

[PAYS] : Dispositions types pour la mise en œuvre du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

PARTIE I. TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I.	TABLE DES MATIÈRES.....	1
PARTIE II.	DISPOSITIONS TYPES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE MADRID EN [PAYS]	3
<i>CHAPITRE I.</i>	<i>NOTIONS PRÉLIMINAIRES.....</i>	<i>3</i>
1.	Définitions.....	3
2.	Dispositions générales	4
3.	Langue.....	4
4.	Émoluments et taxes.....	4
5.	Calcul des délais	4
6.	Précisions supplémentaires	5
<i>CHAPITRE II.</i>	<i>DEMANDES INTERNATIONALES.....</i>	<i>5</i>
7.	Demandes internationales	5
8.	Examen des demandes internationales	5
9.	Certification et transmission	5
10.	Irrégularités dans les demandes internationales	5
11.	Cessation des effets de l'enregistrement de base ou de la demande de base	6
<i>CHAPITRE III.</i>	<i>ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS LESQUELS [PAYS] EST UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE</i>	<i>6</i>
12.	Enregistrements internationaux	6
13.	Refus provisoire d'office	6
14.	Publication des marques faisant l'objet d'un enregistrement international; opposition	7
15.	Notification éventuelle de refus provisoire fondé sur une opposition, conformément à l'article 5.2)c) du Protocole de Madrid	7
16.	Refus provisoire fondé sur une opposition	7
17.	Absence de motifs de refus; déclaration d'octroi de la protection.....	7
18.	Décision finale de l'Office à la suite de l'inscription d'une notification de refus provisoire	8
19.	Recours.....	8
20.	Nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque	8
21.	Invalidation	8
22.	Renouvellement des enregistrements internationaux dans lesquels [PAYS] est une partie contractante désignée; inscriptions au registre international	9
23.	Marques collectives; marques de certification	9
24.	Division et fusion d'enregistrements internationaux	9
25.	Remplacement	10
26.	Demande de prise en considération selon l'article 4bis.2) du Protocole de Madrid	10

27.	Transformation	11
CHAPITRE IV.	DISPOSITIONS FINALES	12
28.	Irrégularités dans les communications envoyées par l'Office au Bureau international	12
29.	Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international.....	12
30.	Extraits du registre international	12
PARTIE III.	NOTES EXPLICATIVES SUR LES DISPOSITIONS TYPES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE MADRID EN [PAYS]	13
CHAPITRE I.	DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES	13
1.	Définitions	13
2.	Généralités	13
3.	Langue	13
4.	Émoluments et taxes.....	13
5.	Calcul des délais	14
6.	Précisions supplémentaires	14
CHAPITRE II.	DEMANDES INTERNATIONALES.....	14
7.	Demandes internationales	14
8.	Examen des demandes internationales	14
9.	Certification et transmission	15
10.	Irrégularités dans les demandes internationales	15
11.	Cessation des effets de l'enregistrement de base ou de la demande de base	16
CHAPITRE III.	ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS LESQUELS [PAYS] EST UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE	17
12.	Enregistrements internationaux	17
13.	Refus provisoire d'office	17
14.	Publication de marques faisant l'objet d'enregistrements internationaux; opposition	18
15.	Notification éventuelle de refus provisoire fondé sur une opposition, conformément à l'article 5.2)c) du Protocole de Madrid	18
16.	Refus provisoire fondé sur une opposition	18
17.	Absence de motifs de refus; déclaration d'octroi de la protection.....	19
18.	Décision finale de l'Office à la suite de l'inscription d'une notification de refus provisoire	20
1)	Déclaration d'octroi de la protection	20
2)	Confirmation de refus provisoire total.....	21
19.	Recours.....	21
20.	Nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque	21
21.	Invalidation	22
22.	Renouvellement des enregistrements internationaux dans lesquels [PAYS] est une partie contractante désignée; Inscriptions au registre international	22
23.	Marques collectives; marques de certification	23
24.	Division d'un enregistrement international à l'égard de [PAYS].....	23
25.	Remplacement	24
26.	Demande de prise en considération selon l'article 4bis.2) du Protocole de Madrid	25
27.	Transformation	25
CHAPITRE IV.	DISPOSITIONS FINALES	26
28.	Irrégularités dans les communications envoyées par l'Office au Bureau international	26
29.	Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international.....	26
30.	Extraits du registre international	26
PARTIE IV.	INSTRUMENT TYPE D'ADHÉSION AVEC DÉCLARATIONS VISANT À PROROGER LE DÉLAI DE REFUS ET À RECEVOIR DES TAXES INDIVIDUELLES.....	27
PARTIE V.	FORMULAIRES TYPES	28

PARTIE II. DISPOSITIONS TYPES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE MADRID EN [PAYS]

CHAPITRE I. NOTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Définitions

Aux fins du présent règlement, les expressions suivantes ont la signification indiquée ci-après, à moins que le contexte ne s'y oppose :

- i) "loi" s'entend de la loi sur les marques;
- ii) "Protocole de Madrid" s'entend du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, tel que modifié;
- iii) "règlement d'exécution du Protocole" s'entend du règlement d'exécution du Protocole de Madrid;
- iv) "Bureau international" s'entend du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
- v) "registre international" s'entend du registre du Bureau international;
- vi) "demande internationale" s'entend d'une demande d'inscription d'une marque au registre international;
- vii) "déposant" s'entend de la personne au nom de laquelle une demande internationale est déposée;
- viii) "Office" s'entend de l'administration chargée de l'enregistrement des marques en [PAYS];
- ix) "enregistrement de base" s'entend de l'enregistrement d'une marque, effectué par l'Office en vertu de la loi, qui constitue la base pour le dépôt d'une demande internationale;
- x) "demande de base" s'entend d'une demande d'enregistrement d'une marque, déposée auprès de l'Office en vertu de la loi, qui constitue la base pour le dépôt d'une demande internationale;
- xi) "Office d'origine" s'entend de l'office par l'intermédiaire duquel la demande internationale est déposée conformément à l'article 2.2) du Protocole de Madrid;
- xii) "enregistrement international" s'entend de l'inscription d'une marque au registre international;
- xiii) "titulaire" s'entend de la personne au nom de laquelle l'enregistrement international est inscrit au registre international;
- xiv) "partie contractante" s'entend de tout pays ou toute organisation intergouvernementale partie au Protocole de Madrid;

- xv) “partie contractante du titulaire” s’entend de la partie contractante de l’Office d’origine ou, lorsqu’un changement de titulaire a été inscrit au registre international, de la partie contractante à l’égard de laquelle le nouveau titulaire remplit les conditions prévues à l’article 2 du Protocole de Madrid;
- xvi) “désignation”, ainsi que ses variations grammaticales, s’entend d’une requête en extension de la protection visée à l’article 3^{ter}.1) ou 2) du Protocole de Madrid, selon le cas; ce terme s’entend également d’une telle extension inscrite au registre international;
- xvii) “partie contractante désignée” s’entend d’une partie contractante pour laquelle a été demandée une extension de la protection en vertu de l’article 3^{ter}.1) ou 2) du Protocole de Madrid, selon le cas, ou à l’égard de laquelle une telle extension a été inscrite au registre international;
- xviii) “invalidation” s’entend d’une décision finale d’une autorité compétente révoquant ou invalidant les effets d’un enregistrement international en [PAYS] à l’égard de tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation de [PAYS].

2. Dispositions générales

- 1) Les dispositions de la loi s’appliquent, *mutatis mutandis*, aux marques faisant l’objet d’un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée.
- 2) En cas de divergence entre les dispositions de la loi, d’une part, et les dispositions du Protocole de Madrid ou du règlement d’exécution du Protocole, d’autre part, ce sont les dispositions du Protocole de Madrid et du règlement d’exécution du Protocole qui priment.

3. Langue

- 1) Les demandes internationales déposées par l’intermédiaire de l’Office doivent être rédigées en [LANGUE].
- 2) Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international entre le Bureau international et l’Office doit être rédigée en [LANGUE].

4. Émoluments et taxes

Les émoluments et taxes que le déposant doit payer à l’Office doivent être libellés en [...].

