

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE FORMULAIRE OFFICIEL DE DEMANDE MM2

DEMANDE D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

RELEVANT EXCLUSIVEMENT DU PROTOCOLE DE MADRID

(Règle 9 du règlement d'exécution commun)

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18,
1211 Genève 20, Suisse
Tél. : (41-22) 338 9111

Télécopieur (Service d'enregistrement international des marques) : (41-22) 740 1429
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int – Internet : <http://www.wipo.int>

NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE FORMULAIRE OFFICIEL DE DEMANDE INTERNATIONALE MM2

1. Le présent document vise à faciliter l'établissement du formulaire officiel de demande MM2 concernant l'enregistrement international des marques dans le cadre du système de Madrid. Le formulaire doit être rempli de façon lisible; les formulaires établis à la main ne sont pas acceptés par le Bureau international de l'OMPI. Si un Office décide de produire sa propre version du formulaire officiel, cette version doit avoir le même contenu, la même présentation et la même numérotation que le formulaire officiel MM2. Sur les formulaires produits par les Offices, la disposition et les espaces peuvent être modifiés afin de tenir compte de besoins particuliers (par exemple, en cas de pluralité de déposants, inclusion séquentielle des indications relatives à ces déposants).

Langue de la demande internationale

2. La demande internationale peut être rédigée en français, en anglais ou en espagnol selon ce qui est prescrit par l'Office d'origine, étant entendu que l'Office d'origine peut limiter le choix du déposant à une seule ou deux langues ou lui laisser le choix entre les trois. Par conséquent, avant de procéder au dépôt de sa demande auprès de l'Office d'origine, le déposant est invité à vérifier auprès de cet Office la ou les langues devant ou pouvant être utilisées.

3. Si les exigences relatives à la langue ne sont pas respectées, la demande internationale ne sera pas considérée comme telle et sera renvoyée à l'expéditeur.

4. Le formulaire de demande comporte deux cadres en haut de la première page. Le cadre de gauche peut être utilisé pour indiquer, premièrement, le nombre de feuilles supplémentaires nécessaires (par exemple, lorsque la liste des produits et services faisant l'objet de la rubrique 10 du formulaire est longue) puis pour indiquer le nombre de formulaires MM17 éventuellement envoyés avec le formulaire de demande (le formulaire MM17 est utilisé pour la revendication de l'ancienneté lorsque la demande internationale comprend une désignation de l'Union européenne (voir le paragraphe 104 ci-dessous)).

FORMULAIRE DE DEMANDE

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

5. L'Office d'origine est l'Office de la partie contractante dont le déposant tient son droit de déposer la demande internationale. C'est l'Office auprès duquel la demande de base aura été déposée ou auprès duquel l'enregistrement de base aura été effectué.

6. Le nom de l'État dont l'Office est l'Office d'origine doit être indiqué ici – par exemple, "Chine". Si l'Office d'origine est l'Office de l'organisation intergouvernementale qu'est l'Union européenne, il convient d'indiquer "Union européenne".

7. En cas de pluralité de déposants, le nom d'une seule partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine doit être indiqué. Toutefois, chaque déposant doit avoir la qualité ou remplir les conditions requises, à l'égard de cette partie contractante, pour déposer la demande internationale par l'intermédiaire de l'Office en question (voir le paragraphe 14 ci-dessous).

Rubrique 2 : Déposant

Nom

8. 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 dénomination officielle complète doit être donnée.

9. Lorsque le nom du déposant est en caractères non 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. Lorsque le déposant est une personne morale, la translittération peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale.

Adresse

10. L'adresse du déposant doit être libellée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide. Lorsque aucune adresse de mandataire n'est indiquée à la rubrique 4, toutes les communications sont envoyées à l'adresse du déposant donnée à la rubrique 2.b).

11. En outre, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi qu'une adresse électronique peuvent être indiqués à la rubrique 2.d). Ces numéros et adresse électronique doivent être ceux de la personne que le Bureau international devrait contacter lorsqu'il souhaite joindre le déposant.

Adresse pour la correspondance

12. Lorsque le déposant demande que les communications soient expédiées à une adresse autre que celle indiquée à la rubrique 2.b), une adresse pour la correspondance peut être indiquée dans cet espace, si le déposant le souhaite; dans le cas contraire, le champ "Adresse pour la correspondance" doit être laissé en blanc. Par exemple, il convient d'indiquer une adresse pour la correspondance lorsque la demande internationale est déposée par le conseiller interne d'une entreprise et que l'adresse de l'entreprise diffère de celle utilisée par ce conseiller.

13. NOTE : s'il est prévu de constituer un mandataire et de lui adresser toutes les communications, les indications relatives à ce mandataire ne doivent pas figurer à la rubrique 2.c) "*Adresse pour la correspondance*". La constitution de mandataire relève de la rubrique 4, dont il est question ci-après.

Pluralité de déposants

14. Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale s'ils ont conjointement déposé la demande de base ou s'ils sont conjointement titulaires de l'enregistrement de base. Chacun des déposants devra être habilité à déposer une demande (voir la rubrique 3 : "Qualification pour déposer") auprès de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, conformément aux indications de la rubrique 1 du formulaire. Toutefois, il n'est pas nécessaire que la nature du lien soit la même pour tous les déposants. Ainsi, le déposant n° 1 peut être ressortissant d'un État qui est la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine; le déposant n° 2 peut avoir son domicile dans cet État et le déposant n° 3 peut y avoir un établissement commercial. Voir également le paragraphe 7 ci-dessus.

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

16. Lorsqu'une demande internationale est déposée conjointement par deux ou plusieurs déposants ayant des adresses différentes et qu'aucun nom et adresse de mandataire, ni aucune adresse pour la correspondance, n'ont été indiqués, les communications sont envoyées à l'adresse du déposant dont le nom est mentionné en premier dans la demande internationale. Lorsqu'il y a plusieurs déposants, il peut donc être utile d'indiquer une seule adresse pour la correspondance à la rubrique 2.c). Toute la correspondance sera alors envoyée à cette adresse.

