

KIT D'ADHÉSION : LE SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

TABLE DES MATIÈRES

LE SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES.....	7
AVANTAGES DU SYSTÈME DE MADRID	7
AVANTAGES POUR LES PROPRIÉTAIRES DES MARQUES	7
AVANTAGES POUR L'ÉCONOMIE NATIONALE, LES POUVOIRS PUBLICS ET LES OFFICES DES MARQUES	8
AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES MARQUES	8
APERÇU DU SYSTÈME DE MADRID : SES OBJECTIFS ET SES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES.....	9
OBJECTIFS DU SYSTÈME DE MADRID	10
QUI PEUT UTILISER LE SYSTÈME DE MADRID?	10
LA DEMANDE INTERNATIONALE	10
EXAMEN PAR L'OFFICE D'UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE; REFUS DE PROTECTION.....	12
EFFETS DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	13
DÉPENDANCE VIS-À-VIS DE LA MARQUE DE BASE ET TRANSFORMATION.....	14
REPLACEMENT D'UN ENREGISTREMENT NATIONAL OU RÉGIONAL PAR UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	15
DÉSIGNATION POSTÉRIEURE	15
MODIFICATIONS DANS LE REGISTRE INTERNATIONAL; RADIATION; LICENCES	15
DURÉE DE L'ENREGISTREMENT; RENOUVELLEMENT.....	16
ADHÉSION AU SYSTÈME DE MADRID.....	16
PROCÉDURES D'ADHÉSION	16
CONSÉQUENCES EN MATIÈRE DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES NATIONALES.....	17
EFFET DE L'ADHÉSION	17
PRINCIPALES MESURES À PRENDRE PAR UN OFFICE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE INTERNATIONALE DU SYSTÈME DE MADRID	18
INTRODUCTION	18
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPALES MESURES À PRENDRE PAR L'OFFICE D'ORIGINE	18
SYNTHÈSE	18
STATUT D'“OFFICE D'ORIGINE”	19
“MARQUE DE BASE” DANS LE PAYS OU LE TERRITOIRE RÉGIONAL D'ORIGINE.....	19
ATTESTATION.....	19
INDICATION DE LA DATE; TRANSMISSION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE AU BUREAU INTERNATIONAL.....	19
IRRÉGULARITÉS DANS LA DEMANDE INTERNATIONALE AUTRES QUE CELLES QUI TOUCHENT À LA LISTE DES PRODUITS ET DES SERVICES	20
IRRÉGULARITÉS RELATIVES AUX PRODUITS ET SERVICES	20
CESSATION DES EFFETS DE LA MARQUE DE BASE	20
DEUXIÈME PARTIE : PRINCIPALES MESURES À PRENDRE PAR L'OFFICE D'UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE.....	20
SYNTHÈSE	20
EXAMEN DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL; REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION.....	21
CONFIRMATION OU RETRAIT D'UN REFUS PROVISOIRE	21