5. Calcul des délais

Tout délai accordé au titulaire d’un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée et qui est indiqué ou fixé dans une communication de l’Office au Bureau international doit être calculé à compter de la date à laquelle le Bureau international transmet cette communication au titulaire.

6. Précisions supplémentaires

Des précisions supplémentaires concernant les demandes internationales déposées par l'intermédiaire de l'Office et les enregistrements internationaux dans lesquels [PAYS] est une partie contractante désignée peuvent être incorporées dans les instructions établies par l'Office.

CHAPITRE II. DEMANDES INTERNATIONALES

7. Demandes internationales

- 1) La personne qui est le titulaire de l'enregistrement ou le déposant de la demande, selon le cas, est habilitée à déposer une demande internationale par l'intermédiaire de l'Office, agissant en qualité d'Office d'origine, à condition que cette personne :
 - i) ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en [PAYS]; ou
 - ii) soit domiciliée en [PAYS]; ou
 - iii) soit une ressortissante de [PAYS].
- 2) [Toute demande internationale déposée par l'intermédiaire de l'Office donne lieu au paiement d'une taxe de certification et de transmission.]

8. Examen des demandes internationales

L'Office examine la demande internationale pour confirmer que, conformément aux dispositions du Protocole de Madrid et du règlement d'exécution du Protocole :

- 1) il peut être considéré comme l'Office d'origine à l'égard de cette demande internationale; et
- 2) les indications pertinentes qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas.

9. Certification et transmission

- 1) Lorsque la demande internationale remplit les conditions requises, l'Office certifie la demande internationale, indique la date à laquelle il l'a reçue et la transmet au Bureau international.
- 2) Lorsque la demande internationale ne remplit pas les conditions requises, l'Office ne la transmet pas au Bureau international et le notifie au déposant.
- 3) La demande internationale est réputée abandonnée si le déposant ne corrige pas l'une quelconque des irrégularités notifiées en vertu du paragraphe 2 dans un délai de [X] mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées.

10. Irrégularités dans les demandes internationales

Lorsque le Bureau international notifie à l'Office une irrégularité dans une demande internationale que l'Office est tenu de corriger, il doit répondre à la notification conformément au règlement d'exécution du Protocole et, le cas échéant, corriger l'irrégularité en consultation avec le déposant.

11. Cessation des effets de l'enregistrement de base ou de la demande de base

Lorsque l'article 6.3) et 6.4) du Protocole de Madrid s'applique, l'Office notifie au Bureau international, de la manière prescrite dans le Protocole de Madrid et dans le règlement d'exécution du Protocole, et demande au Bureau international de radier, dans la mesure applicable, l'enregistrement international concerné.

CHAPITRE III. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS LESQUELS [PAYS] EST UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE

12. Enregistrements internationaux

- 1) À compter de la date de l'enregistrement international ou de l'inscription de la désignation de [PAYS] en vertu de l'article 3ter.2) du Protocole de Madrid, selon le cas, une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée bénéficie de la même protection qu'une marque qui fait l'objet d'une demande déposée auprès de l'Office en vertu de la loi.
- 2) [À compter de la date visée au paragraphe 1,] Une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée bénéficie de la même protection qu'une marque enregistrée en vertu de la loi lorsque l'Office
 - i) a informé le Bureau international que la marque a été protégée en [PAYS], de la manière prescrite dans le règlement d'exécution du Protocole;
 - ii) n'a pas notifié au Bureau international de refus à l'égard de cette marque conformément à l'article 5.1) et 5.2) du Protocole de Madrid; ou
 - iii) a retiré un refus à l'égard de cette marque notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1) et 5.2) du Protocole de Madrid.
- 3) Les marques faisant l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée jouissent du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris et sont exemptées de l'obligation d'accomplir les formalités prévues à la lettre D dudit article.
- 4) Lorsque, conformément à la loi, des pièces justificatives de l'usage légitime de certains éléments d'une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée sont demandées, ces pièces sont dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l'Office d'origine.

13. Refus provisoire d'office

- 1) Lorsque, conformément à la loi, l'Office refuse d'accorder la protection à la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée ou suspend la procédure relative à cette marque en attendant qu'il soit satisfait à une condition donnée, l'Office notifie au Bureau international un refus provisoire de protection, de la manière prescrite dans le Protocole de Madrid et dans le règlement d'exécution du Protocole, avant l'expiration du délai prévu à l'article 5.2)b) du Protocole de Madrid.

- 2) Le titulaire de l'enregistrement international concerné dispose des mêmes moyens de recours que si la marque avait fait l'objet d'une demande déposée auprès de l'Office en vertu de la loi.

14. Publication des marques faisant l'objet d'un enregistrement international; opposition

- 1) Lorsque l'Office a accepté une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée, il la publie d'office, de la manière prescrite dans la loi.
- 2) Toute opposition à l'enregistrement d'une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée est régie *mutatis mutandis* par les dispositions relatives aux oppositions énoncées par la loi.

15. Notification éventuelle de refus provisoire fondé sur une opposition, conformément à l'article 5.2)c) du Protocole de Madrid

L'Office informe le Bureau international, de la manière prescrite dans le Protocole de Madrid et dans le règlement d'exécution du Protocole, lorsque le délai pour former une opposition à l'égard d'une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée prend fin

- i) soit après l'expiration du délai prévu à l'article 5.2)b) du Protocole de Madrid;
- ii) soit trop tard pour que l'Office adresse une notification en vertu de la section 16.1) du présent règlement dans ce délai.

16. Refus provisoire fondé sur une opposition

Lorsqu'une partie intéressée forme une opposition motivée auprès de l'Office à l'égard d'une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée et qu'une notification selon la section 13.1) du présent règlement n'a pas été inscrite au registre international, l'Office, avant l'expiration du délai prévu à l'article 5.2)b) du Protocole de Madrid ou conformément à l'article 5.2)c) du Protocole de Madrid, selon le cas, notifie ce fait au Bureau international en tant que refus provisoire fondé sur une opposition, de la manière prescrite dans le Protocole de Madrid et dans le règlement d'exécution du Protocole.

17. Absence de motifs de refus; déclaration d'octroi de la protection

Lorsque l'Office a accepté une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée et qu'aucune opposition n'a été formée à l'égard de cette marque dans le délai prévu, l'Office, dès que possible et avant l'expiration du délai prévu à l'article 5.2)b) du Protocole de Madrid, envoie au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection de la marque est accordée en [PAYS], de la manière prescrite dans le règlement d'exécution du Protocole de Madrid.

18. Décision finale de l'Office à la suite de l'inscription d'une notification de refus provisoire

- 1) Lorsqu'une notification envoyée par l'Office en vertu de l'article 13.1) ou de la section 16 du présent règlement a été inscrite au registre international et que, après que toutes les procédures devant l'Office ont été achevées, l'Office a décidé d'octroyer la protection à la marque, il envoie au Bureau international, de la manière prescrite dans le règlement d'exécution du Protocole
 - i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection est accordée en [PAYS] pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée,
 - ii) soit, lorsque la protection a été accordée pour certains produits et services seulement, une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection est accordée en [PAYS].
- 2) Lorsqu'une notification de refus de la protection de la marque en [PAYS] pour tous les produits et services concernés envoyée par l'Office en vertu de la section 13.1) ou de la section 16 du présent règlement a été inscrite au registre international et que, après que toutes les procédures devant l'Office ont été achevées, l'Office a décidé de confirmer ce refus, il envoie au Bureau international une déclaration à cet effet, de la manière prescrite dans le règlement d'exécution du Protocole.

19. Recours

Toute partie intéressée peut former un recours devant le tribunal compétent contre des décisions prises par l'Office concernant des marques faisant l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée. Les dispositions relatives aux recours énoncées par la loi s'appliquent *mutatis mutandis*.

20. Nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque

Lorsque

- i) une notification de refus provisoire n'a pas été inscrite au registre international et que le délai prévu à l'article 5.2)b) du Protocole de Madrid a expiré; ou
- ii) après l'inscription au registre international d'une déclaration envoyée par l'Office conformément aux sections 17 ou 18 du présent règlement,

une nouvelle décision, prise par l'Office ou par une autre autorité compétente, a une incidence sur la protection d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée, l'Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision et sans préjudice de la section 21 du présent règlement, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant le statut de la marque et, s'il y a lieu, les produits et services pour lesquels la marque est protégée en [PAYS], de la manière prescrite dans le règlement d'exécution du Protocole.

21. Invalidation

Lorsqu'une décision de l'Office ou d'une autre autorité compétente, prononcée après que le titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile, révoque ou invalide les effets d'un enregistrement international en [PAYS] à l'égard de tout ou partie des produits et

services concernés et qu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, l'Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, la notifie au Bureau international, de la manière prescrite dans le Protocole de Madrid et le règlement d'exécution du Protocole.

22. Renouveaulement des enregistrements internationaux dans lesquels [PAYS] est une partie contractante désignée; inscriptions au registre international

- 1) Les enregistrements internationaux qui, conformément à l'article 7 du Protocole de Madrid, ont été renouvelés à l'égard de [PAYS] en tant que partie contractante désignée continuent de produire leurs effets en [PAYS].
- 2) Toute inscription faite au registre international à l'égard d'un enregistrement international, dans la mesure où elle s'applique à [PAYS] en tant que partie contractante désignée, produit les mêmes effets que si elle avait été faite par l'Office.
- 3) Lorsque, en vertu de la législation de [PAYS], l'Office considère que l'enregistrement visé au paragraphe 2) ne produit aucun effet en [PAYS], l'Office, lorsque le règlement d'exécution du Protocole le prévoit, envoie une déclaration à cet effet au Bureau international, de la manière prescrite dans le règlement d'exécution du Protocole.
- 4) Lorsqu'une décision finale concernant une déclaration a été envoyée en vertu du paragraphe 3, l'Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, envoie au Bureau international une notification dans laquelle il confirme ou retire cette déclaration, de la manière prescrite dans le règlement d'exécution du Protocole.

23. Marques collectives; marques de certification

- 1) Les marques collectives et les marques de certification faisant l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée sont régies, *mutatis mutandis*, par les dispositions relatives à ces marques énoncées par la loi.
- 2) Lorsqu'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée concerne une marque collective ou une marque de certification, le titulaire de cet enregistrement international doit présenter les dispositions réglementaires régissant l'usage de cette marque directement à l'Office dans le délai prescrit.

24. Division et fusion d'enregistrements internationaux

- 1) Le titulaire d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée peut présenter une demande de division de cet enregistrement international à l'égard de [PAYS] par l'intermédiaire de l'Office.
- 2) Le titulaire d'un enregistrement international issu de l'inscription d'une division à la suite d'une demande adressée par l'Office en vertu du paragraphe 1 peut présenter par l'intermédiaire de l'Office une demande de fusion de cet enregistrement international avec l'enregistrement international dont il est issu.
- 3)
 - a) [Toute demande présentée en vertu des paragraphes 1 ou 2 donne lieu au paiement de la taxe, selon les modalités prescrites.]
 - b) L'Office vérifie que la demande présentée en vertu du paragraphe 1 ou 2 remplit les conditions prescrites dans la loi [, y compris le paiement de la taxe].
 - c) L'Office transmet au Bureau international les demandes présentées en vertu du paragraphe 1 ou 2 qui remplissent les conditions prescrites.

- d) L'Office ne transmet pas au Bureau international les demandes présentées en vertu du paragraphe 1 ou 2 qui ne remplissent pas les conditions prescrites, et en informe le titulaire.
- e) Une demande présentée en vertu du paragraphe 1 ou 2 est réputée abandonnée si le déposant ne corrige pas l'une quelconque des irrégularités notifiées en vertu du sous-paragraphe d) dans un délai de [X] mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées.
- f) Lorsque le Bureau international notifie à l'Office une irrégularité dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 ou 2 que l'Office est tenu de corriger, il le fait, en consultation avec le titulaire, de la manière prescrite dans le règlement d'exécution du Protocole.

25. Remplacement

Lorsque l'article 4*bis*.1) du Protocole de Madrid s'applique, l'enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée est réputé avoir remplacé, dans la mesure applicable, l'enregistrement effectué en vertu de la loi à compter de la date de l'enregistrement international ou de l'inscription de la désignation de [PAYS] selon l'article 3*ter*.2) du Protocole de Madrid, selon le cas.

26. Demande de prise en considération selon l'article 4*bis*.2) du Protocole de Madrid

- 1) a) Lorsque
 - i) une marque enregistrée en [PAYS] en vertu de la loi fait aussi l'objet d'un enregistrement international désignant [PAYS], et
 - ii) la même personne est inscrite en tant que titulaire de l'enregistrement en [PAYS] et de l'enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée, et
 - iii) la date de l'enregistrement international ou de l'inscription de la désignation de [PAYS] selon l'article 3*ter*.2) du Protocole de Madrid, selon le cas, est postérieure à la date de l'enregistrement en [PAYS], et
 - iv) tout ou partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement en [PAYS] sont équivalents à ceux pour lesquels l'enregistrement international produit ses effets en [PAYS],

le titulaire de l'enregistrement international peut demander à l'Office de prendre note de cet enregistrement international dans son registre.
 - b) Toute demande déposée auprès de l'Office conformément au paragraphe a) doit être présentée par écrit.
- 2) Lorsque l'Office a pris note d'un enregistrement international conformément au paragraphe 1.a), il notifie ce fait au Bureau international, de la manière prescrite dans le règlement d'exécution du Protocole.
 - 3) [Toute demande faite en vertu de l'article 4*bis*.2) du Protocole de Madrid donne lieu au paiement d'une taxe.]

27. Transformation

- 1)
 - a) Une demande conformément à l'article 9^{quinquies} du Protocole de Madrid, ci-après dénommée "demande résultant d'une transformation", peut être faite auprès de l'Office pour autant qu'elle soit effectuée
 - i) dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié en vertu de l'article 6.4) du Protocole de Madrid;
 - ii) par la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international le jour où l'enregistrement international a été radié;
 - iii) pour la marque qui faisait l'objet de l'enregistrement international radié; et
 - iv) pour les produits et services visés par la radiation et pour lesquels l'enregistrement international produisait ses effets en [PAYS].
 - b) Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les dispositions applicables à une demande d'enregistrement de marque déposée directement auprès de l'Office sont applicables *mutatis mutandis* à une demande résultant d'une transformation.
- 2)
 - a) Toute demande résultant d'une transformation doit être présentée au moyen du formulaire, tel qu'il figure dans le Formulaire [...], et doit, en outre, comporter les éléments suivants :
 - i) une déclaration selon laquelle la demande déposée résulte d'une transformation,
 - ii) le numéro de l'enregistrement international qui a été radié,
 - iii) la date de l'enregistrement international ou de l'inscription de la désignation de [PAYS] selon l'article 3^{ter}.2) du Protocole de Madrid, selon le cas,
 - iv) la date à laquelle l'enregistrement international a été radié,
 - v) le cas échéant, la date de toute priorité revendiquée dans la demande internationale et inscrite au registre international.
 - b) [Toute demande résultant d'une transformation donne lieu au paiement de la taxe prescrite pour une demande d'enregistrement de marque déposée auprès de l'Office.]
- 3)
 - a) Lorsqu'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international est devenue protégée en [PAYS] à la date à laquelle l'enregistrement international a été radié ou avant cette date, et pour autant que toutes les exigences applicables aux demandes résultant d'une transformation aient été remplies, l'Office procède à l'enregistrement de cette marque. La date de l'enregistrement est la date de l'enregistrement international radié ou de l'inscription de la désignation de [PAYS] selon l'article 3^{ter}.2) du Protocole de Madrid, selon le cas, et cet enregistrement jouit de toute priorité dont jouissait l'enregistrement international radié.
 - b) Lorsqu'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international n'est pas encore devenue protégée en [PAYS] à la date à laquelle l'enregistrement international a été radié ou avant cette date, toute procédure ou mesure déjà mise en œuvre aux fins de l'enregistrement international à la date à laquelle

une demande résultant d'une transformation est déposée ou avant cette date est considérée comme ayant été mise en œuvre aux fins de la demande résultant d'une transformation. La date de dépôt de la demande résultant d'une transformation est la date de l'enregistrement international radié ou de l'inscription de la désignation de [PAYS] selon l'article 3ter.2) du Protocole de Madrid, selon le cas.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

28. Irrégularités dans les communications envoyées par l'Office au Bureau international

Sans préjudice de la section 10 du règlement, lorsque le Bureau international informe l'Office qu'une communication envoyée conformément au présent règlement présente une irrégularité ou ne peut pas être considérée comme telle, l'Office corrige la communication ou, si c'est possible, envoie une nouvelle communication au Bureau international de la manière prescrite dans le règlement d'exécution du Protocole.

29. Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international

- 1) À la demande du titulaire ou de toute personne concernée, ou en application d'une décision judiciaire, l'Office peut présenter au Bureau international une demande d'inscription au registre international d'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement, de la manière prescrite dans le règlement d'exécution du Protocole, lorsque [PAYS] est :
 - i) la partie contractante du titulaire d'un enregistrement international; ou,
 - ii) une partie contractante désignée dans un enregistrement international pour une marque qui a fait l'objet d'une restriction à l'égard de [PAYS] uniquement.
- 2) À la demande du titulaire ou de toute personne concernée, ou en application d'une décision judiciaire, l'Office présente au Bureau international, de la manière prescrite dans le règlement d'exécution du Protocole, une requête en radiation, dans la mesure où elle est applicable, d'une restriction inscrite au registre international à la suite d'une requête présentée par l'Office en vertu du paragraphe 1).

30. Extraits du registre international

- 1) Les extraits du registre international fournis par le Bureau international sont dispensés de toute légalisation en [PAYS].
- 2) Dans toute procédure juridique relative à une marque faisant l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée, le fait qu'une personne soit inscrite en tant que propriétaire de la marque dans le registre international constitue une présomption de la validité de l'enregistrement international de la marque et de toutes les cessions et transmissions ultérieures de celle-ci.

PARTIE III. NOTES EXPLICATIVES SUR LES DISPOSITIONS TYPES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE MADRID EN [PAYS]

Les dispositions du présent projet de règlement concernent les principales obligations imposées par le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (le "Protocole de Madrid").

CHAPITRE I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1. Définitions

Par souci de sécurité juridique, il peut être utile de prévoir une disposition définissant un certain nombre d'expressions utilisées dans le cadre de la procédure internationale. Ces expressions sont définies comme ayant le même sens que dans le Protocole de Madrid et dans le règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (le "règlement d'exécution du Protocole"). En outre, il est fait référence à la législation nationale sur les marques.

2. Généralités

De la même façon, par souci de sécurité juridique, il peut être utile de prévoir une disposition analogue à celle qui est proposée dans la section 2 du présent projet de règlement pour établir que, pour les questions de fond et de procédure relatives aux enregistrements internationaux dans lesquels [PAYS] est une partie contractante désignée, la loi nationale s'applique.

3. Langue

En vertu de la règle 6 du règlement d'exécution du Protocole, une demande internationale et les autres communications s'y rapportant peuvent être déposées en français, anglais ou espagnol selon ce qui est prescrit par l'Office d'origine. Les dispositions d'application de [PAYS] doivent donc indiquer la langue dans laquelle les demandes internationales doivent être déposées et dans laquelle les autres communications en vertu du Protocole de Madrid doivent être échangées.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la règle 6 du règlement d'exécution du Protocole.

4. Émoluments et taxes

En vertu de l'article 8.1) du Protocole de Madrid, l'Office peut fixer et percevoir une taxe destinée à couvrir les coûts liés à la certification et à la transmission au Bureau international d'une demande internationale. L'Office peut également exiger le paiement d'une taxe en relation avec certaines requêtes devant être déposées auprès de l'Office, comme une requête tendant à ce qu'il soit pris note d'un remplacement. Veuillez toutefois noter qu'il s'agit d'une disposition facultative.

5. Calcul des délais

Certaines communications envoyées en vertu du Protocole de Madrid indiquent le délai dans lequel le titulaire d'un enregistrement international est tenu de répondre à une irrégularité ou de la corriger, par exemple une notification de refus provisoire. Ces communications doivent être envoyées par l'intermédiaire du Bureau international. Pour éviter de placer les titulaires d'enregistrements internationaux dans une position défavorable, les délais susmentionnés doivent courir à compter de la date à laquelle le Bureau international transmet la communication au titulaire.

6. Précisions supplémentaires

Pour plus de flexibilité, il peut être utile de prévoir une disposition générale selon laquelle des détails supplémentaires visant à faciliter les procédures concernant les enregistrements internationaux peuvent être inclus dans les instructions administratives émises par l'Office.

CHAPITRE II. DEMANDES INTERNATIONALES

7. Demandes internationales

Cette disposition définit qui est autorisé à déposer une demande internationale par l'intermédiaire de l'Office agissant en tant qu'Office d'origine, conformément à l'article 2 du Protocole de Madrid.

La nationalité et le domicile sont des concepts juridiques qui sont susceptibles d'être définis dans la législation de [PAYS]. L'Office peut appliquer les définitions juridiques correspondantes figurant dans les lois applicables de [PAYS] pour déterminer si une personne est autorisée à déposer une demande internationale par l'intermédiaire de l'Office agissant en tant qu'Office d'origine. L'établissement industriel ou commercial effectif et sérieux est une notion juridique que l'on retrouve dans la Convention de Paris. L'Office peut appliquer la même norme que celle qui est appliquée en relation avec la Convention de Paris aux fins de la procédure internationale prévue par le Protocole de Madrid.

Selon sa pratique, l'Office peut, soit exiger que le déposant fournisse des pièces justificatives à l'appui de la revendication de rattachement, soit accepter la véracité de la revendication.

8. Examen des demandes internationales

La section 8 du présent projet de règlement définit plus précisément le rôle principal de l'Office agissant en tant qu'Office d'origine. Avant de transmettre une demande internationale au Bureau international, l'Office est tenu de confirmer qu'il peut être considéré comme l'Office d'origine et que les indications pertinentes qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. L'Office est également tenu d'indiquer la date à laquelle il a reçu la demande internationale (date qui fait en principe office de date de l'enregistrement international); à cet égard, veuillez vous référer à l'article 3.4) du Protocole de Madrid.

Si la demande internationale ne remplit pas les conditions requises (soit parce que l'Office ne peut pas être considéré comme l'Office d'origine, soit parce que les indications qui figurent dans la demande internationale et qui doivent être certifiées ne correspondent pas à celles qui figurent dans la demande de base ou l'enregistrement de base), l'Office ne peut pas transmettre la demande internationale au Bureau international.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la règle 9.5)d) du règlement d'exécution du Protocole.

9. Certification et transmission

Lorsque l'Office a confirmé qu'il peut être considéré comme l'Office d'origine et que les indications pertinentes figurant dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas, il est tenu de certifier la demande internationale.

Lorsque l'Office considère que la demande ne peut pas être certifiée ou transmise au Bureau international, il est tenu d'en informer le déposant en indiquant les raisons. Cette disposition peut établir un délai dans lequel le titulaire est tenu de répondre à l'Office ou de corriger la demande internationale, et elle peut prévoir que, dans le cas contraire, la demande est réputée abandonnée.

Le délai administratif défini dans le présent projet de règlement pour corriger une demande internationale est indépendant du délai établi à l'article 3.4) du Protocole de Madrid. Selon cet article, une marque est enregistrée avec la date à laquelle l'Office d'origine a reçu la demande internationale, à condition que le Bureau international reçoive cette demande dans un délai de deux mois à compter de cette date.

