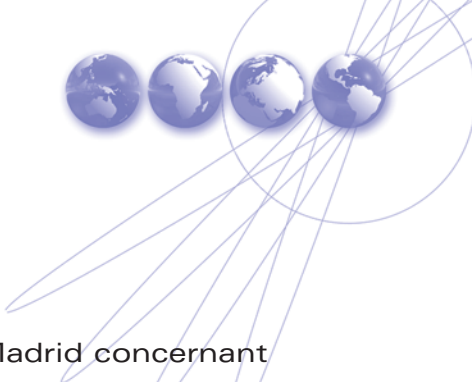


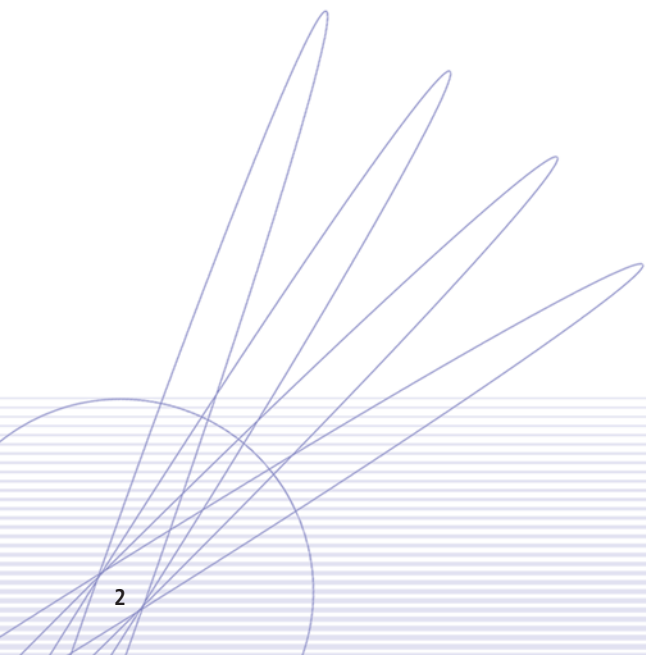


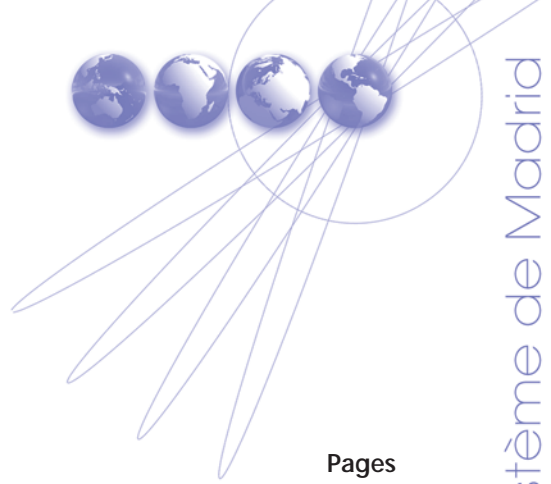
Système de Madrid

L'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des
marques et le Protocole relatif à cet
Arrangement : objectifs, principales
caractéristiques, avantages



L'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques
et le Protocole relatif à cet Arrangement :
objectifs, principales caractéristiques, avantages





SOMMAIRE

	Pages
<i>Introduction</i>	4
<i>Objectifs</i>	5
<i>Qui peut utiliser le système de Madrid?</i>	5
<i>La demande internationale</i>	6
<i>Examen par l'Office d'une Partie contractante désignée; refus de protection</i>	9
<i>Effets de l'enregistrement international</i>	11
<i>Dépendance à l'égard de la marque de base</i>	12
<i>Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international</i>	13
<i>Désignation postérieure</i>	13
<i>Modifications dans le registre international; radiation; licences</i>	13
<i>Durée de l'enregistrement; renouvellement</i>	15
<i>Avantages du système</i>	15

Introduction

1. Le système d'enregistrement international des marques est régi par deux traités : l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, qui date de 1891, et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, qui a été adopté en 1989, est entré en vigueur le 1^{er} décembre 1995 et a été mis en œuvre le 1^{er} avril 1996. Le règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole est également entré en vigueur à cette date. Le système est administré par le Bureau international de l'OMPI, qui tient à jour le registre international et publie la *Gazette OMPI des marques internationales*.

2. Tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie soit à l'Arrangement, soit au Protocole, soit aux deux. Une organisation intergouvernementale peut aussi devenir partie au Protocole (mais non à l'Arrangement) à condition de remplir les conditions suivantes: au moins un des États membres de l'organisation est partie à la Convention de Paris et l'organisation possède un Office régional aux fins de l'enregistrement des marques ayant effet sur le territoire de l'organisation.

3. Les États parties à l'Arrangement ou au Protocole et les organisations parties au Protocole sont appelés collectivement "Parties contractantes". Une liste des Parties contractantes peut être consultée à l'adresse suivante : <http://www.OMPI.int>. Ensemble, elles forment l'Union de Madrid, qui constitue une union particulière au sens de l'article 19 de la Convention de Paris.

4. Chaque membre de l'Union de Madrid est membre de son assemblée. Parmi les tâches les plus importantes de l'assemblée figurent l'adoption du programme et budget de l'union, ainsi que l'adoption et la modification du règlement d'exécution, y compris la fixation des émoluments et taxes liés à l'utilisation du système de Madrid.



Objectifs

5. L'objectif du système est double. Premièrement, il facilite l'obtention de la protection des marques (marques de produits et marques de services). L'enregistrement d'une marque au registre international produit, dans les Parties contractantes désignées par le déposant, les effets décrits au paragraphe 31 ci-dessous. D'autres Parties contractantes peuvent être désignées postérieurement. Deuxièmement, étant donné qu'un enregistrement international équivaut à un ensemble d'enregistrements nationaux, l'administration ultérieure de la protection est facilitée. Il n'y a qu'un seul enregistrement à renouveler et les modifications, par exemple un changement de titulaire ou une modification du nom ou de l'adresse du titulaire, ou encore une limitation de la liste des produits et services, peuvent être inscrites au registre international en une seule formalité. En outre, si l'on souhaite transmettre l'enregistrement à l'égard seulement de quelques Parties contractantes désignées, ou pour quelques produits ou services, ou si l'on souhaite limiter la liste des produits et services à l'égard seulement de quelques Parties contractantes désignées, le système est suffisamment souple pour le permettre.

Qui peut utiliser le système de Madrid?

6. Une demande d'enregistrement international (une "demande internationale") ne peut être déposée que par une personne physique ou morale qui est ressortissante d'un pays partie à l'Arrangement de Madrid ou au Protocole de Madrid, ou qui y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou qui y est domiciliée, ou bien par une personne physique ou morale qui a un établissement de cette nature ou qui est domiciliée sur le territoire d'une organisation intergouvernementale partie au Protocole, ou qui est ressortissante d'un État membre d'une telle organisation.

7. Le système d'enregistrement international de Madrid ne peut pas être utilisé par une personne physique ou morale qui n'est pas ainsi rattachée, par son établissement, son domicile ou sa nationalité, à un membre de l'Union de Madrid. Il ne peut pas non plus être utilisé pour protéger une marque en dehors de l'Union de Madrid.

La demande internationale

8. Une marque ne peut faire l'objet d'une demande internationale que si elle a déjà été enregistrée (ou, lorsque la demande internationale relève exclusivement du Protocole, si son enregistrement a été demandé) auprès de l'Office des marques de la Partie contractante à laquelle le déposant est rattaché de la manière décrite au paragraphe 6, ce qui lui permet de déposer une demande internationale. Cet Office est appelé l'Office d'origine.

9. La demande internationale doit être présentée au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office d'origine. Une demande internationale présentée directement au Bureau international par le déposant n'est pas considérée comme telle et elle est retournée à l'expéditeur.

10. La demande internationale doit contenir, en particulier, une reproduction de la marque (qui doit être identique à celle qui figure dans l'enregistrement de base ou dans la demande de base) et la liste des produits et services pour lesquels la protection est demandée, classés conformément à la classification internationale des produits et services (classification de Nice).

11. La demande internationale peut revendiquer, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, la priorité de la demande déposée auprès de l'Office d'origine ou d'une demande antérieure déposée auprès de l'Office d'un autre pays partie à la Convention de Paris ou de l'Office d'un membre de l'Organisation Mondiale du Commerce.