Préférence quant à la langue de correspondance

17. 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, quelle que soit la langue dans laquelle la demande internationale a été transmise au Bureau international par l'Office d'origine. En revanche, si le déposant souhaite simplement recevoir les communications du Bureau international dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, il n'aura besoin de cocher aucune case.

18. NOTE : cela s'applique uniquement aux communications *émanant du Bureau international*; les communications provenant des Offices qui sont simplement transmises par le Bureau international, telles que les notifications de refus, sont adressées dans la langue dans laquelle elles ont été reçues de l'Office en question.

Autres indications

19. Il n'est pas obligatoire de remplir cette partie du formulaire de demande internationale. Toutefois, les indications qui peuvent y figurer sont requises par un certain nombre de parties contractantes et, si elles sont omises, le déposant est susceptible d'être face à un refus provisoire de la part de ces parties. Il est donc conseillé aux déposants de remplir cette partie du formulaire.

20. Lorsque le déposant est une personne physique, il peut indiquer l'État dont il est ressortissant.

21. Lorsque le déposant est une personne morale, comme un organisme constitué en société, la nature de cette personne morale peut être indiquée, de même que l'État où elle a été constituée.

Rubrique 3 : Qualification pour déposer

22. Dans le cadre du système de Madrid, le droit d'un déposant de déposer une demande internationale repose sur sa nationalité, son domicile ou son établissement commercial ou industriel effectif et sérieux dans l'un des États qui est une partie contractante du système. Dans le cas de l'organisation intergouvernementale qu'est l'Union européenne, un déposant doit avoir la nationalité d'un État membre de l'Union, être domicilié dans l'un de ces États membres ou avoir un établissement commercial ou industriel sur le territoire de l'Union.

23. L'interprétation des termes "nationalité", "domicile" ou "établissement commercial ou industriel effectif et sérieux" relève de la législation de la partie contractante concernée et n'est pas une question que le Bureau international a compétence pour juger. Toutefois, la nationalité inclut à la fois les personnes physiques et les personnes morales. Dans le cas d'une personne morale, la nationalité, sous réserve de la législation nationale, s'entend comme étant celle de l'État dans lequel la personne morale a été constituée, ou le lieu de son siège effectif.

24. L'expression "établissement commercial ou industriel effectif et sérieux" s'entend d'un établissement dans lequel des activités commerciales ou industrielles ont lieu, mais cet établissement ne doit pas obligatoirement être le principal lieu d'activité du déposant. Par conséquent, un déposant peut avoir plusieurs établissements commerciaux ou industriels effectifs et sérieux, dans plusieurs États qui sont des parties contractantes du système de Madrid. Dans un tel cas, l'Office de n'importe lequel de ces États peut constituer l'Office d'origine. Toutefois, il est considéré qu'un simple entrepôt, par exemple, ne saurait constituer un établissement "effectif et sérieux".

25. Il incombe à l'Office par l'intermédiaire duquel la demande internationale est présentée (l'Office d'origine) de décider s'il a besoin d'éléments de preuve quant au droit revendiqué par le déposant de déposer une demande internationale. Pour le Bureau international, le déposant doit simplement cocher l'une des quatre cases à la rubrique 3.a). Si la deuxième case est cochée (indiquant le droit de déposer d'un ressortissant d'un État qui est un État membre de l'Union européenne), le nom de l'État en question doit être indiqué.

26. Si le déposant peut invoquer plusieurs raisons (nationalité, domicile, ou établissement commercial ou industriel) pour revendiquer son droit de déposer une demande auprès de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine aux termes de la rubrique 1, il pourra cocher plusieurs cases.

27. La rubrique 3.b) est liée à une situation particulière. Si le déposant a coché la troisième ou la quatrième case à la rubrique 3.a), concernant le domicile ou l'établissement sur le territoire d'une partie contractante donnée et, dans le même temps, s'il a donné à la rubrique 2.b) une adresse qui n'est pas sur le territoire de la partie contractante mentionnée au début du formulaire à la rubrique 1 (à savoir, la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine), il devra indiquer, à la rubrique 3.b), l'adresse de son domicile ou établissement sur le territoire de cette partie contractante.

28. Un exemple est donné ici pour clarifier la situation. Le déposant a indiqué, à la rubrique 1, que l'État par l'intermédiaire duquel il revendique un droit, et dont l'Office est donc l'Office d'origine, est l'Allemagne. À la rubrique 2.b), il indique une adresse située, par exemple, au Pérou (comme il a le droit de le faire). Il coche ensuite

la troisième case (domicile en Allemagne) ou la quatrième case (établissement en Allemagne) à la rubrique 3. Puisque l'adresse indiquée auparavant n'est pas en Allemagne, le déposant doit indiquer, à la rubrique 3.b), une adresse en Allemagne, qui est celle de son domicile ou de son établissement dans cet État, selon le cas.

Droit de déposer en cas de pluralité de déposants

29. Il a déjà été observé, aux paragraphes 7 et 14 ci-dessus, que plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale. Dans un tel cas, les informations concernant le droit de chaque déposant doivent être fournies conformément aux dispositions de la rubrique 3 du formulaire. À moins qu'un formulaire créé par un Office soit utilisé, ces informations doivent être données sur une feuille supplémentaire distincte.

Rubrique 4 : Constitution d'un mandataire

30. La constitution d'un mandataire devant le Bureau international n'est pas nécessaire pour le dépôt d'une demande internationale dans le cadre du système de Madrid. Si le déposant souhaite constituer un mandataire devant le Bureau international, la rubrique 4 du formulaire de demande doit être remplie (voir également le paragraphe 12 ci-dessus concernant l'adresse pour la correspondance). Si un mandataire est constitué devant le Bureau international, toutes les communications du Bureau international seront envoyées *uniquement* à ce mandataire.

31. Le système de Madrid ne prévoit aucune condition de qualification professionnelle, d'inscription, de nationalité, de résidence ou de domicile pour le choix du mandataire.

32. Pour la constitution de mandataire, il suffit d'indiquer les éléments relatifs au mandataire à la rubrique 4 du formulaire de demande. Il n'est pas nécessaire de donner au Bureau international un pouvoir ni de lui fournir des documents supplémentaires.

