

# PARTIE A

## INTRODUCTION

### LE GUIDE

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

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

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

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

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

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

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

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

## **LE SYSTÈME DE MADRID : CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES**

### **L'Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid**

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

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

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

### **Qui peut utiliser le système?**

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

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

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

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

### **Brève description du système**

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

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

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

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

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

### **Les avantages du système**

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

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

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

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

## Comparaison entre l'Arrangement et le Protocole

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

- le déposant peut fonder sa demande d'enregistrement international sur une *demande* déposée auprès de l'Office d'origine; en vertu de l'Arrangement, la demande internationale doit être fondée sur un *enregistrement* effectué auprès de l'Office d'origine;

- chaque partie contractante dans laquelle le déposant revendique une protection peut, dans les 18 mois (au lieu d'un an), voire dans un délai plus long en cas d'opposition, déclarer que la protection ne peut pas être accordée à la marque sur son territoire;

- l'Office de chaque partie contractante peut percevoir des taxes plus élevées qu'en vertu de l'Arrangement de Madrid;

- un enregistrement international qui est radié, à la requête de l'Office d'origine, par exemple parce que la demande de base a été rejetée ou que l'enregistrement de base a été invalidé dans les cinq années suivant la date de l'enregistrement international, peut être transformé en demandes nationales (ou régionales) auprès des parties contractantes dans lesquelles l'enregistrement international produisait effet, chacune de ces demandes bénéficiant de la date dudit enregistrement international et, le cas échéant, de sa date de priorité (possibilité qui n'existe pas dans l'Arrangement de Madrid).

## Traité applicable

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

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

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

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

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

02.20 La modification de l'article 9*sexies* est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2008.

- b) À compter du 1<sup>er</sup> septembre 2008 : prééminence du Protocole

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

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

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

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

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

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

*Règle Ibis* 02.26 Un changement peut intervenir en ce qui concerne le traité applicable à la désignation *inscrite* d'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et le Protocole. Ce changement résulterait généralement d'un cas précis de changement de titulaire (voir le paragraphe B.II.62.01) ou, plus exceptionnellement, d'une dénonciation de l'Arrangement de Madrid par une partie contractante (comme l'a fait l'Ouzbékistan, par exemple, qui a dénoncé l'Arrangement de Madrid avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2008). Qui plus est, depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2008, date d'entrée en vigueur de l'abrogation de la clause de sauvegarde (voir les paragraphes A.02.16 à 02.25), toutes les désignations qui relevaient de l'Arrangement, en raison de la clause de sauvegarde, (à savoir les désignations des parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et par le Protocole et inscrites au nom des titulaires habilités également par les deux traités) relèvent du Protocole.

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

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

*Règle 18.1) et 2)* 02.29 En ce qui concerne le délai de refus, il convient de noter que le changement du traité applicable à l'égard d'une désignation donnée n'a pas d'incidence sur le délai en question, même lorsque ce délai continue de courir. Cela découle du fait que l'application de l'alinéa 1) et de l'alinéa 2) de la règle 18 du règlement d'exécution commun (qui traite des notifications de refus provisoire irrégulières) dépend des expressions "partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement" et "partie contractante désignée en vertu du Protocole". En vertu de la règle 1.xvii) et xviii), ces termes sont définis comme des *demandes* d'extension de la protection. Par conséquent, le délai de refus est déterminé compte tenu de la situation existant au moment du dépôt et n'est pas affecté par un changement ultérieur du traité applicable. Toutefois, il convient de noter que, dans ce cas, les désignations pendantes continuent d'être traitées selon le traité en vertu duquel elles ont été faites, avant d'être changées en désignations relevant de l'autre traité.

*Règle 25.1)c)* 02.30 Il convient de rappeler que, conformément à la règle 25.1)c), une demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation qui concerne une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement doit être présentée au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire (voir les paragraphes B.II.54.02 et 54.03). Il convient toutefois de noter que le texte de la règle 25.1)c) précise en outre que ce critère doit être pris en considération à la date de réception de la demande par le Bureau international. Par conséquent, un changement de traité applicable sera sans incidence pour les demandes de renonciation ou de radiation qui ont été présentées et qui sont en cours de traitement par le Bureau international.