NOUVELLE DÉCISION CONCERNANT LA PROTECTION DE LA MARQUE	21
DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION LORSQUE AUCUNE NOTIFICATION DE REFUS PROVISOIRE N'A ÉTÉ COMMUNIQUÉE	21
DÉCLARATION SELON LAQUELLE UNE LIMITATION EST SANS EFFET	22
RESTRICTION DU DROIT DU TITULAIRE DE DISPOSER DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	22
REMPLACEMENT D'UN ENREGISTREMENT NATIONAL OU RÉGIONAL PAR UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	22
INVALIDATION DES EFFETS DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	22
TRANSFORMATION D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL EN DEMANDE NATIONALE OU RÉGIONALE	23
TROISIÈME PARTIE : PRINCIPALES MESURES À PRENDRE PAR UN OFFICE INTERVENANT EN TANT QU'OFFICE DE LA PARTIE CONTRACTANTE DU TITULAIRE	23
SYNTHÈSE	23
PRÉSENTATION DE DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES AU BUREAU INTERNATIONAL	23
PRÉSENTATION D'AUTRES DEMANDES AU BUREAU INTERNATIONAL	24
RESTRICTION DU DROIT DU TITULAIRE DE DISPOSER DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	24
ANNEXE I	1
INSTRUMENT TYPE D'ADHÉSION AU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES	1
ANNEXE II	1
PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES (PROTOCOLE DE MADRID)	1
DISPOSITIONS TYPES ET INFORMATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE MADRID	1
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS TYPES	4
1. DÉFINITIONS	4
2. LANGUE	5
A) DEMANDES INTERNATIONALES ÉMANANT DE [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE]	5
3. DROIT DE DÉPOSER UNE DEMANDE INTERNATIONALE	5
4. EXAMEN DES DEMANDES INTERNATIONALES POUR LESQUELLES [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] EST L'OFFICE D'ORIGINE	6
5. CERTIFICATION PAR LE [DIRECTEUR DE L'ENREGISTREMENT]	6
6. TAXE DE TRAITEMENT	6
7. CESSATION DES EFFETS DE LA DEMANDE DE BASE OU DE L'ENREGISTREMENT DE BASE	6
B) ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX À L'ÉGARD DESQUELS [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] EST UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE	6
8. EFFETS D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	6

9.	EXAMEN DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX.....	7
10.	REFUS PROVISOIRE D'OFFICE	7
11.	PUBLICATION DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL; OPPOSITION.....	7
12.	NOTIFICATION ÉVENTUELLE DE REFUS PROVISOIRE FONDÉ SUR UNE OPPOSITION, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5.2)C) DU PROTOCOLE DE MADRID.....	7
13.	REFUS PROVISOIRE FONDÉ SUR UNE OPPOSITION	7
14.	ABSENCE DE MOTIFS DE REFUS – DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION	8
15.	DÉCISIONS PRISES PAR LE [DIRECTEUR DE L'ENREGISTREMENT] FAISANT SUITE À UNE NOTIFICATION DE REFUS PROVISOIRE	8
	1) DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UNE NOTIFICATION DE REFUS PROVISOIRE	8
	2) CONFIRMATION DE REFUS PROVISOIRE TOTAL	8
16.	RECOURS	9
17.	NOUVELLE DÉCISION AYANT UNE INCIDENCE SUR LA PROTECTION D'UNE MARQUE.....	9
18.	INVALIDATION	9
19.	RENOUVELLEMENT D'ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DÉSIGNANT [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] ET INSCRIPTIONS AU REGISTRE INTERNATIONAL.....	9
20.	MARQUES [COLLECTIVES], [DE CERTIFICATION] [OU DE GARANTIE].....	10
21.	REMPLACEMENT	10
22.	TRANSFORMATION.....	11
23.	PRÉCISIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX.....	12
24.	DIVERGENCE ENTRE LA [LOI] ET LE PROTOCOLE DE MADRID	12
	DEUXIÈME PARTIE – NOTES RELATIVES AUX DISPOSITIONS TYPES.....	13
	DISPOSITION TYPE N° 1 : DÉFINITIONS.....	13
	DISPOSITION TYPE N° 2 : LANGUE	13
	A) DEMANDES INTERNATIONALES ÉMANANT DE [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] À L'ÉGARD DESQUELLES L'OFFICE DE [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] EST L'OFFICE D'ORIGINE	13
	DISPOSITION TYPE N° 3 : DROIT DE DÉPOSER UNE DEMANDE INTERNATIONALE	13
	DISPOSITION TYPE N° 4 : EXAMEN DES DEMANDES INTERNATIONALES À L'ÉGARD DESQUELLES L'OFFICE DE [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] EST L'OFFICE D'ORIGINE	13
	DISPOSITION TYPE N° 5 : CERTIFICATION PAR LE [DIRECTEUR DE L'ENREGISTREMENT]	14
	DISPOSITION TYPE N° 6 : TAXE DE TRAITEMENT	14