33. Les informations données à la rubrique 4 devraient être suffisamment claires pour permettre au Bureau international d'envoyer la correspondance au mandataire. De préférence, il convient de fournir un numéro de téléphone et de télécopieur ainsi qu'une adresse électronique.

34. Lorsqu'un cabinet ou un bureau d'avocats ou de conseils est indiqué comme mandataire, seul le cabinet ou le bureau à proprement parler sera enregistré comme mandataire. En d'autres termes, si les noms des avocats ou des conseils sont également donnés, ceux-ci ne seront pas considérés ni enregistrés comme mandataires.

35. La question de la représentation devant l'Office d'origine, au niveau national, ou de la représentation devant l'Office d'une partie contractante désignée (par exemple aux fins de réponse à une notification de refus provisoire émise par l'Office considéré) n'est pas régie par les dispositions du système de Madrid et relève de la loi et de la pratique de chacune des parties contractantes.

Rubrique 5 : Demande de base ou Enregistrement de base

36. Les éléments relatifs à une demande de base ou un enregistrement de base ("marque de base") doivent être indiqués à la rubrique 5 du formulaire de demande internationale.

37. Si la marque de base correspond à un enregistrement auprès de l'Office d'origine, son numéro et sa date d'enregistrement doivent être indiqués.

38. **NOTE :** lorsqu'une demande internationale est fondée sur un enregistrement de base auprès de l'Office d'origine, le déposant ne doit pas indiquer les éléments relatifs à la demande ayant abouti à cet enregistrement. En d'autres termes, seuls les éléments relatifs au numéro et à la date de l'enregistrement doivent être indiqués. Si le déposant inclut également les éléments relatifs à la demande ayant abouti à l'enregistrement, il existe un risque de confusion.

39. Si la marque de base correspond à une demande, plutôt qu'à un enregistrement, auprès de l'Office d'origine, le numéro et la date de dépôt doivent être indiqués.

40. Il est possible qu'une demande internationale soit fondée sur plusieurs marques de base. Dans un tel cas, les données relatives à chacune de ces marques de base doivent être indiquées. Si l'espace prévu à cet effet est insuffisant (et à moins qu'un formulaire spécialement établi par le déposant ne soit utilisé), il faut mentionner à la rubrique 5 la marque de base dont la date est la plus ancienne et indiquer les autres informations sur une feuille supplémentaire.

Rubrique 6 : Priorité revendiquée

41. La revendication de priorité ne doit pas être confondue avec la revendication d'ancienneté dans le cas d'une désignation de l'Union européenne (EM) – voir le paragraphe 104 ci-après.

42. Si un déposant souhaite faire une revendication de priorité, il doit cocher la case prévue à la rubrique 6. Le déposant doit alors indiquer le nom de l'Office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué, ainsi que la date du dépôt antérieur (afin d'établir la validité de la revendication en vertu de la non-expiration du délai de six mois). Si le déposant dispose du numéro du dépôt antérieur, il doit également l'indiquer.

43. NOTE : il n'est pas nécessaire ou approprié d'envoyer au Bureau international une quelconque documentation appuyant une revendication de priorité.

44. Il est possible qu'une revendication de priorité découle de plusieurs dépôts antérieurs – les produits et services peuvent avoir été différents lors des dépôts antérieurs, et le déposant a désormais l'intention de déposer une seule demande internationale intégrant tous les produits et services dans un enregistrement unique. Dans un tel cas, les éléments relatifs à chacun des dépôts antérieurs doivent être indiqués et, si l'espace prévu à cet effet est insuffisant, il faut (à moins qu'un formulaire spécialement établi par le déposant ne soit utilisé) mentionner à la rubrique 6 la date la plus ancienne et porter les autres indications sur une feuille supplémentaire. Le déposant doit également cocher la case indiquant que plusieurs revendications de priorités ont été soumises.

45. Il est possible qu'un déposant dépose une demande internationale pour certains produits et services dont la totalité n'est pas couverte par la revendication de priorité. Dans ce cas, le déposant doit indiquer à la rubrique 6 les produits et services qui sont couverts par la revendication de priorité. Si ces produits et services correspondent à l'ensemble des produits et services d'une classe donnée dans le formulaire de demande internationale, il n'est pas nécessaire de faire un nouvel inventaire des produits et services à ce stade. Il sera suffisant de déclarer, par exemple, "tous les produits des classes 9 et 12".

Rubrique 7 : La marque

46. Le déposant doit fournir une reproduction de la marque pour laquelle l'enregistrement international est demandé, ce qui est l'objet de la rubrique 7 du formulaire.

47. Il doit s'agir d'une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions de la marque. Elle doit être identique à la marque qui figure dans la demande ou l'enregistrement de base. Par conséquent, si la marque figurant dans la demande ou l'enregistrement de base est en noir et blanc, la marque figurant dans la demande internationale doit l'être également. De même, si la marque de base est en couleur, la marque figurant dans la demande internationale doit l'être également.

48. Les deux cadres dans la rubrique 7 du formulaire mesurent 8 cm de côté, ce qui est la norme aux fins de la publication d'une marque dans la *Gazette OMPI des marques internationales* (la Gazette). Lorsque le déposant utilise sa propre version du formulaire officiel, la reproduction doit néanmoins être conforme à ces paramètres de taille. Cela signifie que la reproduction de la marque doit être d'une taille qui s'insérerait dans un cadre mesurant 8 cm de côté.

49. La reproduction de la marque doit être suffisamment claire aux fins de l'inscription, de la publication et de la notification. Si elle ne l'est pas, le Bureau international considère la demande internationale comme étant irrégulière et en informe l'Office d'origine et le déposant.

50. En ce qui concerne le format de la reproduction, celle-ci peut être dactylographiée, imprimée, collée ou reproduite de toute autre manière. Cela dépend souvent de ce que prescrit l'Office d'origine. La marque est en définitive publiée dans la Gazette telle qu'elle a été présentée.