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

## COMMENT DEVENIR PARTIE À L'ARRANGEMENT OU AU PROTOCOLE?

- A Article 14.2)* 03.01 Tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie à l'Arrangement ou au Protocole, ou aux deux.
- P Article 14.1)a)*
- P Article 14.2)* 03.02 Tout État qui a signé le Protocole (lequel était ouvert à la signature jusqu'à la fin de 1989) peut devenir partie à celui-ci en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation (ci-après dénommé "instrument de ratification"). Autrement, un État peut devenir partie à l'Arrangement ou au Protocole en déposant un instrument d'adhésion.
- A Article 14.2)a)*
- P Article 14.1)b)* 03.03 Une organisation intergouvernementale peut, en déposant un instrument d'adhésion, devenir partie au Protocole (mais non à l'Arrangement), pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
- au moins un des États membres de l'organisation doit être partie à la Convention de Paris et
  - l'organisation doit posséder un Office régional aux fins de l'enregistrement des marques ayant effet sur son territoire (pour autant que cet Office n'ait pas fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 9<sup>quater</sup> du Protocole; voir les paragraphes A.04.02 à 04.04).
- Règle 1.iii)* 03.04 L'expression "partie contractante" s'entend de tout pays qui est partie à l'Arrangement ou de tout État ou organisation intergouvernementale qui est partie au Protocole.
- Article 14.3)* 03.05 Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du directeur général de l'OMPI (ci-après dénommé "directeur général"). Le directeur général notifie à toutes les parties contractantes les dépôts d'instruments de ratification du traité ou d'adhésion à celui-ci (Arrangement ou Protocole) auquel elles sont parties, ainsi que toute déclaration comprise dans ces instruments.
- A Article 17.5)*  
*P Article 16.5)*  
*Article 14.4)b)* L'Arrangement ou le Protocole entre en vigueur, à l'égard d'une partie contractante donnée, trois mois après que l'instrument de ratification ou d'adhésion de cette partie contractante a été notifié par le directeur général, à moins, dans le cas de l'Arrangement, qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion.

## DÉCLARATIONS ET NOTIFICATIONS FAITES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES

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

## Office commun de plusieurs États

*Article 9quater* 04.02 Lorsque plusieurs États qui sont parties à l'Arrangement, ou qui sont tous parties au Protocole, ont convenu entre eux d'adopter une législation uniforme en matière de marques, ils peuvent notifier au directeur général le fait qu'un Office commun pour l'enregistrement des marques se substituera à leurs Offices nationaux respectifs, et que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul État aux fins de l'Arrangement ou du Protocole. Une telle notification prend effet six mois (dans le cas de l'Arrangement) ou trois mois (dans le cas du Protocole) après la date de la communication qui en est faite par le directeur général aux autres parties contractantes.

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

04.04 Une seule notification de ce type a été faite jusqu'à présent; l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, qui enregistre des marques ayant effet en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, a été constitué Office commun en vertu de l'Arrangement et du Protocole<sup>1</sup>.

## Effet territorial

*A Article 3bis* 04.05 Tout pays peut, au moment où il adhère à l'Arrangement, ou ultérieurement, notifier au directeur général le fait que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à ce pays que si le titulaire de la marque le demande expressément. En fait, tous les pays qui sont actuellement parties à l'Arrangement ont fait une telle notification. En conséquence, un enregistrement international ne produira d'effet que dans les pays qui auront été expressément désignés, soit dans la demande internationale, soit postérieurement.

*P Article 3bis* 04.06 Le Protocole ne contient pas de disposition prévoyant une telle notification. La protection d'un enregistrement international en vertu du Protocole ne s'étend à une partie contractante que si celle-ci a été expressément désignée.

---

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

## Limitation se rapportant aux marques existantes

### En vertu de l'Arrangement

*A Article 14.2)f)* 04.07 Au moment où il adhère à l'Arrangement, un pays peut également déclarer que l'application de celui-ci est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où son adhésion devient effective. Cette limitation ne s'applique toutefois pas aux marques internationales ayant déjà fait, au moment de cette adhésion, l'objet d'un enregistrement national identique dans le pays en question. En conséquence, lorsqu'un pays a fait cette déclaration, il ne peut faire l'objet d'une désignation postérieure pour un enregistrement international effectué avant la date à laquelle ledit pays est devenu lié par l'Arrangement que si la marque y avait, avant cette date, déjà fait l'objet d'un enregistrement identique. Si tel n'est pas le cas, la protection ne peut alors être obtenue par l'intermédiaire de l'Arrangement de Madrid que moyennant le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement international désignant ce pays.

