

PARTIE B

PROCÉDURES

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

INTRODUCTION

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

COMMUNICATIONS AVEC LE BUREAU INTERNATIONAL

01.01 Trois types de communications sont en principe possibles :

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

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

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

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

Modalités des communications

Instructions 6, 8 et 11 02.01 Les communications entre un déposant ou un titulaire et le Bureau international doivent être effectuées par écrit et peuvent être faites par des moyens électroniques, au moment et selon des modalités qui sont établis par le Bureau international. Les communications entre un Office et le Bureau international peuvent être effectuées par écrit ou, à la demande d'un Office, par des moyens électroniques selon les modalités convenues entre le Bureau international et l'Office concerné.

Communications écrites

Instructions 8 et 11 02.02 Les communications adressées au Bureau international peuvent être remises en mains propres ou peuvent être envoyées par courrier (par le service postal ou un autre service d'acheminement du courrier), par télécopie ou par transmission électronique.

Instruction 6 02.03 Toute communication écrite qui est adressée au Bureau international doit être dactylographiée ou imprimée d'une autre manière. Les communications manuscrites ne sont pas admises. Toute communication doit être signée. La signature peut être manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre, ou peut être remplacée par l'apposition d'un sceau. Il n'est pas nécessaire d'indiquer en toutes lettres le nom de la personne dont le sceau est utilisé.

Instruction 6.b) 02.04 Si plusieurs documents sont envoyés au Bureau international sous un même pli, il y a lieu d'y joindre une liste permettant d'identifier chacun d'entre eux. Le Bureau international informera l'expéditeur de toute différence entre les indications portées sur la liste et les documents effectivement reçus.

Télécopie

Instruction 8 02.05 Toute communication peut être envoyée au Bureau international par télécopie. Lorsqu'il est requis qu'une communication soit présentée sur un formulaire officiel, ce formulaire doit être utilisé aux fins de la communication par télécopie.

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

Instruction 10.a) 02.07 Pour autant que l'expéditeur puisse être identifié et puisse être joint par télécopie, le Bureau international l'informerà à bref délai, et par télécopie, de la réception de sa communication par télécopie, ainsi que de tout défaut éventuel de transmission (par exemple, lorsque la télécopie reçue est incomplète ou illisible).

Instruction 10.b) 02.08 Lorsque, en raison du décalage horaire entre Genève et le lieu à partir duquel la communication est transmise par télécopie, la date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date à laquelle la communication a été reçue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l'autre sera considérée comme la date de réception par le Bureau international.

Communications électroniques

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

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

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

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

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

Règle 30 03.06 En 2006, l'OMPI a lancé un nouveau service en ligne de renouvellement des enregistrements internationaux de marques visant à permettre aux utilisateurs d'assurer le maintien en vigueur des droits attachés à leurs marques simplement et de

Règle 39 façon économique. Plus récemment, des services en ligne ont été mis à la disposition des utilisateurs souhaitant déposer une demande de continuation de la protection de leurs marques conformément à la règle 39 du règlement d'exécution commun.

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

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

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

Formulaires officiels

Règle 1.xxvii)
Instruction 2 04.01 Lorsque l'Arrangement, le Protocole ou le règlement d'exécution prescrivent l'utilisation d'un formulaire officiel, il s'agit d'un formulaire établi par le Bureau international. Des exemplaires des formulaires sont disponibles auprès du Bureau international et des Offices des parties contractantes, ainsi que sur le site Internet de l'OMPI.

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

04.03 Lorsqu'un Office, un déposant ou un titulaire établit ainsi son propre formulaire, il n'est pas tenu de respecter pour chaque rubrique les espaces et la présentation retenus dans les formulaires établis par le Bureau international.

D'ailleurs, l'un des avantages à produire soi-même de tels formulaires est que l'on peut attribuer autant d'espace que nécessaire à chaque rubrique; par exemple, lorsqu'une demande internationale est faite au nom de plusieurs déposants, ou lorsque la liste des produits et services est particulièrement longue, la confection d'un tel formulaire peut permettre d'éviter le recours à des feuilles supplémentaires. Toutefois, les prescriptions suivantes doivent être suivies :

- le formulaire doit être établi sur du papier de format A4, imprimé d'un seul côté;

- le formulaire doit contenir les mêmes rubriques que le formulaire officiel établi par le Bureau international, présentées dans le même ordre, avec leur numéro et leur titre;

- lorsque le formulaire officiel prévoit une case à cocher, le texte qui accompagne cette case doit être reproduit;

- lorsqu'une rubrique n'est pas utilisée ou n'est pas applicable, elle ne doit pas être omise, mais doit être incluse avec une mention appropriée, du type "non applicable" ou "néant" ou "non utilisé"; ainsi, lorsqu'une demande internationale ne contient pas de revendication de priorité, la rubrique correspondante devra néanmoins figurer dans le formulaire, entre les rubriques 5 et 7, avec une indication appropriée, par exemple :

"6. Priorité : *non applicable*";

- en ce qui concerne la demande internationale, la reproduction de la marque doit être d'une dimension qui puisse s'insérer dans le cadre qui figure dans le formulaire officiel (soit 8 cm x 8 cm); lorsqu'il y a deux reproductions (une en noir et blanc et une en couleur (voir le paragraphe B.II.07.43)), elles doivent être présentées sur la même page.