51. Si l'Office d'origine a envoyé le formulaire de demande au Bureau International par télécopie, il est nécessaire d'envoyer au Bureau international l'*original* de la page 2 du formulaire, qui comporte la représentation de la marque. Veuillez noter que, le cas échéant, *seule* la page 2 doit être envoyée, et non pas le formulaire de demande en entier. Si le formulaire de demande entier est envoyé, il pourrait être pris pour une nouvelle demande internationale. Dans la situation susmentionnée, lorsque l'original de la page 2 est envoyé, il doit contenir suffisamment d'indications pour permettre au Bureau international d'identifier la demande internationale en question – par exemple, le numéro de la marque de base, ou le numéro de référence de l'Office contenu dans la demande internationale transmise par télécopie. L'Office doit également signer la page 2 qui est envoyée. L'Office doit s'assurer que l'original de la page 2 est envoyé au Bureau international sans délai, et de préférence le jour où la demande internationale est envoyée par télécopie.

52. Un espace situé au bas de la rubrique 7 du formulaire de demande doit être rempli par l'Office lorsque ce dernier envoie l'original de la page 2 par télécopie.

53. La rubrique 7 comprend deux cadres côte à côte. Le plus souvent, la représentation de la marque apparaît dans le cadre de gauche désigné par la lettre a) dans le formulaire.

54. Un certain nombre d'Offices ne prévoient pas l'enregistrement ou la publication en couleur. C'est là la raison principale pour laquelle le deuxième cadre, situé à droite du premier et désigné par la lettre b), a été ajouté au formulaire. Le cadre b) doit être utilisé uniquement lorsque la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque de base (et doit donc être également revendiquée dans la demande internationale), mais que la reproduction de la marque de base dans le cadre a) est, pour les raisons susmentionnées, en noir et blanc. Dans ce cas, la marque doit être représentée en couleur également, et reproduite dans le cadre b). La Gazette va donc inclure des représentations de la marque en noir et blanc, et en couleur également, qui permettront de déterminer la portée de la revendication de couleur.

55. Si la marque est une marque non conventionnelle – par exemple, une marque sonore ou tridimensionnelle – la représentation de la marque dans le cadre a) qui apparaît dans le formulaire de demande internationale doit correspondre à la marque telle qu'elle apparaît dans la demande ou l'enregistrement de base – étant entendu que la représentation doit pouvoir être insérée dans le cadre sous la rubrique 7 du formulaire. Par conséquent, si, dans la demande ou l'enregistrement de base, la représentation d'une marque tridimensionnelle consiste en une vue en perspective, c'est sous cette forme que la marque doit être représentée dans le formulaire de demande internationale. Si plusieurs vues ont été utilisées pour représenter la marque de base, ces représentations doivent être incluses dans la demande internationale, pour autant que le nombre de vues utilisées dans le cadre sous la rubrique 7 du formulaire offre une représentation claire de la marque. Si la marque de base est une marque sonore, elle peut être représentée dans la demande ou l'enregistrement de base sous forme de partition musicale ou de description verbale. C'est donc ainsi que la marque doit être représentée dans le formulaire de demande internationale.

56. Il se peut que ces représentations de marques non conventionnelles doivent être accompagnées d'une description sous la rubrique 9.e) du formulaire. Les représentations non graphiques – par exemple, un enregistrement sonore d'une marque sonore – ne doivent pas être incluses dans la demande internationale.

Marque en caractères standard/marque figurative

57. La rubrique 7 du formulaire de demande internationale contient deux cases qui peuvent être cochées par le déposant. La première sert à indiquer que le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard.

58. Généralement, une marque en caractères standard est l'équivalent d'une marque ordinaire qui se compose d'un ou plusieurs mots, lettres ou chiffres, isolément ou en combinaison, par opposition à une marque stylisée ou figurative, ou à une marque qui est représentée avec un style, des caractères ou des couleurs spéciaux, plutôt que dans un style uniformisé. Une marque verbale qui est en écriture stylisée n'est en principe pas considérée comme une marque en caractères standard. Une marque qui contient des caractères spéciaux ou des éléments stylisés ne doit pas être revendiquée à titre de marque en caractères standard.

59. Il n'est pas toujours simple de déterminer si une marque est en caractères standard, car les différentes indications, telles que les accents, peuvent être standard dans une langue et pas dans une autre. Il appartient par conséquent à chacune des parties contractantes désignées de décider quel est l'effet d'une indication selon laquelle une marque est en caractères standard.

60. Lorsque la case indiquant des caractères standard a été cochée et que la marque *n'est manifestement pas* une marque en caractères standard, le Bureau international supprime l'indication de caractères standard.

61. À cet égard, une marque qui se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes, n'est pas considérée par le Bureau international comme une marque en caractères standard.

62. Le Bureau international applique une classification selon la Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne) lorsque la marque n'est pas une marque en caractères standard.

La marque consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles

63. Dans de nombreux pays, une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles peuvent faire office de marque, pour distinguer les produits et les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Il est essentiel de pouvoir distinguer des marques qui consistent en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, d'autres marques qui peuvent, par exemple, être des marques verbales ou stylisées, ou toute autre marque non conventionnelle, et qui *sont* de surcroît en couleur, par opposition à des marques en noir et blanc.

64. Si un déposant souhaite demander la protection internationale d'une marque qui consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, il doit placer dans le cadre a) sous la rubrique 7 une représentation visuelle de la couleur et cocher la case d) sous la rubrique 7. Une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou combinaison de couleurs, doit également être fournie sous la rubrique 8.a). Il est généralement demandé que la couleur ou combinaison de couleurs soit indiquée de façon claire, compréhensible, durable et facilement accessible. Pour ce faire, le déposant indique, en l'exprimant par des mots, la couleur ou combinaison de couleurs en question, qu'il fait suivre d'une référence à un système international de classement des couleurs, tel que Pantone.

65. Si le déposant souhaite également fournir une description verbale de la couleur ou combinaison de couleurs appliquée aux produits ou utilisée en rapport avec les services qui font l'objet de la demande de protection d'une marque qui est une marque en couleur en tant que telle, il peut le faire sous la rubrique 9.e) prévue pour une description de la marque.