### En vertu du Protocole

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

## Prolongation du délai de notification des refus

*P Article 5.2)b)* 04.09 Toute partie contractante du Protocole peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux la désignant en vertu du Protocole, le délai dans lequel son Office doit notifier un refus de protection sera de 18 mois au lieu d'une année.

*P Article 5.2)c)* Une telle déclaration peut en outre préciser qu'un refus de protection résultant d'une opposition peut, sous certaines conditions, être notifié après l'expiration de ce délai de 18 mois.

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

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

## **Notification de décisions consécutives au refus provisoire de protection**

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

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

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

*Règle 17.5)e)* 04.15 L'Office d'une partie contractante peut déclarer le fait que, conformément à sa législation, un refus provisoire d'office notifié au Bureau international n'est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclaration s'applique, toute notification d'un refus provisoire d'office émise par ledit Office est réputée inclure la déclaration prévue à la règle 18<sup>ter</sup>.2)ii) ou 3) (normalement notifiée une fois que toutes les procédures devant l'Office sont achevées), indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée ou confirmant le refus provisoire total de la protection de la marque dans ladite partie contractante concernée.

## **Taxes individuelles**

*P Article 8.7)a)* 04.16 Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est désignée en vertu du Protocole (soit dans la demande internationale, soit postérieurement) ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement, elle veut recevoir une "taxe individuelle". Le montant de cette taxe est déterminé par cette partie contractante et doit être indiqué dans la déclaration; il peut être modifié par une déclaration ultérieure. Ce montant ne peut pas être supérieur au montant que l'Office de la partie contractante percevrait pour l'enregistrement d'une marque pour une durée de 10 ans, ou pour le renouvellement d'un tel enregistrement pour une période de 10 ans, après déduction

des économies résultant de la procédure internationale. Les Offices des parties contractantes devraient réaliser de telles économies, étant donné que la procédure internationale leur évite d'avoir à procéder à un examen de forme, de classer les produits et services ou de publier la marque enregistrée sur le plan international.

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

*Règle 34.3)a)* 04.18 Une partie contractante qui fait, ou qui a fait, une déclaration relative à des taxes individuelles peut également notifier au directeur général que la taxe individuelle comprend deux parties, la première devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure et la seconde devant être payée à une date ultérieure déterminée conformément à la législation de cette partie contractante (en pratique, lorsque l'Office considère, à l'issue de l'examen de fond auquel il a procédé, que la marque remplit les conditions requises pour être protégée). Ce paiement en deux parties vise à refléter la procédure de paiement applicable dans ladite partie contractante, à savoir le fait que, au niveau national, il peut être exigé du déposant qu'il paye une taxe de dépôt au moment du dépôt de la demande puis, seulement si celle-ci est acceptée, une taxe d'enregistrement.

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

*P Article 8.7)a)* 04.20 Si une partie contractante n'a pas fait une déclaration selon laquelle elle souhaite recevoir une taxe individuelle, elle reçoit une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments (voir les paragraphes B.II.07.84 à 07.89). Si, en revanche, elle fait la déclaration selon laquelle elle souhaite recevoir une taxe individuelle, elle accepte de renoncer à cette part du revenu.

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

## Présentation des désignations postérieures

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

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

## Déclaration d'intention d'utiliser la marque

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

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

*Règle 7.3)b)*

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

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

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

## Perception et transfert des émoluments et taxes

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

*Règle 35.1)*

## Continuation des effets dans un État successeur

*Règle 39* 04.29 Tout État ("État successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'une partie contractante ("partie contractante prédécesseur") peut déposer auprès du directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l'application de l'Arrangement, du Protocole ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole par l'État successeur. Lorsqu'une telle déclaration a été déposée, le titulaire d'un enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur avant la date notifiée par l'État successeur peut demander que la protection de l'enregistrement international continue dans l'État successeur (voir également les paragraphes B.II.102.01 à 102.05).