Instruction 6(a) 04.04 Le formulaire doit être rempli de façon lisible, au moyen d'une machine à écrire ou de toute autre machine. Les formulaires manuscrits ne sont pas recevables.

Feuilles supplémentaires

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

Indication des dates

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

Formulaires facultatifs

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

Calcul des délais

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

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

Règle 4.1) – tout délai exprimé en années expire, dans l'année subséquente à prendre en considération, le jour et le mois correspondants à ceux de l'événement qui fait courir le délai, sous réserve qu'un délai qui commence à courir un 29 février et dont la date d'échéance tombe dans une année bissextile expirera le 28 février. Par exemple, un délai de 10 ans qui commence à courir le 20 février 2008 expirera le 20 février 2018, alors qu'un délai de 10 ans qui commence à courir le 29 février 2008 expirera le 28 février 2018.

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

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

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

Règle 32.2)v)

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

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

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

i) la communication a été expédiée au Bureau international au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le service postal ou d'acheminement du courrier a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raisons de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal ou d'acheminement du courrier;

ii) l'expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou les données relatives à l'expédition ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'expédition; et

iii) dans le cas d'une communication envoyée par l'intermédiaire du service postal depuis un endroit d'où toutes les catégories de courrier n'arrivent normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant l'expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion.

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

*Article 3.4),
Règle 24.6)b)* 06.03 Lorsqu'une demande internationale ou une désignation postérieure est reçue d'un Office par le Bureau international plus de deux mois après qu'elle a été déposée auprès de cet Office, l'enregistrement international ou la désignation portera normalement la date à laquelle elle a effectivement été reçue par le Bureau international. Toutefois, si l'Office en question indique que la réception tardive résulte d'une perturbation dans le service postal ou d'acheminement du courrier, la demande ou la désignation sera réputée avoir été reçue à temps (et conservera donc le bénéfice de la date de dépôt auprès de cet Office (voir les paragraphes B.II.12.01 à 12.02 et 38.02), à condition que les circonstances mentionnées aux paragraphes 06.01 et 02 soient réunies.

Règle 5.4)

Langues

Principes généraux

Régime trilingue

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

Règle 6.2)i) 07.02 Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée au Bureau international (par un Office ou par un déposant ou titulaire) est rédigée, au choix de l'expéditeur, en français, en anglais ou en espagnol, quelle que soit la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Toutefois cette règle comporte deux exceptions :

- Règle 17.2)v)*
Règle 17.3) – lorsqu'une notification de refus provisoire concerne, au titre d'un motif de refus, une demande d'enregistrement ou un enregistrement d'une marque en conflit, la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents couverts par cette marque, peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement. Il en sera de même eu égard à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition, concernant, au titre d'un motif de refus, une marque qui a été l'objet d'une demande ou d'un enregistrement;
- Règle 6.2)ii)*
Règle 7.2) – lorsqu'une partie contractante a notifié au Bureau international qu'elle exige une déclaration d'intention d'utiliser la marque, elle peut demander que la déclaration soit rédigée dans l'une des trois langues officielles (français, anglais ou espagnol) quelle que soit la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale (voir le paragraphe A.04.24).
- Règle 6.2)iii)* 07.03 Toute notification relative à une demande ou à un enregistrement qui est adressée par le Bureau international à un Office sera normalement rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Un Office peut toutefois notifier au Bureau international qu'il souhaite que toutes les notifications relatives à des demandes internationales ou des enregistrements internationaux soient rédigées en français, en anglais ou en espagnol, quelle que soit la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Un Office peut ainsi refuser de recevoir des notifications dans l'une des langues prescrites (ou dans deux de ces langues) et indiquer au Bureau international quelle autre langue doit être utilisée à la place. Lorsque la notification adressée par le Bureau international concerne l'inscription d'un enregistrement international au registre international, elle doit comporter l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante.
- Règle 6.2)iv)* 07.04 Toutes les notifications relatives à des demandes ou des enregistrements qui sont adressées par le Bureau international à un déposant ou titulaire seront normalement rédigées dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Un déposant ou titulaire peut toutefois indiquer au Bureau international, en cochant la case appropriée sur le formulaire de demande internationale, qu'il souhaite recevoir toutes ces notifications en français, en anglais ou en espagnol, quelle que soit la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée.
- Règle 40.4)* ***Régime applicable à certains enregistrements internationaux issus de demandes internationales déposées avant le 1^{er} avril 2004 ou de demandes internationales régies exclusivement par l'Arrangement déposées entre le 1^{er} avril 2004 et le 31 août 2008 inclus***
- 07.05 Conformément à la règle 40.4), la règle 6 telle qu'elle était en vigueur avant le 1^{er} avril 2004 continue de s'appliquer à l'égard de toute demande internationale déposée avant cette date et de toute demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement déposée entre cette date et le 31 août 2008 inclus, ainsi qu'à l'égard de toute communication s'y rapportant et de toute communication,