Couleur revendiquée

66. NOTE : l'indication selon laquelle le déposant revendique la couleur comme élément distinctif de la marque ne doit pas être confondue avec une marque qui *consiste* en une couleur ou combinaison de couleurs *en tant que telles* (voir ci-dessus).

67. La rubrique 8 prévoit une indication, à la case a), selon laquelle le déposant revendique la couleur comme élément distinctif de la marque. Une revendication de couleur signifie que le déposant considère que la couleur ou combinaison de couleurs fait partie intégrante de la marque ou qu'elle est un élément essentiel de la marque. Si la couleur est revendiquée, la case sous la rubrique 8.a) doit être cochée par le déposant afin d'indiquer que ce dernier revendique la couleur comme élément distinctif de la marque. Le déposant doit également indiquer, en l'exprimant par des mots, la couleur ou combinaison de couleurs revendiquée. Sous la rubrique 8.b), le déposant peut également indiquer, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui sont dans la couleur ou combinaison de couleurs concernée. En fait, cette indication est exigée dans certaines parties contractantes désignées, lorsque la demande internationale inclut une revendication de couleur.

68. NOTE : dans certaines parties contractantes désignées, il suffit que la reproduction de la marque soit *en* couleur pour que soit *automatiquement exigée* une revendication formelle de la couleur sous forme d'indication, exprimée par des mots, de la couleur ou combinaison de couleurs concernée. Afin d'éviter de recevoir une notification de refus provisoire de ces parties contractantes, il est conseillé aux déposants demandant la protection d'une marque qui consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs, d'inclure également dans la demande internationale une revendication de couleur en cochant la case sous la rubrique 8 et en complétant le reste de la rubrique 8.a). Il est fait référence à l'avis n° 4/2009, émis par le Bureau international

(voir le paragraphe 109 ci-après), concernant la désignation des États-Unis d'Amérique (intitulé *Consignes à l'intention de titulaires d'enregistrements internationaux envisageant une extension de protection auprès des États-Unis d'Amérique à titre de prévention d'un refus provisoire*), dans lequel figurait la suggestion ci-après de l'USPTO :

"[...] L'USPTO encourage l'inclusion d'une revendication de couleur lorsque la marque est en couleur, ainsi que d'une indication verbale de la/des couleur/s revendiquée/s et d'une description des parties où apparaissent la/les couleur/s de la marque."

69. Veuillez vous référer au paragraphe 54 ci-dessus concernant l'inclusion dans le cadre b) sous la rubrique 7 d'une reproduction de la marque, en couleur, lorsque la reproduction de la marque dans le cadre a) sous la même rubrique est en noir et blanc et que le déposant prévoit de faire une revendication de couleur.

70. NOTE : si la marque contenue dans la demande internationale est une marque en couleur et que le déposant ne revendique pas la couleur comme élément distinctif de la marque, cela ne signifie pas que le Bureau international va publier une reproduction en noir et blanc de la marque ou qu'il peut le faire. La marque publiée par le Bureau international correspond à celle qui se trouve dans la demande internationale qui, à son tour, correspond à la marque de base – c'est-à-dire une reproduction en couleur.

Rubrique 9 : Indications diverses

Rubrique 9.a) : Translittération

71. Il ne faut pas confondre translittération et traduction. Lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération en caractères latins ou en chiffres arabes doit être fournie. La translittération est une représentation phonétique de la marque en caractères latins, qui suit la phonétique de la langue de la demande internationale. Pour simplifier, la marque, ou plutôt la manière dont elle sonne, est transcrite en caractères latins. La translittération est prévue sous la rubrique 9.a) du formulaire.

Rubrique 9.b) : Traduction

72. Lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de mots pouvant être traduits, il est conseillé, dans la mesure du possible, de fournir une traduction. La traduction est prévue à la rubrique 9.b) du formulaire. 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, qui est laissée au choix du déposant, a pour but de prévenir une éventuelle demande de traduction de la part de l'Office d'une partie contractante désignée. Le Bureau international ne contrôle pas l'exactitude d'une traduction de la marque, ne remet pas en question l'absence d'une traduction, ni ne fournit sa propre traduction.

Rubrique 9.c) : Marque ne pouvant pas être traduite

73. Si le déposant est conscient du fait que le ou les mots contenus dans la marque ne peuvent pas être traduits (c'est-à-dire qu'il s'agit de termes inventés), ce fait peut être indiqué en cochant la case qui figure sous la rubrique 9.c) du formulaire. Cela vise à éviter que les Offices des parties contractantes désignées ne requièrent cette traduction. Il va sans dire que l'une ou l'autre des rubriques 9.b) et 9.c) peut être remplie, mais pas les deux s'il s'agit du même formulaire de demande internationale.

Rubrique 9.d) : Marque d'un type spécial

74. Lorsqu'une marque est une marque tridimensionnelle, une marque sonore ou une marque collective, de certification ou de garantie, ce fait doit être indiqué en cochant la case appropriée sous la rubrique 9.d) du formulaire. Une telle indication ne peut être donnée que si elle figure dans l'enregistrement de base ou la demande de base.

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

Rubrique 9.e) : Description de la marque

76. Lorsqu'une description figure dans la marque de base, le déposant peut décider de l'inclure, ou non, dans la demande internationale. Il est possible également, si une description est incluse dans la marque de base, que l'Office d'origine *exige* qu'elle soit contenue dans le formulaire de demande internationale.

77. Si la marque ne correspond pas à un type de marque prévu dans le formulaire de demande internationale (une marque tridimensionnelle, une marque sonore ou une marque collective, de certification ou de garantie), alors l'espace prévu pour une description peut être utilisé pour préciser la nature de la marque – par exemple, pour indiquer que la marque est une marque hologramme ou une marque de mouvement. Cependant, dans ce cas, la description doit correspondre à la description qui est contenue dans la marque de base.

78. Si la description de la marque de base est dans une langue qui n'est pas celle utilisée dans la demande internationale, elle doit être traduite. Le Bureau international ne contrôle pas l'exactitude de la description. En outre, il ne vérifiera pas non plus, en principe, si la description qui est fournie est totalement conforme à la marque qui est reproduite. La formulation de la description dépend de la description correspondant à la marque de base, et appartient au déposant.

