'enregistrement international, cette erreur 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. Lorsque le titulaire ou le mandataire inscrit présente la demande de rectification dans ce cas, l'Office doit vérifier l'erreur. Compte tenu du délai de neuf mois, si le titulaire ou le mandataire inscrit considère qu'un Office a commis une erreur, il doit dès que possible la signaler directement auprès de l'Office concerné et du Bureau international. [[Règle 28.4](#)]

786. Le Bureau international peut généralement modifier des erreurs typographiques ou orthographiques mineures commises par un Office, telles qu'une date ou un numéro de la marque de base, à condition que ces modifications n'aient pas d'incidence sur les droits découlant de l'enregistrement international. Des modifications de ce type seront soigneusement examinées au cas par cas et peuvent être considérées comme ne relevant pas de la [règle 28](#).

## Formulaire officiel de demande de rectification

787. La demande de rectification d'une inscription peut être présentée au Bureau international sur le [formulaire MM21](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM21](#)). [[Règle 28](#)]

### Numéro d'enregistrement international

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

### Numéro de référence

789. 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 la demande, le numéro de notification de l'OMPI doit être indiqué.

### Description de la rectification demandée

790. Il convient de décrire en détail l'erreur à rectifier.

### Présentation et signature

791. 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.

## Inscription, publication et notification de la rectification

792. Le Bureau international examinera attentivement une demande de rectification. Lorsqu'une erreur dans le registre international a été rectifiée, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, en même temps, aux Offices des membres désignés dans lesquels la

rectification produit ses effets. En outre, lorsque l'Office qui a demandé la rectification n'est pas l'Office d'un membre désigné dans lequel la rectification produit ses effets, le Bureau international informe également cet Office. La rectification est publiée dans la [gazette](#). [[Règle 28.2](#)] [[Règle 32.1\)a\)ix](#)]

## Refus suite à une rectification

793. Tout Office auquel une rectification est notifiée peut rouvrir l'examen de l'enregistrement international et déclarer, dans une notification au Bureau international, 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. Les [articles 5](#) et [9sexies](#) du Protocole et les [règles 16 à 18ter](#) s'appliquent *mutatis mutandis* à la notification de refus des effets d'une rectification, et, en particulier, aux délais (applicables un an ou 18 mois) pour notifier un tel refus en ce qui concerne la partie rectifiée. Ces délais sont à compter à partir de la date d'envoi de la notification de la rectification à l'Office concerné. Cela signifie effectivement qu'une rectification "relance" le délai dans lequel l'Office doit examiner l'enregistrement international en ce qui concerne la rectification et émettre un refus provisoire, s'il le juge nécessaire. [[Règle 28.3](#)]

## AUCUNE AUTRE MODIFICATION AU REGISTRE INTERNATIONAL

794. Aucune autre modification affectant l'enregistrement international ne peut être inscrite au registre international. En particulier, aucune disposition du cadre juridique du système de Madrid ne permet la modification (ou l'altération) d'une marque inscrite au registre international. Si le titulaire souhaite protéger la marque sous une forme qui diffère, ne serait-ce que légèrement, de la marque telle qu'inscrite au registre international, 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 du membre de l'Office d'origine. Cela ne veut pas dire nécessairement que le titulaire qui utilise maintenant la marque sous une forme légèrement différente de celle inscrite au registre international doit absolument déposer une nouvelle demande internationale. Le titulaire peut souhaiter 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, de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, n'entraîne pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminue pas la protection de l'enregistrement international dans les membres désignés.

795. 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, non couverts par la liste principale de l'enregistrement international, il doit déposer une nouvelle demande internationale. Cela est vrai même si ces produits et services étaient inclus dans la marque de base; c'est-à-dire qu'ils auraient pu être inclus lors du dépôt de la demande internationale, mais ils ne l'ont pas été.

## PÉRIODE DE DÉPENDANCE

### Cessation des effets pendant la période de dépendance

796. L'enregistrement international dépend de la marque de base (c'est-à-dire l'enregistrement ou la demande nationale ou régionale sur laquelle l'enregistrement international est fondé) durant cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international. La protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée, en tout ou en partie, si la marque de base a fait l'objet d'une radiation, d'une renonciation, d'une révocation, d'une invalidation, ou a expiré, ou si la marque de base est une demande d'enregistrement, 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.

797. Cette dépendance est absolue et existe, quelles que soient les raisons pour lesquelles la marque de base est rejetée, retirée ou cesse de jouir, en tout ou en partie, de la protection légale. Le procédé par lequel on peut faire tomber un enregistrement international à l'égard de tous les membres 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". Cependant, il arrive souvent que la marque de base cesse de produire ses effets en raison de l'inaction du titulaire, par exemple lorsque celui-ci ne répond pas au refus d'une demande de base, ou ne renouvelle pas un enregistrement de base.

798. 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. Cela 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.

799. Afin d'adoucir les conséquences de la période de dépendance de cinq ans du système de Madrid, le Protocole prévoit la possibilité pour le titulaire d'un enregistrement international, qui est radié suite à la cessation des effets de la marque de base, de continuer à assurer la protection dans les membres désignés en transformant l'enregistrement international en demandes nationales ou régionales. Pour en savoir plus sur la transformation, voir les paragraphes 817 à 822.

800. Bien qu'une demande internationale doive être déposée par le titulaire de la marque de base sur laquelle elle est fondée, la validité de l'enregistrement international n'est pas affectée si la marque de base fait ultérieurement l'objet d'un changement de titulaire. Le nouveau titulaire de la marque de base n'a pas besoin d'être qualifié pour être titulaire d'un enregistrement international (sauf si l'enregistrement international lui est également transféré). Toutefois, étant donné que l'enregistrement international continue à dépendre du sort de la marque de base, le titulaire d'un enregistrement international court un risque si, au cours de la période de dépendance de cinq ans, en raison d'un changement de titulaire de la marque de base, il n'est plus en mesure de contrôler sa validité (voir les paragraphes 796 à 798 et 814 à 816).

801. 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 796 à 798). Il est à noter qu'il n'existe pas de dépendance distincte pour les désignations postérieures; la seule période de dépendance est celle qui court à partir de la date de l'enregistrement international. [\[Article 6.2\]](#)

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

802. 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 marque de base ne jouit plus de la protection légale parce qu'elle : [\[Article 6.3\]](#)

- a été retirée;
- 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.

803. Lorsque la cessation des effets de la marque de base ne se rapporte qu'à certains des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international, la protection de l'enregistrement international est restreinte dans la même mesure.

804. 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 est formé dans le délai de cinq ans contre une décision refusant les effets de la demande de base;
- une action est introduite dans 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.

805. 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 804, 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 marque 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. À titre d'exemple :

- *Le 2 janvier 2000, un enregistrement international a été inscrit sur la base d'un enregistrement national couvrant les "lunettes de soleil" de la classe 9 et les "vêtements" de la classe 25.*
- *Le 4 novembre 2004, un tiers a introduit une action en radiation pour défaut d'usage contre la marque de base, pour des produits de la classe 25.*
- *Le 2 avril 2006, le tribunal a rendu une décision qui a entraîné la radiation partielle de l'enregistrement national pour des produits de la classe 25.*
- *Le 15 avril 2006, l'Office d'origine a notifié au Bureau international que la marque de base avait partiellement cessé de produire ses effets, pour des produits spécifiques de la classe 25, et que la liste des produits de la classe 25 avait été limitée aux "tee-shirts".*
- *Étant donné que l'action ayant entraîné la cessation des effets de la marque de base a été engagée avant le 2 janvier 2005, l'enregistrement international a été radié au même effet, et la protection dans tous les membres désignés a été limitée à la classe 9 "lunettes de soleil" et à la classe 25 "tee-shirts".*

## Procédure de notification de la cessation des effets

806. Lorsque la marque de base a cessé de produire ses effets au cours de la période de dépendance de cinq ans, l'Office d'origine doit notifier ce fait au Bureau international. Lorsque la cessation des effets n'a d'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 concernés ou les produits et les services qui ne le sont pas.

807. La notification ne doit pas être envoyée tant qu'il n'est pas clair que la cessation des effets ne puisse pas être infirmée. Par exemple, dans le cas d'une décision administrative ou judiciaire, la notification ne doit pas être envoyée tant qu'il n'a pas été statué sur un éventuel recours ou tant que le délai de recours n'a pas expiré.

808. Toutefois, lorsque l'Office d'origine sait qu'à la fin de la période de cinq ans comptée à partir de la date de l'enregistrement international une action en cours pourrait entraîner la cessation des effets de la marque de base, il doit notifier ce fait 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. Une fois que la décision est devenue définitive, l'Office doit la notifier 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.

809. 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). [\[Article 6.4\]](#)

810. 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.

811. Pour de plus amples informations concernant la procédure suivie par les Offices en relation avec une notification de cessation des effets, voir les paragraphes 1022 à 1033.

### **Inscription au registre international de la cessation des effets**

812. Le Bureau international inscrit toute notification dans le registre international et transmet une copie de la notification au titulaire et aux Offices des membres désignés. Lorsque la notification demande 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 membres désignés. Le Bureau international doit également radier 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)]

813. Toute radiation de l'enregistrement international est publiée et inscrite, avec indication de la date de la radiation. De même, toute notification selon laquelle une action introduite au cours 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) et xi)]

### **Changement de titulaire de l'enregistrement international pendant la période de dépendance**

814. Un 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 le membre de l'Office d'origine. Ainsi, par exemple, si la marque de base n'est pas renouvelée, ou si la demande de base est retirée ou est refusée par l'Office d'origine, cela entraîne la radiation de l'enregistrement international, même si la marque de base est inscrite sous un nom différent de celui du titulaire de l'enregistrement international. [[Article 6.3](#)]

815. Compte tenu de ce qui précède, il est à noter que le titulaire peut transférer la marque de base à tout moment, y compris au cours de la période de dépendance, sans transférer l'enregistrement international. Cependant, le titulaire d'un enregistrement international doit être conscient des risques encourus en agissant ainsi pendant la période de dépendance. En effet, l'enregistrement international restera dépendant de la marque de base, quel que soit son titulaire. En transférant la marque de base à une personne ou une entité différente, le titulaire perdra le contrôle de la situation de la marque de base et d'une éventuelle cessation des effets de la marque de base. Par conséquent, il sera exposé au risque d'une radiation de son enregistrement international à la suite des mesures prises (ou non prises) par le nouveau titulaire.

816. De même, le nouveau titulaire (cessionnaire) potentiel d'un enregistrement international doit procéder au transfert avec prudence lorsque la marque de base ne lui est pas également transférée et que l'enregistrement international se trouve toujours dans la période de dépendance.



## TRANSFORMATION

817. Lorsque l'enregistrement international est radié (totalement ou partiellement) par le Bureau international en raison de la cessation des effets de la marque de base, le Protocole offre au titulaire la possibilité d'obtenir le maintien de la protection dans les membres désignés par voie de transformation. La transformation n'est pas possible lorsque le titulaire a volontairement radié l'enregistrement international.

818. La transformation signifie que le titulaire quitte le système de Madrid et passe à la voie directe, en déposant une demande nationale ou régionale directement auprès des Offices concernés, conformément aux exigences nationales applicables. Hormis les dispositions particulières relatives à la date, toute demande résultant d'une transformation devient en fait une demande nationale ou régionale ordinaire. Ce dépôt n'est régi ni par le Protocole ni par le règlement d'exécution, et le Bureau international n'est en aucune façon impliqué.

819. Si le titulaire souhaite profiter de cette transformation, il doit déposer une demande nationale ou régionale dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Bureau international a inscrit la radiation de l'enregistrement international au registre international.

820. Le titulaire peut demander la transformation à l'égard de n'importe lequel des membres où l'enregistrement international produisait ses effets, c'est-à-dire n'importe lequel des membres désignés à l'égard desquels l'enregistrement international n'a pas fait l'objet d'un refus total, d'une invalidation ou d'une renonciation. 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 du membre concerné.

821. La transformation d'un enregistrement international en une ou plusieurs demandes nationales ou régionales a pour effet qu'une demande d'enregistrement d'une marque auprès de l'Office d'un membre, qui a fait l'objet d'un enregistrement international désignant ce membre, sera traitée par cet Office comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international ou, lorsque ce membre a été désigné 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. [\[Article 9quinquies\]](#)

822. Il appartient à chaque membre de déterminer les modalités à suivre pour donner effet à une telle transformation en demande nationale ou régionale. Il 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; il 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. Pour de plus amples informations sur les conditions requises par les différents Offices, les titulaires peuvent contacter directement les Offices ou consulter la base de données des [profils des membres de Madrid](#) sur le site Internet de l'OMPI.

## REPLACEMENT D'UN ENREGISTREMENT NATIONAL OU RÉGIONAL PAR UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

### Qu'entend-on par remplacement?

823. Le remplacement est une caractéristique qui a été introduite dans le système de Madrid dans le but de libérer le titulaire de l'obligation de renouveler les enregistrements nationaux antérieurs dans un ou plusieurs territoires du système de Madrid, et désignés postérieurement dans un enregistrement international. Cette fonction 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 automatiquement les enregistrements nationaux ou régionaux dans les membres désignés.

824. 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 du membre concerné, avec tous les droits qui se rattachent à lui, tant qu'il n'est pas renouvelé par le titulaire.

825. Un enregistrement international peut remplacer plusieurs enregistrements nationaux ou régionaux. Ce serait le cas, par exemple, lorsque le membre concerné 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.

### Conditions de remplacement

826. Pour qu'un remplacement ait lieu, les conditions suivantes doivent être remplies :
- 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 au membre en question;
  - les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional sont également énumérés dans l'enregistrement international à l'égard du membre concerné;
  - l'extension de l'enregistrement international à ce membre (qui peut être une désignation postérieure) prend effet après la date de l'enregistrement national ou régional. [[Article 4bis.1](#)]

827. 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).

## Produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional

828. 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 produits et services qui se chevauchent n'ont pas à être les mêmes, mais ils doivent être équivalents.

829. Le remplacement peut être total ou partiel. Voir les paragraphes 836 à 842 pour de plus amples informations et des exemples pratiques de remplacement. Il appartient au titulaire de s'assurer que, dans un cas donné, les conditions visées à l'[article 4bis](#) 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 (voir les paragraphes 830 à 835). Le titulaire peut avoir intérêt à demander à l'Office d'en prendre note, notamment en cas de remplacement partiel, afin de s'assurer que toutes les conditions ont été remplies et de mieux comprendre les conséquences de l'extinction d'un droit national ou régional antérieur lorsque seul un remplacement partiel a eu lieu.

### Prise en considération du remplacement

830. Le remplacement est automatique, sans que l'Office ou le titulaire n'ait à faire quoi que ce soit. Toutefois, le titulaire peut demander à l'Office concerné de prendre note du remplacement dans son registre. Cela sera particulièrement important lorsque le droit national ou régional deviendra caduc ultérieurement et pourra finalement disparaître du registre national ou régional. Si l'Office ne prend pas note de la date antérieure, il ne sera pas possible pour le titulaire d'alerter les tiers de ce fait. [[Article 4bis.2](#)]

831. 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 membres](#) sur le site Internet de l'OMPI.

832. Lorsque l'Office a pris note du remplacement, suite à la demande du titulaire, il doit ensuite le notifier au Bureau international. [[Règle 21.1](#)]

833. Une fois que le Bureau international a reçu la notification, il inscrit les informations concernant le remplacement au registre international et en informe le titulaire. Ces dernières sont également publiées dans la [gazette](#), ce qui permet aux tiers d'avoir accès aux informations concernant le remplacement dans les registres nationaux ou régionaux ainsi que dans le registre international. [[Règle 21](#)] [[Règle 32.1](#)a)xi]

834. Bien que le remplacement constitue une caractéristique fondamentale du système de Madrid, potentiellement l'une des plus intéressantes, il demeure peu utilisé. Le remplacement favorise la gestion simplifiée et centralisée du portefeuille de marques d'un titulaire, en permettant à ce dernier de bénéficier, dans l'enregistrement international, des dates de protection précédemment acquises dans les droits nationaux et régionaux antérieurs. 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

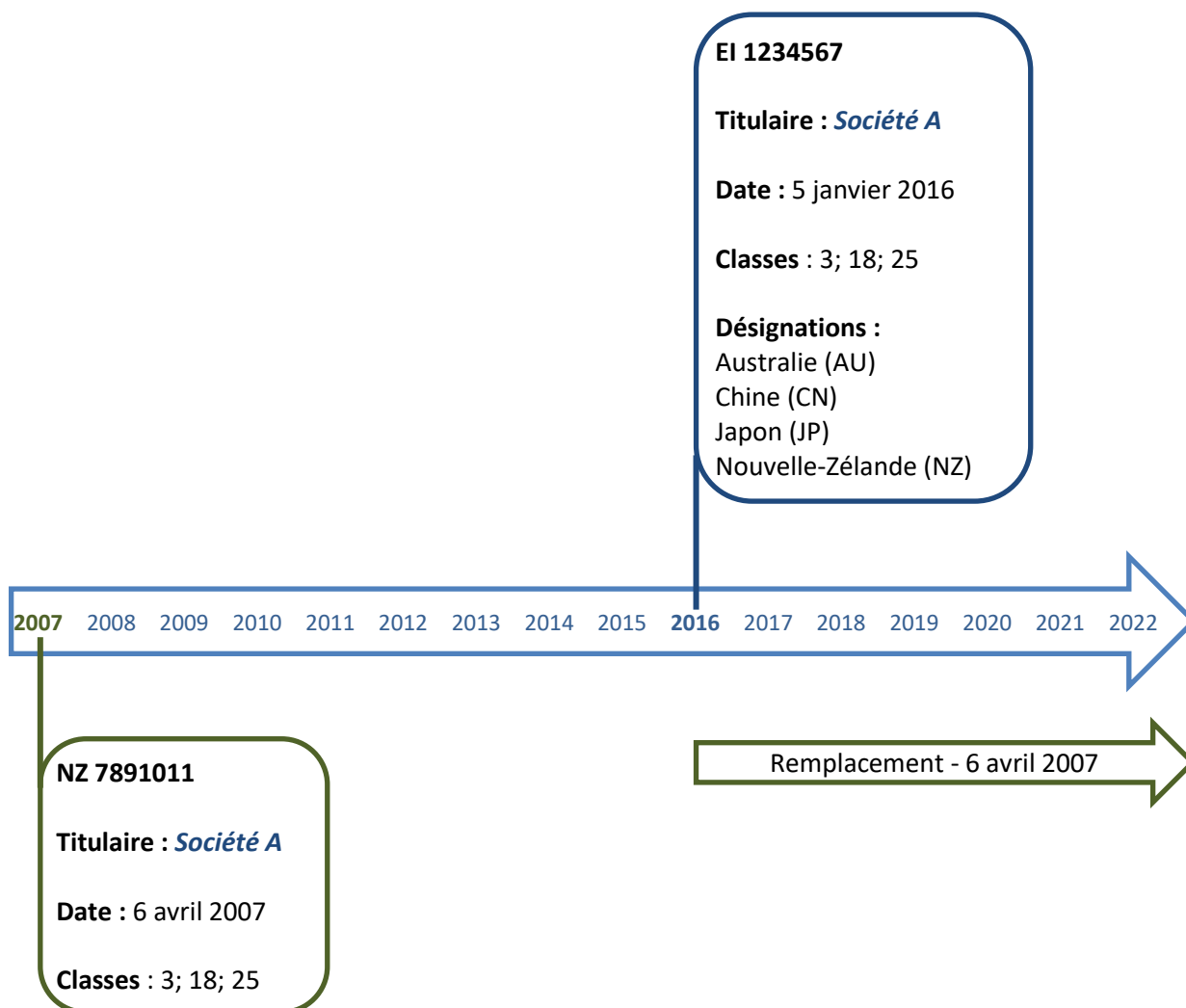
de constituer un mandataire local, le remplacement entraîne des coûts de maintenance réduits.

835. Nonobstant le remplacement d'un enregistrement national ou régional, il est dans l'intérêt du titulaire de renouveler l'enregistrement national ou régional au cours de la période de cinq ans, lorsque l'enregistrement international dépend du sort de la marque de base. Sinon, dans le pire des cas, le titulaire peut se retrouver sans aucune protection, perdant à la fois l'enregistrement international en raison de la cessation des effets de la marque de base, et l'enregistrement national ou régional antérieur en raison du non-renouvellement.

## Exemples de remplacement total d'un droit national

836. Les exemples suivants illustrent le fonctionnement du remplacement total.

### L'enregistrement international et l'enregistrement national couvrent le même champ de protection

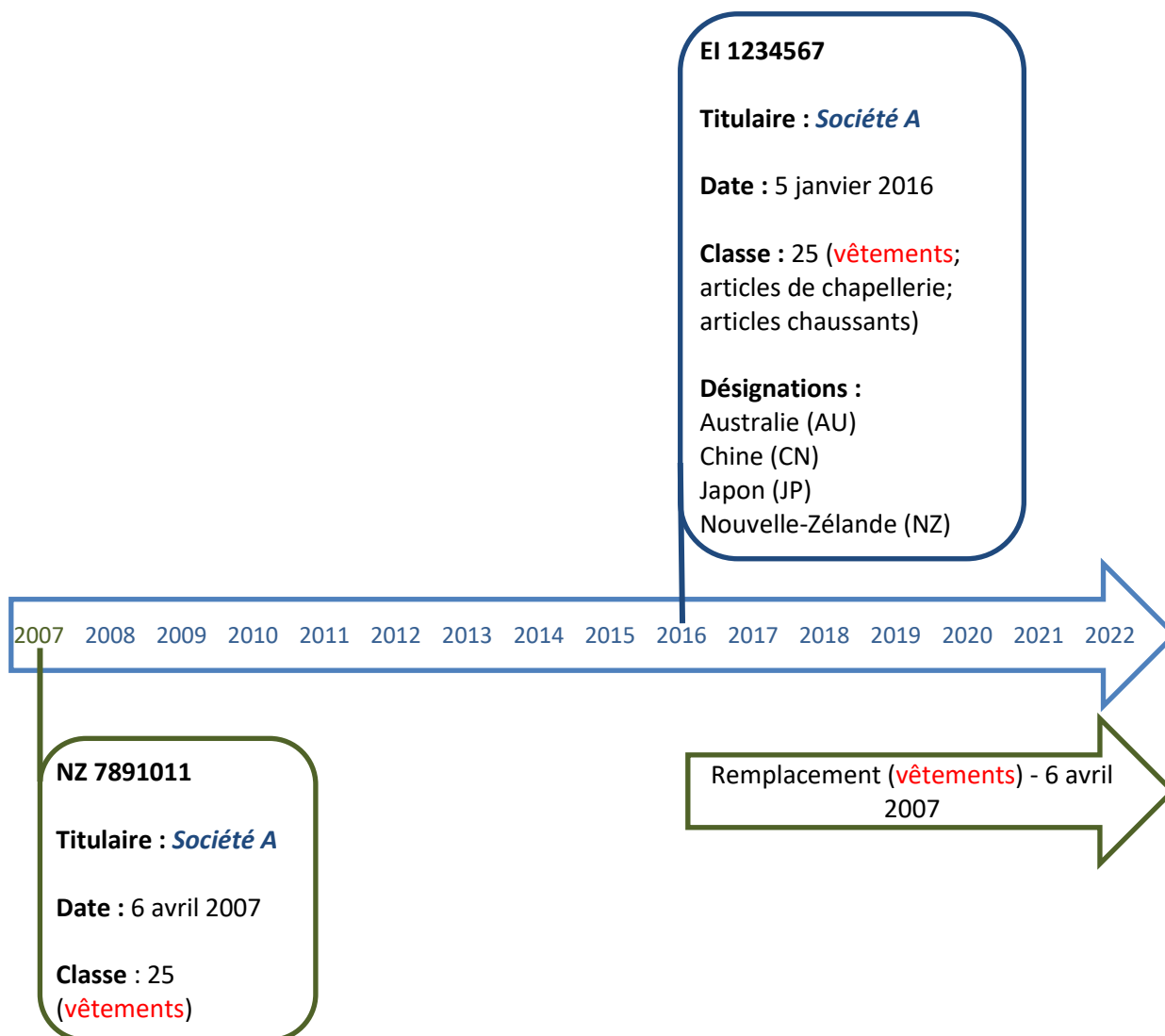


837. Ce qui précède illustre comment un enregistrement international remplace simplement et automatiquement un enregistrement national antérieur.

- *La société A est titulaire de l'enregistrement national antérieur 7891011 (le droit national) daté du 6 avril 2007, en Nouvelle-Zélande, couvrant les produits des classes 3, 18, 25.*
- *La société A est titulaire d'un enregistrement international (EI) daté du 5 janvier 2016, couvrant les produits des classes 3, 18, 25.*

*Avec sa désignation de la Nouvelle-Zélande, l'EI remplace automatiquement le droit national antérieur. Dans ce cas, le titulaire peut demander à l'Office de la propriété intellectuelle de Nouvelle-Zélande (IPONZ) de prendre note du remplacement. Le registre IPONZ indiquera alors que le droit national antérieur pour les produits des classes 3, 18 et 25 est totalement remplacé par l'EI déposé ultérieurement. Si, par la suite, le titulaire décide de laisser le droit national antérieur s'éteindre, le registre IPONZ indiquera, sous le numéro de l'EI, que le titulaire jouit de la protection de la marque concernée pour les produits des classes 3, 18 et 25, à compter de la date de protection du droit national antérieur devenu caduc (6 avril 2007).*

## L'enregistrement international a une portée de protection plus large que l'enregistrement national



838. Ce qui précède illustre comment un enregistrement national peut être remplacé par un enregistrement international dont la portée est plus large.

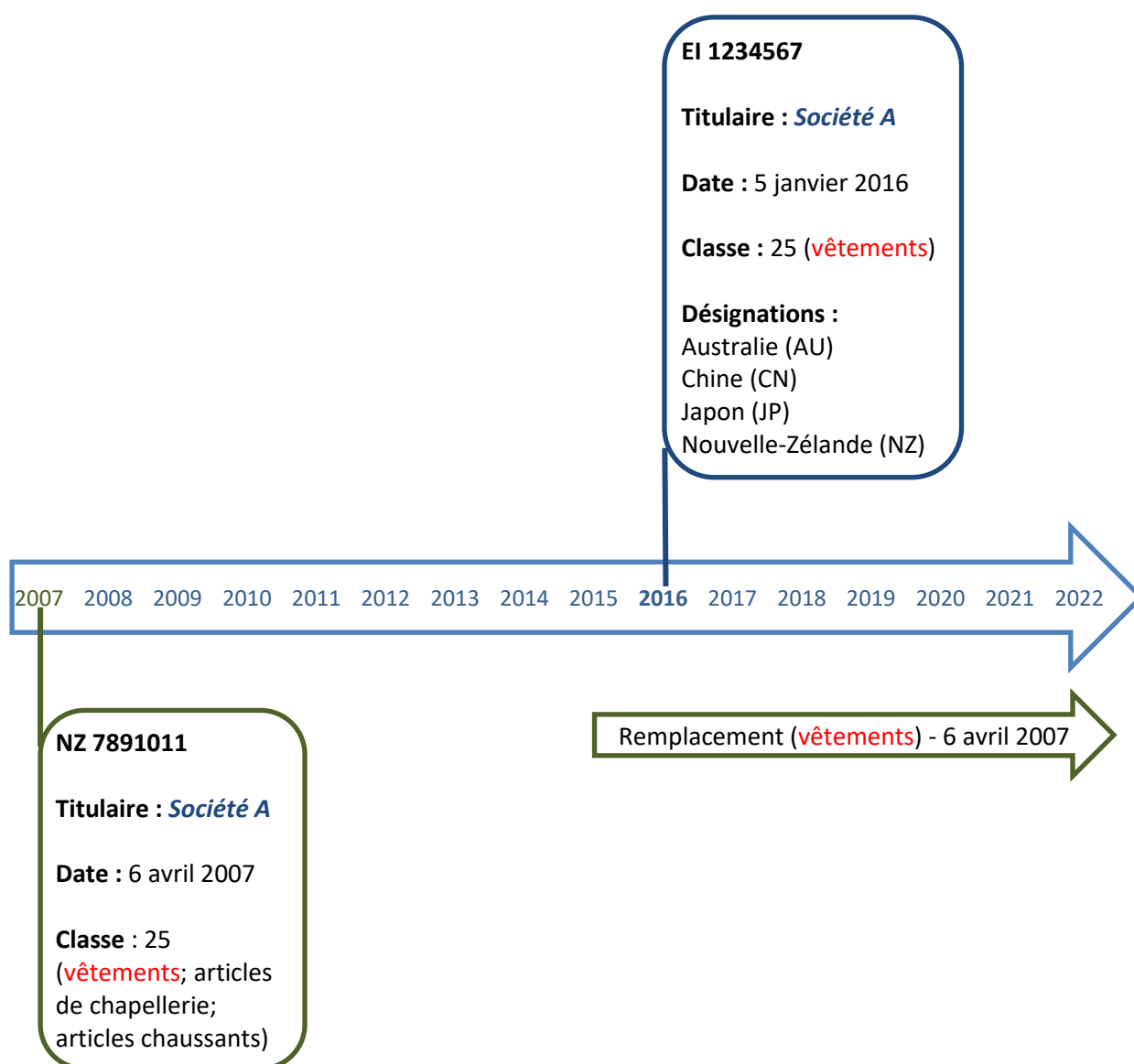
- La société A est titulaire de l'enregistrement national antérieur 7891011 (le droit national) daté du 6 avril 2007, en Nouvelle-Zélande, couvrant uniquement les "vêtements" de la classe 25.
- La société A est titulaire de l'enregistrement international (EI) daté du 5 janvier 2016, couvrant les "vêtements; articles de chapellerie; articles chaussants" en classe 25.