inscription au registre international ou publication dans la gazette relative à l'enregistrement international qui en est issu. Toutefois, quand l'enregistrement international a fait l'objet d'une désignation postérieure en vertu du Protocole entre le 1^{er} avril 2004 et le 31 août 2008, ou l'enregistrement international a fait l'objet, ou fait l'objet, d'une désignation postérieure à compter du 1^{er} septembre 2008 et la désignation postérieure est inscrite au registre international, toute communication relative à un tel enregistrement international peut être rédigée en français, en anglais ou en espagnol sous réserve des exceptions prévues aux règles 17.2)v) et 3) et à la règle 7.2).

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

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

PAIEMENT DES EMOLUMENTS ET TAXES AU BUREAU INTERNATIONAL

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

- Règle 34.2)a)* 08.02 Le déposant ou titulaire peut payer les émoluments et taxes directement au Bureau international. Il peut aussi, lorsque l'Office d'origine ou l'Office de la partie contractante du titulaire accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes, les payer au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office en question. Toutefois, il ne peut pas être exigé d'un déposant ou titulaire qu'il paye les émoluments et taxes par l'intermédiaire d'un Office.
- Règle 34.2)b)* 08.03 Un Office qui accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes au Bureau international doit notifier ce fait au Directeur général de l'OMPI. La notification sera publiée dans la gazette.
- Règle 32.2)iv)*

Monnaie de paiement

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

Mode de paiement

- Instruction 19* 08.05 Les émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international
- i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international;
 - ii) par versement sur le compte postal suisse du Bureau international ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fin;
 - iii) par carte de crédit, lorsque, dans le cadre d'une communication électronique visée à l'instruction 11, une interface électronique pour un paiement en ligne a été mise à disposition par le Bureau international.
- 08.06 Une interface électronique pour le paiement des émoluments et taxes ("E-Payment") dus à l'égard de demandes ou enregistrements internationaux, tels que notifiés dans les lettres d'irrégularités ou toute autre communication de l'OMPI indiquant le montant des émoluments et taxes dus dans le délai applicable, est disponible dans la rubrique "Services en ligne" du site Internet de l'OMPI dédié au système de Madrid. Plus particulièrement, le service E-Payment peut être utilisé dans les cas suivants :
- a) lorsqu'un *avis d'irrégularité* a été émis par le Bureau international et que des taxes et émoluments sont dus, quel que soit leur montant, à l'égard d'une demande internationale, d'une désignation postérieure, d'une demande d'inscription d'un changement ou d'une licence, d'une demande de modification de l'inscription d'une licence ou encore du renouvellement d'un enregistrement international;

b) lorsqu'une notification concernant le paiement de la deuxième partie de la taxe individuelle a été émise par le Bureau international à l'égard de la désignation d'une partie contractante;

c) lorsqu'une invitation à demander la continuation des effets d'enregistrements internationaux dans un État successeur a été émise par le Bureau international.

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

08.07 Un déposant, un titulaire ou un mandataire (voire un Office) qui est amené à faire souvent des opérations avec le Bureau international (aux fins de l'enregistrement international des marques, mais aussi peut-être aux fins de demandes internationales selon le PCT ou de dépôts en vertu de l'Arrangement de La Haye) trouvera utile de maintenir un compte courant auprès du Bureau international. Cela simplifie grandement le paiement des émoluments et taxes et, ainsi qu'il est expliqué plus bas, limite les risques d'irrégularités dues aux retards ou erreurs de paiement. Ce mode de paiement suppose bien évidemment que le compte soit suffisamment approvisionné; le Bureau international avisera par conséquent le détenteur du compte chaque fois que le solde de celui-ci aura diminué au point où il risquerait d'être insuffisant pour le prochain paiement.

Règle 34.5) 08.08 Lors du paiement d'un émolument ou d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer l'objet du paiement ainsi que des informations permettant de déterminer la demande ou l'enregistrement concerné. Ces informations devraient inclure :

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

– après l'enregistrement international, le nom du titulaire et le numéro de l'enregistrement international.