12. La demande internationale doit désigner les Parties contractantes dans lesquelles la marque doit être protégée. Lorsque la Partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est partie à l'Arrangement mais pas au Protocole, seuls d'autres États qui sont également parties à l'Arrangement peuvent être désignés. Lorsque la Partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est partie au Protocole mais pas à l'Arrangement, seules d'autres Parties contractantes qui sont également parties au Protocole peuvent être désignées. Lorsque la Partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, toute autre Partie contractante peut être désignée.



13. La Partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine ne peut être désignée ni dans une demande internationale, ni postérieurement.

14. La désignation d'une Partie contractante est faite en vertu de l'instrument (Arrangement ou Protocole) commun à la Partie contractante désignée et à la Partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine. Lorsque les deux Parties contractantes sont parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole, c'est le Protocole qui régit la désignation.

15. Il y a donc trois sortes de demandes internationales :

- une demande internationale *relevant exclusivement de l'Arrangement*; cela signifie que toutes les désignations sont faites en vertu de l'Arrangement;
- les demandes internationales *relevant exclusivement du Protocole*, ce qui signifie que toutes les désignations sont faites en vertu du Protocole;
- les demandes internationales *relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole*, ce qui signifie que certaines désignations sont faites en vertu de l'Arrangement et d'autres en vertu du Protocole.

16. Une demande internationale peut être rédigée dans une des trois langues du système de Madrid, à savoir en français, en anglais ou en espagnol. L'Office d'origine peut cependant 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

17. La demande internationale est soumise au paiement des émoluments et taxes suivants :

- l'émolument de base;
- un émolument complémentaire pour chaque Partie contractante désignée à l'égard de laquelle il n'y a pas de taxe individuelle à payer;
- un émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième; aucun émolument supplémentaire n'est dû lorsque *toutes* les Parties contractantes désignées sont des parties à l'égard desquelles une taxe individuelle doit être payée.

18. L'article 8.7) du Protocole prévoit qu'une Partie contractante peut déclarer souhaiter recevoir une taxe individuelle plutôt qu'une partie des revenus générés par les émoluments complémentaire et supplémentaire. Cependant, l'article 9*sexies*.1)b) rend inopérante toute déclaration émise en vertu de l'article 8.7) régissant les relations mutuelles entre Parties contractantes liées par l'Arrangement et par le Protocole. Ainsi, si la Partie contractante désignée ayant fait la déclaration est partie à l'Arrangement et au Protocole et si la Partie contractante dont l'Office est Office d'origine est également partie aux deux traités, les émoluments complémentaire et supplémentaire, et non pas la taxe individuelle, seront exigibles et ce, en vertu de l'Article 9*sexies*.1)b). Le montant de la taxe individuelle est déterminé par chaque Partie contractante ; il ne peut néanmoins pas être supérieur au montant à payer pour l'enregistrement d'une marque auprès de l'Office de la Partie contractante en question. Les montants de l'ensemble des taxes individuelles sont publiés dans la Gazette et sont également disponibles sur le site Web de l'OMPI.

19. Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d'origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies, l'émolument de base est réduit à 10% du montant prescrit.

20. Ces émoluments et taxes doivent être payés directement au Bureau international ou, lorsque l'Office d'origine accepte de les percevoir et de les transmettre, par l'intermédiaire de l'Office en question.

21. L'Office d'origine doit certifier que la marque est identique à celle qui figure dans l'enregistrement de base ou dans la demande de base, que toutes les indications, telles que la description de la marque, ou la revendication de la couleur en tant qu'élément distinctif de la marque, sont identiques à celles qui figurent dans l'enregistrement de base ou dans la demande de base, et que les produits et les services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement de base ou dans la demande de base.

22. L'Office d'origine doit également certifier la date à laquelle il a reçu la requête en présentation de la demande internationale. Cette date est importante puisque, pour autant que la demande soit reçue par le Bureau



international dans un délai de deux mois à compter de cette date (et pour autant que certains éléments primordiaux ne fassent pas défaut), elle devient la date de l'enregistrement international.

23. Le Bureau international vérifie que la demande internationale répond aux prescriptions de l'Arrangement ou du Protocole et du règlement d'exécution commun, notamment à celles qui concernent l'indication des produits et des services et leur classement, et que les taxes et émoluments prescrits ont été payés. L'Office d'origine et le déposant sont informés des irrégularités éventuelles; celles-ci doivent être corrigées dans un délai de trois mois, faute de quoi la demande est réputée abandonnée.