Avec sa désignation de la Nouvelle-Zélande, l'EI remplace automatiquement le droit national antérieur en ce qui concerne les vêtements. Toutefois, dans ce cas, le titulaire peut demander à l'Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ) de prendre note du remplacement. Le registre de l'IPONZ indiquera alors que le droit national antérieur "vêtements" de la classe 25 est totalement remplacé par l'EI ultérieur. Si, par la suite, le titulaire décide de laisser le droit national antérieur s'éteindre, le registre IPONZ indiquera, sous le numéro

de l'EI, que le titulaire jouit de la protection de la marque concernée pour "vêtements" en classe 25, à compter de la date de protection de l'enregistrement national antérieur devenu caduc (6 avril 2007).

### Exemple de remplacement partiel d'un droit national

839. L'exemple suivant illustre le fonctionnement du remplacement partiel.



840. Ce qui précède illustre comment un enregistrement national peut être remplacé par un enregistrement international dont la portée est plus étroite.

- La société A est titulaire de l'enregistrement national antérieur 7891011 (le droit national), daté du 6 avril 2007, en Nouvelle-Zélande, couvrant les "vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants de la classe 25".
- La société A est titulaire d'un enregistrement international (EI), daté du 5 janvier 2016, couvrant uniquement les "vêtements" de la classe 25.

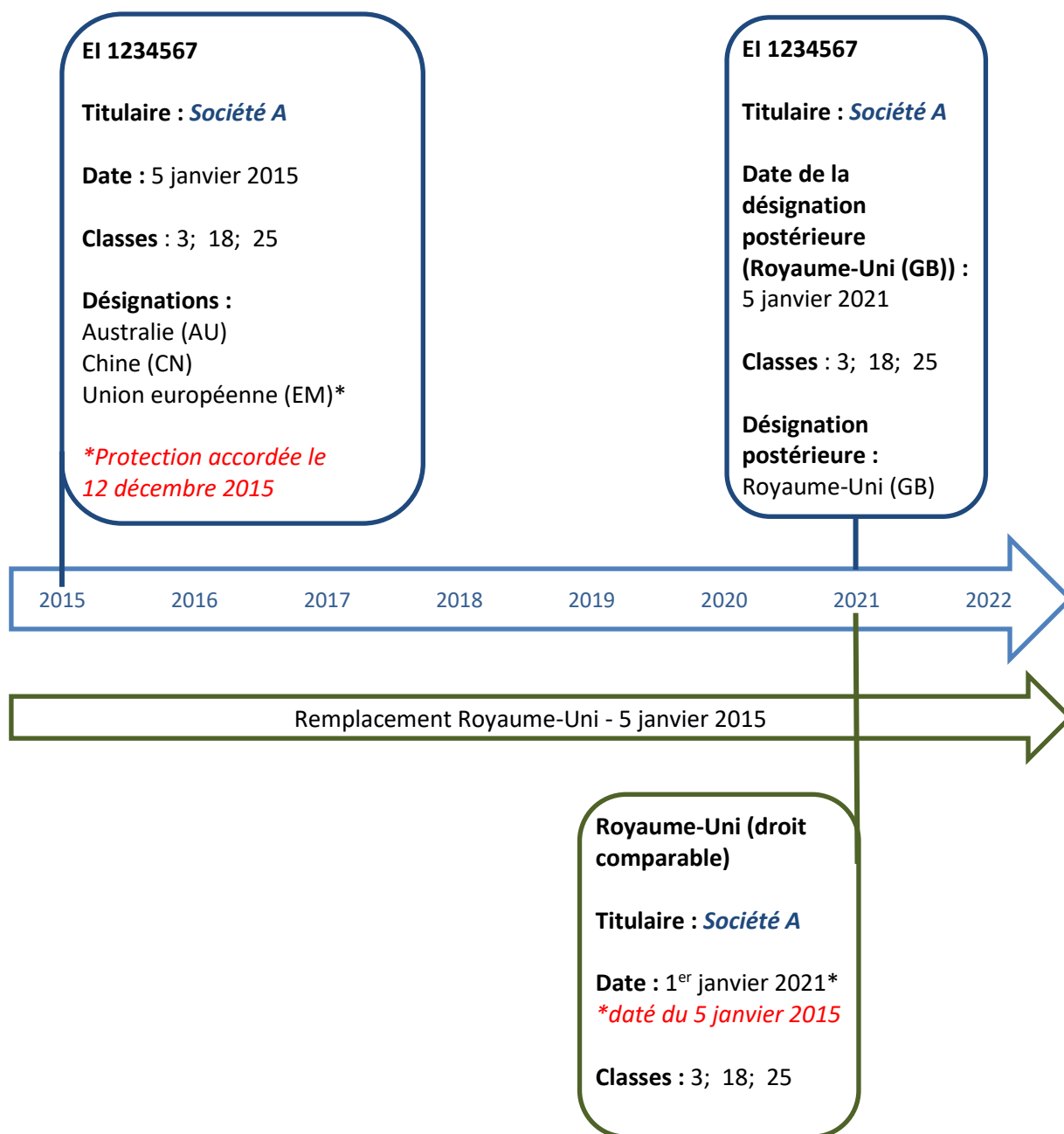
*Avec sa désignation de la Nouvelle-Zélande, l'EI remplace automatiquement le droit national antérieur en ce qui concerne les vêtements uniquement. Dans ce cas, le titulaire peut demander à l'Office de la propriété intellectuelle de Nouvelle-Zélande (IPONZ) de prendre note du remplacement. Si le titulaire décide par la suite de laisser le droit national antérieur s'éteindre, il n'y aura plus de protection pour les produits de la classe 25 au-delà des "vêtements", à savoir les "articles de chapellerie" et les "articles chaussants". Le registre IPONZ indiquera, sous le numéro EI, que le titulaire jouit de la protection de la marque concernée pour les "vêtements" de la classe 25, à compter de la date de protection du droit national antérieur (6 avril 2007).*

## Remplacement et BREXIT

841. À compter du 1<sup>er</sup> 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 aurait la possibilité de déposer une demande nationale auprès de l'Office du Royaume-Uni dans les neuf mois (fin septembre 2021). Si une demande nationale avait été déposée, 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).

842. 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 4bis](#) 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.





## CONTINUATION DES EFFETS DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS CERTAINS ÉTATS SUCESSEURS

843. 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 ("membre 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. [\[Règle 39\]](#)

844. Tout titulaire d'un enregistrement international qui était en vigueur dans le membre 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. [\[Règle 39.1\]](#)

845. 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 (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM20](#)). 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 65 à 69. [\[Règle 5bis\]](#)

846. Après l'expiration du délai pour demander que l'enregistrement international continue à produire ses effets dans l'État successeur, la protection de l'enregistrement international dans le membre concerné ne peut être obtenue que par le biais d'une désignation postérieure, avec alors une date de protection ultérieure.

847. 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 informations pertinentes dans la [gazette](#). [\[Règle 39.3\]](#)

848. 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 au membre 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 le membre 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. [\[Règle 39.4\]](#)

## CHAPITRE III : GUIDE À L'INTENTION DES OFFICES DES MEMBRES DU SYSTÈME DE MADRID

### INTRODUCTION

849. Ce chapitre du guide fournit des informations utiles aux Offices des membres et comprend des informations et des conseils sur le rôle de l'Office, en tant qu'Office d'origine et en tant qu'Office du membre désigné. Il couvre également les procédures spécifiques au système de Madrid (remplacement, transformation et rectification) et la manière dont l'Office doit les gérer. Enfin, il explique en détail comment devenir membre et l'assistance technique que le Bureau international peut fournir pour aider les Offices à se préparer à une adhésion.

850. Les informations contenues dans le chapitre I du présent guide donnent des indications sur certains des aspects les plus généraux et pratiques du système de Madrid, qui peuvent être utiles aux Offices. Le chapitre II du guide s'adresse aux déposants et aux titulaires mais peut également intéresser les Offices.

### RESSOURCES EN LIGNE POUR LES OFFICES

851. Le Bureau international a mis à la disposition de ses utilisateurs de nombreuses ressources et outils en ligne qui sont détaillés dans les paragraphes 107 à 147. Les ressources et outils généraux qui présentent un intérêt particulier pour les Offices sont notamment [Madrid Monitor](#) et [Contact Madrid](#). Les outils spécifiquement conçus pour les Offices comprennent les [formulaires types](#) et les [statistiques relatives au système de Madrid](#).

#### Modèles de formulaires

852. Des formulaires types ont été introduits pour aider les Offices des membres à communiquer efficacement avec le Bureau international. Les Offices peuvent ainsi inclure toutes les informations nécessaires pour satisfaire aux exigences du système de Madrid et réduire le risque de recevoir des notifications d'irrégularités. Les [formulaires types](#) sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI, qui les met régulièrement à jour. Les Offices doivent donc consulter régulièrement le site pour s'assurer qu'ils les utilisent dans leur version la plus récente. Ces formulaires doivent être adaptés aux besoins et exigences particuliers de chaque membre, notamment en ajoutant le nom de l'Office et son logo. De plus amples informations concernant les formulaires types les plus couramment utilisés sont fournies ci-après en relation avec le sujet concerné.

#### Statistiques du système de Madrid

853. L'outil des [statistiques relatives au système de Madrid](#) est disponible sur le site Internet de l'OMPI. Les Offices peuvent créer des rapports, suivre l'état et le volume des demandes en instance et des désignations postérieures traitées par le Bureau international. Les statistiques sont mises à jour quotidiennement, mais comme les notifications arrivent généralement par lots hebdomadaires, il convient que les Offices des membres vérifient ces statistiques chaque semaine (par exemple, chaque lundi) pour voir combien de désignations sont en cours de traitement. Ces chiffres peuvent aider les Offices à surveiller et à planifier leur charge de travail en matière d'examen.

## COMMUNICATIONS AVEC LE BUREAU INTERNATIONAL

854. Le chapitre I du Guide contient des informations importantes concernant les communications avec le Bureau international (notamment les méthodes de communication, le calcul des délais et les langues de communication), le paiement des émoluments et taxes et la représentation devant le Bureau international (voir les paragraphes 31 à 90).

855. Trois types de communications sont, en principe, possibles :

- celles entre le Bureau international et l'Office d'un membre;
- 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.

856. Les communications auxquelles le Bureau international n'est pas partie, c'est-à-dire les communications entre un Office et le déposant ou le titulaire (ou son mandataire), ne relèvent pas 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 membre.

857. Les communications entre le Bureau international et un déposant ou titulaire (ou son mandataire) doivent se faire par voie électronique. Selon la spécificité de l'opération, il peut appartenir au titulaire de décider s'il souhaite communiquer directement avec le Bureau international ou par l'intermédiaire d'un Office. Toutefois, certaines communications doivent être soumises par l'intermédiaire d'un Office, par exemple, le formulaire de demande internationale et la demande de changement de titulaire d'un enregistrement international, lorsque le titulaire n'a pas signé le formulaire. Les communications entre le Bureau international et le déposant ou le titulaire (ou son mandataire) sont traitées au chapitre II du présent guide, en fonction des types d'opération possibles.

### Modes de communication (Offices)

858. Pour communiquer avec les Offices et ses utilisateurs, le Bureau international privilégie la voie électronique. Toute communication entre un Office et le Bureau international, y compris la présentation d'une demande internationale, doit être effectuée par transmission électronique. Il n'est pas possible de communiquer avec le Bureau international par télécopie.

859. Les modalités de cette communication, y compris la présentation du contenu des formulaires officiels et les moyens d'auto-identification de l'expéditeur, font l'objet d'un accord entre chaque Office et le Bureau international. [[Instruction 11.a\)i\)](#)]

### Données XML vers les serveurs FTP ou SFTP

860. Le mode privilégié par le Bureau international pour recevoir les communications d'un Office est la transmission directe, par ce dernier, de fichiers vers son dossier dédié sur le serveur FTP ou SFTP. Ces communications peuvent être au format XML, PDF et fichiers d'images. Cette méthode est particulièrement utile pour les Offices qui envoient un volume important d'opérations au Bureau international (des demandes internationales et des décisions sur l'étendue de la protection, le cas échéant) car ils peuvent considérablement automatiser leurs opérations. Contactez le Bureau international si vous avez besoin de plus d'informations sur la manière de soumettre des communications au serveur FTP ou SFTP.

## Le portail des Offices du système de Madrid

861. Si l'Office n'est pas encore en mesure de transmettre des communications au serveur FTP ou SFTP comme mentionné ci-dessus, il peut utiliser le [portail des Offices du système de Madrid](#) (MOP), qui est un moyen sûr et efficace d'échanger des documents et des notifications. Avec un nom d'utilisateur et un mot de passe uniques, les Offices participants peuvent accéder à leur portail personnalisé et ainsi :

- consulter et télécharger les notifications de l'OMPI (en cours et passées);
- télécharger les documents officiels;
- transmettre les formulaires de demande, notifications de l'Office et autres requêtes;
- répondre aux lettres signalant des irrégularités;
- assurer le suivi de tout enregistrement international en temps réel;
- parcourir le registre international et la [gazette](#).

862. Pour commencer à utiliser MOP, les Offices doivent créer un [compte OMPI](#) en utilisant le lien disponible sur le site Internet de l'OMPI, puis contacter l'OMPI pour une demande d'accès privé, en utilisant [Contact Madrid](#), également disponible sur le site.

863. Il est important de noter que si les documents et notifications échangés à l'aide de MOP restent disponibles pendant une durée limitée, les Offices ne doivent pas compter sur MOP comme plateforme de dépôt. Pour plus de précisions sur MOP, veuillez vous référer au [Guide de démarrage rapide](#) disponible sur le site Internet de l'OMPI.

## Système d'administration de la propriété industrielle (IPAS)

864. Le système IPAS prend en charge le traitement des marques, depuis le dépôt jusqu'à l'octroi des droits et les processus postérieurs à l'octroi. IPAS est un système basé sur le flux de travail qui peut être personnalisé pour répondre aux exigences et au cadre juridique de chaque Office. Les notifications de désignations dans les enregistrements internationaux sont transmises à l'Office concerné ayant installé IPAS. La version 3.6.1 ou ultérieure d'IPAS permet de soumettre des communications bidirectionnelles directement d'IPAS au Bureau international.

## Service de dépôt électronique du système de Madrid

865. Les demandes internationales doivent être transmises au Bureau international par le [service de dépôt électronique du système de Madrid](#), le propre service en ligne de l'Office, ou une version personnalisée du [formulaire MM2](#). L'OMPI peut fournir une assistance aux Offices grâce au service de dépôt électronique du système de Madrid, qui leur permet d'importer leurs registres nationaux et facilite le dépôt des demandes internationales, la certification par les Offices et le traitement ultérieur de toute irrégularité pouvant survenir au cours de la procédure d'examen. Si un Office n'a pas installé le service de dépôt électronique du système de Madrid, ou s'il dispose de son propre service en ligne ou d'une version personnalisée du formulaire MM2, il convient d'utiliser [l'assistant Madrid](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI. Les demandes doivent être envoyées au Bureau international via l'Office d'origine. L'avantage évident du service de dépôt électronique est que toutes les communications à destination et en provenance de l'Office d'origine et du Bureau international

sont enregistrées dans le système. Le service permet également de maintenir la communication entre l'Office et le déposant pendant la phase préalable à la certification. Le service de dépôt électronique du système de Madrid peut être fourni gratuitement. Les Offices peuvent contacter le Bureau international en utilisant [Contact Madrid](#) pour de plus amples informations.

## Communications – Office d'un membre désigné

866. L'Office d'un membre désigné doit envoyer ses décisions sur l'étendue de la protection dans chacun des enregistrements internationaux où il est désigné, en envoyant des données XML au serveur FTP ou SFTP, ou en utilisant les [formulaires types](#) (mentionnés ci-dessus) téléchargés sur le serveur FTP ou SFTP ou via le [portail des Offices du système de Madrid](#) (MOP). Pour les Offices qui disposent de la version 3.6.1 ou ultérieure d'IPAS, il est également possible d'envoyer ces décisions en utilisant la fonction de communication bidirectionnelle d'IPAS.

867. Les bureaux peuvent contacter le Bureau international en utilisant [Contact Madrid](#) pour de plus amples informations sur les méthodes de communication disponibles.

## RÔLES DE L'OFFICE D'UN MEMBRE

868. L'Office d'un membre a essentiellement deux rôles principaux, à savoir son rôle d'Office d'origine et son rôle d'Office du membre désigné. L'Office d'un membre doit, en outre, être disponible pour aider et soutenir les utilisateurs du système de Madrid et transmettre au Bureau international, si nécessaire, les demandes reçues des titulaires concernant les modifications ou le maintien de leurs enregistrements internationaux.

## ASSISTANCE ET SOUTIEN AUX UTILISATEURS DU SYSTÈME DE MADRID

869. Les Offices des membres doivent être disponibles pour aider et soutenir les utilisateurs du système de Madrid. En tant qu'Office d'origine, l'Office peut être amené à aider les déposants locaux à déposer leur demande internationale et à fournir des conseils sur la pertinence de la marque de base. Les Offices peuvent également demander l'aide des déposants pour remédier à des irrégularités dans la demande, le cas échéant.

## RÉCEPTION ET TRANSMISSION DES DEMANDES AU BUREAU INTERNATIONAL POUR LE COMPTE DES TITULAIRES

870. Un titulaire peut présenter toute demande au Bureau international directement ou par l'intermédiaire d'un Office, à l'exception des demandes suivantes, qui doivent être présentées par l'intermédiaire d'un Office :

- la demande internationale doit être transmise par l'Office d'origine;
- une demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international non signée par le titulaire inscrit doit être présentée par l'intermédiaire de l'Office du membre du titulaire inscrit (ou du nouveau titulaire). Dans ces circonstances, l'Office peut demander des documents à

l'appui de la demande, par exemple pour s'assurer que le changement de titulaire est légitime;

- une demande de division d'un enregistrement international à l'égard d'un membre désigné (qui autorise la division) doit être présentée par l'intermédiaire de l'Office du membre désigné;
- une demande de fusion d'enregistrements internationaux à la suite d'une division d'un enregistrement international doit être présentée par l'intermédiaire de l'Office qui a présenté la demande de division.

871. Dans la mesure du possible (c'est-à-dire à l'exception des situations mentionnées ci-dessus), l'Office doit encourager le titulaire à soumettre les demandes concernant l'enregistrement international directement au Bureau international, en utilisant [les formulaires](#) disponibles sur le site Internet de l'OMPI. Lorsqu'un formulaire en ligne est disponible pour une opération ou modification donnée, la préférence devrait être donnée à l'utilisation de ce formulaire. Cela est plus pratique pour le titulaire et offre également des méthodes de paiement sécurisées lorsque des taxes sont applicables. D'autre part, l'Office ne peut pas facturer de taxe pour la transmission des demandes au Bureau international, même si cette participation augmente sa charge de travail. Enfin, soumettre des formulaires par l'intermédiaire d'un Office n'est sans doute pas dans le meilleur intérêt du titulaire, car cela peut entraîner une date d'inscription plus tardive pour chaque opération ou modification.

872. Outre les demandes qui doivent être présentées par l'intermédiaire d'un Office, telles que les demandes d'inscription d'un changement de titulaire lorsque le titulaire n'a pas signé le formulaire, un Office doit être attentif lorsqu'il reçoit, notamment, une demande d'inscription d'une désignation postérieure, car tout retard dans la transmission de cette demande au Bureau international pourrait avoir une incidence sur la date de protection, comme indiqué ci-après.

### **Demandes d'inscription d'une désignation postérieure présentées par l'intermédiaire d'un Office**

873. L'Office n'est pas tenu de recevoir les demandes de désignation postérieure et ne peut pas facturer de taxe de traitement pour son intervention dans ces demandes. La manière la plus simple et la plus pratique pour un titulaire d'ajouter des membres à un enregistrement international est de soumettre une demande directement au Bureau international, en utilisant le service de [désignation postérieure en ligne](#) disponible sur le site Internet de l'OMPI (voir les paragraphes 143, 465 et 466).

874. En conséquence, l'Office doit conseiller au titulaire d'utiliser le service en ligne. Toutefois, si l'Office décide de recevoir la demande, il convient de prendre en considération les questions soulevées aux paragraphes suivants.

#### **Date de la désignation postérieure**

875. Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office doit être signée par l'Office, qui doit également indiquer la date à laquelle il a reçu la demande de présentation de la désignation postérieure.

876. Si la désignation postérieure satisfait aux prescriptions applicables, elle portera la date à laquelle elle a été reçue par l'Office, à condition qu'elle soit 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 l'expiration de ce délai, elle portera 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 5bis](#), étant donné que 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](#).

877. Par conséquent, il est très important que les Offices transmettent rapidement les demandes de désignation postérieure au Bureau international. [[Règle 24.6b](#)]

878. La date de la désignation postérieure peut être affectée si elle comporte des irrégularités. Le titulaire peut également indiquer que la désignation postérieure prend effet après l'inscription d'une modification ou d'une radiation partielle de l'enregistrement international concerné, ou après le renouvellement de l'enregistrement international.

879. Il n'est pas possible d'inclure une revendication de priorité dans la désignation postérieure. Lorsqu'une revendication de priorité est incluse dans la demande internationale et qu'elle est toujours applicable au moment de la désignation postérieure, la revendication s'appliquera également aux membres désignés postérieurement. Pour de plus amples informations concernant les demandes de désignation postérieure, se reporter aux paragraphes 459 à 523.

### Désignation postérieure irrégulière

880. Lorsque le Bureau international estime qu'il y a une irrégularité concernant la désignation postérieure qui a été présentée par un Office, il notifie ce fait à l'Office. [[Règle 24.5a](#)]

881. Lorsqu'une désignation postérieure contient une irrégularité relative à l'enregistrement international, concernant la marque, l'indication des membres désignés, la liste des produits ou services, ou toute déclaration d'intention d'utiliser la marque à annexer à la désignation postérieure, la date de la désignation postérieure sera la date à laquelle l'irrégularité est corrigée. Toutefois, lorsque la désignation postérieure a été présentée au Bureau international par un Office, la date de la désignation postérieure n'est affectée par aucune de ces irrégularités, à condition qu'il y soit remédié dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de présentation de la désignation postérieure a été reçue par l'Office. Dans ce cas, la désignation postérieure continue de porter la date à laquelle la demande a été reçue par l'Office. [[Règle 24.6c](#)i)]

882. 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, c'est à lui qu'il appartient de corriger l'irrégularité. Si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office peut corriger l'irrégularité. En effet, selon la nature de l'irrégularité, il peut être difficile, voire impossible, pour le titulaire lui-même de la corriger (par exemple, si l'Office n'a pas signé la désignation postérieure ou n'a pas indiqué la date à laquelle il a reçu la requête en présentation de la désignation postérieure). 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.

883. Pour de plus amples informations sur les formalités et le contenu des demandes de désignation postérieure, veuillez vous reporter aux paragraphes 459 à 523. Pour de plus amples informations sur l'examen des désignations postérieures pour les Offices des membres désignés, veuillez vous reporter aux paragraphes 1053 à 1055.



## Demande d'inscription d'un changement de titulaire d'un enregistrement international

884. Une demande d'inscription d'un changement de titulaire doit être présentée au Bureau international sur le [formulaire officiel MM5](#). [[Règle 25.1a](#))]

885. La demande peut être présentée au Bureau international directement par le titulaire (ou le mandataire inscrit) ou par l'intermédiaire de l'Office du membre du titulaire (le titulaire inscrit) ou du nouveau titulaire (le cessionnaire).

886. Dans la plupart des cas, l'Office peut souhaiter encourager le titulaire à présenter une demande de changement de titulaire directement au Bureau international, en utilisant le [formulaire MM5](#) ou de préférence le formulaire de [changement de titulaire en ligne](#). Cependant, il existe une situation dans laquelle une telle demande doit être présentée par l'intermédiaire d'un Office. Il s'agit du cas où le titulaire inscrit n'a pas signé le formulaire MM5, par exemple parce que le titulaire n'existe plus (en raison d'un décès ou d'une faillite notamment). [[Règle 25.1b](#))]

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

888. 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<sup>er</sup> 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.

889. Pour les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées entre le 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> avril 2004.

890. 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.

891. Veuillez consulter les paragraphes 597 à 641 pour plus de précisions quant aux demandes d'inscription d'un changement de titulaire.

## RÔLE DE L'OFFICE D'ORIGINE

892. Dans son rôle d'Office d'origine, l'Office d'un membre doit :

- être prêt à recevoir, examiner et certifier les demandes internationales, et à transmettre ces demandes au Bureau international;
- corriger certaines irrégularités dans la demande internationale; et
- assurer un suivi de la marque de base et notifier au Bureau international toute cessation des effets.

## LA DEMANDE INTERNATIONALE

893. La demande internationale doit être déposée auprès de l'Office d'origine sur le formulaire officiel (voir les paragraphes 218 à 338). [\[Article 2.2\]](#)

894. Une demande internationale peut être déposée en anglais, en français ou en espagnol, sous réserve de ce qui est prescrit par l'Office d'origine. En d'autres termes, l'Office d'origine a le droit de limiter le choix du déposant à une seule langue ou à deux langues, ou peut permettre au déposant ou au titulaire de choisir entre l'une quelconque des trois langues. [\[Règle 6.1\]](#)

895. Une demande internationale qui ne satisfait pas à ces exigences linguistiques ne sera pas considérée et le Bureau international la renverra à l'Office qui l'a transmise, sans l'examiner de quelque manière que ce soit. Toutes les taxes payées seront remboursées à l'auteur du paiement. [\[Règle 11.7\]](#)

### Conditions à remplir par les titulaires de marques pour utiliser le système de Madrid

896. Le système de Madrid ne peut être utilisé que par une personne physique ou une personne morale qui a une qualification (un rattachement) à l'égard d'un membre du système de Madrid.

897. Outre la qualification nécessaire, le déposant doit également avoir une marque de base, plus précisément, avoir une demande ou un enregistrement de la marque auprès de l'Office d'origine.

### Qualification et Office d'origine

898. Avant de déposer une demande internationale, le titulaire de la marque doit établir sa qualification (son rattachement) à l'égard du système de Madrid et déterminer quel ou quels Offices peuvent être l'Office d'origine de la demande internationale en question.

899. Dans le cas de l'Office d'un pays, une demande internationale peut être déposée par toute personne qui a la nationalité de ce pays ou qui est domiciliée ou possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce pays. En ce qui concerne l'Office d'une organisation contractante (par exemple, l'Union européenne), une demande internationale peut être déposée par toute personne qui a la nationalité d'un État membre de cette organisation ou qui est domiciliée ou possède un établissement industriel ou commercial

effectif et sérieux sur le territoire de cette organisation. [\[Article 2.1\)i\)ii\) et 2.2\]](#) [\[Règle 1.xxv\) et xxvi\)\]](#)

900. L'interprétation des termes "national", "domicile" et "établissement commercial ou industriel effectif et sérieux" relève de la législation de l'Office d'origine. Veuillez toutefois consulter les paragraphes 157 à 165 et 235 à 239 à titre indicatif.

901. L'Office d'origine peut demander des documents à l'appui de la revendication du droit du déposant. Toutefois, ces documents ne sont pas exigés par le Bureau international et ne doivent pas être soumis avec la demande internationale.

### **Demande ou enregistrement de base (la marque de base)**

902. Une demande internationale doit être fondée soit sur un enregistrement inscrit auprès de l'Office d'origine (enregistrement de base), soit sur une demande d'enregistrement déposée auprès de cet Office (demande de base). C'est ce que l'on appelle l'exigence de la "marque de base". La demande internationale ne peut porter que sur les produits et services couverts par la marque de base.

903. Dans la plupart des cas, la demande internationale sera fondée sur une seule marque de base (enregistrement ou demande), qui couvre les produits et services énumérés dans la marque de base. Il est toutefois possible de fonder une demande internationale sur plusieurs marques de base (demandes et/ou enregistrements), qui couvrent ensemble les produits et services de la demande internationale. Cela est particulièrement pertinent lorsque l'Office d'origine a précédemment suivi un système monoclasse. Les marques de base doivent toutes être au nom du déposant indiqué dans la demande internationale et doivent avoir été déposées auprès du même Office. Par souci de simplicité, les paragraphes suivants ne font référence qu'à une marque de base, étant entendu que l'éventualité où il y a plusieurs marques de base est également couverte.

### **Choix de la marque de base – conseils au déposant**

904. L'Office peut accompagner le déposant en l'aidant à comprendre l'importance du choix d'une marque de base appropriée. Lorsqu'il détermine si la marque de base est appropriée, l'Office peut conseiller le déposant afin qu'il choisisse une marque qui couvre un champ suffisamment large de produits et de services, en gardant à l'esprit qu'il est aussi possible de limiter l'étendue de la protection dans certaines des désignations, si nécessaire. Il convient également de rappeler au déposant que le fait de fonder la demande internationale sur une marque dont le champ d'application est trop large peut avoir pour conséquence de rendre la marque de base vulnérable aux actions en radiation pour défaut d'usage par des tiers, ce qui pourrait avoir un impact sur l'enregistrement international, comme expliqué dans les paragraphes suivants (voir également les paragraphes 796 à 801).

905. Un enregistrement international reste dépendant de la marque de base pour une période de cinq ans à compter de la date de son enregistrement. Si la marque de base cesse de produire ses effets, partiellement ou totalement, pour quelque motif que ce soit (par exemple, si elle est refusée ou retirée, radiée ou non renouvelée) au cours de cette période de cinq ans, l'enregistrement international ne sera plus protégé dans la même mesure. C'est ce que l'on appelle la cessation des effets de la marque de base. Voir les paragraphes 1013 à 1036.

906. Il est donc important de réduire le risque d'une éventuelle cessation des effets en conseillant au déposant de choisir une marque de base "forte". Il peut s'agir d'un enregistrement de base, plutôt que d'une demande en cours qui peut faire l'objet d'une

opposition de la part d'un tiers; il peut s'agir d'une marque déjà utilisée et donc non vulnérable à une action en radiation pour défaut d'usage. Il est important de savoir que la marque de base doit rester en vigueur et être renouvelée, si nécessaire, pendant la période de dépendance de cinq ans. En outre, le titulaire de l'enregistrement international doit savoir que tout changement de titulaire de la marque de base au profit d'un tiers au cours de cette période doit être effectué avec prudence, car la responsabilité du maintien de la marque de base échapperait alors à son contrôle.