L'Office peut exiger le paiement d'une taxe pour la certification et la transmission de la demande internationale, indépendamment des taxes que le déposant doit payer au Bureau international pour la demande internationale et les désignations qui y figurent. L'Office peut différer la transmission de la demande jusqu'à ce que le déposant ait payé la taxe de certification et de transmission. Toutefois, le paiement tardif de la taxe susmentionnée n'a pas d'incidence négative sur la date de réception de la demande internationale par l'Office.

10. Irrégularités dans les demandes internationales

Le Bureau international procède à un examen quant à la forme de la demande internationale afin de s'assurer qu'elle remplit les conditions prescrites dans le Protocole de Madrid et dans le règlement d'exécution du Protocole. Plus précisément, il vérifie que les produits et services énumérés dans la demande internationale sont classés selon l'édition et la version de la classification de Nice en vigueur lorsque l'Office d'origine a reçu la demande.

Le Bureau international informe l'Office d'origine lorsque la demande internationale ne remplit pas les conditions relatives à des éléments qui ont été certifiés par l'Office d'origine, comme la liste des produits et services. Dans ce cas, l'Office d'origine est tenu de corriger l'irrégularité et le Bureau international ne tient compte d'aucune communication envoyée directement par le déposant. Le Bureau international informe également le déposant de l'irrégularité, mais celui-ci ne pourra pas répondre directement au Bureau international.

Par ailleurs, le Bureau international informe le déposant lorsque la demande internationale ne remplit pas les conditions relatives à des éléments non certifiés par l'Office d'origine, par exemple en cas de défaut de paiement des taxes. Le déposant est alors tenu de corriger l'irrégularité. Le Bureau international informe également l'Office d'origine de l'irrégularité, mais celui-ci n'est pas tenu de prendre des mesures.

La section 10 du présent projet de règlement prévoit que l'Office, en consultation avec le déposant, doit répondre à une notification dans laquelle le Bureau international l'a informé qu'il était tenu de corriger une irrégularité, en tant qu'Office d'origine de la demande internationale. Toutefois, l'opinion du déposant n'est pas expressément requise et, en l'absence d'une telle opinion, l'Office peut toujours répondre à la notification ou décider de ne pas répondre.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter aux règles 11, 12 et 13 du règlement d'exécution du Protocole.

11. Cessation des effets de l'enregistrement de base ou de la demande de base

La section 11 du présent projet de règlement traite de ce que l'on appelle la "cessation des effets" de la demande de base ou de l'enregistrement de base durant la période de dépendance de cinq ans mentionnée à l'article 6 du Protocole de Madrid¹. En vertu de l'alinéa 4) de cet article, lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base cesse totalement ou partiellement de produire ses effets durant cette période (ou à la suite de mesures prises durant cette période), l'Office d'origine est tenu d'en informer le Bureau international. Il est également tenu de demander la radiation de l'enregistrement international pour les produits et les services concernés.

Le **formulaire type 9** peut être utilisé pour notifier la cessation des effets de la marque de base et demander la radiation de l'enregistrement international.

¹ L'article 6 du Protocole de Madrid est libellé comme suit :

"Article 6

Durée de validité de l'enregistrement international; dépendance et indépendance de l'enregistrement international

- 1) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour 10 ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.
- 2) À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.
- 3) La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international. Il en sera de même si
 - i) un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,
 - ii) une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement de base, ou
 - iii) une opposition à la demande de base

aboutit, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l'action ou l'opposition en question ait commencé avant l'expiration de ladite période. Il en sera aussi de même si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expiration de la période de cinq ans, à condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l'objet d'une procédure visée au point i), ii) ou iii) et que cette procédure ait commencé avant l'expiration de ladite période.

- 4) L'Office d'origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le règlement d'exécution, les faits et les décisions pertinents en vertu de l'alinéa 3), et le Bureau international informera les parties intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme prescrit dans le règlement d'exécution. L'Office d'origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure applicable, l'enregistrement international, et le Bureau international donnera suite à sa demande."

CHAPITRE III. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS LESQUELS [PAYS] EST UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE

12. Enregistrements internationaux

Il est recommandé de prévoir une disposition énonçant les effets d'un enregistrement international en [PAYS], en transposant la substance de l'article 4.1)a) du Protocole de Madrid. La section 12 du présent projet de règlement dispose qu'une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est une partie contractante désignée est protégée comme si la marque avait fait l'objet d'une demande d'enregistrement déposée directement auprès de l'Office (paragraphe 1)). La disposition prévoit que, si aucun refus de la protection n'a été émis, ou si un refus a été notifié au Bureau international puis a fait l'objet d'un retrait ultérieurement – la protection de la marque est la même que si celle-ci avait été enregistrée directement par l'Office (paragraphe 2)).

Cette disposition transpose également les exemptions prévues aux articles 4.2) et 5*bis* du Protocole de Madrid. La section 12.3) indique que l'Office est tenu d'accepter les revendications de priorité présentées à l'égard d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international sans exiger du titulaire l'accomplissement d'une autre formalité. Lorsque [PAYS] est désigné ultérieurement conformément à l'article 3*ter*.2) du Protocole de Madrid, l'Office est simplement tenu de confirmer que la date d'inscription de la désignation ultérieure se situe dans le délai de priorité (c'est-à-dire six mois à compter de la date de la demande sur laquelle se fonde la revendication de priorité).

En outre, lorsque des pièces justificatives de l'usage légitime d'une marque ou de certains éléments d'une marque sont demandées (par exemple, l'image ou le nom d'une personne), ces pièces sont dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l'Office d'origine.

13. Refus provisoire d'office

Dans le cadre du système de Madrid, un "refus" de l'Office ne signifie pas que celui-ci a adopté une décision finale concernant la protection d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international. Il est exigé que, dans le délai de refus applicable, l'Office agissant en tant qu'Office d'une partie contractante désignée notifie au Bureau international une objection provisoire, en indiquant les motifs pouvant aboutir à un refus définitif.

La section 13 du présent règlement concerne le délai de refus prévu à l'article 5.2)b) du Protocole de Madrid. Pour que ce délai s'applique, [PAYS] doit faire la déclaration visée audit article, qui étend le délai de refus à 18 mois à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à [PAYS].

Si, dans le système de Madrid, un refus provisoire doit être notifié au Bureau international dans le délai de refus applicable, aucune limite dans le temps n'a été fixée pour l'éventuelle communication au Bureau international de l'issue du processus, une fois achevée la procédure de traitement de la marque. Toutefois, l'Office *est tenu* de communiquer au Bureau international des indications détaillées sur cette "décision finale" une fois que toutes les procédures devant l'Office sont achevées.

Les enregistrements internationaux désignant [PAYS] font l'objet d'un examen quant aux motifs de refus, de la même manière que les demandes déposées directement auprès de l'Office. Lorsque l'Office constate l'existence d'une objection relative à la protection de la marque (fondée sur des motifs absolus ou relatifs), il est tenu de notifier au Bureau international un refus de protection provisoire d'office. Dans ce cas, les titulaires d'enregistrements internationaux disposent des mêmes recours que ceux prévus pour les demandes déposées directement auprès de l'Office.

Le **formulaire type 3A** peut être utilisé pour notifier un refus provisoire total d'office.

Le **formulaire type 3B** peut être utilisé pour notifier un refus provisoire partiel d'office.

14. Publication de marques faisant l'objet d'enregistrements internationaux; opposition

Étant donné que la loi de [PAYS] prévoit une procédure d'opposition, le présent règlement peut prévoir qu'une publication de l'enregistrement international – en sus de la publication effectuée par le Bureau international conformément aux dispositions du Protocole de Madrid – est effectuée d'office pour faire courir le délai d'opposition. À cet effet, la section 14 du présent projet de règlement prévoit également que la loi de [PAYS] régit les procédures d'opposition.

15. Notification éventuelle de refus provisoire fondé sur une opposition, conformément à l'article 5.2)c) du Protocole de Madrid

Sous réserve que [PAYS] effectue la déclaration prévue à l'article 5.2)c) du Protocole de Madrid, l'Office est autorisé à notifier un refus provisoire fondé sur une opposition après l'expiration du délai de 18 mois prévu à l'article 5.2)b) du Protocole de Madrid.