24. Lorsque la demande internationale répond aux prescriptions applicables, la marque est inscrite au registre international et publiée dans la Gazette. Le Bureau international informe ensuite chaque Partie contractante dans laquelle la protection a été demandée.

Examen par l'Office d'une Partie contractante désignée; refus de protection

25. L'Office d'une Partie contractante désignée examine l'enregistrement international exactement de la même façon qu'une demande déposée directement auprès de cet Office. Si des objections sont soulevées au cours de cet examen d'office, ou si une opposition est formée, l'Office a le droit de déclarer que la protection de la marque ne peut pas être assurée dans cette Partie contractante.

26. Tout refus provisoire doit être notifié au Bureau international par l'Office de la Partie contractante concernée dans les délais prescrits par l'Arrangement ou par le Protocole. Ce délai standard est de 12 mois. Toutefois, une Partie contractante peut déclarer que, lorsqu'elle est désignée en vertu du Protocole, ce délai est remplacé par un délai de 18 mois. Une Partie contractante qui a fait cette déclaration peut également déclarer qu'un refus provisoire fondé sur une opposition peut même être notifié après l'expiration de ce délai de 18 mois.

27. En dépit du principe général selon lequel le Protocole s'applique entre Etats liés par l'Arrangement et par le Protocole, l'alinéa 1.b) de l'Article 9*sexies* du Protocole rend inopérante toute déclaration étendant la période de refus dans le cadre des relations mutuelles entre Etats liés par les deux traités. Ce qui signifie, dans les faits, que dans le cas d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office d'une Partie contractante liée par les deux traités, la désignation d'une Partie contractante également liée par les deux traités, bien qu'elle soit régie par le Protocole et non par l'Arrangement, sera soumise au régime de refus standard, c'est-à-dire à un délai d'une année pour la notification d'un refus provisoire, indépendamment de toute déclaration étendant la période de refus effectuée par la Partie contractante désignée en question.

28. Le refus provisoire est inscrit au registre international et publié dans la Gazette, et une copie en est transmise au titulaire de l'enregistrement international.

29. Toute procédure postérieure au refus, telle qu'un réexamen, un recours ou une réponse à une opposition, se déroule directement entre le titulaire et l'Office de la partie contractante concernée, sans intervention du Bureau international. Cependant, une fois que toutes les procédures devant cet Office sont achevées, celui-ci doit envoyer au Bureau international une déclaration finale. Selon le résultat des procédures, ladite déclaration confirmera soit que la protection de la marque a été totalement refusée (*confirmation de refus provisoire total*), soit que la protection a été partiellement ou totalement octroyée (*déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire*). Cette déclaration est alors inscrite au registre international, publiée dans la Gazette et une copie est transmise au titulaire de l'enregistrement international concerné.

30. Lorsque, avant l'expiration du délai de refus, toutes les procédures devant un Office sont achevées et que cet Office n'a relevé aucun motif pour refuser la protection, ledit Office envoie au Bureau international, dès que possible (et avant l'expiration du délai de refus), une déclaration selon laquelle la protection de la marque est accordée (*déclaration d'octroi de la protection lorsqu'aucune notification de refus provisoire n'a été*



communiquée)¹. Cette déclaration est inscrite au registre international et publiée dans la Gazette. Une copie de la déclaration est transmise au titulaire de l'enregistrement international.

Effets de l'enregistrement international

31. À compter de la date de l'enregistrement international (ou, dans le cas d'une Partie contractante ayant fait l'objet d'une désignation postérieure, à compter de la date de cette désignation), la marque est protégée, dans chacune des Parties contractantes désignées, de la même manière que si une demande d'enregistrement avait été déposée directement auprès de l'Office de cette Partie contractante. Si aucun refus provisoire n'est notifié au Bureau international dans le délai prescrit, ou si un tel refus est ultérieurement retiré, la protection de la marque dans chacune des Parties contractantes désignées est la même que si elle avait été enregistrée par l'Office de cette Partie contractante.