907. Si le déposant choisit de fonder l'enregistrement international sur une demande de base plutôt que sur un enregistrement, l'Office peut envisager de proposer au déposant un examen et un classement rapides de la demande nationale, si possible, afin de réduire les problèmes qui pourraient avoir une incidence sur la portée de l'enregistrement international à un stade ultérieur.

### Pluralité de déposants

908. Deux ou plusieurs déposants (personnes physiques ou morales) peuvent déposer conjointement une demande internationale, à condition que la marque de base leur appartienne également conjointement et que chacun des déposants soit nécessairement rattaché, par son établissement, son domicile ou sa nationalité, au membre de l'Office d'origine.

909. Il n'est pas nécessaire que la nature du rattachement (nationalité, domicile ou établissement) soit la même pour chaque déposant, mais tous doivent être habilités à déposer une demande internationale auprès de l'Office du même membre. [\[Règle 8.2\]](#)

## FORMULAIRE DE DEMANDE

910. Il est vivement conseillé aux déposants de lire les [notes relatives au dépôt](#) disponibles sur le site Internet de l'OMPI avant de remplir le formulaire de demande internationale. Ils peuvent toutefois toujours contacter l'Office pour obtenir des conseils.

911. Une demande internationale doit être présentée au Bureau international sur le [formulaire officiel MM2](#). [\[Règle 9.2\)a\]](#)

912. Certains Offices proposent le [service de dépôt électronique du système de Madrid](#) (fourni par l'OMPI) ou leur propre service de dépôt en ligne. Si l'Office d'origine du déposant ne dispose ni de l'un ni de l'autre, il est conseillé au déposant d'utiliser [l'assistant Madrid](#), qui est une version électronique du formulaire officiel MM2.

913. Les Offices de certains membres fournissent des formulaires de requête en demande internationale, qui peuvent différer du formulaire officiel de demande internationale, que les déposants peuvent être autorisés ou tenus d'utiliser, comme le prescrit la législation du membre. Lorsque la ou les langues autorisées devant l'Office d'origine ne sont ni l'anglais ni le français ni l'espagnol, l'Office peut demander au déposant de fournir les informations nécessaires (en particulier, la liste des produits et services) dans la langue de la demande internationale (anglais, français ou espagnol). Autrement, l'Office peut traduire les informations dans cette langue.

914. Le formulaire officiel doit être dactylographié; les formulaires manuscrits ne sont pas acceptés.

915. Le chapitre II du présent guide fournit aux déposants des indications complètes sur la manière de remplir le formulaire de demande (voir les paragraphes 218 à 338).

916. Les Offices devraient néanmoins accorder une attention particulière aux paragraphes suivants, afin de comprendre leur rôle en ce qui concerne la certification de la demande et l'assistance au déposant, dans la mesure du possible, pour contribuer à éviter les retards dans le traitement de la demande et les irrégularités soulevées par le Bureau international.

917. Il appartient à l'Office concerné de décider du degré d'assistance à fournir aux déposants, en plus de certifier que les données de la demande internationale correspondent à celles de la marque de base. Idéalement, l'Office d'origine devrait vérifier le contenu du formulaire de demande pour éviter toute irrégularité. Il devrait notamment s'assurer que le droit du déposant à détenir un enregistrement international est clairement indiqué. L'Office peut demander au déposant d'étayer toute information contenue dans le formulaire de demande. Un tel examen ne doit cependant pas retarder la transmission de la demande au Bureau international, car cela pourrait avoir une incidence sur la date de l'enregistrement international, et aucun document soumis à l'Office pour vérifier, notamment, une revendication de droit ne doit être envoyé au Bureau international. L'Office devrait en tout cas vérifier que la demande internationale contient toutes les informations de fond requises, qui, si elles ne sont pas fournies, pourraient avoir une incidence négative sur le calcul de la date de l'enregistrement international, à savoir : le nom du déposant, la représentation de la marque, la liste des produits et services et, au moins, une désignation. Lorsque l'Office constate que l'une de ces informations fait défaut, il est souhaitable de mettre en place une procédure permettant au déposant de disposer d'un court délai pour fournir les informations manquantes, tout en étant en mesure de transmettre la demande internationale au Bureau international dans le délai de deux mois.

## Marque de base et revendication de priorité

918. L'Office doit s'assurer que les renseignements saisis relatifs à la marque de base sont corrects. Si la marque de base est enregistrée, seuls les renseignements concernant l'enregistrement doivent être indiqués. Les informations concernant la demande de la marque de base sont à indiquer seulement si la marque de base n'a pas encore fait l'objet d'un enregistrement. Lorsque l'Office dispose du [service de dépôt électronique du système de Madrid](#), cet outil rassemblera/affichera automatiquement toutes les informations pertinentes relatives à la marque de base à partir du registre national.

919. L'Office peut envisager de conseiller au déposant de revendiquer la priorité de la marque de base (ou d'un autre dépôt antérieur) si la demande internationale est reçue dans le délai de priorité de six mois. L'Office ne doit pas envoyer de documents à l'appui de la revendication de priorité au Bureau international.

## Qualification

920. L'Office doit s'assurer que le déposant a correctement indiqué sa qualification en vérifiant que la case correspondante a été cochée (voir les paragraphes 157 à 165 et 235 à 239).

921. L'Office peut demander des documents à l'appui de la revendication du droit, mais ces documents ne doivent pas être envoyés au Bureau international.

922. Lorsque le déposant a indiqué que son adresse ne se trouve pas sur le territoire du membre avec lequel il déclare être habilité (c'est-à-dire sur le territoire de l'Office d'origine), il doit fournir une adresse sur le territoire de ce membre (c'est-à-dire sur le territoire de l'Office d'origine). Voir l'exemple au paragraphe 238.

## Certification de la demande internationale par l'Office d'origine

923. Lorsque l'Office d'origine reçoit une demande, il est important qu'il indique la date de sa réception. En signant la demande internationale, l'Office doit certifier la date à laquelle il l'a reçue. Cette date deviendra la date de l'enregistrement international si la demande certifiée est transmise au Bureau international dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'Office d'origine (voir les paragraphes 378 et 383).

924. La tâche principale de l'Office d'origine est de certifier la demande internationale et de la transmettre au Bureau international dans le délai de deux mois. La certification par l'Office d'origine confirme que les éléments de la demande internationale correspondent aux éléments de la marque de base.

925. L'Office d'origine doit certifier les éléments suivants de la demande internationale :

- i) la date à laquelle l'Office d'origine a reçu la demande internationale (voir le paragraphe 923, et paragraphes 317, 378, 379, 383 et 891);
- ii) que le déposant de la demande internationale et le déposant ou titulaire de la marque de base mentionné dans le formulaire sont une seule et même personne; si la demande internationale est déposée conjointement par plusieurs déposants, ceux-ci doivent être conjointement déposants ou conjointement titulaires de la marque de base; [\[règle 9.5\)d\)ii\]](#) [\[règle 8.2\)\]](#)
- iii) que, si l'une quelconque des indications suivantes figure dans la demande internationale, elle figure également dans la marque de base : [\[Règle 9.4\)a\)vii\)bis\) à xi\) et 5\)d\)iii\)\]](#) [\[Règle 9.5\)d\)v\)\]](#)
  - une indication selon laquelle la marque consiste en une couleur ou en une combinaison de couleurs en tant que telle;
  - 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 cependant être dans la langue de la demande internationale);
- iv) que la marque indiquée dans le formulaire est la même que la marque de base; [\[règle 9.5\)d\)iv\)\]](#)
- v) que, 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 que, 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 de la couleur ou dans la combinaison de couleurs revendiquée;
- vi) que les produits et 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 services mentionnés dans la demande internationale, soit figure dans la liste de la marque de base, soit est compris dans un terme plus large inclus dans cette liste; la liste des produits et services donnée dans la demande

internationale pouvant bien entendu être plus restreinte que celle figurant dans la marque de base. [Règle 9.5)d)vi]

926. Lorsque la demande internationale est fondée sur deux ou plusieurs marques de base, cette déclaration ne peut être faite que si les déclarations visées aux paragraphes 925.i) à 925.vi) sont vraies pour chacune d'elles. En ce qui concerne la déclaration visée au paragraphe 925.vi), l'Office d'origine peut faire cette déclaration pourvu que les produits et services mentionnés dans la ou les marques de base, pris ensemble, couvrent ceux énumérés dans la demande internationale. [Règle 9.5)e]



### Correspondance des données

927. Avant que l'Office puisse signer le formulaire et certifier les données de la demande internationale (voir les paragraphes 923 à 926), il doit déterminer, comme mentionné ci-dessus, que les éléments de la demande internationale correspondent à ceux de la marque de base.

928. L'interprétation du terme "correspondance" est une question qu'il appartient à l'Office d'origine de déterminer. Le présent guide ne peut donc donner que des indications générales sur les éléments de la demande internationale qui doivent "correspondre".

### La marque

929. Lorsqu'il examine si la marque de base et la marque internationale correspondent, l'Office peut faire preuve de souplesse si la reproduction de la marque est, par exemple, plus claire dans la demande internationale que dans le registre local, ou s'il y a des différences mineures, à condition que l'impression générale soit la même. L'Office n'est pas tenu d'utiliser une loupe lorsqu'il compare les marques en question. Certains Offices peuvent se montrer flexibles dans certaines situations, telles que celles illustrées ci-dessous.

Marque de base	Marque internationale	Correspondance
Tartes aux pommes	Tartes aux pommes <b>Tartes aux pommes</b> T a r t e s a u x p o m m e s TARTES AUX POMMES Tartes aux pommes Tartes aux pommes®	Polices couramment utilisées Caractères gras Espacement Majuscule Taille des lettres Utilisation de ®
		Image plus claire

### ***Types spéciaux de marques (marques tridimensionnelles, marques sonores ou marques collectives, de certification ou de garantie)***

930. Si la marque de base est une marque tridimensionnelle, une marque sonore ou une marque collective, de certification ou de garantie, cela doit être indiqué dans la demande internationale. Par exemple, si la marque de base est une marque tridimensionnelle, la case correspondante doit être cochée (voir les paragraphes 260 à 262).

### ***Marque en couleur (marque de base en noir et blanc)***

931. Lorsque le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de la marque mais que la reproduction de la marque dans la marque de base est en noir et blanc (par exemple, parce que l'Office d'origine n'a pas prévu la publication des enregistrements en couleur), une reproduction de la marque en couleur doit être fournie, en plus de la reproduction en noir et blanc. [\[Article 3.3\]](#) [\[Règle 9.4\)a\)vii\]](#)

### ***La marque consiste exclusivement en une couleur ou une combinaison de couleurs***

932. Si la marque de base consiste exclusivement en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, sans aucun élément figuratif, la marque internationale doit également comporter cette indication (voir le paragraphe 264).

### ***Caractères standard***

933. Lorsque la marque est une marque verbale sans éléments figuratifs, le déposant peut déclarer que la marque doit être considérée comme une marque en caractères standard. En agissant ainsi, le déposant peut éviter que des refus provisoires soient émis par des membres qui exigent une telle déclaration (par exemple, les États-Unis d'Amérique) (voir les paragraphes 265 à 267).

### ***Couleur(s) revendiquée(s)***

934. Si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque figurant dans la marque de base, la même revendication doit être incluse dans la demande internationale. Si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans avoir été revendiquée dans la marque de base, la marque de base doit être de la couleur ou dans la combinaison de couleurs revendiquée (voir aussi aux paragraphes 268 et 269).

### ***Indications diverses***

935. Une demande internationale peut inclure un certain nombre d'autres indications. Bien que ces indications n'aient pas besoin d'être certifiées, il serait très utile que l'Office aide le déposant à inclure correctement toute indication applicable, afin de l'aider à éviter des irrégularités ou de futurs refus provisoires. Il serait également utile de rappeler aux déposants qu'il n'est pas possible de modifier ou de supprimer les indications diverses du registre international une fois qu'elles sont inscrites. Il convient également de noter que certaines de ces indications sont obligatoires.



***Translittération de la marque (obligatoire)***

936. Le déposant doit fournir une translittération de la marque, lorsque celle-ci se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins, ou de chiffres autres qu'arabes ou romains (voir les paragraphes 271 et 272).

***Traduction de la marque (facultatif)***

937. Le déposant peut inclure une traduction de la marque. Ce faisant, le déposant peut éviter que des refus provisoires soient émis par les membres qui exigent une telle traduction (voir paragraphe 273).

***La marque n'a pas de signification (facultatif)***

938. Si la marque se compose d'un ou de plusieurs mots inventés, le déposant peut souhaiter indiquer que la marque n'a pas de signification. En agissant ainsi, le déposant peut éviter que les membres qui exigent une telle clarification émettent des refus provisoires (voir paragraphe 274).

***Description de la marque***

939. Le déposant doit inclure une description de la marque, uniquement si

- i) la marque de base contient une description,
- ii) l'Office d'origine exige que la même description figure dans la marque internationale. La description doit être rédigée dans la langue de la demande internationale.

940. Le déposant peut également inclure une description volontaire. Celle-ci ne doit pas être certifiée par l'Office (voir les paragraphes 275 à 277).

***Éléments verbaux de la marque (facultatif)***

941. Le Bureau international saisit dans la reproduction ce qui lui paraît être les éléments verbaux essentiels de la marque. Ces éléments sont inclus dans la base de données [Madrid Monitor](#) et sont utilisés dans les notifications et les correspondances afin de confirmer l'identité de l'enregistrement international qui en résulte. Toutefois, lorsque la marque est constituée de caractères spéciaux ou très stylisés, le risque existe que le Bureau international ait mal déchiffré les mots ou les lettres. En outre, 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, afin de contribuer à réduire toute mauvaise interprétation (voir les paragraphes 279 et 280).

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

942. Lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de certains éléments de la marque, cet élément ou ces éléments doivent être indiqués. Cela vise à éviter les refus provisoires des membres désignés qui pourraient nécessiter l'inclusion d'une telle indication dans le registre international. Toutefois, si une non-revendication est incluse

dans la demande internationale, elle concernera l'enregistrement international dans son ensemble, c'est-à-dire qu'elle s'appliquera à tous les membres désignés, y compris ceux qui seront ajoutés à l'avenir (désignés postérieurement). Le déposant peut aussi laisser cette partie du formulaire en blanc et aborder cette question directement avec l'Office du membre désigné si un refus provisoire est émis (voir les paragraphes 281 à 284).

## Produits et services

943. L'Office d'origine doit vérifier que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste des produits et services figurant dans la marque de base au moment où l'Office certifie la demande internationale; c'est-à-dire que chacun des produits et 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 de la demande internationale peut toutefois être plus restreinte que celle de la marque de base. L'Office devrait examiner les termes précis pour voir s'ils correspondent, sans nécessairement être limité par le numéro de classe indiqué dans la [classification de Nice](#). Cela peut s'avérer particulièrement pertinent lorsque la marque de base est un enregistrement plus ancien, car certains termes énumérés dans la demande internationale peuvent désormais relever d'une classe différente de la classification de Nice, au regard du classement des produits et services dans la marque de base. [\[Règle 9.5\)d\)vi\]](#)

944. La liste que le déposant indique dans la demande internationale est appelée liste principale; cette liste sera, une fois enregistrée, la liste faisant l'objet de désignations postérieures. Toutefois, le déposant est libre de déterminer que, pour un ou plusieurs membres, il souhaite une liste limitée et non la liste principale. Dans ce cas, il indiquera une limitation. Cela signifie que, lorsqu'une limitation est demandée pour un Office spécifique, cet Office doit prendre en considération la liste limitée et non la liste principale.

945. Lorsqu'il s'agit de déterminer si les produits et services couverts par la demande internationale correspondent à ceux couverts par la marque de base, il est important de se rappeler qu'il n'est pas nécessaire que les termes correspondent exactement (pour de nombreux Offices, les listes seront dans des langues différentes), ni qu'ils soient de nature aussi large que la marque de base (c'est-à-dire que la demande internationale peut couvrir un champ de protection plus restreint), par exemple :

- *la marque de base couvre les classes 3, 5 et 10, et la demande internationale ne couvre que les classes 5 et 10. Il s'agit d'une "correspondance", car la liste de la demande internationale est comprise dans le champ d'application de la marque de base.*
- *la marque de base couvre la classe 7 "machines de coupe; machines pour le travail des métaux" et la demande internationale couvre la classe 7 "machines". Il ne s'agit pas d'une "correspondance" puisque la liste de la demande internationale est plus large que celle de la marque de base.*

946. Le Bureau international appliquera la version de l'édition correspondante de la [classification de Nice](#) en vigueur au moment du dépôt de la demande internationale, indépendamment de la version et de l'édition de la classification de Nice appliquée aux produits et services de la marque de base. Lorsque le Bureau international reçoit la demande internationale plus de deux mois après la date de réception par l'Office d'origine, et qu'une nouvelle version ou édition est en place, le Bureau international appliquera la nouvelle version ou édition.

947. Le Bureau international accepte les intitulés de classe, mais certains membres peuvent ne pas les accepter. Par conséquent, le déposant peut choisir d'énumérer les produits et services spécifiques pour aider à éviter un refus provisoire par l'Office d'un tel membre, et il peut être conseillé d'énumérer les produits et services spécifiques plutôt que d'utiliser l'indication des intitulés de classe.

948. L'utilisation d'expressions telles que "tous les produits de la classe X" et "tous les autres services de cette classe" ne sera pas acceptée par le Bureau international. Par conséquent, les produits et services concernés doivent être indiqués. Pour de plus amples conseils et informations sur le classement, veuillez vous référer aux [Directives d'examen concernant le classement des produits et services dans les demandes internationales selon le système de Madrid](#) et au [Gestionnaire des produits et services de Madrid](#), disponibles sur le site Internet de l'OMPI.

### ***Limitation des produits et services***

949. La demande internationale peut contenir des limitations de la liste des produits et services à l'égard d'un ou plusieurs membres désignés.

950. La limitation peut être différente à l'égard de différents membres désignés. Si la marque de base couvre la classe 32 "Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées", la demande internationale peut, par exemple, indiquer la classe 32 "Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées" pour certaines désignations, et pour d'autres désignations (par exemple, lorsque les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées) elle peut indiquer "eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées", et pour d'autres encore, indiquer seulement "bières" (voir les paragraphes 294 à 298).

### **Désignations**

951. L'Office doit s'assurer que le déposant a désigné au moins un membre (voir les paragraphes 299 à 302).

### ***Désignations des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne***

952. Si le déposant désigne les États-Unis d'Amérique ou l'Union européenne, il est important que l'Office rappelle au déposant qu'il devra fournir des informations complémentaires et joindre des formulaires supplémentaires, en particulier le [formulaire MM18](#). Si ce formulaire est manquant, le déposant recevra une notification d'irrégularité et, dans le pire des cas, la désignation des États-Unis d'Amérique ne sera pas prise en compte. L'Office peut fournir des conseils similaires lorsqu'une demande de désignation postérieure est présentée par son intermédiaire.

953. Si l'Union européenne est désignée, le déposant devra choisir l'une des cinq langues officielles de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol. L'Office doit vérifier que le déposant a inclus une indication pour la deuxième langue comme cela est requis, et s'il ne l'a pas fait, lui donner un court délai pour le faire. Cela aidera le déposant à éviter un futur refus provisoire. Si le déposant souhaite revendiquer l'ancienneté pour plus d'un État membre de l'Union européenne, un [formulaire MM17](#) distinct doit être rempli pour chaque État membre. Voir les paragraphes 303 à 314 pour de plus amples informations. L'Office peut fournir des conseils similaires lorsqu'une demande de désignation postérieure est présentée par son intermédiaire.

### **Signature du déposant et/ou de son mandataire**

954. Le Bureau d'origine peut exiger ou permettre que le déposant ou son mandataire signe la demande internationale. Le Bureau international ne remettra pas en cause l'absence d'une telle signature. [\[Règle 9.2\)b\]](#)

955. La signature du déposant ou du mandataire peut être manuscrite, imprimée, dactylographiée ou apposée au moyen d'un timbre. [\[Instruction 7\]](#) [\[Instruction 11a\)ii\]](#)

### **Signature de la demande internationale par l'Office d'origine**

956. La demande internationale doit être signée par l'Office d'origine. Cette 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\]](#) [\[Instruction 7\]](#)

957. L'Office d'origine, en signant le formulaire, affirme la véracité de la déclaration contenue dans le formulaire (c'est-à-dire qu'il a certifié la demande telle qu'elle est exposée aux paragraphes 923 à 926). Par exemple, l'Office ne peut pas signer la demande internationale si celle-ci comprend des produits et services qui ne sont pas couverts par la marque de base. Dans ce cas, l'Office doit demander au déposant de corriger toute anomalie (par exemple, en restreignant la liste des produits et services afin qu'elle soit comprise dans 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.

**Exemple de certification et de signature de la demande internationale par l'Office d'origine**

**13. CERTIFICATION ET SIGNATURE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR L'OFFICE D'ORIGINE**

**a) Certification. L'Office d'origine certifie :**

i) Que la demande de présentation de cette demande a été reçue le (jj/mm/aaaa) :

ii) que le déposant désigné dans la rubrique 2 et le déposant désigné dans la demande de base ou le titulaire désigné dans l'enregistrement de base mentionné dans la rubrique 5, selon le cas, sont une seule et même personne,

que toute indication donnée dans la rubrique 7 d), 9 d) ou 9 e) i) figure également dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,

que la marque figurant dans la rubrique 7 a) est la même que dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,

que, si la couleur est revendiquée comme caractéristique distinctive de la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la même revendication est incluse dans la rubrique 8 ou que, si la couleur est revendiquée dans la rubrique 8 sans avoir été revendiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en fait de la couleur ou dans la combinaison de couleurs revendiquée, et

que les produits et services énumérés dans la rubrique 10 sont couverts par la liste des produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas.

Lorsque la demande internationale est fondée sur deux ou plusieurs demandes de base ou enregistrements de base, la déclaration ci-dessus est réputée s'appliquer à toutes ces demandes de base ou enregistrements de base.

**b) Nom de l'Office :**

**c) Nom et signature du fonctionnaire qui signe au nom de l'Office :**

*En signant ce formulaire, je déclare être habilité à le signer en vertu de la législation applicable.*

*JANE DOE*

Jane Doe

**d) Adresse électronique de la personne de contact au sein de l'Office :**

[jdoe@IPOffice.com](mailto:jdoe@IPOffice.com)

## Transmission de la demande internationale au Bureau international

958. Toute communication entre un Office et le Bureau international, y compris la présentation d'une demande internationale, doit être transmise par voie électronique, par exemple, en utilisant le [service de dépôt électronique du système de Madrid](#), sous forme de données XML, de fichiers PDF ou de fichiers d'images, vers les serveurs FTP ou SFTP, ou en utilisant le [portail des Offices du système de Madrid](#) (voir les paragraphes 860 à 867).

## Paiement des émoluments et taxes de dépôt

959. Le paiement des taxes internationales de dépôt est à la charge du déposant. Toutefois, certains Offices peuvent choisir de percevoir et de transmettre les émoluments et taxes de dépôt au Bureau international pour le compte du déposant.

960. L'Office doit avertir le déposant que l'enregistrement international ne peut pas être inscrit tant que les émoluments et taxes nécessaires n'ont pas été reçus par le Bureau international. Étant donné qu'il incombe au déposant de payer les émoluments et taxes requis, l'Office n'est pas tenu de vérifier que le paiement a été effectué, ni de retarder la transmission de la demande internationale jusqu'à ce qu'il ait vu la preuve du paiement des émoluments et taxes concernés.

961. Voir les paragraphes 319 à 338 pour de plus amples informations concernant le paiement des émoluments et taxes.

## EXAMEN DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

962. Une fois que le Bureau international a reçu la demande internationale, il l'examine pour s'assurer qu'elle remplit les conditions relatives à la forme énoncées dans le règlement d'exécution.

### Irrégularités dans la demande internationale

963. Si une irrégularité est constatée dans une demande internationale, le Bureau international notifie ce fait à l'Office d'origine et au déposant. Selon la nature de l'irrégularité, la responsabilité de la corriger incombe soit à l'Office, soit au déposant.

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

- les irrégularités concernant le classement des produits et des services; [\[Règle 12\]](#)
- les irrégularités concernant l'indication des produits et des services; [\[Règle 13\]](#)
- les autres irrégularités. [\[Règle 11\]](#)

965. Si le Bureau international constate que la demande internationale présente des irrégularités, il :

- notifie ce fait à la fois au Bureau d'origine et au déposant (ou à son mandataire);

- informe de l'irrégularité en question;
- explique comment la corriger;
- fournit un délai de trois mois pour la corriger;
- spécifie qui doit corriger l'irrégularité, l'Office d'origine ou le déposant; et
- indique quelles seraient les conséquences en cas de non-corrrection de l'irrégularité.

### **Irrégularités concernant le classement des produits et des services**

966. L'Office doit prêter attention au classement des produits et services énumérés dans la demande internationale.

967. Le classement et le groupement des produits et services tels qu'ils sont énumérés dans la demande internationale relèvent strictement de la responsabilité du Bureau international. Si le classement des produits et services indiqués dans la demande internationale pose des problèmes, le Bureau international s'efforcera de les résoudre avec l'Office d'origine. Le déposant en sera également informé, afin qu'il puisse se mettre en rapport avec l'Office pour trouver une solution adéquate.

968. La liste des produits et services figurant dans la demande internationale doit être conforme à la dernière édition et version de la [classification de Nice](#). 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 un membre désigné pour ce qui concerne la détermination de l'étendue de la protection de la marque. [\[Article 4.1\)b\]](#) [\[Règle 12.1\)a\]](#)

969. La notification indique également, le cas échéant, le montant des émoluments et taxes qu'il y a lieu de payer pour le classement et le 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 de Nice](#) 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.

970. 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. Il est recommandé que l'Office d'origine établisse une procédure interne afin d'accorder au déposant un court délai pour qu'il puisse apporter des précisions sur les produits et services concernés par l'irrégularité.

971. 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 des produits et services proposés. Cet avis peut émaner du déposant ou être influencé par ce dernier qui, à la suite des informations reçues, 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. La proposition du Bureau international prévaut. [\[Règle 12.2\]](#)

972. 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 dans l'avis d'irrégularité. [\[Règle 12.3\]](#)

973. Si l'Office d'origine répond à la notification d'irrégularité, le Bureau international examine la réponse et retire, modifie ou confirme sa proposition. Il notifie sa décision à 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 toute modification 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\) et 12.7\)c\]](#)

974. Tout émolument ou taxe additionnel 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.

975. 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 additionnels ou des taxes individuelles additionnelles, l'Office d'origine doit en informer le Bureau international.

976. Cela montre que le déposant doit être attentif aux irrégularités émises auprès de l'Office d'origine. 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.

977. 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. [\[Règle 12.8\]](#)



978. Si la demande internationale contient une limitation de la liste des produits ou services à l'égard d'un ou plusieurs des membres désignés (voir les paragraphes 294 à 298, 553, 949 et 950), le Bureau international examine les limitations afin de s'assurer que les produits et services indiqués sont correctement classés et groupés selon la [classification de Nice](#), en appliquant la même procédure d'examen que celle décrite aux paragraphes 943 à 948. Cependant, il ne détermine pas si ces produits et services entrent ou non dans le champ d'application de la liste principale, car cette tâche incombe aux Offices des membres désignés. S'il n'est pas en mesure de grouper les produits et services énumérés dans la limitation contenue dans la demande internationale, 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](#)]

979. 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](#)]

### **Exemple d'irrégularités concernant le classement des produits et services (règle 12)**

980. L'exemple ci-dessous illustre l'application de la [règle 12](#) (classement des produits et services) :

*Les produits "Savons médicamenteux et non médicamenteux; distributeurs de savons liquides à usage domestique; services de vente en gros d'articles de toilette et de savons" étaient énumérés dans la classe 3 de la demande internationale, comme illustré ci-dessous :*

## **10. PRODUITS ET SERVICES**

a) **Indiquer ci-dessous les produits et services pour lesquels l'enregistrement international est demandé :**

Classe : Produits et services :

3	Savons médicamenteux et non médicamenteux; distributeurs de savons liquides à usage domestique; services de vente en gros de produits de toilette et de savons.
---	---

*Après examen, le Bureau international a notifié à l'Office d'origine que certains des produits énumérés dans la demande internationale étaient incorrectement classés. Veuillez voir l'extrait ci-dessous :*

**IRRÉGULARITÉ(S) CONCERNANT LE CLASSEMENT DES PRODUITS ET DES SERVICES : À CORRIGER PAR L'OFFICE (RÈGLE 12)**

Le Bureau international considère que les produits et/ou services énumérés dans la demande internationale ne sont pas groupés dans les classes appropriées de la Classification internationale des produits et des services (règle 9.4)a)xiii)). Le Bureau international propose donc de transférer les termes suivants :

- "savons médicamenteux" de la classe 3 à la classe 5;
- "distributeurs de savons liquides à usage domestique" de la classe 3 à la classe 21;
- "services de vente en gros d'articles de toilette et de savons" de la classe 3 à la classe 35.

Le groupement proposé peut entraîner le paiement de taxes additionnelles (voir l'état comptable ci-joint).

Un avis sur cette proposition peut être communiqué au Bureau international. Tout avis doit être communiqué **PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'OFFICE D'ORIGINE dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente notification, soit le 5 septembre 2022**. À défaut, la marque sera enregistrée avec le classement et le groupement proposés par le Bureau international. Toutefois, si cette proposition entraîne le paiement de taxes additionnelles et que ces taxes ne sont pas payées dans un délai de quatre mois à compter de la date de la présente notification, la demande internationale sera considérée comme abandonnée.