Si l'Office considère que le délai de notification de l'opposition expire trop tard pour que l'Office puisse notifier, conformément à la section 15 du présent projet de règlement, un refus provisoire fondé sur une opposition, il est tenu d'en informer le Bureau international. Dans cette communication, ou dès que possible, l'Office est également tenu d'indiquer la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition et la date d'expiration de ce délai. Si le délai d'opposition peut être prorogé, l'Office peut indiquer uniquement la date à laquelle le délai d'opposition commence à courir.

En vertu de l'article 5.2)c) du Protocole de Madrid, l'Office dispose alors d'un mois à compter de la date d'expiration du délai d'opposition, si cette date a été communiquée, ou, au maximum, de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition pour envoyer au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition.

Le **formulaire type 1** peut être utilisé pour indiquer que l'Office d'une partie contractante désignée peut envoyer une notification de refus provisoire fondé sur une opposition après l'expiration du délai de refus de 18 mois.

Le **formulaire type 2** peut être utilisé pour indiquer la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition et la date d'expiration de ce délai lorsque ces dates n'étaient pas indiquées dans la communication envoyée au moyen du formulaire type 1.

16. Refus provisoire fondé sur une opposition

Si, à la suite d'une publication effectuée conformément à la section 14 du présent projet de règlement, une opposition est formée dans le délai de refus prévu par le Protocole de Madrid, l'Office est tenu de notifier ce fait au Bureau international, et la section 16 du présent projet de règlement le prévoit en conséquence. L'Office est tenu d'envoyer cette notification au Bureau

international dans le délai de refus, en principe de 18 mois, ou, lorsque l'Office a envoyé une communication en vertu de la section 15 du présent projet de règlement, dans le délai étendu prévu à l'article 5.2)c) du Protocole de Madrid.

Le **formulaire type 3A** peut être utilisé pour notifier un refus provisoire total fondé sur une opposition.

Le **formulaire type 3B** peut être utilisé pour notifier un refus provisoire partiel fondé sur une opposition.

17. Absence de motifs de refus; déclaration d'octroi de la protection

La section 17 du présent projet de règlement vise à assurer la conformité avec la règle 18ter du règlement d'exécution du Protocole², qui prévoit que l'Office d'une partie contractante désignée est tenu de délivrer une déclaration d'octroi de la protection lorsque :

- a) toutes les procédures devant cet Office sont achevées;
- b) le délai de refus n'a pas encore expiré;
- c) l'Office n'a relevé aucun motif pour notifier un refus de la protection et aucune opposition n'a été formée.

En d'autres termes, la marque a été examinée et acceptée par l'Office, elle a été publiée, aucune opposition n'a été formée et le délai d'opposition a expiré, le tout avant l'expiration du délai de refus applicable en vertu du Protocole de Madrid – à savoir 18 mois, pour autant que [PAYS] fasse la déclaration nécessaire à cet effet.

L'envoi d'une telle déclaration de protection présente un avantage pour le titulaire, à savoir le fait que, si l'Office a accordé pleinement la protection de la marque avant l'expiration du délai de refus, le titulaire n'a pas à attendre l'expiration de ce délai pour savoir que sa marque est protégée en [PAYS]. C'est ce qu'il est convenu de dénommer le principe d'"acceptation tacite" selon lequel, en vertu des articles 5.1), 5.2) et 5.5) du Protocole de Madrid, une marque qui n'est pas refusée dans le délai de refus applicable dans une partie contractante désignée est réputée protégée.

Veillez noter que, si les conditions a), b) et c) ci-dessus sont remplies mais qu'aucune déclaration d'octroi de la protection n'a été envoyée au Bureau international avant l'expiration du délai de refus, la marque est de toute façon *considérée* comme étant *désormais* protégée en [PAYS] et la déclaration en question est superflue. Toutefois, par souci de sécurité juridique, l'Office est encouragé à envoyer la déclaration même si la marque est réputée tacitement acceptée.

Le **formulaire type 4** peut être utilisé pour envoyer une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la section 17.

² La règle 18ter.1) du règlement d'exécution du Protocole est libellée comme suit :

"Règle 18ter

Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante

- 1) *[Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée]² Lorsque, avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 5.2)a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant un Office sont achevées et qu'il n'y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection, cet Office envoie au Bureau international, dès que possible et avant l'expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée."*

18. Décision finale de l'Office à la suite de l'inscription d'une notification de refus provisoire

1) Déclaration d'octroi de la protection

Lorsqu'un refus provisoire a été notifié au Bureau international dans le délai de refus applicable, qu'il s'agisse d'un refus d'office ou d'un refus fondé sur une opposition, l'Office est tenu de communiquer en temps voulu au Bureau international le résultat de la procédure concernant la protection de la marque. Ce résultat est souvent appelé "décision finale", dans la mesure où l'Office ne doit l'envoyer au Bureau international qu'après que toutes les procédures devant cet Office ont été achevées. Cette décision finale peut prendre diverses formes.

Section 18.1)i) : Retrait du refus provisoire/Protection accordée pour tous les produits et services

Si, après la notification d'un refus provisoire, toutes les procédures devant l'Office ont été achevées et la marque est finalement protégée en [PAYS] pour *tous* les produits et services pour lesquels la protection a été demandée, l'Office est tenu d'envoyer au Bureau international une déclaration d'octroi de la protection à cet effet, conformément à la règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution du Protocole³.

Section 18.1)ii) : Retrait du refus provisoire/Protection accordée pour certains produits et services

Si, en revanche, après la notification d'un refus provisoire, toutes les procédures devant l'Office ont été achevées et le refus est partiellement retiré, entraînant une protection résiduelle en [PAYS] pour certains produits et services, l'Office est tenu d'envoyer au Bureau international une déclaration d'octroi de la protection à cet effet, conformément à la règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution du Protocole³.

Le **formulaire type 5** peut être utilisé pour envoyer une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la section 18.1)i) ou ii).

³ La règle 18ter.2)i) et ii) du règlement d'exécution du Protocole est libellée comme suit :

"Règle 18ter

Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée

- 2) *[Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire]* Sauf s'il envoie une déclaration en vertu de l'alinéa 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées,
- i) soit une déclaration 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 a été demandée,
 - ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée."

2) Confirmation de refus provisoire total

Si, après la notification d'un refus provisoire total, toutes les procédures devant l'Office ont été achevées et l'Office a décidé de confirmer ce refus provisoire total de protection de la marque en [PAYS], il est tenu, conformément à la règle 18ter.3) du règlement d'exécution du Protocole⁴, d'envoyer au Bureau international une déclaration de confirmation de refus total.

Le **formulaire type 6** peut être utilisé pour envoyer une déclaration confirmant un refus provisoire total en vertu de la section 18.2).

19. Recours

Pour des raisons de sécurité juridique, il est conseillé d'inclure une disposition indiquant que les décisions de l'Office concernant les enregistrements internationaux désignant [PAYS] peuvent faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours conformément à la législation de [PAYS].

20. Nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque

Cette disposition donne effet à l'exigence énoncée à la règle 18ter.4) du règlement d'exécution du Protocole⁵ selon laquelle l'Office est tenu de communiquer au Bureau international des informations détaillées sur toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque en [PAYS].

Il convient d'établir une distinction entre une nouvelle décision et la décision "finale" visée à la section 18 du présent règlement. Les décisions finales visées à la section 18 ci-dessus font suite à l'envoi antérieur par l'Office d'une notification de refus provisoire, que l'Office est tenu d'envoyer après que toutes les procédures devant l'Office ont été achevées.

⁴ La règle 18ter.3) du règlement d'exécution du Protocole est libellée comme suit :

"Règle 18ter

Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée

[...]

- 3) *[Confirmation de refus provisoire total]* Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet."

⁵ La règle 18ter.4) du règlement d'exécution du Protocole est libellée comme suit :

"Règle 18ter

Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée

[...]