DISPOSITION TYPE N° 7 : CESSATION DES EFFETS DE LA DEMANDE DE BASE OU DE L'ENREGISTREMENT DE BASE	15
B) ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX À L'ÉGARD DESQUELS [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] EST UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE	15
INTRODUCTION	15
QU'ENTEND-ON PAR "REFUS" DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MADRID?	17
DISPOSITION TYPE N° 8 : EFFETS D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	17
DISPOSITION TYPE N° 9 : EXAMEN DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX	17
DISPOSITION TYPE N° 10 : REFUS PROVISOIRE D'OFFICE DE LA PROTECTION.....	17
DISPOSITION TYPE N° 11 : PUBLICATION DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL; OPPOSITION.....	18
DISPOSITION TYPE N° 12 : NOTIFICATION ÉVENTUELLE D'UN REFUS PROVISOIRE FONDÉ SUR UNE OPPOSITION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5.2)C) DU PROTOCOLE DE MADRID.....	18
DISPOSITION TYPE N° 13 : REFUS PROVISOIRE FONDÉ SUR UNE OPPOSITION	19
DISPOSITION TYPE N° 14 : ABSENCE DE MOTIFS DE REFUS – DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION	19
DISPOSITION TYPE N° 15 : DÉCISIONS FAISANT SUITE À LA NOTIFICATION D'UN REFUS PROVISOIRE	20
1) DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION À LA SUITE DE LA NOTIFICATION D'UN REFUS PROVISOIRE	20
2) CONFIRMATION DE REFUS TOTAL.....	21
DISPOSITION TYPE N° 16 : RECOURS	21
DISPOSITION TYPE N° 17 : NOUVELLE DÉCISION AYANT UNE INCIDENCE SUR LA PROTECTION D'UNE MARQUE.....	22
DISPOSITION TYPE N° 18 : INVALIDATION	22
DISPOSITION TYPE N° 19 : RENOUVELLEMENT D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL ET INSCRIPTIONS AU REGISTRE INTERNATIONAL	23
DISPOSITION TYPE N° 20 : MARQUES COLLECTIVES, DE CERTIFICATION OU DE GARANTIE.....	24
DISPOSITION TYPE N° 21 : REMPLACEMENT	24
DISPOSITION TYPE N° 22 : TRANSFORMATION.....	24
DISPOSITION TYPE N° 23 : AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX.....	25
DISPOSITION TYPE N° 24 : DIVERGENCE ENTRE LA [LOI] ET LE PROTOCOLE DE MADRID	25
TROISIÈME PARTIE – QUESTIONS À EXAMINER	26
EXAMEN DES DEMANDES INTERNATIONALES ET [NATIONALES] [RÉGIONALES] ET ADMINISTRATION DES ENREGISTREMENTS.....	26
DEMANDES INTERNATIONALES ET ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX	26