*Dans l'exemple donné, il y a plusieurs issues possibles selon que le Bureau international reçoit ou non une réponse de l'Office d'origine et que les taxes pour les classes additionnelles (le cas échéant) sont payées.*

- i) *Si, dans le délai imparti, l'Office répond à la notification et accepte les modifications proposées par le Bureau international; et si le déposant acquitte les taxes individuelles additionnelles à payer pour les trois classes additionnelles, la marque sera enregistrée pour les produits et services suivants :*

*classe 3 : savons non médicamenteux;*

*classe 5 : savons médicamenteux;*

*classe 21 : distributeurs de savons liquides à usage domestique;*

*classe 35 : services de vente en gros d'articles de toilette et de savons.*

- ii) *Si, dans le délai imparti, l'Office répond à la notification et informe le Bureau international que le déposant souhaite procéder uniquement pour les produits de la classe 3 (les classes 5, 21 et 35 proposées sont retirées), et que les émoluments et taxes afférents à la demande pour une classe ont déjà été payés (il n'y a pas de taxe additionnelle à payer), la marque sera enregistrée pour les produits suivants :*

*classe 3 : savons non médicamenteux*

- iii) *Si l'Office ne répond pas à la proposition dans le délai de trois mois, mais que le déposant paie les émoluments et taxes pour les classes additionnelles dans le délai de quatre mois, la marque sera enregistrée pour les produits et services énumérés au point i).*
- iv) *Si, dans le délai imparti, l'Office répond à la notification et accepte les modifications proposées par le Bureau international, mais que le déposant n'acquiesce pas les taxes individuelles additionnelles à payer pour les trois classes additionnelles, ou si l'Office ne répond pas dans le délai imparti, la demande sera réputée abandonnée et le Bureau international remboursera le montant payé, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base pour un enregistrement en noir et blanc.*

### **Irrégularités concernant l'indication des produits et services**

981. 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 d'un 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. [\[Règle 13.1\]](#)

982. L'Office d'origine peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification, faire une réponse visant à corriger l'irrégularité. Le déposant doit 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 de l'Office est acceptable, ou si l'Office accepte une suggestion faite par le Bureau international, ce dernier change le terme en conséquence. Si la proposition faite par l'Office est acceptable mais irrégulière en ce qui concerne le classement des produits et services, la procédure décrite ci-dessus s'applique (voir les paragraphes 966 à 980). [\[Règle 13.2a\)\]](#)

983. Lorsque aucune proposition acceptable pour le Bureau international n'est faite dans le délai imparti, il y a deux possibilités :

- i) si l'Office d'origine a indiqué la classe dans laquelle il estime que le terme devrait être classé, le Bureau international fait figurer le terme dans l'enregistrement international tel qu'il apparaît dans la demande internationale, mais l'enregistrement international contient une indication selon laquelle, de l'avis du Bureau international, ledit terme est trop vague aux fins de la classification, ou est incompréhensible, ou est incorrect d'un point de vue linguistique, selon le cas;
- ii) si, toutefois, aucune classe n'a été indiquée, le Bureau international supprime le terme, notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe le déposant. [\[Règle 13.2b\)\]](#)

**Exemple d'irrégularités concernant l'indication des produits et services (règle 13)**

984. L'exemple ci-dessous illustre l'application de la [règle 13](#) (indication des produits et services) :

*L'article "strudel" a été classé dans la classe 30 dans la demande internationale, comme illustré ci-dessous :*

**10. PRODUITS ET SERVICES**

a) Indiquer ci-dessous les produits et services pour lesquels l'enregistrement international est demandé :

Classe : Produits et services :

30	Strudel
----	---------

*Après examen, le Bureau international a notifié à l'Office d'origine que certains des produits énumérés dans la demande internationale étaient incompréhensibles. Veuillez voir l'extrait ci-dessous :*

**IRRÉGULARITÉ(S) CONCERNANT L'INDICATION DES PRODUITS ET DES SERVICES : À CORRIGER PAR L'OFFICE**

Le Bureau international considère que le(s) terme(s) suivant(s) de la liste des produits/et/ou services est/sont incompréhensible(s) (règle 13)

- "Strudel" (classe 30)

Le Bureau international suggère donc ce qui suit :

- Strudel (gâteau) (classe 30).

Un avis sur cette proposition peut être communiqué au Bureau international. Tout avis doit être communiqué **PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'OFFICE D'ORIGINE dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente notification, soit le 5 septembre 2022**. Si aucune proposition acceptable n'est adressée au Bureau international dans ce délai, le Bureau international inclura dans l'enregistrement international le(s) terme(s) tel(s) qu'il(s) figure(nt) dans la demande internationale, avec une indication selon laquelle, de l'avis du Bureau international, le(s) terme(s) spécifié(s) est/sont trop vague(s) aux fins de la classification.

*Dans l'exemple donné, il y a plusieurs issues possibles selon que le Bureau international reçoit ou non une réponse de l'Office d'origine, que la réponse aboutit à une proposition acceptable et que les émoluments et taxes de dépôt ont été payés.*

- i) *Si, dans le délai imparti, l'Office répond à la notification et accepte la modification proposée par le Bureau international, et si le déposant paie les émoluments et taxes de dépôt, la marque sera enregistrée pour les produits suivants :*

*classe 30 : Strudel (gâteau)*

*Dans ce cas, les produits seront affichés dans Madrid Monitor comme suit :*

**511. Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) et liste des produits et des services classés selon cette classification**

30

Strudel (gâteau)

**NCL (10-2015)**

- ii) *Si, dans le délai imparti, l'Office répond à la notification par une proposition alternative à celle fournie par le Bureau international qui est acceptable (par exemple, "strudel (pâtisserie cuite)"; et si le déposant paie les émoluments et taxes de dépôt, la marque sera enregistrée pour les produits suivants :*

*classe 30 : Strudel (pâtisserie cuite)*

*Dans ce cas, les produits seront affichés dans Madrid Monitor comme suit :*

#### **511. Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) et liste des produits et des services classés selon cette classification**

30

Strudel (pâtisserie cuite)

#### **NCL (10-2015)**

- iii) *Si, dans le délai imparti, l'Office répond à la notification par une proposition alternative inacceptable ou ne répond pas du tout, et si le déposant a payé les émoluments et taxes dus, la marque sera enregistrée pour les produits suivants :*

*classe 30 : Strudel (terme trop vague de l'avis du Bureau international – [règle 13.2\)b](#) du règlement d'exécution).*

*Dans ce cas, les produits seront affichés dans Madrid Monitor comme suit :*

#### **511. Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) et liste des produits et des services classés selon cette classification**

30

Strudel (termes trop vagues de l'avis du Bureau international – règle 13.2)b) du règlement d'exécution).

#### **NCL (10-2015)**

- iv) *Si, dans le délai imparti, l'Office répond à la notification et accepte la proposition de modification du Bureau international mais que le déposant n'acquiesce pas les émoluments et taxes dus, la demande internationale sera réputée abandonnée et le Bureau international remboursera les taxes payées, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base pour un enregistrement en noir et blanc.*

#### **Autres irrégularités**

985. 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 le déposant.

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

986. Il existe un certain nombre d'irrégularités (en plus de celles relatives au classement des produits et services) dont la correction incombe à l'Office d'origine. De telles irrégularités doivent être corrigées par l'Office d'origine dans un délai de trois mois à compter de la notification, sinon la demande internationale est abandonnée et cela est notifié à l'Office d'origine et au déposant. [\[Règle 11.4\]](#)

987. Les irrégularités suivantes relèvent de la responsabilité de l'Office d'origine, étant donné que celui-ci n'aurait pas dû transmettre au Bureau international une demande internationale contenant de telles erreurs : [\[Règle 11.4\)a\]](#)

- i) la demande internationale 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;
- ii) irrégularités concernant l'habilitation du déposant à déposer la demande internationale; notamment, une irrégularité concernant le droit du déposant de déposer une demande internationale ou une demande qui n'indique pas sa qualification (voir les paragraphes 157 à 165, 235 à 239, 898 à 901 et 920 à 922). C'est le cas si, par exemple :
  - le déposant a indiqué qu'il a un établissement ou un domicile sur le territoire du membre dont l'Office est l'Office d'origine, alors que son adresse ne se trouve pas sur ce territoire, et qu'aucune adresse supplémentaire n'a été indiquée sur le [formulaire MM2](#) (voir le paragraphe 238), ou
  - l'adresse indiquée n'est pas non plus sur ce territoire; ou
  - l'adresse du déposant se trouve sur le territoire de ce membre mais il n'a pas été indiqué si le droit du déposant repose sur un établissement ou un domicile;
- iii) irrégularités concernant la date et le numéro de la marque de base;
- iv) irrégularités concernant la déclaration de l'Office d'origine (certification) (voir les paragraphes 317 et 318 et les paragraphes 923 à 926);
- v) l'une des indications suivantes est manquante :
  - des indications permettant d'établir l'identité du déposant et suffisantes pour le contacter ou contacter son mandataire;
  - une indication des membres désignés;
  - une reproduction de la marque;
  - la liste des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé.

988. Si, par conséquent, le Bureau international considère 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.

989. Si certaines de ces irrégularités sont assez simples à corriger par l'Office, d'autres peuvent nécessiter des consultations avec le déposant – par exemple, si le Bureau international considère qu'il y a une irrégularité concernant l'habilitation du déposant à déposer une demande internationale. Il est donc recommandé que l'Office dispose d'une procédure établie permettant au déposant de disposer d'un court délai pour commenter l'irrégularité et fournir toute information nécessaire.

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

990. Lorsque les émoluments et taxes afférents à la demande internationale ont été payés par l'intermédiaire de l'Office d'origine et que le Bureau international considère que le montant reçu est inférieur au montant dû, il notifie ce fait à l'Office d'origine et au déposant, en précisant le montant qui reste à payer. 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 également payer lui-même le montant restant et prendre ses propres dispositions pour le récupérer auprès du déposant. Si le montant qui reste dû 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](#)]

991. 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. Pour plus de précisions quant à la mesure de sursis que constitue la poursuite de la procédure, voir les paragraphes 65 à 69. [[Règle 5bis](#)]

### ***Irrégularités dont la correction incombe au déposant***

992. Le déposant doit corriger toute irrégularité non décrite comme devant être corrigée par l'Office d'origine ou par l'Office d'origine ou 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, l'adresse électronique n'est pas indiquée ou il manque une translittération nécessaire;
- les informations 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 la reproduction de la marque n'est pas en couleur;
- 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 payés directement au Bureau international par le déposant ou son mandataire est insuffisant ou manquant;



- 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.

993. 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 revendication de priorité et qu'elle n'a pas été corrigée dans ce délai de trois mois, 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](#)]

994. Si le déposant n'a pas observé le délai de trois mois pour corriger une irrégularité, il peut demander la poursuite de la procédure. Pour plus de précisions quant à la mesure de sursis que constitue la poursuite de la procédure, voir les paragraphes 65 à 69. [[Règle 5bis](#)]

995. 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](#)]

996. Lorsque la demande internationale inclut la désignation d'un membre qui ne peut pas être désigné (par exemple, lorsque le déposant a cherché à désigner le membre de l'Office d'origine), le Bureau international ne tient pas compte de la désignation et informe de ce fait à l'Office d'origine.

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

997. Lorsqu'il désigne les États-Unis d'Amérique (US), le déposant doit joindre une déclaration d'intention d'utiliser la marque à la demande internationale ([formulaire MM18](#)). Si la déclaration fait défaut ou ne satisfait pas aux conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au déposant et à l'Office d'origine. Si la déclaration faisant défaut ou la déclaration régularisée est reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois suivant la date de la réception 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](#)) et b)]

998. Si, toutefois, la déclaration faisant défaut ou la déclaration régularisée n'est pas reçue par le Bureau international dans ce délai, la demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation des États-Unis d'Amérique. Cela souligne encore l'importance pour l'Office d'origine de transmettre la demande internationale au Bureau international le plus rapidement possible. Dans ce cas, le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l'Office d'origine et rembourse toute taxe déjà payée pour la désignation des États-Unis d'Amérique. Le Bureau international signale également que la désignation des États-Unis d'Amérique peut être ajoutée sous la forme d'une désignation postérieure, pour autant que cette désignation soit accompagnée de la déclaration requise d'utiliser la marque. [[Règle 11.6\)c](#)]

## Enregistrement, notification et publication

999. Lorsque la demande internationale remplit les conditions requises, le Bureau international enregistre la marque dans le registre international. Il notifie également l'enregistrement international aux Offices des membres désignés, 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 est à considérer comme un enregistrement de la demande internationale auprès du Bureau international, ce qui ne signifie pas que la marque est protégée dans les membres désignés, et il ne doit pas être confondu avec un certificat d'enregistrement délivré par un Office national ou régional (qui sont généralement délivrés une fois que la marque a été examinée et que la protection a été accordée). Le certificat d'enregistrement international est toujours établi dans la langue de la demande internationale, que le déposant ait indiqué que les communications du Bureau international doivent se faire dans une autre langue, ou pas.

1000. Des copies certifiées conformes d'un certificat d'enregistrement international peuvent être demandées moyennant le paiement d'une taxe. [[Règle 14.1](#)]

1001. L'enregistrement international est publié dans la [gazette](#). La gazette est accessible par l'intermédiaire de [Madrid Monitor](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI. [[Règle 32.1a](#))]

## L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

### Effets de l'enregistrement international

1002. Les effets de l'enregistrement international s'étendent aux membres expressément désignés par le déposant dans la demande internationale. [[Articles 3bis et 3ter](#)]

1003. À compter de la date de l'enregistrement international, la protection de la marque dans chacun des membres désignés est la même que si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office de ce membre. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international dans le délai prescrit, ou si un tel refus notifié n'est pas considéré comme tel ou a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans le membre est, à partir de la date de l'enregistrement international, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de ce membre. [[Article 4.1](#)]

### Date de l'enregistrement international

1004. 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](#)]

1005. 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. Il est fait exception à cette règle lorsqu'il peut être établi que la réception tardive résulte d'un cas de force majeure et que des preuves ont été soumises à la satisfaction du Bureau international, que ce manquement soit dû à une guerre, une révolution, des troubles civils, une grève, une calamité naturelle, des irrégularités dans les services postaux, de livraison ou de communication

électronique résultant de circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée, ou à un autre cas de force majeure, conformément à la [règle 5.1](#)). Dans telle situation, l'enregistrement international peut toujours porter la date à laquelle la demande internationale a été reçue ou est réputée avoir été reçue par l'Office d'origine.

### **Irrégularités : date dans des cas particuliers**

1006. La date de l'enregistrement international peut être affectée si l'un des éléments importants suivants fait défaut dans la demande internationale :

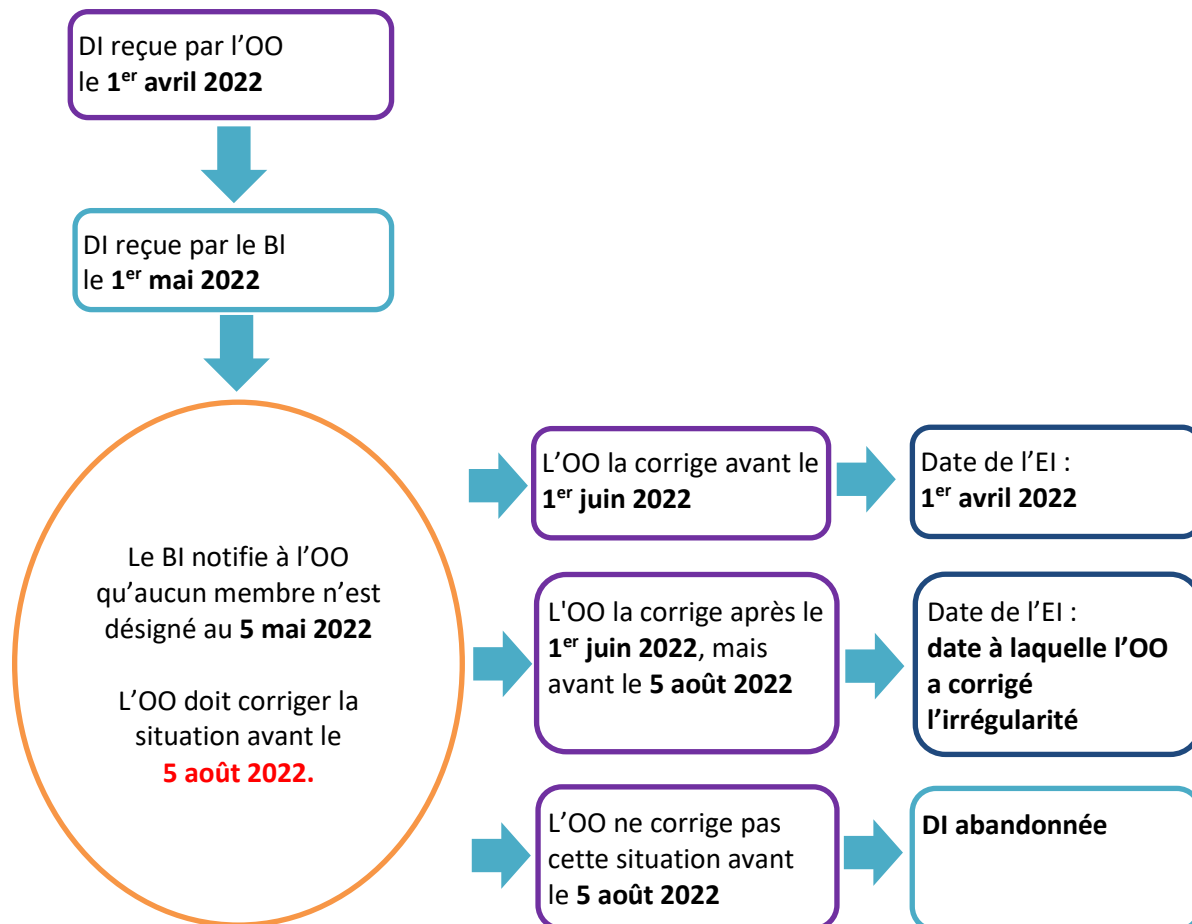
- des indications qui permettent d'établir l'identité du déposant et qui sont suffisantes pour entrer en relation avec lui ou son mandataire;
- la désignation des membres pour lesquels la protection est demandée;
- une reproduction de la marque;
- l'indication des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé.

1007. Si la date à laquelle le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international se situe dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1005, l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale irrégulière 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 5bis](#) 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. [\[Règle 15.1\]](#)

1008. 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\]](#)

**Exemple : date de l'enregistrement international affectée dans des cas particuliers**

1009. L'exemple suivant illustre l'application combinée de ces règles pour déterminer la date de l'enregistrement international :



*Une demande internationale (DI) est déposée auprès de l'Office d'origine (OO) le 1<sup>er</sup> avril et est reçue par le Bureau international (BI) le 1<sup>er</sup> mai. Le BI constate qu'aucun membre n'est désigné dans la DI; le 5 mai, le BI notifie l'irrégularité à l'OO et l'invite à la corriger avant le 5 août;*

- *si l'OO corrige l'irrégularité au plus tard le 1<sup>er</sup> juin, la date de l'enregistrement international (EI) sera le 1<sup>er</sup> avril;*
- *si l'OO corrige l'irrégularité après le 1<sup>er</sup> juin, mais au plus tard le 5 août, la date de l'EI sera la date à laquelle le BI a reçu les informations manquantes;*
- *si l'OO ne corrige pas l'irrégularité au plus tard le 5 août, la DI sera réputée abandonnée.*

1010. La date d'un enregistrement international n'est pas affectée par des irrégularités autres que celles visées au paragraphe 1006. Par exemple, le paiement tardif des taxes ou les irrégularités concernant le classement des produits et des services n'ont pas d'incidence sur la date de l'enregistrement international, pour autant que ces irrégularités soient corrigées dans le délai applicable. [\[Règle 15.2\]](#)

1011. Bien qu'il incombe au déposant de s'assurer que la demande internationale contient toutes les informations pertinentes, il serait utile que l'Office d'origine vérifie, tout au moins, qu'elle contient les éléments de fond qui peuvent avoir une incidence sur la date possible de l'enregistrement international.

1012. Pour des informations sur le contenu, l'inscription, la publication et la langue de l'enregistrement international, voir les paragraphes 384 à 390.

## **Cessation des effets de la marque de base pendant la période de dépendance**

1013. L'enregistrement international dépend de la marque de base (c'est-à-dire l'enregistrement ou la demande nationale ou régionale sur laquelle l'enregistrement international est fondé) durant cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international. La protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée, en tout ou en partie, si la marque de base a fait l'objet d'une radiation, d'une renonciation, d'une révocation, d'une invalidation, ou a expiré, ou si la marque de base est une demande d'enregistrement, 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.

1014. Cette dépendance est absolue et existe, quelles que soient les raisons pour lesquelles la marque de base est rejetée, retirée ou cesse de jouir, en tout ou en partie, de la protection légale. Le procédé par lequel on peut faire tomber un enregistrement international à l'égard de tous les membres 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". Cependant, il arrive souvent que la marque de base cesse de produire ses effets en raison de l'inaction du titulaire, par exemple lorsque celui-ci ne répond pas au refus d'une demande de base, ou ne renouvelle pas un enregistrement de base.

1015. Afin d'adoucir les conséquences de la période de dépendance de cinq ans du système de Madrid, le Protocole prévoit la possibilité pour le titulaire d'un enregistrement international, lorsque celui-ci a été radié en raison de la cessation des effets de la marque de base, de continuer à assurer la protection dans les membres désignés par voie de transformation (voir les paragraphes 817 à 822 et 1245 à 1251).

1016. À la fin de la période de dépendance de cinq ans, l'enregistrement international devient indépendant de la marque de base (sous réserve du paragraphe 1027). Il convient de noter qu'il n'existe pas de période de dépendance distincte pour les désignations postérieures; la seule période de dépendance est celle qui court à partir de la date de l'enregistrement international. [[Article 6.2](#)]

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

### ***Suivi de la situation de la marque de base***

1017. Il est important que l'Office d'origine suive la situation de la marque de base pendant la période de dépendance de cinq ans. Par conséquent, lorsque l'Office d'origine reçoit une demande internationale, il doit noter dans le registre des marques nationales, à côté de la demande ou de l'enregistrement national, qu'il s'agit d'une marque de base pour un enregistrement international. Si ce droit national devait ultérieurement faire l'objet d'une action entraînant une modification de l'étendue de la protection, l'Office verrait immédiatement qu'il s'agit d'une marque de base et, après avoir vérifié le calendrier (si l'action est achevée ou introduite pendant la période de cinq ans suivant la date de l'enregistrement international), il

saurait alors s'il doit notifier au Bureau international une cessation des effets en vertu de la [règle 22](#).

1018. 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.

1019. Lorsque la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base ne se rapporte qu'à certains produits et services énumérés dans l'enregistrement international, la protection de l'enregistrement international est restreinte dans la même mesure.

1020. Cette disposition s'applique également lorsque la protection juridique (résultant de l'enregistrement international) a cessé ultérieurement à la suite d'une action introduite pendant le 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.

1021. De plus, les mêmes règles s'appliquent en vertu du Protocole si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expiration de la période de cinq ans, dans le cas où, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement faisait l'objet d'une procédure, mentionnée dans le paragraphe 1018, 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

1022. Lorsque la marque de base a cessé de produire ses effets pendant la période de dépendance de cinq ans, l'Office d'origine doit notifier au Bureau international les faits et 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.

1023. 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].

1024. 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.

1025. Lorsque ces faits et décisions n'ont une incidence que sur une partie des produits et services couverts par l'enregistrement international, la notification doit indiquer les produits et les services qui sont touchés ou les produits et les services qui ne le sont pas. L'obligation de notifier qui incombe à l'Office d'origine ne porte que sur les faits et les décisions pertinents; par conséquent, lorsqu'un rejet, un retrait, une radiation, etc., a trait à la demande de base, à l'enregistrement qui en est issu ou à l'enregistrement de base seulement en ce qui concerne des produits et des services qui ne sont pas couverts par l'enregistrement international, il n'y a pas lieu d'envoyer de notification au Bureau international. [[Règle 22.1\)a\)iv](#)]

1026. 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 les paragraphes 805 à 811). 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.

1027. Toutefois, lorsque l'Office d'origine sait que l'une des actions suivantes est en instance à la fin de la période de cinq ans et qu'elle peut aboutir à la cessation des effets de la marque de base, il doit la notifier au Bureau international dans les meilleurs délais. Une telle notification doit clairement indiquer que l'action en question n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive : [[Règle 22.1\)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 ou
- 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.

1028. Lorsque l'Office d'origine a envoyé une notification préliminaire dans les cas envisagés dans le paragraphe 1027, 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\]](#)]

1029. L'Office d'origine demandera au Bureau international de radier l'enregistrement international dans la mesure applicable (c'est-à-dire, pour les produits et services à l'égard desquels la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base a cessé de produire des effets). [[Article 6.4\]](#)]

1030. 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.

### **Formulaire type 9**

1031. 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, les formulaires types suivants sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI aux fins d'une telle notification :

- i) [Le formulaire type 9A](#) (MF9A) doit être utilisé lorsque la marque de base cesse de produire ses effets (en tout ou en partie) et que la décision est devenue définitive. Dans ce cas, l'Office doit demander la radiation de l'enregistrement international [[Article 6.4\]](#)]. L'Office d'origine doit également utiliser ce formulaire lorsqu'il a envoyé une notification préliminaire (en utilisant le formulaire type 9B – voir ci-dessous), et qu'il souhaite maintenant notifier au Bureau international que la décision est devenue définitive donnant lieu à un rejet, un retrait, une radiation, une renonciation, une révocation, une invalidation ou une déchéance de la marque de base (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MF9A](#)).
- ii) [Le formulaire type 9B](#) (MF9B) doit être utilisé pour notifier au Bureau international l'une des actions suivantes, dont l'Office d'origine sait qu'elle est toujours en instance à la fin de la période de cinq ans :
  - 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 ou
  - 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.

Voir aussi la [Note concernant le dépôt du formulaire MF9B](#).

- iii) [Le formulaire type 9C](#) doit être utilisé lorsque l'Office d'origine a envoyé une notification préliminaire (en utilisant le formulaire MF9B) et qu'il souhaite maintenant notifier au Bureau international que la décision est devenue définitive et n'a donné lieu ni à un retrait ni à une renonciation visés à [l'article 6.3](#)) du Protocole de Madrid (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MF9C](#)).

1032. Lorsque la notification ne répond pas aux conditions requises mentionnées aux paragraphes 1022 et 1023, le Bureau international informe l'Office ayant adressé la notification qu'il ne peut pas inscrire la cessation des effets tant que la notification n'est pas régularisée. L'utilisation du formulaire type 9A, 9B ou 9C, selon le cas, aidera l'Office d'origine à fournir toutes les informations requises et réduira le risque d'irrégularités.

1033. L'Office d'origine doit soumettre cette notification selon les moyens habituels de transmission des communications au Bureau international, en utilisant des données XML sur le serveur FTP ou SFTP ou via le [portail des Offices du système de Madrid](#) (voir les paragraphes 860 à 867).

### **Inscription au registre international de la cessation des effets**

1034. Le Bureau international inscrit toute notification au registre international et transmet des copies de la notification au titulaire et aux Offices des membres désignés. Lorsque la notification demande la radiation de l'enregistrement international, celui-ci est radié, dans la même mesure; le Bureau international notifie ce fait au titulaire et aux Offices des membres désignés.

1035. La règle 22.2)b) prévoit que le Bureau international doit également radier tout enregistrement international issu d'un changement partiel de titulaire ou de division inscrit dans l'enregistrement international radié, ainsi que ceux issus de leur fusion. [\[Règle 22.2\]](#)

1036. Toute radiation de l'enregistrement international est publiée et inscrite avec l'indication de la date de la radiation. De même, toute notification selon laquelle une action introduite pendant la période de dépendance de cinq ans est toujours en instance à la fin de cette période est publiée dans la [gazette](#). [\[Règle 32.1\)a\)viii\) et xi\]](#)

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

1037. Selon la législation nationale, il est possible de diviser la marque de base 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 ou enregistrements de base en une seule demande ou un seul enregistrement. Lorsque cela est réalisé pendant la période de dépendance de cinq ans de l'enregistrement international, l'Office d'origine doit notifier ce fait au Bureau international. [\[Règle 23\]](#)

1038. 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.

1039. 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. [\[Règle 23.3\]](#)

1040. Il n'existe pas de formulaire type permettant à l'Office d'origine de notifier cette communication au Bureau international; une simple lettre de l'Office d'origine indiquant les informations pertinentes est suffisante.

1041. Le Bureau international inscrit la notification dans le registre international et notifie la division ou la fusion aux Offices des membres désignés et au titulaire de l'enregistrement international. Les informations pertinentes sont publiées dans la [gazette](#). [\[Règle 32.1\)a\)xi\]](#)

1042. 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. L'Office d'origine peut être contacté directement par le titulaire ou par des tiers, afin d'obtenir les informations relatives à ces demandes et/ou enregistrements.

1043. Une telle division ou fusion n'a pas d'effet juridique sur l'enregistrement international. La notification faite par l'Office d'origine et son inscription, ainsi que sa notification et sa publication effectuées par le Bureau international, ont simplement pour objet de mettre à la disposition des Offices des membres désignés et des tiers des informations sur la situation de la marque de base durant la période où l'enregistrement international dépend de celle-ci.

## RÔLE DE L'OFFICE EN TANT QU'OFFICE D'UN MEMBRE DÉSIGNÉ

1044. Lorsqu'il est désigné, l'Office d'un membre doit procéder à l'examen quant au fond de l'enregistrement international (ainsi que de la désignation postérieure, le cas échéant) conformément à sa législation et ses pratiques locales, et envoyer les décisions pertinentes sur l'étendue de la protection en vertu des règles 17, 18<sup>ter</sup> et 19, telles que :

- un refus provisoire ([règle 17](#));
- une déclaration d'octroi de la protection ([règle 18<sup>ter</sup>.1](#)) ou une déclaration d'octroi de la protection suite à un refus provisoire ([règle 18<sup>ter</sup>.2](#));
- une confirmation d'un refus total ([règle 18<sup>ter</sup>.3](#));
- un avis de nouvelle décision ([règle 18<sup>ter</sup>.4](#)); ou
- une invalidation ([règle 19](#)).

1045. L'Office d'un membre désigné recevra également, et devra prendre note, de nombreuses autres notifications qui ont une incidence sur l'inscription d'un enregistrement international, telles que les modifications des coordonnées du titulaire et le changement de titulaire, les restrictions du droit (limitation, radiation et renonciation) et les renouvellements.