- 4) *[Nouvelle décision]* Lorsqu'une notification de refus provisoire n'a pas été envoyée dans le délai applicable en vertu de l'article 5.2) du Protocole, ou lorsque, après l'envoi d'une déclaration en vertu de l'alinéa 1), 2), ou 3), une nouvelle décision, prise par l'Office ou une autre autorité, a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, sans préjudice de la règle 19, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant le statut de la marque et, s'il y a lieu, les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée."

La nouvelle décision visée à la section 20 du présent règlement prendrait plutôt la forme, par exemple, d'une décision ultérieure de l'Office, du tribunal ou de toute autre autorité, dont l'Office aurait ou non connaissance. L'Office doit communiquer toute nouvelle décision de ce type au Bureau international, mais uniquement dans la mesure où il a connaissance de cette décision et où une telle décision a une incidence réelle sur la protection de la marque en [PAYS].

Le **formulaire type 7** peut être utilisé pour communiquer une nouvelle décision en vertu de la section 20.

21. Invalidation

Dans le règlement d'exécution du Protocole, le terme d'"invalidation" s'entend de toute décision, qui n'est plus susceptible de recours, d'une autorité compétente de [PAYS] révoquant ou annulant les effets d'un enregistrement international en [PAYS] à l'égard de la totalité ou d'une partie des produits et services.

En vertu de la section 21 du présent projet de règlement, l'Office est tenu, lorsqu'il a connaissance d'une décision mettant fin à la protection de l'enregistrement international en [PAYS] (une décision prise par un tribunal, par exemple), de notifier ladite décision au Bureau international.

22. Renouvellement des enregistrements internationaux dans lesquels [PAYS] est une partie contractante désignée; Inscriptions au registre international

La section 22 du présent projet de règlement donne effet au principe selon lequel tout renouvellement d'un enregistrement international et toute inscription faite au registre international à l'égard d'un enregistrement international qui s'applique à [PAYS] en tant que partie contractante désignée produit les mêmes effets que s'il (ou elle) avait été fait(e) directement au registre des marques de [PAYS].

L'Office peut déclarer que l'inscription d'un changement de titulaire, d'une limitation ou d'une licence donnée ne produit aucun effet en [PAYS]. Dans ce cas, l'Office est tenu d'envoyer une communication au Bureau international. Le Bureau international inscrit cette communication, notifie les parties concernées et, le cas échéant, apporte les modifications nécessaires au registre international. En outre, lorsque survient une décision finale, l'Office est tenu d'envoyer une nouvelle communication confirmant ou retirant cette déclaration.

Le **formulaire type 11** peut être utilisé pour communiquer une déclaration selon laquelle un changement de titulaire ne produit aucun effet.

Le **formulaire type 12** peut être utilisé pour communiquer une décision finale concernant une déclaration précédemment inscrite selon laquelle un changement de titulaire ne produit aucun effet.

Le **formulaire type 13** peut être utilisé pour communiquer une déclaration selon laquelle une limitation ne produit aucun effet.

Le **formulaire type 14** peut être utilisé pour communiquer une décision finale concernant une déclaration précédemment inscrite selon laquelle une limitation ne produit aucun effet.

23. Marques collectives; marques de certification

La section 23 du présent projet de règlement concerne l'obligation prévue par la loi de [PAYS] d'accompagner les demandes d'enregistrement de marques collectives et de marques de certification de dispositions réglementaires régissant l'usage de ces marques. Dans la mesure où ces dispositions réglementaires peuvent ne pas être déposées auprès du Bureau international, il convient de préciser que les titulaires de ces marques doivent les soumettre directement à l'Office dans le délai prescrit.

24. Division d'un enregistrement international à l'égard de [PAYS]

Pour autant que [PAYS] n'ait pas communiqué une déclaration en vertu de la règle 27bis.6) ou une notification en vertu de la règle 40.6) du règlement d'exécution du Protocole, les titulaires d'enregistrements internationaux désignant [PAYS] peuvent souhaiter diviser l'enregistrement international à l'égard de [PAYS]. Cela pourrait être le cas lorsque, par exemple, l'Office a refusé la protection pour une partie seulement des produits et services.

En vertu de la règle 27bis.1)a) du règlement d'exécution du Protocole⁶, une demande de division doit être présentée par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante désignée à l'égard de laquelle l'enregistrement international doit être divisé. Cet Office peut examiner la demande pour s'assurer qu'elle est conforme aux exigences de sa législation nationale en matière de division et, si tel est le cas, doit présenter la demande au Bureau international.

Le Bureau international procède à l'inscription de la division et à la création d'un enregistrement international divisionnaire pour les produits et services séparés, avec [PAYS] comme seule partie contractante désignée, puis en notifie l'Office.

Par exemple, l'Office peut exiger que le titulaire sépare les produits et services visés par un refus provisoire de l'enregistrement international concerné. Dans ce cas, après la création de l'enregistrement divisionnaire, l'Office peut envoyer une décision finale, en vertu de la section 18.1) du présent projet de règlement, accordant la protection aux produits et services restant dans l'enregistrement international initial. Le titulaire peut continuer les poursuites concernant les produits et services séparés dans l'enregistrement divisionnaire jusqu'à ce que l'Office prenne une décision finale.

⁶ La règle 27bis1)a) du règlement d'exécution du Protocole est libellée comme suit :

**"Règle 27bis
Division d'un enregistrement international**

1) *[Demande de division d'un enregistrement international]*

- a) La demande de division d'un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l'égard d'une partie contractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet par l'Office de cette partie contractante désignée, dès que ce dernier s'est assuré que la division dont l'inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes."

Si [PAYS] n'a pas communiqué de déclaration en vertu de la règle 27ter.2)b) ou de notification en vertu de la règle 40.6) du règlement d'exécution du Protocole, les titulaires peuvent également choisir de fusionner un enregistrement international divisionnaire avec l'enregistrement dont il est issu. En vertu de la règle 27ter.2)a)⁷, cette demande doit être présentée par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante désignée qui a présenté la demande de division. Cet Office peut également examiner la demande de fusion pour s'assurer qu'elle est conforme aux exigences de sa législation nationale, avant de présenter la demande au Bureau international.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de Madrid à l'égard de [PAYS], l'Office peut déclarer, en vertu des règles 27bis.6) ou 27ter.2)b) du règlement d'exécution du Protocole, qu'il ne présentera pas de requête en vertu de ces règles parce que la législation de [PAYS] ne prévoit pas la division ou la fusion. Par ailleurs, lorsque la législation de [PAYS] prévoit la division ou la fusion, l'Office peut notifier, conformément à la règle 40.6) du règlement d'exécution du Protocole, qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour mettre en œuvre la règle 27bis ou 27ter, ou les deux.

25. Remplacement

La section 25 du présent projet de règlement est fondée sur l'article 4bis.1) du Protocole de Madrid qui prévoit que, lorsqu'un enregistrement international concerne une marque qui est déjà enregistrée dans une partie contractante désignée pour les mêmes produits ou services et au nom du même titulaire, l'enregistrement international est réputé remplacer l'enregistrement national, et que l'Office de cette partie contractante désignée est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement international.

Lorsqu'un remplacement a eu lieu, c'est-à-dire lorsque les conditions prescrites à l'article 4bis.1) du Protocole de Madrid ont été respectées, l'Office ne peut refuser la protection en [PAYS] à la marque figurant dans un enregistrement international en se fondant sur l'existence d'un enregistrement national antérieur. En outre, l'Office ne peut exiger du titulaire qu'il demande la radiation de l'enregistrement national, qu'il renonce à ce dernier, ou qu'il présente une demande en vertu de l'article 4bis.2) du Protocole de Madrid.

Pour que le remplacement ait lieu, les produits et services énumérés dans l'enregistrement international doivent être équivalents mais non identiques à ceux énumérés dans l'enregistrement national. En outre, le remplacement ne peut se produire que pour une partie des produits et services.

⁷ La règle 27ter.2)a) du règlement d'exécution du Protocole est libellée comme suit :

**“Règle 27ter
Fusion d'enregistrements internationaux**

[...]

