

# Le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Aperçu

Objectifs, principales caractéristiques, avantages

2016



**WIPO | MADRID**

The International  
Trademark System

## Table des matières

<b>Introduction</b> .....	<b>2</b>
<b>Objectifs</b> .....	<b>3</b>
<b>Qui peut utiliser le système de Madrid?</b> .....	<b>3</b>
<b>La demande internationale</b> .....	<b>3</b>
<b>Examen par l'office d'une partie contractante désignée; refus de protection</b> .....	<b>6</b>
<b>Effets de l'enregistrement international</b> .....	<b>7</b>
<b>Dépendance à l'égard de la marque de base</b> .....	<b>8</b>
<b>Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international</b> .....	<b>9</b>
<b>Désignation postérieure</b> .....	<b>9</b>
<b>Modifications dans le registre international; radiation; licences</b> .....	<b>10</b>
<b>Durée de l'enregistrement; renouvellement</b> .....	<b>11</b>
<b>Avantages du système de Madrid</b> .....	<b>11</b>

## Introduction

1. Le système de Madrid concernant l'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<sup>er</sup> décembre 1995 et a été mis en œuvre le 1<sup>er</sup> avril 1996. Le règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole est également entré en vigueur à cette date. Le système de Madrid est administré par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (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". On trouvera la liste des parties contractantes à l'adresse suivante: [www.wipo.int](http://www.wipo.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.
5. À partir de novembre 2015, toutes les parties contractantes du système de Madrid sont parties au Protocole de Madrid qui régit toutes les transactions entre parties contractantes et utilisateurs ou les concernant.

## Objectifs

6. Les objectifs du système de Madrid sont doubles. 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 30 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 de Madrid est suffisamment souple pour le permettre.

## Qui peut utiliser le système de Madrid?

7. Une demande d'enregistrement international (une "demande internationale") peut être déposée par une personne physique ou morale qui est rattachée à un membre de l'Union de Madrid par un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, son domicile ou sa nationalité.

8. Seules les personnes remplissant cette condition peuvent utiliser le système de Madrid. Une marque internationale enregistrée dans le cadre du système de Madrid ne peut être protégée qu'au sein de l'Union de Madrid.

## La demande internationale

9. Une marque ne peut faire l'objet d'une demande internationale que si elle a déjà été enregistrée, ou 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 7, ce qui lui permet de déposer une demande internationale. Cet office est appelé l'office d'origine.

10. 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 ne sera pas considérée comme telle et elle sera retournée à l'expéditeur.
11. 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).
12. 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 (OMC).
13. La demande internationale doit désigner les parties contractantes dans lesquelles la marque doit être protégée. En vertu du système de Madrid actuel, le déposant de toute partie contractante peut désigner tout autre membre de l'Union de Madrid (voire l'ensemble des membres de l'union).
14. La partie contractante dont l'office est l'office d'origine ne peut être désignée ni dans une demande internationale, ni postérieurement.
15. Une demande internationale peut être déposée dans chacune des trois langues du système de Madrid, à savoir le français, l'anglais ou l'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.
16. La demande internationale est soumise au paiement des émoluments et taxes suivants:
  - l'émolument de base;
  - un complément d'émolument 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 ou de 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.

17. L'article 8.7) du Protocole prévoit qu'une partie contractante peut déclarer qu'elle souhaite recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et compléments d'émoluments, une taxe individuelle. Néanmoins, l'article 9*sexies*.1)b) rend inopérante une déclaration en vertu de l'article 8.7) dans le cadre des relations mutuelles entre parties contractantes à la fois à l'Arrangement et au Protocole. En d'autres termes, lorsque la partie contractante désignée ayant fait la déclaration est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole et que la partie contractante dont l'office est l'office d'origine est également partie aux deux traités, il résulte de l'article 9*sexies*.1)b) que les émoluments supplémentaires et compléments d'émoluments, et non la taxe individuelle, doivent être payés. Le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante; il ne peut être supérieur au montant que l'office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir pour l'enregistrement d'une marque. Les montants des taxes individuelles sont publiés dans la Gazette et sur le site Web de l'OMPI.

18. Pour les demandes internationales 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.

19. Ces émoluments et taxes peuvent 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.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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**

24. 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.

25. 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 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.