1046. Parmi ces notifications, l'Office doit accorder une attention particulière aux notifications d'inscription concernant :

- une licence donnée;
- une limitation; et
- un changement de titulaire.

1047. Après avoir procédé à l'examen d'une telle notification, l'Office doit envoyer une notification au Bureau international si une telle inscription est sans effet, à moins que, dans le cas d'une licence, le membre ait fait une déclaration en vertu de la règle 20*bis*.6). [[Règle 20\*bis\*](#)] [[Règle 27.4](#)] et 5]

1048. Les autres tâches incombant à l'Office d'un membre désigné sont, notamment :

- soumettre les demandes de division d'enregistrements internationaux et les demandes de fusion d'enregistrements internationaux issus d'une division ([règles 27\*bis\* et 27\*ter\*](#)) au nom du titulaire (le cas échéant) (voir les paragraphes 1206 à 1214 et 1215 à 1226);
- prendre note d'un remplacement ([article 4\*bis\*](#) et [règle 21](#)) (voir paragraphes 1227 à 1244);
- réceptionner les demandes de transformation d'un enregistrement international en demande ou enregistrement national ou régional ([article 9\*quinquies\*](#)) (voir les paragraphes 1245 à 1251).

## EXAMEN DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL PAR LES OFFICES DES MEMBRES DÉSIGNÉS

1049. L'Office d'un membre peut être désigné dans une demande internationale ou ultérieurement dans un enregistrement international. Cependant, le rôle de l'Office en ce qui concerne l'examen de l'enregistrement international est le même. L'Office est tenu de prendre des décisions sur l'étendue de la protection, comme indiqué aux [règles 16 à 18\*ter\*](#), et comme expliqué dans les paragraphes suivants.

### Désignation dans une demande internationale


1050. Lorsque l'Office d'un membre reçoit une notification de désignation dans une demande internationale, comme illustré ci-dessous, les dates importantes sont la date de l'enregistrement international et la date de la notification.

## Enregistrements



## NOTIFICATION

ENN/2006/14

	
<i>Reproduction de la marque</i>	
<i>Numéro d'enregistrement</i>	<b>879 539</b>
<i>Date d'enregistrement</i>	<b>27 décembre 2005</b>
<i>Date d'échéance</i>	<b>27 décembre 2025</b>
<i>Nom et adresse du titulaire</i>	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle chemin des Colombettes 34, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
<i>Forme juridique du titulaire (personne morale) et lieu de constitution</i>	organisation intergouvernementale, (sans objet)
<i>Classification des éléments figuratifs</i>	16.3; 27.5
<i>Liste des produits et services NCL(8)</i>	<p>9 Supports (autres que papier) pour visionnage par machines électroniques, y compris bandes magnétiques, disques optiques, DVD et CD-ROM, contenant des données bibliographiques et graphiques, de la documentation et des informations en matière de brevets d'invention, appareils et instruments d'instruction ou d'enseignement; programmes et logiciels informatiques enregistrés sur supports magnétiques ou optiques et contenant des informations destinées au domaine des brevets d'invention; publications électroniques (téléchargeables).</p> <p>16 Manuels, imprimés et brochures; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).</p> <p>35 Services de travaux de bureaux concernant des banques de données (y compris données statistiques), en matière de mise à disposition de renseignements dans le domaine des brevets d'invention, y compris collecte, mise à jour, édition, formatage, élaboration et analyse de ces données.</p> <p>38 Services de télécommunication concernant des banques de données, en matière de données relatives au domaine des brevets d'invention, y compris diffusion et transmission en ligne de ces données; fourniture d'accès utilisateur à des serveurs et bases de données; télécommunications par le biais de terminaux informatiques.</p> <p>41 Services d'enseignement et de formation; organisation et animation de séminaires, présentations à des fins pédagogiques, conférences et enseignement dirigé; publication d'informations et de documentation; tous les services précités concernant le domaine des brevets d'invention.</p> <p>42 Consultations juridiques et techniques dans le domaine des brevets d'invention, y compris services concernant le dépôt de demandes de brevets d'invention, analyse (scientifique, technique et technologique) des données (y compris données statistiques) dans le domaine des brevets d'invention.</p>
<i>Enregistrement de base</i>	Suisse, 19.07.2005, 538720
<i>Données relatives à la priorité selon la Convention de Paris</i>	Suisse, 19.07.2005, 538720
<i>Désignations selon le Protocole de Madrid</i>	Australie, États-Unis d'Amérique, Japon, République de Corée, Singapour, Union européenne

---

**NOTIFICATION**

---

(suite)

Déclaration d'intention d'utiliser la marque États-Unis d'Amérique, Singapour

Date de notification 20.04.2006

Langue de la demande internationale Anglais

---

1051. À compter de la date de l'enregistrement international, la protection de la marque dans chacun des membres désignés dans la demande internationale est la même que si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office de ce membre. Si aucun refus n'est notifié au Bureau international dans le délai prescrit, ou si un refus ainsi notifié n'est pas considéré comme tel ou est retiré ultérieurement, la protection de la marque dans le membre concerné est la même, à compter de la date de l'enregistrement international, que si la marque avait été enregistrée par l'Office de ce membre. [\[Article 4.1\]](#)

1052. Par conséquent, lorsqu'il examine l'enregistrement international, l'Office doit déterminer si les droits peuvent être accordés à partir de la date de l'enregistrement international. Dans l'exemple ci-dessus, cette date est le 27 décembre 2005. Le délai prescrit (un an ou 18 mois) pour notifier au Bureau international un refus provisoire commence à courir à partir de la date de la notification, dans ce cas, le 20 avril 2006.

### Désignation dans une désignation postérieure

1053. Lorsque l'Office d'un membre reçoit une notification selon laquelle il a été désigné dans une désignation postérieure, comme illustré ci-dessous, les dates importantes sont la date à laquelle le membre de l'Office a été désigné postérieurement, et la date de la notification.

Designations subsequent  
to international registration

## NOTIFICATION

EXN/2013/49

<i>Reproduction of the mark</i>	<b>ROMARIN</b>
<i>Registration number</i>	<b>605 000</b>
<i>Subsequent designations under the Madrid Protocol</i>	Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Botswana, Colombia, Curaçao, Ghana, Israel, Madagascar, Mexico, New Zealand, Oman, Rwanda, Sao Tome and Principe, Sint Maarten (Dutch part), Tunisia
<i>Date of subsequent designation</i>	October 16, 2013
<i>Date of notification</i>	19.12.2013
<i>International registration concerned</i>	<b>605 000</b>
<i>Registration date</i>	<b>June 16, 1993</b>
<i>Date of the renewal</i>	<b>June 16, 2013</b>
<i>Date next payment due</i>	<b>June 16, 2023</b>
<i>Declaration of intention to use the mark</i>	Ireland, New Zealand, Singapore, United Kingdom, United States of America
<i>Name and address of holder</i>	ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE chemin des Colombettes 34, CH-1211 GENÈVE 20 (Switzerland)
<i>List of goods and services</i>	9 Machine-readable bibliographic and graphic data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks for mark documentation; software on magnetic or optical media. 35 Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely collection, storage, update, formatting, analysis, archiving, sorting and documentation of data, including information, communications, images, films and documents. 38 Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely distribution and delivery of data, including information, communications, images, films and documents.
<i>Basic registration</i>	Switzerland, 01.04.1993, 402 418
<i>Data relating to priority under the Paris Convention</i>	Switzerland, 01.04.1993, 402 418
<i>Language of the international application</i>	French

1054. À compter de la date de la désignation postérieure, la protection de la marque dans le membre désigné postérieurement dans l'enregistrement international, est la même que si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office de ce membre. Si aucun refus n'est notifié au Bureau international dans le délai prescrit, ou si un refus ainsi notifié n'est pas considéré comme tel ou est retiré ultérieurement, la protection de la marque dans le membre concerné est la même, à compter de la date de la désignation postérieure, que si la marque avait été enregistrée par l'Office de ce membre.

1055. Par conséquent, lorsqu'il examine l'enregistrement international, l'Office doit déterminer si les droits peuvent être accordés à partir de la date de la désignation postérieure. Dans l'exemple ci-dessus, cette date est le 16 octobre 2013. Le délai prescrit pour notifier au Bureau international un refus provisoire court à partir de la date de la notification, dans ce cas à partir du 19 décembre 2013.

### **Examen quant au fond (considérations)**

1056. L'Office d'un membre désigné doit procéder à l'examen quant au fond de la désignation selon la législation et à la pratique nationales. Il n'a pas à effectuer d'examen quant à la forme (par exemple, le classement) car les exigences de forme ont déjà été approuvées par le Bureau international (voir les paragraphes 339 à 375 et 962 à 1001).

### **Limitations**

1057. La demande internationale peut contenir des limitations de la liste des produits et services à l'égard d'un ou plusieurs membres désignés. De la même manière, un membre désigné postérieurement dans un enregistrement international peut également faire l'objet d'une limitation.

1058. Que le membre soit désigné dans la demande internationale ou postérieurement à l'enregistrement international, l'Office doit examiner la limitation pour s'assurer que la liste limitée des produits et services entre dans le champ d'application de la liste principale. Si tel n'est pas le cas, l'Office peut invoquer ce motif pour refuser la protection de l'enregistrement international, en émettant un refus provisoire. Les Offices doivent accorder une attention particulière aux limitations dans les désignations postérieures, comme illustré ci-dessous. Il convient de comparer la limitation (encadrée en rouge) à la liste principale de l'enregistrement international (encadrée en vert).



**Désignations postérieures à  
l'enregistrement international**

**NOTIFICATION**

EXN/0/0

*Reproduction de la marque*
*Numéro d'enregistrement* **605 000**
*Désignations postérieures selon  
le Protocole de Madrid* **Canada**
*Limitation de la liste  
des produits et services* **Canada**
*Liste limitée à :*

9 [dummy XL] Machine-readable bibliographic and graphic data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks for mark documentation; [dummy XL] software on magnetic or optical media.

*Date de désignation postérieure* **26 avril 2022**
*Date de notification* **12.05.2022**
*Enregistrement international  
concerné* **605 000**
*Date d'enregistrement* **16 juin 1993**
*Date du renouvellement* **16 juin 2013**
*Date d'échéance* **16 juin 2023**
*Déclaration d'intention d'utiliser  
la marque* **États-Unis d'Amérique, Irlande, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni,  
Singapour**
*Nom et adresse du titulaire* **MENU christophe  
Ch. des Colombettes, 34, CH-1202 Genève (Suisse)**
*Etat dont le titulaire  
est ressortissant* **Suisse**
*Forme juridique du titulaire  
(personne morale)  
et lieu de constitution* **UN Specialised Agency, Geneva, CH**
*Adresse  
pour la correspondance* **ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE, chemin des Colombettes 34, CH-1211  
GENÈVE 20 (Suisse)**
*Nom et adresse du mandataire* **OMPI S.R.L., Via Salvo d'Acquisto, 4/A, I-42020 ALBINEA  
(REGGIO EMILIA) (Italie)**

*Liste des produits et services* **9 Supports de données bibliographiques et graphiques lisibles par machine, y compris bandes magnétiques, disques optiques, disques CD-ROM pour la documentation de marques; logiciels sur support magnétique ou optique.**  
**35 Services relatifs à une banque de données dans le domaine de l'information en matière de marques, à savoir collecte, stockage, mise à jour, mise en forme, analyse, archivage, tri et documentation de données, y compris d'informations, de communications, d'images, de films et de documents.**

<b>NOTIFICATION</b>		(suite)
	38 Services relatifs à une banque de données dans le domaine de l'information en matière de marques, à savoir diffusion et livraison de données, y compris d'informations, de communications, d'images, de films et de documents.	
<i>Enregistrement de base</i>	Suisse, 01.04.1993, 402 418	
<i>Données relatives à la priorité selon la Convention de Paris</i>	Suisse, 01.04.1993, 402 418	
<i>Langue de la demande internationale</i>	Français	

## Décisions concernant l'étendue de la protection

1059. Lorsqu'un membre est désigné, l'Office doit rendre sa décision en ce qui concerne l'étendue de la protection. Le Bureau international a établi des modèles pour toutes les communications possibles que l'Office pourrait faire, en cas de désignation. Ces [formulaires types](#) ainsi que des explications sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI.

### Motifs de refus

1060. Chaque membre désigné 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 généralement susceptible de réexamen ou de recours, selon la législation et la pratique du membre concerné. [\[Article 5.1\]](#)

1061. L'Office d'un membre ne peut pas refuser la protection d'un enregistrement international pour les motifs suivants :

- au motif qu'il couvre plus d'une classe, ou trop d'éléments de produits ou de services. L'Office d'un membre désigné doit accepter qu'un enregistrement international puisse être protégé dans ce membre lorsqu'il vise plusieurs classes de produits et de services, même si cet Office n'autorise que des demandes de classe unique en vertu de sa pratique locale.
- pour des raisons formelles, car les conditions de forme ont déjà été vérifiées par le Bureau international.
- le classement des produits et services dans l'enregistrement international, même si l'Office est en désaccord avec le classement approuvé par le Bureau international.

1062. Lorsque la notification de la désignation comprend une déclaration selon laquelle le titulaire souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, il appartient entièrement à chaque membre désigné de décider de l'effet d'une telle déclaration.

1063. Un Office peut s'opposer à un terme figurant dans la liste des produits et services, s'il le considère trop large ou trop vague. Ces objections doivent prendre la forme d'un refus provisoire. L'Office peut proposer que le terme large ou vague soit remplacé par un terme plus restreint ou plus précis dans la liste des produits et services du registre international. Si

le titulaire répond au refus provisoire et accepte le terme proposé par l'Office, cela revient, en fait, à limiter la protection pour ce membre. Par exemple, si un Office considère que le terme "logiciel" est trop large, il peut émettre un refus provisoire fondé sur ce motif. Dans un tel cas, il serait utile que l'Office fournisse des orientations ou des propositions au titulaire sur la manière de surmonter le refus, par exemple en suggérant la modification "logiciel d'ordinateur pour la logistique, à savoir logiciel de suivi des documents, des colis et du fret".

1064. Il est important de comprendre que la liste des produits et services est classée conformément à la [classification de Nice](#), l'édition et la version en vigueur au moment de l'inscription de l'enregistrement international. Cela signifie que lorsqu'un membre est désigné, il doit également examiner la liste selon cette version et cette édition. Le Bureau international ne reclasse pas les enregistrements internationaux après leur inscription. Ainsi, l'Office d'un membre qui est désigné postérieurement dans un enregistrement international contenant des termes classés dans la classe 42, ne peut pas soulever un refus simplement au motif que les services indiqués dans la classe 42 relèvent de classes différentes selon la version et l'édition en cours de la classification de Nice (par exemple, les classes 43 et 44).

1065. L'Office ne doit pas conseiller au titulaire de contacter directement le Bureau international pour surmonter les motifs de refus. S'il est possible pour un Office de soulever un refus provisoire au motif qu'une description de la marque n'est pas claire, il n'est pas possible pour le titulaire de demander une modification de la description dans le registre international. Toute modification d'une description convenue entre le titulaire et l'Office peut toutefois être reflétée dans la décision finale émise par l'Office, après qu'il a émis son refus provisoire, puis introduite dans le registre national ou régional. Ce principe s'applique également à d'autres indications, telles que les revendications de couleur et les renoncements.

### Délais de refus

1066. Lorsque l'Office trouve des motifs de refus, il doit notifier un refus provisoire au Bureau international dans le délai prescrit.

1067. Le délai par défaut dans lequel un Office doit notifier un refus provisoire au Bureau international 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 du membre désigné. [\[Article 5.2\)a\]](#)

1068. Toutefois, tout membre peut déclarer que pour les enregistrements internationaux dans lesquels il est désigné, le délai sera de 18 mois au lieu d'une année (voir les paragraphes 1299 et 1300). [\[Article 5.2\)b\]](#)

### Notification d'une opposition éventuelle (formulaires types 1 et 2)

1069. Un membre peut également faire la déclaration prévue à l'[article 5.2\)c\)](#), précisant qu'un refus de protection résultant d'une opposition pourra être notifié au Bureau international après l'expiration du délai de 18 mois. Cela est possible à condition que l'Office ait informé le Bureau international, durant le délai de 18 mois, de la possibilité que des oppositions à l'égard de l'enregistrement international soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois. En outre, la notification du refus provisoire fondé sur une opposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition et, en tout état de cause, au plus tard sept mois à compter de la date à laquelle le délai d'opposition commence à courir. Si les délais ne sont pas respectés, le refus provisoire fondé sur une opposition n'est pas pris en considération. [\[Article 5.2\)c\]](#) [\[Règle 16.1\]](#)

1070. De nombreux Offices ont sélectionné une option dans leur système informatique, qui génère automatiquement une alerte pour chaque enregistrement international qui a atteint, par exemple, le quinzième mois après la date de notification de la désignation par le Bureau international, sans que l'Office n'ait émis aucune déclaration en vertu de la [règle 18ter](#).

1071. Les Offices doivent garder à l'esprit qu'une déclaration faite en vertu de [l'article 5.2\)b\) et c\)](#) n'aurait aucun effet dans le cadre des relations mutuelles entre les membres qui sont parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole. Autrement dit, lorsque le membre de l'Office d'origine et le membre désigné sont tous deux liés par les deux traités, le délai pour la notification d'un refus provisoire est d'un an, nonobstant le fait que le membre désigné en question ait pu faire une déclaration afin de proroger le délai pour la notification d'un refus provisoire. [\[Article 9sexies\]](#)

1072. Le délai applicable (un an ou 18 mois) signifie qu'un Office qui souhaite refuser un enregistrement international dans lequel il est désigné doit le faire dans ce délai; sinon, l'enregistrement international sera réputé protégé sur son territoire. [\[Article 4\]](#)

1073. Ce délai d'une année ou de 18 mois ne s'applique qu'à la notification du refus provisoire. Il n'y a pas de délai pour que l'Office notifie sa décision finale au Bureau international.

1074. Lorsqu'un Office informe le Bureau international, en relation avec un enregistrement international donné, de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, il doit, lorsque les dates de début et de fin du délai d'opposition sont connues, les indiquer dans la communication. Selon que les dates d'une future opposition sont connues ou non, l'Office peut utiliser le [formulaire type 1 ou 2](#). Lorsque les dates ne sont pas encore connues, par exemple lorsqu'il n'est pas clair si l'enregistrement international est publié à des fins d'opposition, il convient d'utiliser le [formulaire type 1](#) (informations relatives à d'éventuelles oppositions). Ultérieurement, lorsque les dates seront connues (lorsque l'Office se prépare à publier l'enregistrement international à des fins d'opposition), l'Office devra soumettre le [formulaire type 2](#) (dates de début et de fin du délai d'opposition), informant des dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin. Lorsqu'il est possible de prolonger le délai d'opposition, il suffit d'indiquer seulement la date à laquelle le délai d'opposition commence. L'Office doit garder à l'esprit le délai absolu de notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition, prévu à [l'article 5.2\)c\)iii\)](#). Le Bureau international inscrit cette information dans le registre international, la transmet au titulaire de l'enregistrement international et la publie dans la [gazette](#). La gazette peut être consultée via [Madrid Monitor](#). [\[Règle 16.1\)b\) et 2\)\]](#) [\[Règle 32.1\)a\)ii\)\]](#)

1075. Pour autant que l'Office ait notifié au Bureau international une éventuelle notification ultérieure de refus provisoire fondée sur une opposition en vertu de la [règle 16](#), l'Office peut notifier ce refus provisoire après l'expiration du délai de 18 mois. L'exemple suivant illustre le fonctionnement de ces dispositions :

- *Un enregistrement international (EI) désigne un membre particulier pour les produits (X + Y + Z).*
- *Après examen, l'Office considère que la protection de l'EI doit être refusée pour certains des produits (X + Y), mais peut être autorisée pour d'autres (Z). Neuf mois après la date à laquelle la notification de la désignation lui a été envoyée, l'Office émet une notification de refus provisoire concernant les produits (X + Y). Cette notification indique que le titulaire doit informer l'Office dans un délai de six mois s'il souhaite demander un réexamen de ce refus. Elle informe également qu'il est possible, une fois cette question résolue, qu'une opposition soit déposée ultérieurement par un tiers, même après le délai de 18 mois à compter de la notification de la désignation. La*

*notification indique également que si le titulaire ne répond pas dans ce délai de six mois, l'El sera réputé protégé dans le membre visé pour les produits (Z), mais refusé pour les produits (X + Y). Si tel est le cas, l'Office publiera un avis à cet effet et informera qu'une opposition à la protection pour les produits (Z) pourra être déposée dans les quatre mois suivant la publication de cet avis.*

- *Le titulaire répond dans le délai de six mois, et demande un réexamen du refus provisoire pour les 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 accordée pour les produits (Y). L'Office publie un avis indiquant que la marque sera protégée pour les produits (Y + Z) et que toute opposition à cet égard pourra être formée dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l'avis. La communication informant le titulaire de la décision indique également 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 sera protégée pour les produits (Z) et que toute opposition à cet égard pourra être formée dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l'avis. En même temps, le titulaire est informé de la publication de cet avis, de sa date et de la durée du délai d'opposition.*

1076. Cet exemple est purement indicatif. Plusieurs variantes sont possibles et les circonstances varieront, bien évidemment, selon la législation de chaque membre.

1077. En résumé, au terme de l'année, le titulaire saura si l'enregistrement international est protégé dans un membre donné, ou s'il existe une possibilité que la protection soit refusée et, le cas échéant, pour quelles raisons, dans les situations suivantes :

- pour toutes les désignations lorsque le membre désigné n'a pas fait de déclaration portant le délai de refus à 18 mois; et
- pour toutes les désignations lorsque le membre désigné a fait la déclaration portant le délai de refus à 18 mois, mais le membre par l'intermédiaire duquel le titulaire était habilité à effectuer cette désignation et le membre désigné sont tous deux parties à l'Accord et au Protocole (voir également les paragraphes **93Error! Reference source not found.** à 101). [\[Article 9sexies.1\)b\]](#)

1078. En ce qui concerne toute désignation dans le cadre de laquelle le membre a fait la déclaration portant le délai à 18 mois, et à l'égard de laquelle l'[article 9sexies](#) n'est pas applicable, le titulaire saura, au terme des 18 mois, si l'enregistrement international est protégé dans ce membre désigné, ou s'il y a une possibilité que la protection soit refusée et, le cas échéant, pour quelles raisons. Lorsque ce membre désigné a également fait la déclaration prévoyant la possibilité de notifier un refus provisoire fondé sur une opposition après le délai de 18 mois, le titulaire saura, au terme des 18 mois, s'il existe une possibilité que des oppositions soient déposées à un stade ultérieur.

1079. Lorsque le délai de notification d'un refus provisoire a expiré sans que le Bureau international ait inscrit une notification de refus provisoire à l'égard de la désignation d'un membre donné, la déclaration suivante apparaît à cet effet dans la base de données [Madrid Monitor](#) : "Le délai de refus a expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été inscrite (application de la règle 5 préservée)".

## Procédure en cas de refus de la protection

### *Notification de refus provisoire de protection*

1080. L'Office concerné doit notifier le refus provisoire au Bureau international. La notification doit contenir les détails de l'enregistrement international concerné et être dans la langue de communication choisie par cet Office, à savoir l'anglais, le français ou l'espagnol. [\[Règle 6\]](#)

1081. Le Bureau international a mis à disposition des [formulaires types](#) pour la notification d'un refus provisoire – [MF3A](#) ou [MF3B](#).

1082. La notification doit indiquer les motifs pour lesquels l'Office considère que la protection ne peut être accordée ("refus provisoire d'office"), ou que la protection ne peut être accordée parce qu'une opposition a été déposée ("refus provisoire fondé sur une opposition"), ou les deux. Elle doit également comporter un renvoi aux dispositions correspondantes de la législation pertinente. Enfin, il doit être clair si le refus provisoire concerne tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, ou bien indiquer les produits qui sont affectés, ou non affectés, par le refus provisoire.

1083. Si les motifs sur lesquels le refus est fondé concernent une marque antérieure avec laquelle il y a un conflit, l'Office doit également fournir des renseignements complets sur cette marque : la date et le numéro de dépôt ou d'enregistrement, la date de priorité (le cas échéant), une reproduction de la marque (qui peut, si la marque ne contient pas d'éléments figuratifs, être simplement dactylographiée), le nom et l'adresse du titulaire de la marque et une liste de tous les produits ou services couverts par cette marque ou des produits ou services pertinents. Cette liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement. Par exemple, si l'Office en Norvège émet une notification de refus provisoire fondée sur un droit antérieur, les détails de ce droit antérieur peuvent être en norvégien.

1084. Une notification de refus provisoire ne doit porter que sur un seul enregistrement international. [\[Règle 17.1\]](#)

1085. L'Office doit transmettre la notification du refus provisoire au Bureau international, qui la transmettra au titulaire. Il convient d'accorder au titulaire un délai pour répondre au refus provisoire et de lui indiquer les coordonnées de l'administration à laquelle il doit adresser sa réponse. Si un mandataire local est tenu de déposer la réponse, cela doit également être indiqué. Les Offices doivent fixer un délai raisonnable pour permettre au titulaire de prendre une décision, de contester ou non le refus et, le cas échéant, de désigner un mandataire local pour agir en son nom devant l'Office. Le délai doit être de deux mois minimum, de préférence calculé à partir de la date à laquelle le Bureau international envoie le refus provisoire au titulaire. L'Office doit garder à l'esprit que le Bureau international devra examiner le refus provisoire reçu de cet Office, avant de le transmettre au titulaire. Lorsque le refus provisoire est régulier, le Bureau international l'inscrit au registre international et le notifie au titulaire en lui transmettant une copie. Lorsque le délai prévu par l'Office est court, calculé à partir de la date de sa décision, le titulaire dispose de très peu de temps pour examiner le refus provisoire. Dans le pire des cas, cela peut aller jusqu'au dépassement du délai de réponse et entraîner la perte de droits.

1086. Dans sa notification de refus provisoire, l'Office doit indiquer tous les motifs pertinents de refus. Il ne pourra pas ajouter d'autres motifs par la suite, sauf dans des circonstances exceptionnelles, et seulement s'il est possible de soumettre une nouvelle notification de refus provisoire couvrant tous les motifs pertinents tout en observant le délai de refus applicable.

1087. Si la notification de refus provisoire précise qu'un mandataire local doit être constitué, les conditions de cette constitution seront régies par la législation et la pratique du membre concerné. Celles-ci seront probablement différentes des exigences relatives à la constitution d'un mandataire auprès du Bureau international. L'Office doit donc fournir autant d'informations que possible, afin de permettre au titulaire de trouver facilement un représentant approprié. Par exemple, si l'Office dispose d'une liste d'agents ou de mandataires agréés sur son site Internet, il devrait ajouter un lien vers le site ou donner des informations pour accéder à cette liste.

### ***Refus total ou partiel***

1088. Si l'Office souhaite notifier un refus provisoire au Bureau international, il doit préciser s'il s'agit d'un refus total ou partiel. Le caractère total ou partiel du refus dépend du fait que le titulaire est tenu ou non de répondre au refus provisoire. Dans la plupart des cas, un refus provisoire sera total.

### **Refus provisoire total**

1089. Dans le cas d'un refus provisoire total, le titulaire est tenu de répondre au refus. S'il ne répond pas, la désignation sera réputée abandonnée même si les motifs du refus ne s'appliquent qu'à certains des produits et services. Autrement dit, si le titulaire ne répond pas au refus provisoire, l'enregistrement international est refusé dans son intégralité (c'est-à-dire totalement).

1090. L'Office doit utiliser le [formulaire type 3A](#) (MF3A) pour notifier au Bureau international une décision de refuser la protection de l'enregistrement international pour tous les produits et services sur son territoire, à la suite d'un examen d'office (refus provisoire d'office), d'une opposition (refus provisoire fondé sur une opposition), ou des deux. Lorsque le refus provisoire est fondé sur une opposition ou sur une opposition et d'autres motifs soulevés d'office par l'Office, ce dernier doit fournir le nom et l'adresse de l'opposant. Lorsque le refus provisoire d'office est fondé sur une marque antérieure ou lorsque l'opposition est fondée sur une marque antérieure, les informations requises peuvent être fournies en joignant une impression du registre ou de la base de données. Voir les paragraphes 1069 à 1079 pour de plus amples informations sur le refus provisoire fondé sur une opposition.

1091. Lorsqu'il remplit le formulaire MF3A, l'Office doit fournir autant de conseils que possible au titulaire.

### **Exemple de refus provisoire total**

1092. L'extrait de formulaire MF3A ci-dessous illustre un exemple de refus provisoire total.

*L'enregistrement international (EI) couvre les classes 1, 5 et 30. L'Office a refusé la protection, déclarant que l'EI est considéré comme descriptif pour les produits de la classe 30. Le titulaire doit répondre au refus provisoire dans un délai déterminé. Si le titulaire ne répond pas au refus provisoire, l'EI est refusé dans son intégralité et la désignation dans ce membre est abandonnée. Il s'agirait d'un refus provisoire total.*

**IV. Informations concernant le type de refus provisoire :**

Veillez cocher **une seule** des options ci-après afin d'indiquer le type de refus provisoire :

- Refus provisoire total fondé sur un examen d'office.
- Refus provisoire total fondé sur une opposition.
- Refus provisoire total fondé à la fois sur un examen d'office et sur une opposition.