79. Le Bureau international ne vérifie pas la portée de la description, et inscrit et publie celle-ci telle qu'elle est présentée.

Rubrique 9.f) : Éléments verbaux de la marque

80. Cette rubrique est facultative. Le Bureau international saisit (à partir de la reproduction à la rubrique 7) ce qui lui paraît être les éléments verbaux essentiels de la marque qui sont utilisés à des fins administratives internes. Ces derniers sont utilisés principalement dans les notifications et les correspondances afin de confirmer l'identité de l'enregistrement international correspondant. Toutefois, lorsque la marque est en caractères spéciaux ou manuscrite, le risque existe que le Bureau international ait mal déchiffré les mots ou les lettres. De plus, lorsque la marque contient de très nombreux éléments verbaux (par exemple s'il s'agit d'une étiquette), il peut exister une incertitude sur les termes à saisir dans la base de données. Le déposant peut donc souhaiter indiquer lui-même, sous la rubrique 9.f), ce qu'*il* considère être les éléments verbaux essentiels de la marque. Toute indication de ce type est fournie à titre d'information et ne vise pas à produire d'effets juridiques.

81. Cette rubrique ne doit pas être remplie lorsque la case de la rubrique 7, concernant les caractères standard, a été cochée.

Rubrique 9.g) : Indication selon laquelle le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque

82. Lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de certains éléments de la marque, il doit l'indiquer sous cette rubrique du formulaire de demande internationale. Le ou les éléments dont la protection n'est pas revendiquée doivent être indiqués.

83. Cette rubrique vise à éviter que des parties contractantes désignées n'exigent ultérieurement l'inscription de cette indication au registre international (par exemple, une indication à l'égard d'éléments non distinctifs de la marque). Toutefois, si cette indication figure dans la demande internationale, elle doit s'appliquer à l'enregistrement international dans sa globalité. Elle ne peut donc pas être faite pour certaines seulement des parties contractantes désignées.

84. Le fait qu'une indication de ce type ait été faite dans l'enregistrement de base ou dans la demande de base n'importe pas. Réciproquement, si l'enregistrement de base ou la demande de base comporte une telle indication, cela n'a pas pour effet de la rendre obligatoire dans la demande internationale.

85. Si une telle indication vise certains éléments de la marque qui sont en caractères autres que latins ou en chiffres autres qu'arabes, le déposant peut indiquer par exemple ce qui suit :

“La protection du premier/deuxième/troisième [...] élément verbal qui apparaît dans la marque n'est pas revendiquée” ou “la protection des éléments verbaux qui apparaissent dans la marque sous la forme de [...] n'est pas revendiquée”.

Rubrique 10 : Produits et services

Rubrique 10.a) : Indication des produits et services

86. Les produits et services pour lesquels l'enregistrement international de la marque est demandé doivent être indiqués à la rubrique 10. Ils doivent être groupés selon les classes appropriées de la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice), chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l'ordre des classes de cette classification. Les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste de ladite classification. Il y a lieu, si nécessaire, d'utiliser une feuille de remplacement et de cocher la case appropriée.

87. Les intitulés de classe sont acceptés par le Bureau international (même s'ils ne le sont pas nécessairement par les parties contractantes désignées). L'indication *Tous les produits de la classe 9*, par exemple, ne sont pas acceptés par le Bureau international.

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

89. Des informations concernant la classification de Nice figurent sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/classifications/nice/fr/>.

Rubrique 10.b) : Limitation de la liste des produits et services

90. Une limitation consiste, concrètement, en une réduction de la portée de la protection, pour ce qui concerne la liste des produits et services, que le déposant a demandée dans la demande internationale. Une limitation peut prendre différentes formes et peut être motivée par différentes considérations.

Exemple 1

91. Par exemple, la liste principale des produits et services figurant dans la demande internationale peut indiquer les classes 1 à 7 et désigner dix parties contractantes. Le déposant ne souhaitera peut-être pas engager les dépenses liées à la protection de l'ensemble des produits et services dans les dix parties contractantes désignées. Comme indiqué à la rubrique 10.b), il peut donc réduire la portée de la protection, par exemple de la manière suivante :

<i>Partie contractante</i>	<i>Class(es) de produits et services pour lesquels la protection est demandée</i>
<i>Australie</i>	<i>Classes 1, 4 et 5</i>
<i>Japon</i>	<i>Classes 1 et 5</i>

Cela signifie que dans les huit autres parties contractantes désignées, la protection est demandée dans l'ensemble des sept classes, moyennant le paiement des taxes correspondantes, et que pour l'Australie et le Japon, la

protection n'est demandée que pour les produits et services indiqués à la rubrique 10.b), à savoir les classes 1, 4 et 5 et les classes 1 et 5, respectivement, et les taxes ne seront dues que pour ces classes.

Exemple 2

92. L'exemple précédent concerne une limitation relative à des classes entières de produits et services demandée au titre de la rubrique 10.b). Toutefois, le déposant peut aussi souhaiter conserver la classe en tant que telle, tout en réduisant, au sein de cette classe, la portée de la protection demandée. Il peut, par exemple, après avoir constaté qu'un tiers a déjà obtenu la protection d'une marque similaire à l'égard de produits similaires à ceux qu'il a l'intention de faire figurer dans la demande internationale, souhaiter écarter ou réduire le risque que le tiers en question fasse opposition à la nouvelle demande internationale.

93. Pour prendre un exemple simple, supposons que le déposant désigne dix parties contractantes et souhaite demander l'enregistrement dans la classe 25 des articles d'habillement suivants :

Vêtements en cuir, vêtements de gymnastique, vêtements imitation cuir, manteaux, maillots de cycliste et chandails de sport.

À la rubrique 10 du formulaire de demande internationale, le déposant peut limiter la portée de la protection des produits et services en indiquant ce qui suit :

En ce qui concerne la désignation de la Chine, la protection n'est pas demandée dans la classe 25 pour les produits suivants :

Vêtements de gymnastique.