26. Nonobstant le principe général selon lequel le Protocole s'applique entre les États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, l'article 9*sexies*.1)b) du Protocole rend inopérante une déclaration qui étendrait le délai de refus dans le cadre des relations mutuelles entre les États liés par les deux traités. Cela signifie concrètement que dans le cas d'une demande internationale où l'office d'origine est l'office d'une partie contractante liée par les deux traités, une désignation d'une partie contractante liée par les deux traités, tout en relevant du Protocole et non de l'Arrangement, n'en sera pas moins l'objet du régime standard de refus – à savoir, un délai d'une année pour la notification

d'un refus provisoire, indépendamment du fait que la partie contractante désignée en question ait pu faire une déclaration afin de proroger le délai pour la notification d'un refus provisoire.

27. 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.

28. 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. En fonction de l'issue de l'affaire, cette déclaration confirmera soit que la protection de la marque est totalement refusée (*Confirmation de refus provisoire total*), soit qu'une protection a été partiellement ou totalement accordée à la marque, selon le cas (*Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire*). Cette déclaration est inscrite au registre international et publiée dans la Gazette, et une copie en est transmise au titulaire de l'enregistrement international.

29. 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 de refus de la protection, celui-ci envoie au Bureau international, dès que possible (et avant l'expiration de ce délai), une déclaration selon laquelle la protection de la marque est accordée (*Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée*). Cette déclaration est inscrite au registre international et publiée dans la Gazette, et une copie en est transmise au titulaire de l'enregistrement international.

## Effets de l'enregistrement international

30. 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.

31. 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.

32. En cela, l'enregistrement international diffère d'un titre régional unitaire comme la marque de l'Union européenne, qui ne peut être refusée, limitée ou transmise pour une partie seulement du territoire des pays membres 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.

## Dépendance à l'égard de la marque de base

33. 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.

34. L'office d'origine doit notifier au Bureau international les faits et décisions liés à cette cessation des effets 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.

35. 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 désignée, 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.

36. À l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au paragraphe 33, 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**

37. Un enregistrement international est réputé remplacer un enregistrement national ou régional de la même marque couvrant les mêmes produits et services et inscrit 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**

38. 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, y compris décider l'extension de la protection de la marque à une partie contractante qui n'était pas membre du système de Madrid au moment du dépôt de la demande internationale. De plus, lorsque la protection a été initialement refusée, il est possible d'effectuer ensuite une désignation postérieure si les motifs de refus ne s'appliquent plus.

39. En principe, dans le système de Madrid actuel, le titulaire de toute partie contractante peut désigner postérieurement toute autre partie contractante du système. Il existe toutefois une exception à ce principe : une partie contractante peut déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué avant la date à laquelle il est entré en vigueur à son égard ne peut pas être étendue à cette partie contractante. Dans ce cas, le seul moyen d'emprunter la voie de Madrid pour faire enregistrer une marque dans le territoire concerné consiste à déposer une nouvelle demande internationale désignant la partie contractante qui a fait la déclaration.

## 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, un changement de titulaire ne peut être inscrit au registre international que si le nouveau titulaire remplit les conditions (d'établissement, de domicile ou de nationalité) pour être le titulaire d'un enregistrement international, comme indiqué au paragraphe 7.

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. Aucun autre changement ne peut être apporté à la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international, que ce soit au moment du renouvellement ou à tout 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 officiel 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 de Madrid**

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 concernée. Dans certains cas, le titulaire ne doit même pas attendre l'expiration d'un délai pour le refus afin de savoir que la marque est protégée dans une partie contractante, puisqu'il peut, avant l'expiration de ce délai, recevoir une déclaration d'octroi de la protection de l'office de cette partie contractante.

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 (total 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. En outre, 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. Si le Bureau international boucle ses comptes biennaux en dégagant un bénéfice, celui-ci est réparti entre les parties contractantes.

50. Des informations plus détaillées sur le système de Madrid sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/madrid/fr/>.

Organisation Mondiale  
de la Propriété Intellectuelle  
34, chemin des Colombettes  
Case postale 18  
CH-1211 Genève 20  
Suisse



Téléphone: +41 22 338 91 11  
Télécopieur: +41 22 733 54 28

Les coordonnées des bureaux extérieurs  
de l'OMPI sont disponibles à l'adresse  
[www.wipo.int/about-wipo/fr/offices/](http://www.wipo.int/about-wipo/fr/offices/)

Publication OMPI N° 418F  
ISBN 978-92-805-2673-8