Lorsque le refus est fondé sur une opposition ou à la fois sur un examen d'office et une opposition, veuillez indiquer :

- i) Nom de l'opposant :
- ii) Adresse de l'opposant :

**V. Informations concernant la portée du refus provisoire :**

**Le refus provisoire concerne tous les produits et services.**

**VI. Motifs de refus (le cas échéant, voir la rubrique VII) :**

**La marque est considérée comme descriptive pour les produits couverts par la classe 30.**

**Refus provisoire partiel**

1093. Un refus provisoire partiel est émis lorsque l'Office trouve des motifs de refus, mais n'exige pas du titulaire qu'il réponde afin que l'Office procède (partiellement) à la désignation pour certains des produits et services, ou sous une autre condition. C'est le cas lorsque l'Office trouve des motifs de refus de protection, par exemple, pour une des trois classes couvertes par l'enregistrement international, et qu'il informe le titulaire que si aucune requête en réexamen n'est présentée dans le délai imparti, l'Office publiera l'enregistrement international à des fins d'opposition avec les deux classes acceptables. Si le titulaire souhaite procéder à l'enregistrement international pour les deux classes qui n'ont pas été refusées, plutôt que d'investir dans la contestation de la décision, alors l'Office procédera à la publication de la marque à des fins d'opposition une fois que le délai de réponse aura expiré. L'Office peut également souhaiter émettre un refus partiel suite à une proposition de clarification d'une condition, par exemple, lorsque l'Office a proposé une non-revendication et que le titulaire est heureux de procéder à la non-revendication proposée (voir paragraphes 418 et 1101 concernant l'acceptation conditionnelle).



1094. L'Office doit utiliser le [formulaire type 3B](#) (MF3B) pour notifier au Bureau international une décision de refuser la protection de l'enregistrement international pour une partie seulement des produits et services sur son territoire, à la suite d'un examen d'office (refus provisoire d'office), d'une opposition (refus provisoire fondé sur une opposition), ou des deux. Lorsque le refus provisoire est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs soulevés par l'Office, ce dernier doit fournir le nom et l'adresse de l'opposant. L'Office doit indiquer clairement les produits et services qui sont concernés ou ceux qui ne le sont pas. Lorsque le refus provisoire d'office est fondé sur une marque antérieure ou lorsque l'opposition est fondée sur une marque antérieure, les informations requises peuvent être fournies en annexant une impression du registre ou de la base de données.

1095. Lorsqu'il remplit le formulaire MF3B, l'Office doit fournir autant de conseils que possible au titulaire. Veuillez consulter les extraits du formulaire MF3B ci-dessous à titre indicatif.

**Exemple de refus provisoire partiel**

*L'enregistrement international (EI) couvre les classes 3, 18 et 25. L'Office a refusé la protection de l'EI pour les produits de la classe 3 au motif qu'elle est similaire à une marque antérieure enregistrée. Le titulaire n'est pas tenu de répondre au refus provisoire, sauf s'il souhaite contester le refus provisoire de la marque en classe 3. Le titulaire choisit de ne pas répondre et l'Office autorise la publication de la marque à des fins d'opposition pour les produits des classes 18 et 25. Il s'agirait d'un refus provisoire partiel.*

**IV. Informations concernant le type de refus provisoire :**

Veuillez cocher **une seule** des options ci-après afin d'indiquer le type de refus provisoire :

- Refus provisoire partiel fondé sur un examen d'office.
- Refus provisoire partiel fondé sur une opposition.
- Refus provisoire partiel fondé à la fois sur un examen d'office et sur une opposition.

*Lorsque le refus est fondé sur une opposition ou à la fois sur un examen d'office et une opposition, veuillez indiquer :*

- i) Nom de l'opposant :
- ii) Adresse de l'opposant :

**V. Informations concernant la portée du refus provisoire :**

*Veillez cocher une des options ci-après afin d'indiquer la portée du refus et, le cas échéant, fournir la liste des produits et services pertinents :*

- Le refus provisoire concerne uniquement les produits et services ci-après (veuillez énumérer les produits et services qui ont été refusés) :

Tous les produits de la classe 3.

- Le refus provisoire ne concerne PAS les produits et services ci-après (veuillez énumérer les produits et services qui n'ont pas été refusés) :

**VI. Motifs de refus (le cas échéant, voir la rubrique VII) :**

La marque est refusée pour la classe 3 au motif qu'elle est similaire à une marque antérieure enregistrée (détaillée ci-après).

**IX. Informations concernant la possibilité de déposer une requête en réexamen ou un recours ou, le cas échéant, pour présenter une réponse au refus :**

- i) Délai pour déposer une requête en réexamen ou un recours ou, le cas échéant, pour présenter une réponse de refus :

3 mois.

- ii) Calcul du délai (*le délai court à partir de*) :

À partir de la date de la notification du refus envoyée au titulaire par le Bureau international.

- iii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé ou la réponse présentée :

L'Office de la propriété intellectuelle

- iv) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours ou de présenter la réponse dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire local :

Un mandataire local est requis pour représenter le titulaire devant l'Office.

- v) Conditions supplémentaires, le cas échéant :

Si aucune réponse n'est déposée dans le délai visé au point ii) ci-dessus, l'Office procédera à la publication de l'enregistrement international aux fins d'opposition pour les classes 18 et 25 uniquement.

### ***Refus provisoire fondé sur une opposition***

1096. Les tiers doivent avoir la possibilité de s'opposer à une désignation dans un enregistrement international de la même manière qu'ils peuvent s'opposer à une demande ou à un enregistrement national.

1097. Il n'est pas obligatoire pour un Office de publier de nouveau l'enregistrement international. Toutefois, lorsque l'Office prévoit un système d'opposition, il est recommandé que l'Office publie l'enregistrement international à des fins d'opposition; sinon, il peut être difficile pour les tiers d'avoir connaissance de ces désignations.

1098. Lorsqu'un Office a fait la déclaration visée à [l'article 5.2\)b\) et c\)](#) prolongeant le délai pour émettre un refus provisoire fondé sur une opposition après l'expiration du délai de 18 mois, et qu'il comprend que cela peut être envisageable pour un enregistrement international donné (c'est le cas pour tous les enregistrements internationaux pour lesquels aucune décision n'a été prise en vertu de la [règle 18ter](#)), l'Office doit notifier ce fait au Bureau international. Cette notification en vertu de la [règle 16](#) doit être émise avant l'expiration du délai de 18 mois. De nombreux Offices ont choisi de s'assurer que leur système informatique génère automatiquement une alerte pour chaque enregistrement international qui a atteint, par exemple, le quinzième mois après la date de notification de la désignation par le Bureau international, sans que l'Office n'ait émis aucune déclaration en vertu de la [règle 18ter](#). L'Office peut utiliser le [formulaire type 1](#) ou le [formulaire type 2](#) selon que les dates d'une future opposition sont connues ou non (voir paragraphe 1069).

1099. Si une opposition est déposée devant l'Office, celui-ci doit notifier au Bureau international un refus provisoire fondé sur une opposition. À ce stade, l'Office n'a peut-être pas encore examiné l'opposition pour voir si elle est fondée, mais il se contente de rassembler toutes les informations pertinentes de l'opposition dans une notification de refus provisoire fondé sur l'opposition. Il est important de noter que certains Offices ne notifient un refus provisoire fondé sur l'opposition que lorsqu'ils estiment que les motifs invoqués sont fondés. Selon que le refus provisoire est total ou partiel (voir ci-dessus), l'Office doit utiliser le [formulaire type 3A](#) ou [3B](#).

1100. Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification doit l'indiquer. En plus des autres informations mentionnées ci-dessus, la notification doit contenir le nom et l'adresse de l'opposant et, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, une liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée. L'Office peut fournir la liste complète des produits et services de la demande ou de l'enregistrement antérieur. Cette liste peut être rédigée dans la langue de la demande ou de l'enregistrement antérieur (même si cette langue n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'espagnol). [[Règle 17.3](#)]

### ***Acceptation conditionnelle***

1101. Au niveau national ou régional, l'Office peut décider d'une acceptation conditionnelle, ce qui signifie que si le déposant accepte certaines conditions, par exemple une non-revendication particulière, la marque sera acceptée pour publication à des fins d'opposition ou d'enregistrement. Lorsque l'Office estime qu'une condition donnée est requise, il doit la notifier au titulaire dans un refus provisoire. À moins que l'enregistrement international ne puisse être pleinement accepté en l'état, l'Office doit émettre un refus provisoire. Lorsque, par exemple, le titulaire est tenu d'accepter une non-revendication particulière pour surmonter le refus provisoire, l'Office doit indiquer cette indication dans la section "Conditions supplémentaires, le cas échéant". Selon que le titulaire est tenu ou non de répondre à la non-revendication proposée dans le délai imparti (c'est-à-dire selon qu'il s'agit

d'un refus provisoire total ou partiel), l'Office devra rendre une décision finale sur l'étendue de la protection (voir les paragraphes 1126 à 1155).

### ***Transmission de la notification de refus provisoire***

1102. L'Office doit transmettre la notification de refus provisoire au Bureau international selon ses moyens de communication habituels (données XML sur le serveur FTP ou SFTP ou par l'intermédiaire du [MOP](#)) (voir les paragraphes 860 à 867).

### ***Inscription et publication du refus provisoire***

1103. Le Bureau international examine la notification de refus provisoire pour s'assurer qu'elle est conforme aux conditions de forme. Si elle est régulière, le Bureau international inscrit le refus provisoire dans le registre international, avec l'indication de la date à laquelle la notification a été envoyée (ou est considérée comme ayant été envoyée).

1104. Le refus provisoire est publié dans la [gazette](#) avec l'indication que le refus est total (c'est-à-dire qu'il concerne l'ensemble des produits et services couverts par la désignation du membre concerné) ou partiel (c'est-à-dire qu'il ne concerne que certains de ces produits et services). Dans ce dernier cas, les classes concernées (ou non concernées) par le refus provisoire sont publiées, mais non les produits et services eux-mêmes. Ceux-ci ne sont pas publiés tant que les procédures devant l'Office ne sont pas achevées. [[Règle 17.4](#)] [[Règle 32.1\)a\)iii](#)]

### ***Notification du refus provisoire au titulaire***

1105. Le Bureau international transmet une copie de la notification au titulaire, au nom de l'Office concerné. Il transmet également au titulaire toute information communiquée par l'Office d'un membre désigné 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. [[Règle 16.2](#)] [[Règle 17.4](#)]

### ***Langue de la notification de refus provisoire***

1106. Le refus provisoire peut être notifié au Bureau international en anglais, en français ou en espagnol (au choix de l'Office adressant la notification). Le refus sera inscrit et publié dans les trois langues. La traduction requise des données à inscrire et à publier est préparée par le Bureau international. Le Bureau international ne traduira pas le refus provisoire; le titulaire recevra du Bureau international une copie de la notification de refus, dans la langue dans laquelle elle a été envoyée par l'Office du membre désigné. La communication du Bureau international transmettant la copie de la notification de refus sera 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 du Bureau international). [[Règle 6.2, 3\) et 4\)](#)]

### ***Notifications de refus provisoire irrégulières***

1107. Lorsque le Bureau international reçoit une notification de refus provisoire, il l'examine quant à la forme.

1108. Il existe trois catégories de refus irréguliers : il y a ceux qui sont irréguliers, mais qui seront inscrits; il y a ceux qui sont irréguliers et qui ne peuvent pas être inscrits; et il y a ceux qui sont irréguliers et qui ne peuvent pas être considérés comme tels par le Bureau international.

#### **Le refus provisoire n'est pas considéré comme tel**

1109. Le Bureau international ne tiendra pas compte d'une notification de refus provisoire si le numéro d'enregistrement international et les motifs d'opposition font défaut ou si la notification a été envoyée trop tard (c'est-à-dire après le délai imparti). [[Règle 18.1\)a\) et 2\)](#)]

1110. Il s'agit de l'irrégularité la plus grave. Dans ce cas, l'Office devra envoyer une nouvelle notification (sans irrégularités) à condition qu'il ait encore le temps de le faire (c'est-à-dire s'il se trouve encore dans le délai d'un an ou de 18 mois prévu à [l'article 5.2\)](#). Si le délai a expiré, le principe de l'*acceptation tacite* s'applique, ce qui signifie qu'en l'absence de refus, la protection est réputée accordée.

1111. Le Bureau international transmet une copie de la notification au titulaire et l'informe (et en même temps l'Office qui l'a envoyée) que la notification de refus n'a pas été prise en considération, en indiquant ses raisons. [[Règle 18.1\)b\) et 2\)c\)](#)]

#### **Le refus provisoire est irrégulier et n'est pas inscrit**

1112. Lorsque la notification n'indique pas le délai pour déposer une requête en réexamen, un recours ou une réponse à une opposition, ni l'autorité auprès de laquelle il faut l'adresser, le refus provisoire ne sera pas inscrit au registre international. Ce type d'irrégularité entraîne un retard dans l'inscription de la notification du refus provisoire, car l'Office dispose d'un délai pour corriger l'irrégularité. Dans ces cas, si l'Office envoie une notification régularisée dans le délai de deux mois mentionné dans l'avis d'irrégularité, le Bureau international considérera, aux fins de [l'article 5.2\)](#) du Protocole, que cette notification régularisée a été envoyée à la date à laquelle la notification irrégulière lui avait été adressée. Autrement dit, si la notification irrégulière avait été adressée dans le délai applicable en vertu de [l'article 5.2\)](#) du Protocole, une notification régularisée, qui est envoyée dans le délai de deux mois mentionné dans l'avis, sera considérée comme ayant satisfait aux exigences de cette disposition. Toutefois, si l'Office ne régularise pas sa notification dans ce délai de deux mois, celle-ci ne sera pas considérée comme une notification de refus provisoire. Le Bureau international informera le titulaire et l'Office qu'il ne considère pas la notification comme telle, en indiquant ses raisons. [[Règle 18.1\)d\)](#)]

1113. 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\) et f\)](#)]

1114. Le Bureau international adresse une copie de toute notification régularisée au titulaire.

#### **Le refus provisoire est irrégulier mais il est inscrit**

1115. Sauf dans les circonstances visées au paragraphe 1112, le Bureau international inscrira un refus provisoire s'il est irrégulier, mais invitera l'Office à corriger la notification dans un délai de deux mois. En même temps, il enverra au titulaire des copies de la notification de refus irrégulier et de l'invitation envoyée à l'Office. [[Règle 18.1\)c\)](#)]

1116. Il s'agit de l'irrégularité la moins grave. Bien que l'Office soit invité à corriger sa notification, il n'est pas obligé de le faire puisque le refus provisoire a été inscrit au registre international. Toutefois, une régularisation serait utile pour le titulaire. En cas de régularisation, le Bureau international inscrit le refus provisoire régularisé et en transmet une copie au titulaire. Voici quelques exemples d'irrégularités entrant dans cette catégorie :

- l'indication des produits et services qui sont concernés, ou non concernés, par le refus provisoire fait défaut;
- la notification ne contient pas la reproduction d'une marque antérieure avec laquelle il y a un conflit;
- les renseignements relatifs à la marque antérieure, y compris le nom et l'adresse de son titulaire, sont manquants.

### **Procédure à la suite d'une notification de refus provisoire**

1117. Lorsque le titulaire d'un enregistrement international reçoit une notification de refus par l'entremise du Bureau international (y compris une notification irrégulière de refus en vertu de la [règle 18.1\)c](#)), voir le paragraphe 1111), il dispose des mêmes droits et moyens de recours (tels qu'une procédure de réexamen ou de recours contre le refus) que si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office qui a émis la notification de refus. L'enregistrement international est donc, à l'égard du membre concerné, soumis aux mêmes procédures que celles qui s'appliqueraient à une demande d'enregistrement déposée auprès de l'Office de ce membre. [\[Article 5.3\]](#)

1118. Si le titulaire reçoit une notification de refus provisoire, il devra examiner s'il souhaite poursuivre la désignation dans le membre concerné et s'il doit déposer une réponse auprès de cet Office. L'Office doit donc être très clair à cet égard. Dans la plupart des cas, le titulaire devra donner des instructions à un mandataire local. Toutes les communications suivant la notification du refus provisoire se feront entre le mandataire local et l'Office. Lorsque la procédure est achevée et que l'Office est prêt à rendre une décision, il doit informer le Bureau international de cette décision et fournir des précisions quant à l'étendue de la protection de la marque dans le membre concerné en vertu de la [règle 18ter.2\) ou 3\)](#). Voir plus loin, aux paragraphes 1126 à 1146.

### ***Situation d'un enregistrement international dans un membre désigné***

1119. Les règles [18bis et 18ter](#) traitent de la situation d'un enregistrement international dans un membre désigné, et des types de communication au Bureau international, par un Office, de ladite situation.

### ***Situation provisoire de la marque***

1120. Un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable, notifier au Bureau international 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 ces oppositions ou observations peuvent être déposées. [\[Règle 18bis.1\) a\]](#)

1121. Un Office, qui a notifié un refus provisoire, peut envoyer une déclaration selon laquelle l'examen d'office est achevé mais indiquant que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers. Ici aussi, dans cette déclaration, l'Office indiquera jusqu'à quelle date ces oppositions et observations peuvent être déposées. [[Règle 18bis.1b](#)]

1122. La notification de situation provisoire d'une marque est facultative. Elle est fournie seulement à des fins d'information et n'a pas force obligatoire sur le droit procédural national. Il appartient à l'Office concerné de décider s'il souhaite accorder aux titulaires une telle situation provisoire. Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la [règle 18bis](#), informe le titulaire de l'enregistrement international concerné et, lorsque la déclaration a été communiquée ou peut être reproduite sous la forme d'un document distinct, transmet une copie de ce document au titulaire.

1123. L'Office d'un membre désigné qui a adressé au Bureau international une déclaration en vertu de la [règle 18bis](#) doit, en temps voulu, soit envoyer une notification de refus provisoire de protection conformément à la [règle 17.1](#), si une opposition ou des observations sont déposées durant le délai de refus applicable, soit, en l'absence d'opposition ou d'observations, envoyer au Bureau international une déclaration conformément à la [règle 18ter](#).

1124. Si l'Office ne donne pas suite, en notifiant un refus provisoire ou une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la [règle 18ter.1](#), le principe de l'*acceptation tacite* prévaut, et l'enregistrement international est réputé protégé dans le membre concerné.

### **Formulaire type 8**

1125. L'Office doit utiliser le [formulaire type 8](#) pour notifier au Bureau international une telle situation provisoire, à savoir qu'un examen d'office a été achevé sans qu'aucun motif de refus n'ait été relevé, mais que la protection de l'enregistrement international peut toujours faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers. Ce formulaire peut également être utilisé lorsqu'une notification de refus provisoire a été communiquée précédemment.

1126. L'Office doit ensuite adresser une notification au Bureau international en vertu des [règles 17 ou 18ter](#), en utilisant de préférence les formulaires types 3, 4 ou 5, selon la situation :

- lorsqu'une opposition est déposée, l'Office doit notifier un refus provisoire fondé sur une opposition en vertu de la [règle 17](#) (en utilisant le [formulaire type 3A](#) ou [3B](#)), selon que le refus provisoire est total ou seulement partiel.
- si aucune opposition n'est déposée, l'Office doit notifier une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la [règle 18ter.1](#) (en utilisant le [formulaire type 4](#)), ou notifier une déclaration d'octroi partiel ou total de la protection à la suite d'un refus provisoire en vertu de la [règle 18ter.2](#) (en utilisant le [formulaire type 5](#)).

### ***Situation finale de l'enregistrement international***

1127. L'Office d'un membre désigné dans un enregistrement international est tenu d'envoyer au Bureau international une déclaration l'informant de la situation finale de la marque dans le membre concerné, une fois que toutes les procédures relatives à la protection de la marque auprès de cet Office sont achevées. [[Règle 18ter](#)]

1128. Il existe trois types différents de décisions 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**

1129. Lorsqu'un Office d'un membre désigné a achevé toutes ses procédures et ne trouve aucun motif pour refuser la protection de la marque, cet Office doit, dès que possible, et avant l'expiration du délai de refus applicable, envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection est accordée à la marque.

1130. Cela signifie que l'Office doit avoir effectué, le cas échéant, son examen d'office sans trouver de motifs de refus et avoir publié la marque à des fins d'opposition sans qu'aucune opposition de tiers n'ait été déposée, c'est-à-dire que l'Office est prêt à accorder une protection complète à l'enregistrement international. Idéalement, cette déclaration devrait être notifiée au Bureau international avant l'expiration du délai applicable d'un an ou de 18 mois.

1131. Bien qu'une telle déclaration soit obligatoire lorsque les conditions sont remplies, il est à noter qu'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 applicable en vertu de l'[article 5.2](#) du Protocole, la marque est automatiquement protégée dans le membre concerné, pour tous les produits et services mentionnés. C'est ce principe d'*acceptation tacite* qui s'applique. [[Règle 18ter.1](#)]

1132. Lorsque l'Office est un membre qui exige du titulaire le paiement de la taxe individuelle pour sa désignation en deux parties, l'envoi d'une déclaration d'octroi de protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe. [[Règle 34.3](#)]

#### **Formulaire type 4**

1133. Une fois que toutes ses procédures sont achevées et n'ayant relevé aucun motif pour refuser la protection avant l'expiration du délai de refus applicable en vertu de l'[article 5.2](#), l'Office est invité à utiliser le [formulaire type 4](#) pour notifier au Bureau international une telle déclaration d'octroi de la protection. La protection étant accordée à la marque pour tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement international, l'Office n'a pas à énumérer les produits et services dans ce formulaire.

1134. Le formulaire type 4 ne doit être utilisé que lorsque l'Office n'a pas déjà envoyé de notification de refus provisoire. S'il a déjà envoyé une telle notification, l'Office doit envoyer une déclaration concernant la décision finale sur la situation de protection de la marque, en utilisant soit le [formulaire type 5](#) (déclaration d'octroi total ou partiel de la protection suite à un refus provisoire), soit le [formulaire type 6](#) (confirmation d'un refus provisoire total). Pour en savoir plus sur ces formulaires types, voir les paragraphes 1139 et 1140.

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

1135. Lorsque l'Office a déjà notifié un refus provisoire au Bureau international, il doit y donner suite en rendant sa décision finale. Cette décision finale peut faire suite à la réponse du titulaire ou de son mandataire local, conformément aux dispositions prévues par la législation nationale. Lorsque l'Office a émis un refus total provisoire, il peut soit confirmer ce refus total, soit accorder une protection totale ou partielle. Toutefois, lorsque l'Office a émis un refus partiel provisoire, la décision finale ne peut pas confirmer un refus total.



1136. Une fois qu'il a terminé toutes ses procédures, l'Office peut rendre sa décision finale. Il est important de distinguer les procédures ouvertes à l'Office et les procédures qui peuvent concerner un autre organe judiciaire, tel qu'une chambre de recours ou un tribunal. Une fois que l'Office a terminé les procédures dont il a le plein contrôle, il doit rendre sa décision finale.

1137. Sauf s'il confirme un refus provisoire total (voir le paragraphe 1140), l'Office d'un membre qui a émis une notification de refus provisoire doit, une fois que toutes les procédures devant ledit Office ont été achevées, envoyer au Bureau international : [\[Règle 18ter.2\]](#)

- soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans le membre concerné, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée [\[Règle 18ter.2\)i\]](#),
- soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans le membre concerné [\[Règle 18ter.2\)ii\]](#).

1138. Là encore, lorsqu'un titulaire a désigné un [membre qui a exigé que la taxe pour la demande internationale soit payable en deux parties](#), l'envoi d'une déclaration d'octroi de la protection sera subordonné au paiement de la seconde partie de la taxe. [\[Règle 34.3\]](#)

#### Formulaire type 5

1139. Il est recommandé que l'Office utilise le [formulaire type 5](#) lorsqu'il a précédemment notifié au Bureau international un refus provisoire total ou partiel (en utilisant le [formulaire type 3A](#) ou [3B](#)) et que, après avoir accompli toutes ses procédures, il a maintenant décidé d'accorder la protection à certains ou à l'ensemble des produits et services énumérés dans l'enregistrement international. Si l'Office a accordé une protection partielle, il doit fournir une indication claire des produits et services auxquels la protection a été accordée. Lorsqu'il s'agit de tous les produits ou services compris dans une classe donnée, l'indication doit être libellée comme suit : "tous les produits (ou tous les services) de la classe X".

### **Confirmation de refus provisoire total**

#### Formulaire type 6

1140. Enfin, l'Office d'un membre désigné qui a communiqué une notification de refus provisoire total doit, une fois que toutes les procédures devant ledit Office relatives à la protection de la marque sont achevées et que l'Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans le membre concerné pour tous les produits et services, envoyer au Bureau international une déclaration à cet effet. Il est recommandé à l'Office d'utiliser le [formulaire type 6](#) à cette fin. [\[Règle 18ter.3\]](#)

### **Autres décisions prises par un membre désigné affectant l'étendue de la protection**

#### ***Nouvelles décisions***

1141. Lorsque l'Office a notifié au Bureau international sa décision finale, le titulaire peut, conformément à la législation nationale, former un recours contre la décision finale de l'Office, notamment devant une chambre de recours ou un tribunal.

1142. Lorsque l'Office d'un membre désigné, après que la protection de la marque a été accordée ou refusée, a connaissance d'une nouvelle décision (par exemple, une décision résultant d'un recours auprès d'une autorité extérieure à cet Office) ayant une incidence sur l'étendue de cette protection, il doit envoyer au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est désormais protégée. Lorsque la décision de la chambre de recours ou du tribunal confirme simplement l'étendue de la protection telle qu'elle a été indiquée par l'Office dans sa décision finale, celui-ci n'a pas besoin de notifier ce fait au Bureau international. Une notification n'est à adresser au Bureau international que si la décision a une incidence sur le champ d'application tel qu'il est inscrit dans le registre international, c'est-à-dire que le champ d'application est soit réduit (champ d'application plus restreint), soit étendu (champ d'application plus large).

1143. Une autorité extérieure à l'Office peut rendre une telle décision, par exemple, à la suite d'un recours ou d'autres procédures. L'Office peut également rendre une nouvelle décision après l'achèvement de ses procédures normales, par exemple, lorsqu'il y a eu une demande de rétablissement des droits ou de *restitutio in integrum*.

1144. Bien qu'en théorie, il ne puisse y avoir qu'une seule décision finale, il existe en fait la possibilité qu'il y ait plusieurs nouvelles décisions; par exemple une nouvelle décision d'une chambre de recours, et si cette nouvelle décision est portée en appel devant un tribunal, cette décision ultérieure du tribunal peut constituer une autre nouvelle décision. Il est également possible qu'un tiers engage ultérieurement une action en radiation à l'encontre d'une désignation dans un enregistrement international pour défaut d'usage. En conséquence, lorsqu'une décision ultérieure annule partiellement l'enregistrement international pour certains produits et services, cette décision doit également être notifiée au Bureau international en tant que nouvelle décision. [\[Règle 18ter.4\]](#)

### Formulaire type 7

1145. Il est recommandé à l'Office d'utiliser le [formulaire type 7](#) lorsqu'il y a une nouvelle décision, qui a une incidence sur l'étendue de la protection de la marque, et que l'un des faits suivants s'est produit :

- le délai de refus applicable en vertu de l'[article 5.2](#)), a expiré sans que l'Office ait envoyé de notification de refus provisoire (*acceptation tacite*); ou,
- l'Office a envoyé une déclaration d'octroi total de la protection ([règle 18ter.1](#)) (en utilisant le [formulaire type 4](#)); ou,
- l'Office a envoyé une déclaration d'octroi total ou partiel de la protection à la suite d'un refus provisoire ([règle 18ter.2](#)) (en utilisant le [formulaire type 5](#)); ou,
- l'Office a envoyé une confirmation du refus provisoire total ([règle 18ter.3](#)) (en utilisant le [formulaire type 6](#)).

1146. Lorsque la nouvelle décision concerne certains des produits et services, l'Office doit fournir une indication claire des produits et services pour lesquels la marque est protégée. Lorsque tous les produits ou services compris dans une classe donnée sont concernés, l'indication doit être libellée comme suit : "tous les produits (ou tous les services) de la classe X".

### Inscription des déclarations reçues en vertu de la règle 18ter

1147. Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la [règle 18ter](#) et en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée ou peut être reproduite sous la forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire. Toute déclaration reçue en vertu de la règle 18ter est également publiée dans la [gazette](#).

1148. En outre, le Bureau international met à disposition les copies numérisées de ces déclarations dans [Madrid Monitor](#). [[Règle 18ter.5](#)] [[Règle 32.1\)a\)iii](#)]

### Invalidation dans un membre désigné

1149. Dans le règlement d'exécution, on entend par "invalidation" toute décision prise par une autorité compétente (administrative ou judiciaire) d'un membre désigné qui révoque ou annule les effets, sur le territoire de ce membre, d'un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation dudit membre.

1150. Les effets d'un enregistrement international peuvent être invalidés pour un certain nombre de motifs; par exemple, le titulaire n'a pas respecté les dispositions de la législation concernant l'utilisation de la marque, la marque est devenue générique ou trompeuse ou il a été établi que la marque aurait dû être refusée lors de l'examen initial de la désignation.

1151. L'invalidation, par les autorités compétentes d'un membre, des effets d'un enregistrement international sur le territoire de ce membre ne peut être prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Les procédures concernant cette invalidation se déroulent directement entre le titulaire de l'enregistrement international, la partie qui a introduit l'action en invalidation et l'autorité compétente concernée (Office ou tribunal). Il peut être nécessaire pour le titulaire de désigner un mandataire local. La procédure relève entièrement de la législation et de la pratique du membre concerné. [[Article 5.6](#)]

1152. Les procédures et le droit matériel régissant une telle invalidation doivent être les mêmes que ceux qui s'appliquent aux marques enregistrées auprès de l'Office de ce membre. Par exemple, la protection de la marque peut être révoquée parce que son titulaire ne s'est pas conformé aux dispositions de la législation du membre en ce qui concerne l'utilisation de la marque, ou parce qu'il a laissé la marque devenir générique ou trompeuse, ou encore 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 lors de l'examen initial de la désignation.