32. Un enregistrement international équivaut par conséquent à un ensemble d'enregistrements nationaux. Bien qu'il n'y ait qu'un seul enregistrement, la protection peut être refusée par certaines des Parties contractantes désignées ou limitée à certaines des Parties contractantes désignées, ou il peut y être renoncé pour certaines des Parties contractantes désignées. De même, un enregistrement international peut être transmis à un nouveau titulaire à l'égard de certaines seulement des Parties contractantes désignées. Un enregistrement international peut également être invalidé (par exemple, pour défaut d'usage) en ce qui concerne une ou plusieurs des Parties contractantes désignées. De plus, toute action pour atteinte à un enregistrement international doit être intentée séparément dans chacune des Parties contractantes intéressées.

33. En cela, l'enregistrement international diffère d'un titre régional unitaire comme la marque communautaire, qui ne peut être refusée, limitée ou transmise pour une partie seulement du territoire communautaire et qui peut être défendue en justice dans le cadre d'une procédure unique en cas d'atteinte survenue n'importe où sur ce territoire.

¹ Ceci n'est pas obligatoire pour le moment mais le deviendra à compter du 1^{er} janvier 2011.

Dépendance à l'égard de la marque de base

34. Pendant une période de cinq ans suivant la date d'enregistrement, l'enregistrement international continue à dépendre de la marque dont l'enregistrement a été effectué ou demandé auprès de l'Office d'origine. Si, et dans la mesure où, l'enregistrement de base cesse de produire ses effets au cours de cette période de cinq ans, à la suite d'une décision de radiation rendue par l'Office d'origine ou par un tribunal, ou de la radiation volontaire ou encore du non renouvellement, la protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée. De même, lorsque l'enregistrement international était fondé sur une demande déposée auprès de l'Office d'origine, il est radié si, et dans la mesure où, cette demande est rejetée ou retirée au cours de cette période de cinq ans, ou si, et dans la mesure où, l'enregistrement issu de cette demande cesse de produire ses effets au cours de cette période.

35. L'Office d'origine doit notifier au Bureau international les faits et décisions liés à la cessation des effets de l'enregistrement ou au refus et, le cas échéant, demander la radiation (dans la mesure applicable) de l'enregistrement international. La radiation est publiée dans la Gazette et notifiée aux Parties contractantes désignées.

36. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette radiation, le titulaire dépose une demande d'enregistrement auprès de l'Office d'une Partie contractante qui avait été désignée en vertu du Protocole, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international ou (selon le cas) de la désignation postérieure de la Partie contractante concernée. Cette option n'est pas disponible dans le cas d'une Partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement.

37. À l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au paragraphe 34, l'enregistrement international devient indépendant de l'enregistrement de base ou de la demande de base.



Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

38. Un enregistrement international est réputé remplacer un enregistrement national ou régional de la même marque couvrant les mêmes produits et services et inscrite au nom de la même personne dans une Partie contractante désignée. L'effet de ce remplacement est que, si l'enregistrement national ou régional n'est pas renouvelé, le titulaire de l'enregistrement international peut continuer à bénéficier de ses droits antérieurs acquis du fait de cet enregistrement national ou régional. Bien que le remplacement soit automatique, le titulaire de l'enregistrement international peut demander à l'Office de la Partie contractante dans laquelle l'enregistrement national ou régional est inscrit de prendre note dans son registre de l'enregistrement international.

Désignation postérieure

39. Les effets d'un enregistrement international peuvent être étendus à une Partie contractante non visée par la demande internationale moyennant le dépôt d'une désignation postérieure. Ainsi, le titulaire d'un enregistrement international peut étendre la portée géographique de la protection de sa marque en fonction de ses besoins commerciaux. De plus, une désignation postérieure peut être faite si le titulaire souhaite étendre la protection de la marque à une Partie contractante qui n'était pas partie à l'Arrangement ou au Protocole au moment du dépôt de la demande internationale. Les principes qui déterminent si une telle désignation peut être effectuée, et si elle relève de l'Arrangement ou du Protocole, sont décrits dans les paragraphes 12 et 13 ci-dessus.

Modifications dans le registre international; radiation; licences

40. La modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou de son mandataire peut être inscrite au registre international sur demande.

41. De même, le changement de titulaire d'un enregistrement international peut être inscrit, pour l'ensemble ou une partie des produits et des services, et à l'égard de l'ensemble ou d'une partie des Parties contractantes désignées. Cependant, une personne ne peut être inscrite comme titulaire d'un enregistrement international à l'égard d'une Partie contractante donnée lorsque, en vertu des principes définis aux paragraphes 12 et 13 ci-dessus, elle n'aurait pas eu le droit de désigner cette Partie contractante dans une demande internationale. Ainsi, une personne qui n'est pas rattachée à un pays partie à l'Arrangement ne peut pas être inscrite comme titulaire d'un enregistrement international à l'égard d'une Partie contractante désignée qui n'est partie qu'à l'Arrangement.