94. Par conséquent, la demande internationale concernera la protection intégrale des produits figurant dans la classe 25 pour les neuf autres parties contractantes désignées et cette protection sera réduite conformément à la limitation visée pour ce qui concerne la désignation de la Chine.

95. NOTE : lorsque la limitation demandée vise à exclure une classe entière ou certaines indications figurant dans une classe, il est indispensable que le déposant indique de manière claire et précise les produits et services concernés par la limitation, de sorte que le Bureau international soit en mesure de déterminer exactement les produits et services destinés à être protégés et les produits et services destinés à être exclus de la protection.

Exemple 3

96. Un troisième type de limitation est également possible. Par exemple, supposons que le déposant souhaite demander la protection de sa marque au titre de l'indication "Vêtements" dans la classe 25 et désigne dix parties contractantes, y compris, les États-Unis d'Amérique.

97. Les utilisateurs du système de Madrid doivent savoir que l'Office des États-Unis d'Amérique a des exigences particulières concernant la précision avec laquelle les produits et services doivent être indiqués et que cet Office n'accepte pas une indication telle que "Vêtements". L'Office notifiera par conséquent un refus provisoire et exigera que les articles d'habillement soient indiqués de manière plus précise.

98. Toutefois, le déposant souhaitera peut-être garder la possibilité d'obtenir la protection la plus large possible des produits dans les autres parties contractantes dans lesquelles une indication telle que "Vêtements" est acceptée. À cette fin, le déposant pourra simplement limiter la protection demandée pour les produits en ce qui concerne la désignation des États-Unis d'Amérique en limitant ou en restreignant l'indication en question de la manière suivante :

En ce qui concerne la désignation des États-Unis d'Amérique, la protection est demandée dans la classe 25 pour les produits suivants : chemises, manteaux et chaussettes.

99. Ainsi, le déposant réduira le risque de recevoir une notification de refus provisoire de la part des États-Unis d'Amérique, tout en étant en mesure d'obtenir la protection la plus large possible des produits et services dans les autres parties contractantes désignées.

Rubrique 11 : Parties contractantes désignées

100. La seule action requise consiste à cocher la case correspondant à la ou aux parties contractantes dans lesquelles la protection de la marque est demandée.

101. Toutefois, le déposant doit être très attentif s'agissant de la désignation de parties contractantes telles que l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, l'Irlande, Singapour, le Royaume-Uni, Cuba, le Ghana et le Japon.

Désignation de l'Union européenne

102. Lorsque l'Union européenne est désignée dans une demande internationale, le déposant doit prendre note de la note de bas de page 1 à la rubrique 11 du formulaire. Il y est notamment précisé que le déposant doit, en sus de la langue de la demande internationale elle-même, indiquer une deuxième langue de travail devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). Cette deuxième langue doit être l'une des cinq langues officielles de l'OHMI, à savoir le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien. Cette deuxième langue est indiquée uniquement aux fins de son utilisation par les tiers dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de radiation devant l'OHMI et son indication n'est pas prévue dans les procédures selon le système de Madrid.

103. NOTE : si une deuxième langue n'a pas été indiquée par le déposant lorsque l'Union européenne a été désignée, le Bureau international procède néanmoins à l'enregistrement (si toutes les autres exigences sont satisfaites); dans ce cas, un refus provisoire est notifié par l'OHMI et le titulaire devra y remédier directement auprès de l'OHMI.

104. La deuxième partie de la note de bas de page, qui concerne également la désignation de l'Union européenne, traite plus précisément des revendications d'ancienneté. La notion d'ancienneté est propre au système de la marque communautaire et a également été prise en considération dans le formulaire de demande internationale eu égard à la désignation de l'Union européenne. Une revendication d'ancienneté ne doit pas être confondue avec une revendication de priorité en vertu de la Convention de Paris – voir la rubrique 6.

105. En vertu du système de la marque communautaire, le propriétaire d'une marque déjà enregistrée dans un État membre de l'Union européenne qui, ultérieurement, dépose une demande d'enregistrement d'une marque identique en tant que marque communautaire, peut revendiquer l'ancienneté de cette marque antérieure en ce qui concerne l'État membre en question. L'effet d'une revendication d'ancienneté est que, dans le cas où le propriétaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits, dans l'État membre concerné, que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

106. Les déposants souhaitant revendiquer une ancienneté doivent remplir un formulaire officiel distinct (MM17), qui doit être annexé au formulaire de demande internationale. Les revendications d'ancienneté au moyen du formulaire MM17 reçues par le Bureau international après réception de la demande internationale ne sont pas prises en considération.

Désignation des États-Unis d'Amérique

107. La note de bas de page 3 à la rubrique 11 du formulaire de demande internationale traite de la désignation des États-Unis d'Amérique.

108. Si les États-Unis d'Amérique sont désignés dans une demande internationale, le déposant est tenu, comme le requiert cette partie contractante, de déposer également une déclaration d'intention d'utiliser la marque. Un formulaire (MM18) a été établi à cette fin et la déclaration doit être formulée exactement selon le libellé du formulaire. La déclaration doit être rédigée en anglais, quelle que soit la langue dans laquelle la demande internationale est déposée. Le formulaire MM18 doit être annexé au formulaire de demande internationale.

109. Si les États-Unis d'Amérique sont désignés dans une demande internationale et que le formulaire MM18 n'est pas annexé au formulaire de demande internationale, cela constitue une irrégularité dont le déposant et l'Office d'origine sont informés par le Bureau international.

NOTE : le Bureau international a diffusé à l'intention des utilisateurs du système de Madrid deux avis d'information relatifs à la désignation des États-Unis d'Amérique.

Le premier, intitulé *Indication des produits et services : États-Unis d'Amérique* (Avis n° 23/2003), peut être consulté dans la partie du site Web de l'OMPI consacrée au système de Madrid à l'adresse : http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2003/madrid_2003_24.doc.

Le deuxième, intitulé *Consignes à l'intention de titulaires d'enregistrements internationaux envisageant une extension de protection auprès des États-Unis d'Amérique à titre de prévention d'un refus provisoire* (Avis n° 4/2009), figure à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2009/madrid_2009_4.doc.