1153. Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés (en tout ou en partie) dans un membre, et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet de recours, l'Office de ce membre doit notifier au Bureau international les faits pertinents, à savoir : [[Règle 19](#)]

- l'autorité (par exemple, l'Office ou une juridiction particulière) qui a prononcé l'invalidation, la date à laquelle elle a été prononcée et le fait que celle-ci ne peut plus faire l'objet de recours;
- le numéro de l'enregistrement international et le nom du titulaire;
- si l'invalidation ne concerne pas tous les produits et services, ceux qui sont visés (doivent être mentionnés les produits et services qui demeurent couverts par l'enregistrement ou ceux qui ne le sont plus);

- la date à laquelle l’invalidation a été prononcée ainsi que la date à laquelle elle prend effet. [\[Règle 1\)xix\)bis\]](#) [\[Règle 19.1\)vi\]](#)

### **Formulaire type 10**

1154. Il est recommandé à l’Office d’utiliser le [formulaire type 10](#), lorsque les effets d’un enregistrement international ont été invalidés (y compris, par exemple, révoqués, annulés ou radiés) sur son territoire conformément à l’[article 5.6](#), et à la [règle 19](#), et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet de recours. Toutefois, le titulaire doit avoir eu la possibilité de faire valoir ses droits. Lorsque tous les produits ou services compris dans une classe donnée sont concernés, l’indication doit être libellée comme suit : “tous les produits (ou tous les services) de la classe X”. Dans tous les cas, il convient d’indiquer clairement les produits et services qui sont concernés ou ceux qui ne le sont pas. L’Office doit notifier non seulement la date à laquelle l’invalidation a été prononcée, mais aussi, dans la mesure du possible, la date à laquelle prend effet.

### **Inscription des invalidations**

1155. Le Bureau international inscrit l’invalidation au registre international à compter de la date de réception d’une notification remplissant les conditions requises, avec les données figurant dans la notification, et en informe l’Office d’origine (si cet Office a fait savoir au Bureau international qu’il souhaite recevoir ces informations) et le titulaire. Il publie également l’invalidation dans la [gazette](#). [\[Règle 32.1\)a\)x\]](#)

### ***Communications des Offices des membres désignés en vertu de la règle 23bis envoyées par l’intermédiaire du Bureau international***

1156. L’Office d’un membre désigné peut envoyer au titulaire ou à son mandataire (par l’intermédiaire du Bureau international) des communications qui ne relèvent pas de ses obligations en vertu du règlement d’exécution. Il s’agit de situations dans lesquelles la législation d’un membre ne permet pas à l’Office de transmettre des communications directement à un titulaire qui n’a pas élu de domicile ni constitué de mandataire local dans ce membre concerné. Ces communications pourraient, par exemple, informer le titulaire qu’une action en radiation a été engagée dans ce membre concerné et lui donner un délai pour faire valoir ses droits.

1157. Lorsqu’une action engagée à l’encontre d’un enregistrement international aboutit à une décision affectant les droits dans le membre concerné, l’Office est tenu de notifier ce fait au titulaire, en vertu de la [règle 18ter.4](#) (nouvelle décision) ou de la [règle 19](#) (invalidation).

1158. Le Bureau international transmet la communication au titulaire ou au mandataire inscrit, sans en examiner le contenu ni l’inscrire au registre international. [\[Règle 23bis\]](#)

### **Notification des modifications et autres inscriptions relatives à l’enregistrement international**

1159. L’un des avantages du système de Madrid est la possibilité pour le titulaire de gérer de manière centralisée ses droits directement devant le Bureau international et le fait que les différentes inscriptions concernant l’enregistrement international produiront leurs effets dans les membres désignés.

1160. L'Office d'un membre désigné peut recevoir du Bureau international les notifications suivantes concernant les mises à jour du registre international :

- une modification du nom ou de l'adresse du titulaire (voir les paragraphes 527 à 550);
- une modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire, lorsque le titulaire est une personne morale (voir les paragraphes 527 à 550);
- la constitution d'un mandataire, ou la modification du nom ou de l'adresse de celui-ci (voir les paragraphes 187 à 217 et 642 à 647);
- une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international (voir les paragraphes 698 à 702);
- une restriction de l'enregistrement international demandée par le titulaire, telle que la limitation, la renonciation ou la radiation (voir les paragraphes 551 à 596);
- une radiation de l'enregistrement international en raison de la cessation des effets de la marque de base (paragraphes 1034 à 1036);
- le renouvellement d'un enregistrement international. L'Office de chaque membre désigné dans un enregistrement international sera informé si l'enregistrement international a été renouvelé ou non, à l'égard de son membre, ou si l'enregistrement international n'a pas été renouvelé (voir les paragraphes 727 à 780).

1161. Lorsqu'il est informé de ce qui précède, l'Office doit prendre note des nouvelles informations et mettre à jour son registre afin de les refléter. Pour plus d'informations, veuillez consulter le chapitre II du présent guide pour chaque mise à jour indiquée ci-dessus.

1162. Lorsque l'enregistrement international est radié en raison de la cessation des effets de la marque de base, le titulaire dispose d'un délai pour demander la transformation du droit international en droit national ou régional. Voir plus de précisions sur la transformation aux paragraphes 817 à 822 et 1245 à 1251.

### **Examen des notifications de modifications et autres inscriptions relatives à l'enregistrement international**

1163. L'Office doit accorder une attention particulière aux notifications concernant la radiation (qu'elle soit voulue par le titulaire ou due à la cessation des effets de la marque de base) et la renonciation, qui impliquent que la marque n'est plus protégée sur ce territoire. D'une manière générale, l'Office ne doit pas examiner ni commenter les inscriptions – qui ont été effectuées de manière centralisée au Bureau international et concernent l'enregistrement international.

1164. Toutefois, les notifications suivantes requièrent une attention particulière car, dans ces situations, l'Office peut examiner l'inscription et notifier au Bureau international qu'elle ne doit pas avoir d'effet sur son territoire :

- une limitation inscrite en vertu de la [règle 25](#) au moyen du [formulaire officiel MM6](#) ou de la [version en ligne](#);

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

### ***Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet***

1165. Le titulaire peut demander l'inscription d'une limitation pour réduire la liste des produits et services à l'égard de certains ou de tous les membres désignés. L'Office d'un membre désigné, auquel le Bureau international notifie une limitation de la liste des produits et services le concernant, peut examiner la limitation et déclarer que celle-ci est sans effet sur son territoire. [Règle 27.5]

1166. Cette possibilité ne s'applique que lorsque le titulaire a demandé l'inscription d'une limitation en vertu de la [règle 25](#), c'est-à-dire après l'inscription de l'enregistrement international et que cette limitation ne figure ni dans la demande internationale ni dans une désignation postérieure. Pour plus d'informations sur la manière d'examiner les limitations présentées dans la demande internationale ou dans la désignation postérieure, voir les paragraphes 1057 et 1058.

### **Examen de la limitation**

1167. Lorsqu'une limitation lui est notifiée, l'Office doit comparer la liste limitée des produits et services avec la liste principale des produits et services de l'enregistrement international, ou la liste des produits et services qui s'appliquent au membre de l'Office (par exemple, lorsque la liste principale a déjà été limitée en raison d'une opération antérieure). Voir l'illustration ci-dessous :

Produits de la liste principale de l'enregistrement international	Comparer	Produits dans la notification de la limitation
<i>Vêtements</i>		<i>T-shirts, chemises et robes</i>
<i>Vins et spiritueux</i>		<i>Vins</i>

1168. Si l'Office estime que la limitation demandée par le titulaire est acceptable, il doit simplement prendre note de la nouvelle portée limitée de la protection.

1169. Toutefois, si l'Office estime que la limitation n'est pas acceptable, il peut déclarer que la limitation est sans effet sur son territoire. Cela peut être envisageable pour l'Office lorsque, par exemple, il considère que la modification demandée n'est pas en fait une limitation, mais plutôt une extension de la liste, ou parce que l'Office a déjà accordé une protection à la marque mais avec une portée plus étroite que la limitation, comme illustré ci-dessous :

Produits de la liste principale de l'enregistrement international	Comparer	Produits dans la notification de la limitation
<i>Vêtements</i>		<i>T-shirts, chemises et sandales</i>
<i>Vins et spiritueux</i>		<i>Boissons alcoolisées</i>

### Effet de la déclaration

1170. Une telle déclaration a pour effet, à l'égard du membre concerné, que la limitation ne s'appliquera pas aux produits et services visés par la déclaration. La liste des produits et services applicables pour ce membre sera la liste qui découle de la désignation (y compris toute limitation inscrite antérieurement) ou la liste qui découle d'une décision concernant l'étendue de la protection en vertu des [règles 18ter ou 19](#).

### Délai pour faire la déclaration

1171. Lorsque l'Office souhaite faire une telle déclaration en vertu de la [règle 27.5](#), il doit l'envoyer au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification de la limitation a été envoyée audit Office. Dans sa déclaration, l'Office doit indiquer les motifs pour lesquels la limitation est sans effet et, lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services visés par la limitation, ceux qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne le sont pas, ainsi que les dispositions essentielles correspondantes de la législation et enfin si la déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.

1172. L'Office peut indiquer, dans la déclaration, que celle-ci est définitive et ne peut faire l'objet ni d'un réexamen ni d'un recours. Toutefois, si un Office indique dans la déclaration que celle-ci peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, il doit indiquer clairement le délai pour demander ce réexamen ou ce recours et l'autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé, ainsi que la nécessité éventuelle de le faire par l'intermédiaire d'un mandataire local.

### Formulaire type 13

1173. L'Office doit utiliser le [formulaire type 13](#) pour notifier au Bureau international une déclaration selon laquelle une limitation (demandée en vertu de la [règle 25](#)) est sans effet sur son territoire. L'Office doit indiquer si la déclaration concerne l'ensemble des produits et services qui faisaient l'objet de la limitation ou seulement certains d'entre eux. Dans ce dernier cas, l'Office doit fournir une indication claire des produits et services qui sont concernés ou de ceux qui ne le sont pas. Lorsque tous les produits ou services compris dans une classe donnée sont concernés, l'indication doit être libellée comme suit : "tous les produits (ou tous les services) de la classe X".

### **Exemple de déclaration selon laquelle une limitation est sans effet**

1174. Un enregistrement international couvre :

*Classe 14 : “bracelets; boucles d’oreilles; bagues; fixe-cravates; épingles de revers; boutons de manchette; bracelets de montre; montres-bracelets”.*

*Le 1<sup>er</sup> février 2022, le Bureau a été informé de la liste limitée suivante :*

*Classe 14 : “Bijoux; montres à gousset”.*

*Après avoir procédé à un examen de la limitation, l’Office considère que la liste limitée a en fait une portée plus large que la liste principale de l’enregistrement international (pour laquelle il a été désigné).*

*L’Office dispose de 18 mois pour déclarer que la limitation est sans effet sur son territoire. Aucune disposition de la législation locale ne permet au titulaire de demander un réexamen de la déclaration.*

*L’Office remplit le formulaire type 13 et le transmet au Bureau international avant le 1<sup>er</sup> août 2023.*

#### *Décision définitive après déclaration*

1175. Lorsque l’Office prévoit un réexamen de la déclaration ou un recours contre la déclaration, puis prend une décision définitive, il doit notifier sa décision au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et la notifie au titulaire, au mandataire inscrit ou à l’Office qui a présenté la demande d’inscription de la limitation. [\[Règle 27.5\)e\]](#)

#### *Formulaire type 14*

1176. Lorsque l’Office a précédemment notifié au Bureau international une déclaration en vertu de la [règle 27.5\)](#) (en utilisant le [formulaire type 13](#)) et qu’il souhaite maintenant notifier au Bureau international la décision définitive relative à cette déclaration, il doit le faire en utilisant le [formulaire type 14](#). Si la décision définitive modifie la portée de la déclaration, l’Office doit indiquer clairement les produits et services auxquels la limitation se rapporte. Lorsqu’il s’agit de tous les produits ou services compris dans une classe donnée, l’indication doit être libellée comme suit : “tous les produits (ou tous les services) de la classe X”.

### **Inscription, notification et publication de la déclaration**

1177. Dès réception de cette déclaration contenant toutes les informations pertinentes, le Bureau international l’inscrit au registre international et la notifie en conséquence à la partie (titulaire ou Office) qui a présenté la demande d’inscription de la limitation. [\[Règle 27.5\)a\) à c\)\]](#)

1178. Les informations pertinentes concernant la déclaration, ou toute décision finale à cet égard, seront publiées dans la [gazette](#). [\[Règle 27.5\)d\) et e\)\]](#)

### **Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet**

1179. Lorsque le Bureau international a reçu une demande d’inscription de changement de titulaire concernant un enregistrement international, il l’inscrit au registre international une fois en possession de toutes les informations pertinentes.



1180. Lorsque l'Office d'un membre désigné a reçu une notification du Bureau international l'informant d'un changement de titulaire le concernant, l'Office peut accepter le changement et prendre note des informations concernant le cessionnaire en tant que nouveau titulaire, ou il peut avoir besoin d'examiner les informations contenues dans la notification, à condition que sa législation comporte des dispositions permettant un tel examen. [[Règle 27.4](#)]

1181. Conformément à sa législation, l'Office d'un membre désigné auquel le Bureau international notifie un changement de titulaire le concernant peut donc déclarer que le changement de titulaire n'a aucun effet sur son territoire.

### **Examen du changement de titulaire**

1182. Il appartient aux membres concernés de déterminer les effets du changement de titulaire, conformément à leur législation nationale. La validité d'un changement de titulaire d'un enregistrement international à l'égard d'un membre particulier est régie par la législation de ce membre. En particulier, lorsque le changement de titulaire ne porte que sur une partie des produits et services, un membre désigné a le droit de refuser de reconnaître la validité du changement si les produits et services inclus dans la partie transférée sont similaires à ceux qui restent au nom du titulaire. Cela peut être le cas lorsque le cessionnaire (nouveau titulaire) est une personne physique ou une personne morale qui, en vertu de la législation de ce membre, n'est pas habilitée à posséder des marques, ou lorsque la législation du membre concerné n'autorise pas un transfert qui, selon lui, serait susceptible d'induire le public en erreur.

### **Délai pour faire la déclaration**

1183. Si l'Office souhaite faire une telle déclaration, il doit l'envoyer au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification du changement de titulaire a été envoyée à l'Office concerné. Dans sa déclaration, l'Office doit indiquer les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet, ainsi que les dispositions essentielles correspondantes de la législation et préciser si la déclaration peut faire l'objet d'un recours.

1184. L'Office peut indiquer, dans la déclaration, que celle-ci est définitive et ne peut faire l'objet ni d'un réexamen ni d'un recours. Toutefois, si un Office indique dans la déclaration que celle-ci peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, il doit indiquer clairement le délai pour demander ce réexamen ou former ce recours et l'autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé, ainsi que la nécessité éventuelle de le faire par l'intermédiaire d'un mandataire local.

### **Effet de la déclaration**

1185. Une telle déclaration a pour effet, à l'égard du membre désigné concerné, que l'enregistrement international restera au nom de l'ancien titulaire (le cédant). La question de savoir quels sont les effets d'une telle déclaration entre les parties intéressées relève de la législation nationale applicable. [[Règle 27.4](#)a)]

### **Formulaire type 11**

1186. L'Office doit utiliser le [formulaire type 11](#) pour notifier au Bureau international une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet.

### Décision définitive suite à la déclaration

1187. Lorsque l'Office prend une décision définitive concernant la déclaration, il doit notifier cette décision au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et la notifie en conséquence à la partie (titulaire ou Office) qui a présenté la demande d'inscription du changement de titulaire, ainsi qu'au nouveau titulaire. [Règle 27.4)e]

### Formulaire type 12

1188. Lorsque l'Office a précédemment notifié au Bureau international une déclaration en vertu de la [règle 27.4](#)) (en utilisant le [formulaire type 11](#)), et qu'il souhaite maintenant notifier au Bureau international la décision définitive relative à cette déclaration, il doit le faire en utilisant le [formulaire type 12](#).

### Inscription, notification et publication de la déclaration

1189. Dès réception de cette déclaration contenant toutes les informations pertinentes, le Bureau international l'inscrit au registre international et la notifie en conséquence à la partie (titulaire ou Office) qui a présenté la demande d'inscription du changement de titulaire ainsi qu'au nouveau titulaire. [Règle 27.4)a) à c)]

1190. La partie de l'enregistrement international qui a fait l'objet de la déclaration ou de la décision finale sera inscrite comme un enregistrement international distinct de la même manière que pour l'inscription d'un changement partiel de titulaire (voir les paragraphes 633 et 634). Cela signifie que pour le membre qui fait cette déclaration, l'enregistrement international changera – avec le même numéro mais avec l'ajout d'une lettre majuscule (par exemple, l'enregistrement international 1234567 devient 1234567A).

1191. La déclaration, ou toute décision finale à cet égard, sera publiée dans la [gazette](#). [Règle 27.4)d) et e)] [Instruction 18] [Règle 32.1)a)xi)]

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

1192. Lorsque le Bureau international reçoit une demande d'inscription d'une licence pour un enregistrement international, il l'inscrit au registre international avec tous les renseignements pertinents. Il inscrit la licence donnée pour qu'elle produise ses effets à l'égard des membres indiqués, à moins qu'un membre n'ait déjà fait une déclaration en vertu de la [règle 20bis.6\)a\) ou b\)](#) (voir les paragraphes 1307 et 1308 pour de plus amples informations).

### Examen de l'inscription de la licence

1193. Lorsque l'Office d'un membre désigné reçoit une notification du Bureau international l'informant de l'inscription d'une licence à l'égard de ce membre, l'Office peut accepter la modification et prendre note des informations concernant la licence. Il peut aussi avoir besoin d'examiner les informations contenues dans la notification à condition que sa législation comporte des dispositions permettant un tel examen.

1194. Conformément à sa législation, l'Office d'un membre désigné, qui est informé par le Bureau international de l'inscription d'une licence, peut donc déclarer que l'inscription d'une licence donnée est sans effet sur son territoire. [Règle 20bis.5)]

1195. Une telle déclaration peut être faite, au cas par cas, lorsque la législation du membre concerné reconnaît les effets des licences inscrites au registre international, mais qu'il existe des objections à l'égard d'une licence donnée, par exemple, au motif que le public pourrait être induit en erreur. [[Règle 20bis.5](#)]

#### **Effet de la déclaration**

1196. Une telle déclaration a pour effet, à l'égard du membre désigné, que la licence ne sera pas considérée comme inscrite.

#### **Délai**

1197. Lorsque l'Office souhaite faire une telle déclaration, il doit l'adresser 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.

#### **Formulaire type 15**

1198. L'Office doit utiliser le [formulaire type 15](#) pour notifier au Bureau international une déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée en vertu de la [règle 20bis.5](#) est sans effet sur son territoire.

1199. 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, ceux qui sont affectés par la déclaration ou ceux qui ne le sont pas,
- iii) les dispositions essentielles correspondantes de la législation, et
- iv) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours. [[Règle 20bis.5](#)a) à c)]

1200. Lorsque l'Office indique, dans la déclaration, que celle-ci peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, l'Office doit indiquer clairement le délai pour demander ce réexamen ou former ce recours et l'autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé, ainsi que la nécessité éventuelle de le faire par l'intermédiaire d'un mandataire local.

#### **Décision définitive suite à la déclaration**

1201. Toute décision définitive relative à une déclaration doit également être notifiée par l'Office au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et la notifie en conséquence à la partie (titulaire ou Office) qui a présenté la demande d'inscription de la licence. [[Règle 20bis.5](#)e)]

1202. Dès réception de cette déclaration, le Bureau international l'inscrit au registre international, à compter de la date de réception d'une communication conforme aux conditions requises, publie l'information dans la [gazette](#) et la notifie en conséquence à la partie (titulaire ou Office) qui a présenté la demande d'inscription de la licence.

## Formulaire type 16

1203. Lorsque l'Office a précédemment notifié au Bureau international une déclaration en vertu de la [règle 20bis.5](#) (en utilisant le [formulaire type 15](#)), et qu'il souhaite maintenant notifier au Bureau international la décision définitive relative à cette déclaration, il doit le faire en utilisant le [formulaire type 16](#).

### Inscription, notification et publication de la déclaration

1204. Dès réception de cette déclaration contenant toutes les informations pertinentes, le Bureau international l'inscrit au registre international et la notifie en conséquence à la partie (titulaire ou Office) qui a présenté la demande d'inscription de la licence.

1205. Les informations pertinentes concernant la déclaration, ou toute décision définitive à cet égard, sont publiées dans la [gazette](#).

## Division d'un enregistrement international

1206. Il est possible pour le titulaire de demander la division d'un enregistrement international devant l'Office d'un membre désigné, en utilisant le [formulaire officiel MM22](#). Cette caractéristique du système de Madrid peut être utile au titulaire, par exemple, pour surmonter un refus provisoire qui ne concerne que certaines des classes ou certains des produits et services couverts par l'enregistrement international.

1207. Un certain nombre de [membres ont notifié](#) au Bureau international qu'ils ne présenteront pas de demandes de division au Bureau international, soit parce que leur législation nationale ne prévoit pas la division, soit parce que leur législation nationale n'est pas compatible avec la [règle 27bis](#). [[Règle 27bis.6](#)] [[Règles 27bis.1](#)) et 40.6]

1208. Un Office qui a émis un refus provisoire, qui ne concerne qu'une partie des produits et services, peut, à moins qu'il n'ait fait la déclaration pertinente en vertu de la [règle 27bis](#), recevoir une requête du titulaire visant à diviser l'enregistrement international (le parent), et à séparer, par exemple, les produits et services refusés pour créer un nouvel enregistrement international (l'enregistrement divisionnaire ou l'enfant).

1209. Une demande de division d'un enregistrement international doit être présentée à l'Office du membre désigné (voir le [formulaire MM22](#)) à l'égard duquel l'enregistrement international doit être divisé. La demande ne peut pas être présentée directement au Bureau international. [[Règle 27bis.1](#))a]

1210. L'Office concerné peut examiner la demande de division d'un enregistrement international pour 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 de division. Cette taxe est distincte de la taxe à payer au Bureau international et doit être payée directement à l'Office concerné.

### ***Inscription, notification et publication***

1211. Lorsque la demande est conforme aux prescriptions applicables, la division de l'enregistrement international sera inscrite avec la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande ou, si la demande était irrégulière, la date à laquelle l'irrégularité a été corrigée. Toutefois, la date de prise d'effet de l'enregistrement divisionnaire sera la même que celle de l'enregistrement international initial. Il s'ensuit donc que la date de renouvellement de l'enregistrement international divisionnaire sera également la même que celle de l'enregistrement international d'origine (le parent), et non la date inscrite de la demande de division. [[Règle 27bis.4\)a\)](#)]

1212. Après l'inscription de la division, le Bureau international créera un enregistrement international divisionnaire (l'enfant) pour les produits et services spécifiés dans la demande et avec le membre concerné comme seul membre désigné. Il notifiera ce fait à l'Office qui a présenté la demande et en informera le titulaire. La partie qui a été divisée sera inscrite comme un enregistrement international distinct (l'enfant), qui portera le même numéro que le parent dont il a été divisé, assorti d'une lettre majuscule. La publication dans la [gazette](#) porte sur la partie de l'enregistrement international qui a été divisée. [[Règle 27bis.4\)b\)](#)] [[Instruction 16](#)] [[Règle 32.1\)a\)viii\)bis](#)]

1213. Une fois qu'il a reçu la notification de l'inscription de l'enregistrement divisionnaire, l'Office peut alors délivrer un octroi de protection aux classes (ou produits et services) non contestées, lesquelles sont habituellement couvertes par le parent en vertu de la règle 18ter.2), laissant le titulaire libre de contester les produits refusés, habituellement couverts par l'enfant, devant l'Office concerné, sans retarder la protection éventuelle de l'enregistrement parent. Lorsque l'Office sera prêt, il devra également notifier au Bureau international la décision définitive pour les produits et services contestés, très probablement couverts par l'enfant, en vertu de la règle 18ter.2) ou 18ter.3). Une décision prise en vertu de la règle 18ter.2) aurait pour conséquence que le titulaire se retrouve avec deux enregistrements internationaux pour le même membre (c'est-à-dire le parent et l'enfant). La possibilité de fusionner ou non ces enregistrements à un stade ultérieur dépendra de la question de savoir si le membre concerné peut accepter les demandes de fusion (voir le paragraphe 1221). Si l'Office rend une décision en vertu de la règle 18ter.3), le titulaire doit avoir le droit de contester cette décision auprès d'une autorité supérieure, conformément à la législation nationale. [[Règle 18ter.2\) et 3\)](#)]

1214. Voir les paragraphes 648 à 674 pour de plus amples informations sur les demandes de division d'un enregistrement international.

### **Fusion d'enregistrements internationaux**

1215. Il est possible pour le titulaire de demander la fusion d'enregistrements internationaux issus :

- de l'inscription d'un changement partiel de titulaire [[règle 27ter.1\)](#)]; et
- de l'inscription d'une division [[article 27ter.2\)](#)].

1216. 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.

### ***Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire***

1217. Un enregistrement international distinct peut avoir été créé à la suite d'un changement partiel de titulaire pour certains produits et services ou certains membres désignés, ou il peut avoir été créé à la suite d'une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet, émise par un membre désigné.

1218. Lorsque deux ou plusieurs enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire sont inscrits au nom du même titulaire, ce dernier peut demander au Bureau international d'inscrire la fusion des enregistrements internationaux. [[Règle 27.3](#)]

1219. Une demande de fusion d'un enregistrement international issu de l'inscription d'un changement de titulaire peut être présentée au Bureau international directement ou par l'intermédiaire de l'Office du membre du titulaire.

1220. Lorsqu'une demande de fusion remplit les conditions requises, le Bureau international inscrit la fusion des enregistrements internationaux concernés, la notifie à l'Office qui a 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\)viii\*\*bis\*\*](#)]

1221. Voir les paragraphes 675 à 685 pour de plus amples informations sur la fusion d'un enregistrement international à la suite d'un changement partiel de titulaire.

### ***Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription de la division d'un enregistrement international***

1222. Un certain nombre de membres ont notifié au Bureau international qu'ils ne présenteront pas de demandes de fusion au Bureau international ([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 (déclarations faites par les membres). Toutefois, lorsque l'Office concerné a accordé la protection à un enregistrement divisionnaire, et que cet Office permet la fusion, le titulaire peut demander la fusion des enregistrements internationaux issus de l'inscription de la division d'un enregistrement international. Un enregistrement international divisionnaire ne peut être fusionné qu'avec l'enregistrement international dont il a été divisé. [[Règle 27ter.2](#)]

1223. 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](#) par l'intermédiaire de l'Office qui a présenté la demande de division (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM24](#)). [[Règle 27ter.2\)a](#)]

1224. Lorsqu'une demande de fusion remplit les conditions requises, le Bureau international inscrit la fusion des enregistrements internationaux concernés, la notifie à l'Office qui a 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\)viii\*\*bis\*\*](#)]

1225. Pour la fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription de la division d'un enregistrement international, l'enfant (IR 1234567A) sera fusionné avec le parent (IR 1234567), ce qui donnera lieu à un seul enregistrement international (IR 1234567).

1226. Pour de plus amples informations sur la fusion des enregistrements internationaux issus de la division, voir l'[avis d'information n° 21/2018](#), disponible sur le site Internet de l'OMPI.

## Remplacement de l'enregistrement national ou régional par un enregistrement international

### *Qu'entend-on par remplacement?*

1227. Le remplacement est une caractéristique introduite dans le système de Madrid dans le but de libérer le titulaire de l'obligation de renouveler les enregistrements nationaux antérieurs dans un ou plusieurs territoires du système de Madrid, désignés postérieurement dans un enregistrement international. Cette fonction 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 membres désignés.

1228. 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.

1229. Un enregistrement international peut remplacer plusieurs enregistrements nationaux ou régionaux. C'est le cas, par exemple, lorsque le membre concerné 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.

### *Conditions de remplacement*

1230. Pour qu'il y ait remplacement, les conditions suivantes doivent être remplies :

- 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 au membre en question;
- les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional sont également énumérés dans l'enregistrement international à l'égard du membre concerné;
- l'extension de l'enregistrement international à ce membre (qui peut être une désignation postérieure) prend effet après la date de l'enregistrement national ou régional. [[Article 4bis.1](#)]

1231. 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).

### ***Coexistence et produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional***

1232. Les Offices des membres désignés ne peuvent pas refuser la protection de l'enregistrement international au seul motif qu'il existe un enregistrement national ou régional identique antérieur au nom du même titulaire. L'Office doit reconnaître que l'enregistrement national ou régional et l'enregistrement international peuvent coexister – jusqu'à ce que le titulaire décide de ne plus maintenir le droit national ou régional en vigueur.

1233. Dès réception d'une demande de prise en considération, l'Office doit déterminer si les conditions requises ont été remplies (telles qu'énumérées au paragraphe 1230).

1234. 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 produits et services qui se chevauchent n'ont pas à être les mêmes, mais ils doivent être équivalents.

1235. Le remplacement est réputé avoir lieu lorsque l'enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée.

1236. Le remplacement peut être total ou partiel. Voir les paragraphes 836 à 842 pour de plus amples informations et des exemples pratiques de remplacement. Il appartient au titulaire de s'assurer que, dans un cas donné, les conditions visées à l'[article 4bis](#) 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 (voir les paragraphes 830 à 835). Le titulaire peut avoir intérêt à demander à l'Office d'en prendre note, en particulier en cas de remplacement partiel, afin de s'assurer que toutes les conditions ont été remplies et de mieux comprendre les conséquences de l'extinction d'un droit national ou régional antérieur lorsque seul un remplacement partiel a eu lieu.

### ***Prise en considération du remplacement***

1237. Le remplacement est automatique et ne nécessite aucune démarche de la part de l'Office ou du titulaire. Toutefois, le titulaire peut demander à l'Office concerné de prendre note du remplacement dans son registre. Cela sera particulièrement important lorsque le droit national ou régional s'éteindra ultérieurement et pourra finalement disparaître du registre national ou régional. Si l'Office ne prend pas note de la date antérieure, il ne sera peut-être pas possible pour le titulaire d'alerter les tiers de ce fait. [[Article 4bis.2](#)]

1238. Le titulaire doit présenter la demande directement devant l'Office concerné. L'Office peut déterminer si le titulaire doit donner des instructions à un mandataire local, utiliser un formulaire local et si l'Office doit percevoir une taxe pour cette requête. Il serait utile que les Offices puissent inclure le plus d'informations possible quant à leur pratique de prise de en considération des remplacements dans la base de données [Profils des membres de Madrid](#) disponible sur le site Internet de l'OMPI.