2) [*Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription de la division d'un enregistrement international*]

- a) Un enregistrement international issu d'une division est fusionné dans l'enregistrement international dont il a été divisé à la demande du titulaire, présentée par l'intermédiaire de l'Office qui a présenté la demande visée à l'alinéa 1) de la règle 27bis, pour autant que la même personne physique ou morale ait été inscrite comme titulaire des deux enregistrements internationaux susmentionnés et que l'Office concerné se soit assuré que la demande répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire.”

26. Demande de prise en considération selon l'article 4bis.2) du Protocole de Madrid

Pour mettre en œuvre l'article 4bis.2) du Protocole de Madrid, la section 26 du présent projet de règlement prévoit que, si le titulaire de l'enregistrement international le demande, l'Office est tenu de prendre note de l'enregistrement international dans le registre national. Cette demande peut être soumise ou non au paiement d'une taxe.

Toutefois, le fait que le titulaire demande à l'Office de prendre note de l'enregistrement international n'implique pas la radiation automatique de l'enregistrement national correspondant. Les deux enregistrements doivent être autorisés à coexister et la radiation ou la limitation de l'enregistrement national ne doit être effectuée que sur demande expresse du titulaire de cet enregistrement.

Lorsque l'Office a pris note d'un enregistrement international dans son registre conformément à l'article 4bis.2) du Protocole de Madrid, il doit le notifier au Bureau international. Si le remplacement ne porte que sur une partie des produits et services, il doit énumérer ces derniers dans la notification.

27. Transformation

Le paragraphe 1.a) de la section 27 du présent projet de règlement est fondé sur l'article 9quinquies du Protocole de Madrid. Le paragraphe 1.b) pose le principe selon lequel une demande résultant d'une transformation est, à tous égards, identique à une demande standard d'enregistrement national d'une marque, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

Le paragraphe 2) prévoit la communication de renseignements supplémentaires qui permettront à l'Office de vérifier le respect des conditions applicables à la transformation prévues à l'article 9quinquies. Les demandes résultant de la transformation peuvent être déposées au moyen du formulaire officiel utilisé pour le dépôt des demandes nationales, mais l'Office peut aussi prévoir un formulaire spécial à cet effet.

Le paragraphe 3)a) prévoit que lorsqu'une marque est déjà protégée en [PAYS] en vertu d'un enregistrement international, une demande résultant d'une transformation doit automatiquement donner lieu à l'enregistrement de la marque en question dans le registre national (pour autant que toutes les conditions de forme soient remplies).

Le paragraphe 3)b) prévoit que, lorsque la marque faisant l'objet d'un enregistrement international n'est pas encore protégée dans [PAYS] à la date de radiation de l'enregistrement international, mais que certaines mesures ont déjà été prises par l'Office en rapport avec l'examen quant au fond d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international, le bénéfice de ces mesures doit être reporté sur la demande résultant d'une transformation et la procédure doit ensuite être poursuivie à son terme. Cette démarche permet d'éviter une répétition inutile des tâches et des dépenses, tant pour le titulaire que pour l'Office.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

28. Irrégularités dans les communications envoyées par l'Office au Bureau international

Le Bureau international examine toutes les communications envoyées par l'Office en vertu du Protocole de Madrid. Le Bureau international informe l'Office de toute irrégularité dans ces communications empêchant leur inscription au registre international. Dans la mesure du possible, le Bureau international invite l'Office à remédier à ces irrégularités ou à envoyer une nouvelle communication. La section 28 du présent projet de règlement dispose que l'Office doit le faire, dans la mesure du possible.

29. Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international

Le titulaire, une partie intéressée ou les tribunaux peuvent demander que l'Office présente au Bureau international une demande d'inscription d'une restriction du droit du titulaire à disposer de l'enregistrement international. Cette restriction peut être fondée, par exemple, sur une garantie accordée par le titulaire ou sur une restriction ordonnée par un tribunal. L'Office peut présenter ces demandes au Bureau international pour les enregistrements internationaux dans lesquels il est l'Office du titulaire, quelle que soit la portée territoriale de la restriction, ou pour ceux dans lesquels [PAYS] est une partie contractante désignée, lorsque la restriction ne concerne que [PAYS].

L'Office devra, le cas échéant, introduire auprès du Bureau international une requête en radiation de la restriction susmentionnée inscrite au registre international.

30. Extraits du registre international

En vertu de l'article 5^{ter} du Protocole de Madrid, les extraits du registre international produits par le Bureau international sont dispensés de toute légalisation en vue de leur production dans les parties contractantes de ce traité.

PARTIE IV. INSTRUMENT TYPE D'ADHÉSION AVEC DÉCLARATIONS VISANT À PROROGER LE DÉLAI DE REFUS ET À RECEVOIR DES TAXES INDIVIDUELLES

(À déposer auprès du Directeur général de l'OMPI)

Le Gouvernement de [PAYS] déclare par la présente que [PAYS] adhère au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, tel que modifié, ci-après dénommé le "Protocole".

En outre, en ce qui concerne les enregistrements internationaux dans lesquels [PAYS] est mentionné en vertu de l'article 3^{ter} du Protocole, le Gouvernement de [PAYS] déclare que

- conformément à l'article 5.2)b), du Protocole, le délai d'un an visé au sous-alinéa a) est remplacé par 18 mois;
- conformément à l'article 5.2)c) du Protocole, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition, ce refus peut être notifié après l'expiration du délai susmentionné de 18 mois; et
- conformément à l'article 8.7)a) du Protocole, [PAYS] souhaite recevoir une taxe individuelle dont le montant est le suivant* :
 - i) [MONTANT DANS LA MONNAIE LOCALE] par classe de la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques ("classification de Nice"), pour une désignation de [PAYS] dans une demande internationale ou après l'enregistrement international; et
 - ii) [MONTANT DANS LA MONNAIE LOCALE] par classe de la classification de Nice, pour le renouvellement d'un enregistrement international dans lequel [PAYS] est désigné.

Fait à [VILLE], le [date].

(Signature)*

(Titre, fonction)

* Les taxes doivent être déclarées dans la monnaie utilisée par l'Office, ne peuvent être supérieures à ce que l'Office recevrait pour un enregistrement de 10 ans et son renouvellement de 10 ans, et peuvent refléter le barème des taxes pour les marques déposées directement (par exemple, par classe, un montant différent pour les marques collectives et les marques de certification).

* L'instrument doit être signé par le chef de l'État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères.

PARTIE V. FORMULAIRES TYPES

Le Bureau international met à la disposition des offices un certain nombre de formulaires types à utiliser dans le cadre des procédures relevant du système de Madrid.

Ces formulaires, reproduits ci-après, sont disponibles sur le site Web du système de Madrid à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/madrid/fr/contracting_parties/model_forms.html. Les formulaires types sont les suivants :

- Formulaire type 1 : Informations relatives à d'éventuelles oppositions (règle 16 du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 2 : Dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin (règle 16.1)b) du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 3A : Refus provisoire total de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 3B : Refus provisoire partiel de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 4 : Décision finale concernant la situation de la marque – Déclaration d'octroi total de la protection (règle 18ter.1) du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 5 : Décision finale concernant la situation de la marque – Déclaration d'octroi total ou partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire (règle 18ter.2) du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 6 : Décision finale concernant la situation de la marque – Confirmation de refus provisoire total (règle 18ter.3) du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 7 : Nouvelle décision ayant une incidence sur la protection d'une marque (règle 18ter.4) du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 8 : Achèvement de l'examen d'office – Situation provisoire de la marque (règle 18bis du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 9 : Cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement international qui en est issu ou de l'enregistrement de base et demande de radiation de l'enregistrement international (règle 22.1)a) ou c) et 2)b) du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 10 : Invalidation (règle 19 du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 11 : Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet (règle 27.4) du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 12 : Décision définitive relative à une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet (règle 27.4)e) du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 13 : Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet (règle 27.5) du règlement d'exécution du Protocole)
- Formulaire type 14 : Décision définitive relative à une déclaration selon laquelle une limitation est sans effet (règle 27.5)e) du règlement d'exécution du Protocole)