Désignation de l'Irlande, de Singapour et du Royaume-Uni

110. L'Irlande, Singapour et le Royaume-Uni exigent aussi, en principe, une déclaration d'intention d'utiliser la marque. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'annexer au formulaire de demande internationale une déclaration distincte à cette fin. Comme indiqué clairement dans la note de bas de page 2 à la rubrique 11 du formulaire de demande, le simple fait de désigner l'une de ces parties contractantes est considéré comme constituant en soi une déclaration d'intention d'utiliser la marque.

Désignation de Cuba, du Ghana et du Japon

111. Une quatrième note de bas de page à la rubrique 11 du formulaire de demande internationale concerne trois parties contractantes, à savoir Cuba, le Ghana et le Japon. Chacune de ces parties contractantes, qui perçoivent toutes des taxes individuelles, a fait une déclaration aux termes de laquelle la taxe individuelle est due en deux parties. Lorsque l'une de ces parties contractantes est désignée, seule la première partie de la taxe individuelle est due au moment du dépôt de la demande et la seconde partie de la taxe ne devra être payée que si l'Office concerné considère que la marque remplit les conditions requises pour être protégée. L'Office notifie ce fait ultérieurement.

112. Les déposants utilisant le Calculateur de taxes électronique sont informés par ce dernier que les taxes indiquées pour les trois parties contractantes susmentionnées ne concernent que la première partie. Le calculateur de taxes électronique figure dans la partie du site Web de l'OMPI consacrée au système de Madrid, à l'adresse <http://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp>.

Rubrique 12 : Signature du déposant ou de son mandataire

113. Le déposant n'est pas tenu de signer le formulaire de demande internationale. Toutefois, les Offices d'origine peuvent exiger ou autoriser la signature par le déposant. Une signature peut prendre la forme d'un sceau, ou elle peut être manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre.

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

114. L'Office d'origine doit signer et dater le formulaire de demande internationale, et doit indiquer la date à laquelle lui est parvenue la requête aux fins de la présentation de la demande au Bureau international. L'indication de la date de réception est importante parce que, en principe, cette date deviendra ou peut devenir la date de l'enregistrement international – pour autant que la demande internationale soit reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de sa réception par l'Office d'origine.

115. La rubrique 13 du formulaire de demande a essentiellement trait à la certification de certains éléments par l'Office d'origine. Ces éléments, indiqués ci-après, doivent par conséquent être certifiés par l'Office d'origine, notamment :

- la date de réception par l'Office d'origine;
- le fait que la marque de base est identique à la marque faisant l'objet de la demande internationale;

- le fait que le déposant indiqué dans la demande internationale et le titulaire de la marque de base sont une seule et même personne;
- le fait que toute indication selon laquelle la marque consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles (rubrique 7.d) du formulaire) a également été fournie en ce qui concerne la marque de base;
- le fait que toute indication figurant dans le formulaire de demande internationale selon laquelle la marque est tridimensionnelle, ou qu'il s'agit d'une marque sonore, d'une marque collective, d'une marque de certification ou d'une marque de garantie (rubrique 9.d) du formulaire), a également été fournie en ce qui concerne la marque de base;
- le fait que si le formulaire de demande internationale contient une description (rubrique 9.e) du formulaire), la même description figure dans la marque de base;
- le fait que si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque de base, la même revendication figure dans le formulaire de demande internationale (rubrique 8 du formulaire);
- le fait que si la couleur n'est pas revendiquée dans la marque de base et que le déposant souhaite faire figurer cette revendication dans la demande internationale, la marque de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;
- le fait que les produits et services indiqués dans le formulaire de demande internationale (rubrique 10 du formulaire) sont couverts par les produits et services figurant dans la marque de base.

Feuille de calcul des émoluments et taxes

116. Il ne reste donc plus qu'à remplir la feuille de calcul des émoluments et taxes figurant à la page 7 du formulaire de demande internationale.

117. Il est recommandé au déposant d'utiliser le calculateur de taxes électronique, qui figure dans la partie du site Web de l'OMPI consacrée au système de Madrid, à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp>.

118. L'émolument de base s'élève à 653 francs suisses pour une marque en noir et blanc et à 903 francs suisses pour une marque en couleur. Cet émolument doit être payé au Bureau international. Les déposants dont le pays d'origine figure parmi les pays les moins avancés bénéficient d'une réduction de 90% de cet émolument. Pour obtenir la liste des pays en question, les déposants peuvent consulter la liste officielle établie par l'Organisation des Nations Unies à l'adresse suivante : www.wipo.int/lcds/en/country.

119. En outre, le déposant sera tenu de payer une taxe standard de 100 francs suisses pour chaque partie contractante désignée (communément dénommée complément d'émolument) et un montant supplémentaire de 100 francs suisses pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième (il s'agit de l'émolument supplémentaire).

120. Un certain nombre de parties contractantes ont déclaré qu'en lieu et place de la taxe standard, elles souhaitent percevoir une taxe communément dénommée taxe individuelle. Le montant de cette taxe, également exprimé en francs suisses, varie d'une partie contractante à l'autre et des indications précises à ce sujet figurent dans la partie consacrée au système de Madrid sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/export/sites/www/madridgazette/fr/remarks/ind_taxes.html.

121. La partie a) de la feuille de calcul des émoluments et taxes contient une case qui doit être cochée lorsque le déposant souhaite que le montant des émoluments et taxes soit prélevé sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international. Dans ce cas, le titulaire du compte, le numéro du compte et l'identité de l'auteur des instructions doivent également être indiqués. Il n'est pas nécessaire de préciser le montant à prélever. Ce mode de paiement présente l'avantage d'éviter le risque d'une irrégularité concernant les taxes. Si le déposant souhaite, néanmoins, préciser le montant, il doit également remplir la partie b) de la feuille de calcul des émoluments et taxes, indiquant comment le montant total a été établi.

122. Outre la possibilité que le montant soit prélevé sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international, différents autres modes de paiement sont prévus dans la partie c) de la feuille de calcul des émoluments et taxes.

123. Dans ce cas, il est indispensable que le déposant remplisse aussi la partie b) et indique le montant total établi.