1239. La date à laquelle le remplacement prend effet est la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure.



1240. Les Offices doivent accepter les demandes de prise en considération d'un remplacement à partir de la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure par le Bureau international. Néanmoins, certains Offices peuvent n'accepter de recevoir des demandes de prise en considération d'un remplacement que lorsqu'ils ont accordé la protection à l'enregistrement international concerné.

1241. Avant de prendre note du remplacement, l'Office doit examiner la demande pour déterminer si les conditions en vertu de [l'article 4bis.1](#) sont remplies. [\[Règle 21\]](#)

1242. Lorsque, suite à une telle demande du titulaire, l'Office a pris note du remplacement dans son registre, il doit le notifier au Bureau international en conséquence. [\[Règle 21.1\]](#)

### **Formulaire type 17**

1243. L'Office peut utiliser le [formulaire type 17](#), tel qu'illustré ci-dessous, pour notifier le remplacement au Bureau international.

<b>I.</b>	<b>Nom de l'Office :</b>  Un Office membre du système de Madrid
<b>II.</b>	<b>Numéro de l'enregistrement international :</b>  1234567
<b>III.</b>	<b>Nom du titulaire :</b>  ABC Company Limited
<b>IV.</b>	<b>Informations concernant l'enregistrement national ou régional ou les enregistrements nationaux ou régionaux remplacés par l'enregistrement international :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Date et numéro de dépôt :</li> <li>ii) Date et numéro d'enregistrement : 27 janvier 2013, 891011</li> <li>iii) Date de priorité (le cas échéant) :</li> <li>iv) Tout autre droit acquis du fait de l'enregistrement national ou régional (le cas échéant) :</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Si le remplacement concerne plusieurs enregistrements nationaux ou régionaux, veuillez cocher la case et utiliser une feuille supplémentaire en donnant les renseignements demandés ci-dessus pour chaque enregistrement.</p>

**V. Informations concernant la portée du remplacement :**

*Veillez cocher **une seule** des deux options ci-après et, le cas échéant, fournir la liste des produits et services concernés :*

- Le remplacement concerne tous les produits et services figurant dans l'enregistrement international.
- Le remplacement concerne uniquement certains des produits et services figurant dans l'enregistrement international :

**VI. Date et signature de l'Office :**

20 avril 2022

Signature de l'Office

1244. Une fois qu'il a reçu la notification, le Bureau international inscrit les informations relatives au remplacement au registre international et en informe le titulaire. Celles-ci seront également publiées dans la [gazette](#), ce qui permet aux tiers d'avoir accès aux informations relatives au remplacement dans les registres nationaux ou régionaux ainsi que dans le registre international. [[Règle 21](#)] [[Règle 32.1a\)xi](#)]

## Transformation

1245. Lorsque le Bureau international a radié un enregistrement international en raison de la cessation des effets de la marque de base, le titulaire a la possibilité d'assurer le maintien de la protection dans les membres inclus dans cet enregistrement international en transformant celui-ci en droits nationaux ou régionaux.

1246. La transformation n'est possible que lorsque l'enregistrement international a été radié, à l'égard de l'ensemble ou d'une partie seulement des produits et services, à la demande de l'Office d'origine, selon ce qui a été décrit aux paragraphes 817 à 822. Elle n'est pas possible lorsque l'enregistrement international a été radié sur la requête du titulaire, conformément à la [règle 25](#).

1247. 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'un membre pour l'enregistrement d'une marque qui était l'objet d'un enregistrement international désignant ce membre sera traitée par cet Office comme si elle avait été déposée à la date de cet enregistrement international ou, dans le cas où ce membre a été désigné 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](#)]

1248. L'Office doit vérifier la conformité des points suivants :

- l'Office a effectivement été désigné dans l'enregistrement international et cet enregistrement a produit ses effets sur le territoire – la transformation pouvant avoir lieu à l'égard de tout membre sur le territoire duquel l'enregistrement international a produit ses effets, c'est-à-dire de tout membre désigné à l'égard duquel l'enregistrement international n'a pas fait l'objet d'un refus total, d'une invalidation ou d'une renonciation;

- le titulaire demande la transformation dans les délais – la demande nationale ou régionale devant être déposée dans un délai de trois mois à compter de la date d’inscription de la radiation de l’enregistrement international au 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 du membre concerné; et
- la demande doit remplir les conditions requises de la législation applicable du membre.

1249. Si les conditions sont remplies, l’Office peut attribuer un nouveau numéro de demande à la nouvelle demande nationale ou régionale, mais la date de dépôt sera la date applicable de l’enregistrement international pour ce membre – c’est-à-dire, soit la date de l’enregistrement international, soit la date de la désignation postérieure.

1250. Hormis les dispositions spéciales concernant la date, une demande résultant d’une transformation est en fait une demande nationale ou régionale ordinaire. La demande doit être déposée auprès de l’Office concerné. Ce dépôt n’est régi ni par le Protocole ni par le règlement d’exécution, et le Bureau international n’y participe en aucune façon.

1251. Il appartient à chaque membre de déterminer les modalités à suivre pour donner effet à une telle transformation en demande nationale ou régionale. Il 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; il 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.

### **Rectifications d’erreurs relatives à l’enregistrement international**

1252. Le titulaire ou l’Office d’un membre peut demander la rectification d’une erreur relative à un enregistrement international commise par le Bureau international ou par un Office. Lorsque le Bureau international considère qu’il y a une erreur concernant un enregistrement international dans le registre international, il rectifie cette erreur d’office. Il la rectifie également sur demande du titulaire, du mandataire inscrit ou d’un Office. [[Règle 28.1](#)]

### ***Erreurs commises par le titulaire ou son mandataire***

1253. Le Bureau international ne rectifiera pas les erreurs commises par le titulaire ou son mandataire, telles que des erreurs lors de l’indication des membres désignés ou dans la liste des produits et services. Par exemple, si un déposant ou son mandataire a indiqué par erreur AT (Autriche) au lieu de AU (Australie) dans la liste des désignations de la demande internationale, la désignation de AU ne pourra être incluse dans l’enregistrement international que par le biais d’une désignation postérieure. Si le mandataire a fait une erreur dans le nom du titulaire, il sera nécessaire de demander l’inscription d’une modification des coordonnées du titulaire.

### ***Erreurs commises par le Bureau international ou un Office***

1254. Si le Bureau international a commis une erreur, le titulaire, le mandataire inscrit ou l'Office peut demander à tout moment la rectification de cette erreur.

1255. Si un Office a commis une erreur, le titulaire ou l'Office peut demander la rectification de cette erreur, à condition que la requête soit reçue dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'erreur dans le registre international. Si le titulaire ou le mandataire inscrit demande la rectification d'une erreur commise par l'Office, l'erreur doit être confirmée par ledit Office.

1256. Avant de procéder à la rectification d'une erreur, le Bureau international doit s'assurer que le registre international est effectivement incorrect. Sa pratique est la suivante :

- i) lorsqu'il y a divergence entre ce qui est inscrit dans le registre international et les documents déposés auprès du Bureau international, c'est-à-dire lorsque l'erreur lui est imputable, le Bureau international la rectifie sans poser de question;
- ii) lorsqu'il y a une erreur commise par un Office, telle qu'une erreur dans la liste des membres désignés ou la liste des produits et services déposée auprès du Bureau international, et dont la rectification affecterait les droits découlant de l'enregistrement international, cette erreur ne peut être corrigée 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. Dans ce cas, lorsque le titulaire ou le mandataire inscrit présente la demande de rectification, l'Office doit vérifier l'erreur. Compte tenu du délai de neuf mois, si le titulaire ou le mandataire inscrit pense qu'un Office a commis une erreur, il doit, dès que possible, soulever l'erreur directement auprès de l'Office concerné et du Bureau international. [[Règle 28.4](#)]

1257. Le Bureau international peut généralement corriger des erreurs typographiques ou orthographiques mineures commises par un Office, telles qu'une date ou un numéro de la marque de base, à condition que ces modifications n'aient pas d'incidence sur les droits découlant de l'enregistrement international. Ces types de modifications seront soigneusement examinés au cas par cas et pourront être considérés comme ne relevant pas de la [règle 28](#).

### ***Formulaire de demande de rectification***

1258. La demande de rectification d'un enregistrement peut être présentée au Bureau international sur le [formulaire MM21](#) (voir également la [Note concernant le dépôt du formulaire MM21](#)). [[Règle 28](#)]

#### **Numéro d'enregistrement international**

1259. Il convient d'indiquer le numéro de l'enregistrement international.

#### **Numéro de référence**

1260. Si le titulaire ou son représentant demande la rectification, il convient d'indiquer le numéro de référence de l'OMPI. Si c'est l'Office qui demande la rectification, le numéro de notification de l'OMPI doit être indiqué.

### Description de la rectification demandée

1261. Il convient de fournir des précisions quant à l'erreur à rectifier.

### Présentation et signature

1262. Le formulaire doit indiquer qui présente le formulaire (le titulaire, son mandataire ou l'Office), et inclure sa signature et son adresse électronique.

### Inscription, publication et notification de la rectification

1263. Le Bureau international examine attentivement les demandes de rectification. Lorsqu'une erreur dans le registre international a été rectifiée, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, en même temps, aux Offices des membres désignés dans lesquels la rectification produit ses effets. En outre, lorsque l'Office qui a demandé la rectification n'est pas l'Office d'un membre désigné dans lequel la rectification produit ses effets, le Bureau international en informe également cet Office. La rectification est publiée dans la [gazette](#). [[Règle 28.2](#)] [[Règle 32.1\)a\)ix](#)]

### Refus suite à une rectification

1264. Tout Office auquel une rectification est notifiée peut rouvrir l'examen de l'enregistrement international et déclarer, dans une notification au Bureau international, que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l'enregistrement international tel que rectifié. Cela peut être le cas lorsqu'il existe des motifs de refus de l'enregistrement international tel que rectifié, qui ne s'appliquaient pas à l'enregistrement international tel qu'il avait été notifié initialement à l'Office concerné. Les [articles 5 et 9sexies](#) et les [règles 16 à 18ter](#) s'appliquent *mutatis mutandis* à la notification d'un refus concernant une rectification, et, en particulier, au délai (un an ou 18 mois) pour notifier un tel refus à l'égard de la partie rectifiée. Ce délai court à compter de la date d'envoi de la notification de la rectification à l'Office concerné. Cela signifie effectivement qu'une rectification "relance" le délai dans lequel l'Office doit examiner l'enregistrement international en ce qui concerne la rectification et émettre un refus, s'il le juge nécessaire. [[Règle 28.3](#)]

### Aucune autre modification au registre international

1265. Aucune autre modification affectant l'enregistrement international ne peut être inscrite au registre international. En particulier, il n'y a aucune disposition du cadre juridique du système de Madrid qui permette de modifier (ni altérer) une marque inscrite au registre international. Si le titulaire souhaite protéger la marque sous une forme qui diffère, ne serait-ce que légèrement, de la marque telle qu'inscrite au registre international, 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 du membre de l'Office d'origine. Cela ne veut pas dire que le titulaire qui utilise la marque sous une forme qui diffère légèrement de celle inscrite dans le registre international doit nécessairement déposer une nouvelle demande internationale. Le titulaire peut souhaiter 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, de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, n'entraîne pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminue pas la protection de l'enregistrement international dans les membres désignés.

1266. 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, non couverts par la liste principale de l'enregistrement international, il doit déposer une nouvelle demande internationale. Cela est vrai même si ces produits et services étaient inclus dans la marque de base; c'est-à-dire qu'ils auraient pu être inclus lors du dépôt de la demande internationale, mais ne l'ont pas été.

## CHAPITRE IV : DEVENIR MEMBRE DU PROTOCOLE

1267. Tout pays ou organisation intergouvernementale souhaitant devenir membre du Protocole doit contacter la Division juridique de Madrid pour obtenir de plus amples informations sur les démarches à effectuer ainsi que sur le type d'assistance que l'OMPI peut offrir.

1268. Il n'y a qu'une seule condition réglementaire pour devenir membre, à savoir que le pays concerné soit partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. [[Article 14.1\)a\)](#)]

1269. Une organisation intergouvernementale peut, en déposant un instrument d'adhésion, devenir partie au Protocole, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : [[Article 14.1\)b\)](#)]

- au moins un des États membres de l'organisation est partie à la Convention de Paris; et
- l'organisation dispose d'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 9quater](#) du Protocole (voir paragraphes 151 et 223).

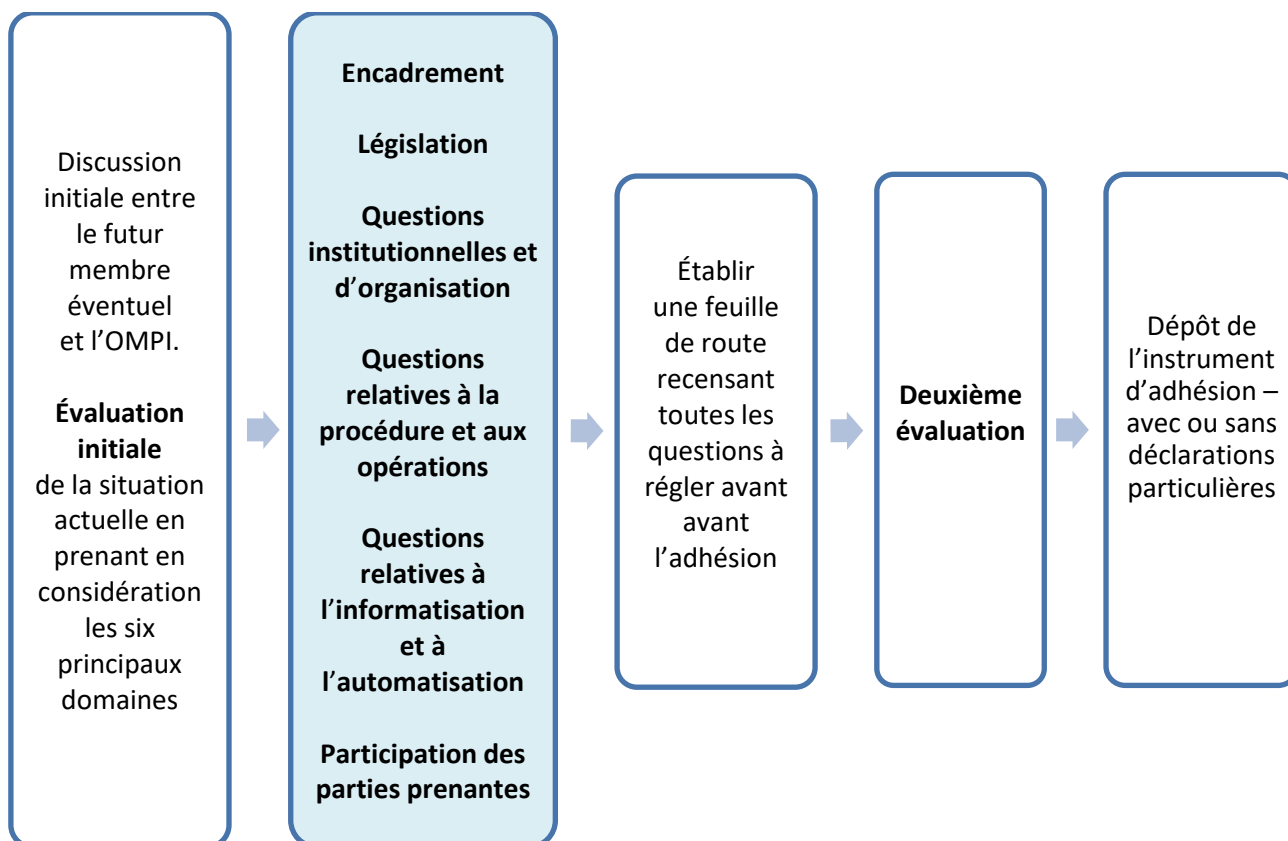
1270. Bien qu'il n'y ait qu'une seule condition réglementaire, il y a un certain nombre d'aspects pratiques qui doivent être mis en place avant l'adhésion pour garantir que le nouveau membre sera un Office pleinement opérationnel dans le système de Madrid. Le membre éventuel doit avoir :

- une législation compatible avec le Protocole de Madrid;
- les capacités institutionnelles et d'organisation nécessaires;
- des procédures de traitement des demandes et des désignations internationales en vigueur;
- l'informatisation nécessaire pour gérer les opérations du système de Madrid;
- conclu un accord avec le Bureau international sur la communication de l'information par voie électronique; et
- reçu une formation du personnel.

Pour plus de précisions sur ces aspects pratiques, voir les paragraphes suivants.

## PRÉPARATION DE L'ADHÉSION

1271. Lorsqu'un pays ou une organisation intergouvernementale exprime son intention d'adhérer au Protocole de Madrid, l'OMPI entame des discussions avec les fonctionnaires nationaux sur la façon de préparer au mieux l'adhésion et sur le type d'assistance nécessaire. L'illustration suivante donne un aperçu des préparatifs de l'adhésion.



1272. La première étape consistera en une évaluation de la situation actuelle, au cours de laquelle l'OMPI recensera les domaines d'activité à prendre en compte – et les lacunes éventuelles à combler – avant le dépôt de l'instrument d'adhésion au Protocole de Madrid.

1273. Les préparatifs incombant au membre potentiel porteront sur les six grands domaines suivants :

- Encadrement;
- Législation;
- Questions institutionnelles et d'organisation;
- Questions relatives à la procédure et aux opérations;
- Questions relatives à l'informatisation et à l'automatisation;
- Participation des parties prenantes.

## Évaluation initiale

1274. L'évaluation initiale peut prendre la forme d'une visite de l'OMPI à l'Office de propriété intellectuelle concerné afin d'entamer des discussions approfondies avec les fonctionnaires nationaux et le personnel technique de l'Office ou du ministère. Lors de cette évaluation, il est essentiel que le futur membre informe l'OMPI d'un certain nombre d'éléments importants, dont :

- l'importance politique de l'adhésion, c'est-à-dire la volonté politique de soutenir activement une prochaine adhésion,
- la situation de l'industrie exportatrice locale,
- la position probable des mandataires locaux,
- le calendrier politique (par exemple, la proximité d'élections), et
- une première idée de la date à laquelle l'adhésion pourrait avoir lieu.

1275. L'objectif principal de l'évaluation initiale est de définir s'il est dans l'intérêt de l'Office national ou régional de propriété intellectuelle d'entreprendre un projet visant à superviser toutes les activités préalables à l'adhésion, de constituer une "équipe chargée de l'adhésion" et d'établir une "feuille de route" pour cette adhésion.

## Encadrement

1276. L'Office de propriété intellectuelle devra constituer une équipe composée de personnel occupant des postes clés (équipe chargée de l'adhésion), qui s'occupera d'encadrer la démarche d'adhésion, de mener à bien la procédure interne et de suivre scrupuleusement la feuille de route.

1277. L'équipe chargée de l'adhésion devrait être constituée de représentants des différents services de l'Office concernés par l'adhésion au système de Madrid, tels que le service de la coopération internationale, le service juridique, les finances, l'informatique, les opérations relatives aux marques et l'appui administratif.

## Législation

1278. Il est capital que le nouveau membre potentiel dispose d'une législation relative aux marques effective et conforme aux exigences de la [Convention de Paris](#), qu'il soit en mesure d'établir une législation conforme au [Protocole de Madrid](#) et qu'il puisse s'assurer de l'application effective du Protocole et des droits résultant d'un enregistrement international.

1279. Une législation compatible avec le Protocole de Madrid doit être en vigueur avant l'adhésion. Dans le cas contraire, les titulaires d'enregistrements internationaux ne pourront pas faire respecter leurs droits sur le territoire concerné. La discussion relative à la législation portera sur les dispositions devant nécessairement figurer dans le droit national ou régional relatif aux marques ou dans son règlement d'application, et prévoira une vérification de la conformité avec la Convention de Paris et le système de Madrid.

1280. L'OMPI peut fournir l'assistance juridique voulue.



## Questions institutionnelles et d'organisation

1281. La discussion sur les questions institutionnelles et d'organisation portera sur les sujets suivants :

- l'organisation actuelle de l'Office national ou régional de la propriété intellectuelle et son évolution dans le cadre du système de Madrid,
- la ou les langues de travail de l'Office,
- les capacités institutionnelles globales de l'Office (moyens de protéger son savoir, documentation sur les pratiques, autonomie financière, etc.),
- le personnel, son niveau d'études ou ses qualifications et les besoins en matière de formation,
- des informations générales sur le système d'examen en place, à savoir ses principales caractéristiques, les délais et le barème des taxes,
- des données statistiques, telles que le nombre de demandes d'enregistrement de marques reçues par an et des informations sur l'origine de ces demandes, et
- le cadre institutionnel général de la propriété industrielle (principales associations professionnelles, établissements d'enseignement, associations d'utilisateurs, groupement d'entreprises, etc.)

## Questions relatives à la procédure et aux opérations

1282. La discussion sur les questions relatives aux procédures et aux opérations se concentrera sur les procédures nationales d'enregistrement des marques appliquées par l'Office de la propriété intellectuelle (afin de s'assurer de leur fiabilité et de leur cohérence), et en particulier sur la façon dont les procédures et les opérations nationales ou régionales peuvent être intégrées aux procédures du système de Madrid.

1283. L'examen des tâches dévolues aux Offices agissant en tant que membres du système de Madrid fera émerger une communauté de vues sur la façon dont les procédures nationales et régionales s'intégreront aux procédures de Madrid.

## Questions relatives à l'informatisation et à l'automatisation

1284. Dans l'évaluation de la situation réelle de l'Office de la propriété intellectuelle, l'informatisation et l'automatisation sont des éléments importants.

1285. L'état actuel du système informatique doit être clair, pour l'OMPI comme pour l'Office, afin de déterminer si des modifications sont nécessaires pour traiter les demandes et les désignations internationales dans le cadre du système de Madrid, et de définir la façon dont l'Office communiquera avec l'OMPI.

## Participation des parties prenantes

1286. Il importe d'associer les milieux concernés, c'est-à-dire l'industrie locale, les agents de marque et les conseils en marques, et les autres parties prenantes extérieures, aux préparatifs d'adhésion.

1287. Toutes ces parties prenantes devront être informées de ce qu'est le système de Madrid et des incidences qu'il aura sur elles mais aussi être en mesure de promouvoir l'adhésion au système de Madrid, d'utiliser ce système et d'en tirer profit.

## Feuille de route

1288. Les échanges entre l'OMPI et les fonctionnaires nationaux doivent aboutir à l'établissement d'une feuille de route, qui servira de guide au futur membre en ce qui concerne les questions à régler ou les activités à mettre en œuvre avant l'adhésion.

1289. La feuille de route doit être détaillée, indiquer toutes les questions à prendre en considération, les activités à mettre en œuvre et les personnes chargées de mener à bien les diverses activités ou projets, et prévoir un calendrier réaliste. Un [exemple de feuille de route](#) détaillée est disponible sur le site Internet de l'OMPI.

## Deuxième évaluation

1290. À une date convenue entre l'OMPI et l'Office de la propriété intellectuelle, l'OMPI procédera à une deuxième évaluation, également appelée évaluation de bureau, et contrôlera toutes les activités, améliorations et questions figurant dans la feuille de route, afin de s'assurer que l'Office sera un membre à part entière et pleinement opérationnel du système de Madrid.

1291. Le contenu de cette deuxième évaluation dépendra des éléments détaillés dans la feuille de route établie entre l'Office et l'OMPI.

1292. Dans le cadre des préparatifs d'une future adhésion, la Division juridique de Madrid aidera à vérifier la législation nationale, identifier les modifications nécessaires et fournir des projets de dispositions pertinents.

## Adhésion

1293. L'instrument d'adhésion devra être déposé auprès du Directeur général de l'OMPI. Le Protocole de Madrid entrera en vigueur trois mois après réception dudit instrument d'adhésion par le Directeur général. D'ordinaire, ledit instrument d'adhésion est signé par le chef d'État ou le ministre des affaires étrangères du futur membre.

1294. Lors du dépôt de l'instrument d'adhésion au Protocole de Madrid, le futur membre a la possibilité de faire des [déclarations](#), telles qu'une déclaration portant à 18 mois le délai pour prononcer les refus provisoires (et plus pour les oppositions) et une déclaration concernant les taxes individuelles.

1295. L'OMPI fournira les informations voulues sur les déclarations qui peuvent être faites lors du dépôt de l'instrument d'adhésion ou ultérieurement.

## Ressources utiles

1296. Afin d'aider les membres éventuels de l'Union de Madrid, le [Kit d'adhésion : le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques](#) rend compte de manière détaillée des caractéristiques du système de Madrid et des étapes nécessaires pour préparer l'adhésion :

- Avantages du système de Madrid,
- Aperçu général du système de Madrid, de ses objectifs et de ses principales caractéristiques,
- Procédures, incidences et effets de l'adhésion au système de Madrid,
- Principales mesures à prendre par un Office de propriété intellectuelle agissant en tant que membre du système de Madrid,
- Modèle d'instrument d'adhésion au Protocole de Madrid,
- Dispositions types pour la mise en œuvre du Protocole de Madrid et informations concernant les déclarations faites en vertu du Protocole,
- Dispositions d'application types,
- Principales déclarations qui peuvent être faites en rapport avec l'adhésion au Protocole de Madrid, et
- Formulaire types.

## DÉCLARATIONS COURANTES

1297. Le Protocole et le règlement prévoient la possibilité pour les membres de faire certaines déclarations et notifications en ce qui concerne l'application du système d'enregistrement international.

1298. Les [déclarations](#) faites par les membres peuvent être consultées sur le site Internet de l'OMPI.

### Prolongation du délai de notification des refus provisoires

1299. Tout membre peut déclarer que le délai dans lequel son Office doit notifier un refus provisoire de protection sera de 18 mois au lieu d'une année. Une telle déclaration peut également 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\)\]](#)

1300. Une déclaration en vertu de l'[article 5.2\), b\) et c\)](#) peut être faite dans l'instrument d'adhésion. Elle peut aussi l'être postérieurement, auquel cas elle entrera en vigueur trois mois après sa réception par le Directeur général de l'OMPI. [\[Article 5.2\)d\)\]](#)

## Taxes individuelles

1301. Tout membre peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel il est désigné (soit dans la demande internationale, soit postérieurement), ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement, il souhaite recevoir une taxe dite "taxe individuelle". Cette déclaration peut être faite à condition que les taxes locales pour une période de protection de 10 ans dans le pays concerné soient supérieures à l'équivalent de 100 francs suisses. Il convient de discuter avec la Division juridique de Madrid, afin de déterminer s'il est avantageux pour le futur membre de faire cette déclaration. Le montant de cette taxe, déterminé par le membre et établi en monnaie locale, 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 du membre 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 membres 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\]](#)

1302. La déclaration relative aux 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 de l'OMPI, 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\]](#)

1303. Si un membre n'a pas fait une déclaration selon laquelle il souhaite recevoir une taxe individuelle, il recevra une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments ("régime de la taxe standard") (voir paragraphe 322). Si, en revanche, il fait la déclaration selon laquelle il souhaite recevoir une taxe individuelle, il accepte de renoncer à cette part du revenu. [\[Article 8.7\)a\]](#)

1304. Une taxe individuelle peut être perçue uniquement dans la mesure où son application n'est pas rejetée par [l'article 9sexies.1\)b\)](#), ce qui s'appliquerait si le nouveau membre adhère non seulement au Protocole mais aussi à l'Arrangement (voir les paragraphes 100 et 101).

## Déclaration d'intention d'utiliser la marque

1305. Lorsqu'un membre exige, chaque fois qu'il est désigné en vertu du Protocole, une déclaration d'intention d'utiliser la marque, il doit notifier cette exigence au Directeur général de l'OMPI. [\[Règle 7.2\]](#)

1306. Une telle notification peut être faite dans l'instrument 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\) et b\)\]](#)

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

1307. Lorsque la législation de l'Office d'un membre 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 ce membre. Une telle notification peut être effectuée à tout moment. [[Règle 20bis.6\)a](#)]

1308. Lorsque la législation de l'Office d'un membre prévoit l'inscription des licences de marques, celui-ci peut notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans ce membre. Une telle notification ne peut être faite qu'avant la date à laquelle ledit membre devient lié par le Protocole. Elle peut être retirée à tout moment. [[Règle 20bis.6\)b](#)]

## Déclarations relatives à la division et à la fusion d'un enregistrement international

1309. Lorsque la législation de l'Office d'un membre ne prévoit pas la division des demandes d'enregistrement de marques ou des enregistrements de marque, celui-ci peut notifier au Directeur général qu'il ne présentera pas au Bureau international de demandes de division d'enregistrements internationaux. Cette déclaration doit être reçue par le Directeur général de l'OMPI avant la date à laquelle ce membre devient lié par le Protocole. [[Règle 27bis.6](#)]

1310. Lorsque la législation de l'Office d'un membre ne prévoit pas la fusion d'enregistrements de marques, il peut notifier au Directeur général qu'il ne présentera pas au Bureau international de demandes de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division. Cette déclaration doit être reçue par le Directeur général avant la date à laquelle ce membre devient lié par le Protocole. [[Règle 27ter.2\)b](#)]

1311. Les déclarations faites en vertu des [règles 27bis.6\) et 27ter.2\)b](#)) peuvent être retirées à tout moment. 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 du membre ayant notifié au Directeur général le retrait de la déclaration correspondante.

1312. Tout Office d'un membre peut, avant que ce membre ne devienne lié par le Protocole, 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](#)]

1313. La règle ou les règles qui font l'objet d'une notification en vertu de [l'alinéa 6\) de la règle 40](#) ne seront pas applicables au membre 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 ce membre, à moins que ladite notification soit retirée.

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 suivante:  
[www.wipo.int/about-wipo/fr/offices](http://www.wipo.int/about-wipo/fr/offices)

© OMPI, 2022



Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

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

Couverture: Getty Images / © mrPliskin;  
© metamorworks

Publication de l'OMPI n° 455F/22  
DOI: 10.34667/tind.45833