## Publication des notifications et déclarations

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

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

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

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

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE SYSTÈME DE MADRID

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

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

- une interface de paiement électronique (“E-Payment”) pour 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 le biais d’un compte courant ouvert auprès de l’OMPI;
- une interface électronique (“E-Renewal”) pour le renouvellement d’enregistrements internationaux. Le paiement des émoluments et taxes afférents au renouvellement peut être effectué par carte de crédit ou par le biais d’un compte courant ouvert auprès de l’OMPI;
- des avis d’information publiés par le Bureau international (concernant, par exemple, de nouvelles adhésions ou des modifications du règlement);
- des statistiques annuelles concernant les enregistrements internationaux;
- des informations relatives aux réunions et séminaires;
- les fichiers quotidiens de mise à jour de la base de données ROMARIN (ROMARIN est l’acronyme de “ROM Officiel des Marques Actives du Registre International Numérisé”);
- la *Gazette OMPI des marques internationales*;
- sous la rubrique *Services en ligne*, la base de données Madrid Express, qui contient des données concernant tout enregistrement international actuellement en vigueur ou ayant expiré dans les six derniers mois, ainsi que des données relatives aux demandes internationales et aux désignations postérieures qui ont été reçues par le Bureau international mais qui ne sont pas encore inscrites au registre international, et la base de données ROMARIN, qui contient des informations plus détaillées sur tout enregistrement international en vigueur (voir les paragraphes A.08.01 et 09.04).

## **INFORMATION PUBLIQUE CONCERNANT LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX**

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

## La Gazette

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

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

07.03 Depuis le premier numéro de la gazette en 2009, la gazette n’est plus disponible dans sa version papier, cette version étant suspendue et remplacée par une version électronique disponible sur le site Internet du système de Madrid à l’adresse suivante : [www.wipo.int/madrid/fr/gazette](http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette). La gazette est également disponible sur DVD-ROM et en ligne en format PDF qui peut être consulté à la même adresse, à savoir, [www.wipo.int/madrid/fr/gazette](http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette). L’édition DVD-ROM est publiée toutes les quatre semaines et est cumulative, en ce sens que le premier disque de chaque année contient toutes les données publiées dans les quatre premiers numéros de l’édition papier, le deuxième disque contient toutes les données publiées dans les huit premiers numéros, et ainsi de suite. Il est possible de souscrire un abonnement annuel à la gazette (sur DVD-ROM) auprès du Bureau international. Les commandes doivent être adressées au Groupe de la commercialisation et de la diffusion des produits de l’OMPI ou à la Librairie électronique de l’OMPI.

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

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

## ROMARIN

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

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

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

08.04 En outre, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2009, le Bureau international met à disposition dans ROMARIN les copies numérisées des notifications de refus provisoire, des déclarations de confirmation de refus provisoire total (appelées, avant le 1<sup>er</sup> septembre 2009, "confirmation d'un refus provisoire"), des déclarations d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire (appelées, avant le 1<sup>er</sup> septembre 2009, "retrait d'un refus provisoire"), des déclarations d'octroi de la protection lorsqu'aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée, des déclarations indiquant que l'examen d'office est achevé mais que la protection de la marque peut encore fait l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers, des nouvelles décisions ou encore des notifications d'invalidation, reçues par le Bureau international depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2005, et ayant abouti à une inscription correspondante au registre international, sont directement accessibles aux utilisateurs de la base de données ROMARIN en format PDF sous la rubrique et le code INID correspondants. Lesdites informations et déclarations y figurent telles que reçues par le Bureau international (et, en particulier, notamment uniquement dans la langue dans laquelle elles ont été émises).

### **Base de données informatisée (Madrid Express)**

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

### **Extraits du registre international**

- Article 5ter.1)* 10.01 Toute personne peut obtenir du Bureau international une copie certifiée des mentions inscrites dans le registre international à l'égard d'une marque donnée, moyennant le paiement de la taxe prescrite dans le barème des émoluments et taxes. Deux types d'extraits sont disponibles :
- un extrait certifié et détaillé contenant une photocopie de l'enregistrement international tel qu'il a été publié dans la gazette, avec les détails de toute modification postérieure, de tout refus, invalidation, rectification et renouvellement inscrit dans le registre international à la date à laquelle l'extrait est établi;

– un extrait certifié simple, consistant en des copies certifiées de toutes les mentions qui ont été publiées dans la gazette à l'égard d'un enregistrement international et de toute notification de refus reçue par le Bureau international à la date à laquelle l'extrait est établi.

Toute demande d'extrait doit indiquer le numéro et la date de l'enregistrement international pour lequel l'extrait est demandé, ainsi que le type d'extrait demandé.

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

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

### **Statistiques annuelles**

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