42. Peuvent également être inscrites au registre international :

- la *limitation* de la liste des produits et des services à l'égard de **l'ensemble ou de certaines** des Parties contractantes désignées;
- la *renonciation* à la protection à l'égard **de certaines** des Parties contractantes désignées pour **tous** les produits et services;
- la *radiation* de l'enregistrement international à l'égard de **toutes** les Parties contractantes désignées pour **tout ou partie** des produits et services;
- une *licence* accordée à l'égard de **l'ensemble ou de certaines** des Parties contractantes désignées pour **tout ou partie** des produits et services.

43. Les informations concernant ces modifications, radiations et licences sont publiées dans la Gazette et notifiées aux Parties contractantes désignées.

44. Aucune modification ne peut être apportée à la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international, ni au moment du renouvellement ni à un autre moment. La liste des produits et des services ne peut pas non plus être modifiée d'une manière qui étende la portée de la protection.



Durée de l'enregistrement; renouvellement

45. L'enregistrement international a une durée de validité de 10 ans. Il peut être renouvelé pour d'autres périodes de 10 ans sur paiement des émoluments et taxes applicables. Le Bureau international envoie un rappel au titulaire et, le cas échéant, à son mandataire, six mois avant la date prévue pour le renouvellement.

46. L'enregistrement international peut être renouvelé à l'égard de toutes les Parties contractantes désignées ou de certaines d'entre elles seulement. En revanche, il ne peut pas être renouvelé pour certains seulement des produits et services inscrits au registre international. Par conséquent, si le titulaire souhaite, au moment du renouvellement, radier certains des produits et services de l'enregistrement international, il doit faire une demande de radiation spécialement pour ces produits et services.

Avantages du système

47. L'enregistrement international présente plusieurs avantages pour le propriétaire d'une marque. Après avoir enregistré la marque ou déposé une demande d'enregistrement auprès de l'Office d'origine, il n'a à déposer qu'une demande, en une seule langue, et à payer qu'une seule taxe (au lieu de déposer une demande auprès de l'Office des marques de chacune des Parties contractantes, dans des langues différentes, et de payer une taxe différente à chaque Office). De plus, le titulaire n'a pas à attendre que l'Office de chaque Partie contractante dans laquelle il demande la protection ait pris une décision positive pour enregistrer la marque : si l'Office n'a pas notifié son refus dans le délai applicable, la marque est protégée sur le territoire de la Partie contractante intéressée.

48. Un autre avantage important 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 (global ou partiel) de titulaire ou la limitation de la liste des produits et des services, peuvent être inscrites et produire leurs effets à l'égard de diverses Parties contractantes désignées moyennant l'accomplissement d'une seule formalité et le paiement d'une seule taxe. De plus, il n'y a qu'une seule date d'expiration et un seul enregistrement à renouveler.

49. L'enregistrement international présente également des avantages pour les Offices des marques, qui ne doivent ni examiner la conformité des enregistrements à des prescriptions de forme, ni classer les produits ou services, ni publier les marques. De plus, leurs services sont rémunérés : les taxes individuelles perçues par le Bureau international sont transférées aux Parties contractantes pour lesquelles elles ont été payées, et les compléments d'émoluments et les émoluments supplémentaires sont répartis chaque année entre les Parties contractantes qui ne perçoivent pas de taxes individuelles, en fonction du nombre de désignations dont chacune d'elles a fait l'objet.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle :

Adresse :

34, chemin des Colombettes

Case postale 18

CH-1211 Genève 20

Suisse

Téléphone :

41 22 338 91 11

Télécopieur :

41 22 733 54 28

Visitez le site Web de l'OMPI :

www.OMPI.int

et commandez auprès de la librairie électronique de l'OMPI :

www.OMPI.int/ebookshop

ou le Bureau de coordination de l'OMPI à New York :

Adresse :

2, United Nations Plaza

Suite 2525

New York, N.Y. 10017

États-Unis d'Amérique

Téléphone :

1 212 963 6813

Télécopieur :

1 212 963 4801

messagerie électronique :

wipo@un.org