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

Date du paiement

Règle 34.6) 08.10 Lorsque le Bureau international reçoit l'instruction d'opérer un prélèvement sur un compte courant ouvert auprès de lui, les émoluments ou taxes sont réputés payés, si le montant requis est disponible sur le compte :

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

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

Modification du montant des émoluments et taxes

Règle 34.7)a) 08.11 Lorsque le montant d'un émolument ou d'une taxe payable pour le dépôt d'une demande internationale est modifié entre la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale a été reçue ou est réputée avoir été reçue (voir les paragraphes B.II.07.83 à 07.96) par l'Office d'origine et la date de la réception de la demande par le Bureau international, le montant applicable de l'émolument ou de la taxe est celui qui était en vigueur à la première de ces dates.

Règle 34.7)b) 08.12 Lorsqu'une désignation postérieure est présentée par l'intermédiaire d'un Office et le montant d'un émolument ou d'une taxe payable pour cette désignation est modifié entre la date de réception de la requête en présentation de la désignation postérieure et la date à laquelle la désignation a été reçue par le Bureau international, le montant applicable de l'émolument ou de la taxe est celui qui était en vigueur à la première de ces dates.

Règle 34.7)d) 08.13 Lorsque le montant d'un émolument ou d'une taxe afférent au renouvellement est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant applicable est déterminé comme suit :

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

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

Règle 34.7)e) 08.14 Dans tous les autres cas, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle le paiement a été reçu par le Bureau international.

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

08.15 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).

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

REPRÉSENTATION DEVANT LE BUREAU INTERNATIONAL

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

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

Constitution du mandataire

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

Méthode de constitution

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

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

Dans une communication distincte

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

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

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

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

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

Unicité du mandataire

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

Constitution irrégulière

- Règle 3.3)a)* 10.06 Lorsque la constitution d'un mandataire n'a pas été faite conformément aux exigences mentionnées ci-dessus, le Bureau international considère que la constitution est irrégulière. Il en informe le déposant ou titulaire et le mandataire présumé et, si c'est un Office qui a adressé ou transmis l'acte de constitution, cet Office.
- Règle 3.3)b)* 10.07 Lorsque la constitution est considérée comme irrégulière ou comme n'ayant pas été faite, le Bureau international adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou titulaire lui-même.

Inscription et notification de la constitution d'un mandataire

- Règle 3.4)a)* 11.01 Si la constitution de mandataire remplit les conditions fixées, le Bureau international inscrit le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire ainsi que le nom et l'adresse de ce dernier dans le registre international. La date de prise d'effet de la constitution est la date à laquelle le Bureau international a reçu la communication (demande internationale, désignation postérieure, demande d'inscription d'une modification ou communication distincte) dans laquelle la constitution a été faite.
- Règle 3.4)b)* 11.02 Le Bureau international notifie à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire le fait que la constitution a été inscrite dans le registre international. Lorsque la constitution est faite dans une communication distincte présentée par l'intermédiaire d'un Office, la notification est également adressée à celui-ci.

Effet de la constitution

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

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

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

- A Article 7.4)* – six mois avant l'expiration de la période de protection, le Bureau
P Article 7.3) international envoie un avis officieux au titulaire ainsi qu'au mandataire;

Règle 30.3) – si le montant des émoluments et taxes payés est insuffisant aux fins du renouvellement, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et au mandataire;

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

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

Radiation de la constitution

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

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

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

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

Radiation à la demande du mandataire

Règle 3.6)d) 12.05 Lorsque le Bureau international reçoit d'un mandataire une demande de radiation de l'inscription de sa constitution, le Bureau international notifie immédiatement ce fait au déposant ou au titulaire et joint à la notification une copie de toutes les communications qui ont été envoyées au mandataire, ou reçues de

Règle 3.6)c) celui-ci, durant les six mois qui précèdent la date de notification. La radiation prend effet à celle des dates suivantes qui intervient en premier :

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

– la date d'expiration d'une période de deux mois à compter de la date de réception par le Bureau international de la communication par laquelle le mandataire demande la radiation de l'inscription de sa constitution.

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

Notification de la radiation

Règle 3.6)e) 12.07 Dès que la radiation prend effet, le Bureau international notifie la radiation et sa date de prise d'effet au mandataire dont l'inscription a été radiée, au déposant ou titulaire et, lorsque la constitution du mandataire a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, à cet Office. Il adresse toute communication future soit au nouveau mandataire, soit, lorsqu'un nouveau mandataire n'a pas été inscrit, au déposant ou titulaire.

Aucune taxe pour l'inscription

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