DATE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	27
REVENDEICATIONS DE PRIORITÉ.....	27
CLASSEMENT	27
PUBLICATION AUX FINS DES OPPOSITIONS	28
CERTIFICAT	28
ÉLECTION DE DOMICILE/MANDATAIRE AU NIVEAU LOCAL DANS [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE]	28
GESTION CENTRALISÉE D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL	28
QUATRIÈME PARTIE – PRINCIPALES DÉCLARATIONS POUVANT ÊTRE FAITES EN RELATION AVEC L'ADHÉSION AU PROTOCOLE DE MADRID.....	30
1. PROROGATION DU DÉLAI DE REFUS (ARTICLE 5.2)B) DU PROTOCOLE DE MADRID)	30
2. PROROGATION SUPPLÉMENTAIRE DU DÉLAI DE REFUS LORSQUE LE REFUS EST FONDÉ SUR UNE OPPOSITION (ARTICLE 5.2)C) DU PROTOCOLE DE MADRID)	30
3. TAXE INDIVIDUELLE (ARTICLE 8.7) DU PROTOCOLE DE MADRID)	30
4. LICENCES (RÈGLE 20BIS DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN)	31
A) RÈGLE 20BIS.6)A)	31
B) RÈGLE 20BIS.6)B)	31
[5. DÉCLARATION D'INTENTION D'UTILISER LA MARQUE (RÈGLE 7.2) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN).....	31
CINQUIÈME PARTIE – LIENS AVEC LE CADRE JURIDIQUE DU PROTOCOLE DE MADRID ET D'AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE.....	32
SIXIÈME PARTIE – FORMULAIRES TYPES.....	33
FORMULAIRE TYPE N° 1 : INFORMATIONS RELATIVES À D'ÉVENTUELLES OPPOSITIONS (RÈGLE 16 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN).....	36
FORMULAIRE TYPE N° 2 : DATES AUXQUELLES LE DÉLAI D'OPPOSITION COMMENCE ET PREND FIN (RÈGLE 16.1)B) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN)	38
FORMULAIRE TYPE N° 3A : REFUS PROVISOIRE TOTAL DE PROTECTION (RÈGLE 17.1) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN)	40
FORMULAIRE TYPE N° 3B : REFUS PROVISOIRE PARTIEL DE PROTECTION (RÈGLE 17.1) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN)	43
FORMULAIRE TYPE N° 4 : DÉCISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE – DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION (RÈGLE 18TER.1) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN).....	47
FORMULAIRE TYPE N° 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 COMMUN)	49
FORMULAIRE TYPE N° 6 : DÉCISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE – CONFIRMATION DE REFUS PROVISOIRE TOTAL (RÈGLE 18TER.3) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN).....	52

FORMULAIRE TYPE N° 7 : NOUVELLE DÉCISION AYANT UNE INCIDENCE SUR LA PROTECTION D'UNE MARQUE (RÈGLE 18 ^{TER} .4) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN)	54
FORMULAIRE TYPE N° 8 : ACHÈVEMENT DE L'EXAMEN D'OFFICE – SITUATION PROVISOIRE DE LA MARQUE (RÈGLE 18 ^{BIS} DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN)	56
FORMULAIRE TYPE N° 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 COMMUN)	58
FORMULAIRE TYPE N° 10 : INVALIDATION (RÈGLE 19 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN)	61
FORMULAIRE TYPE N° 11 : DÉCLARATION SELON LAQUELLE UN CHANGEMENT DE TITULAIRE EST SANS EFFET (RÈGLE 27.4) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN)	64
FORMULAIRE TYPE N° 12 : DÉCISION DÉFINITIVE RELATIVE À UNE DÉCLARATION SELON LAQUELLE UN CHANGEMENT DE TITULAIRE EST SANS EFFET (RÈGLE 27.4)E) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN)	67
FORMULAIRE TYPE N° 13 : DÉCLARATION SELON LAQUELLE UNE LIMITATION EST SANS EFFET (RÈGLE 27.5) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN)	69
FORMULAIRE TYPE N° 14 : DÉCISION DÉFINITIVE SELON LAQUELLE UNE LIMITATION EST SANS EFFET (RÈGLE 27.5)E) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN)	72

LE SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

AVANTAGES DU SYSTÈME DE MADRID

1. Le système de Madrid pour l'enregistrement international des marques offre des avantages aux propriétaires de marques, aux économies nationales et aux gouvernements, ainsi qu'aux professionnels dans le domaine des marques tels que les agents et les juristes.

Avantages pour les propriétaires des marques

2. Le système de Madrid permet aux entreprises et aux particuliers d'obtenir et de maintenir la protection de leurs marques dans un nombre croissant de pays au moyen d'une procédure simple et économique.

3. L'enregistrement international offre plusieurs avantages au propriétaire d'une marque. Après avoir enregistré la marque de base ou déposé une demande d'enregistrement auprès de l'Office d'origine, il lui suffit de déposer une demande internationale, dans une seule langue et de payer une taxe, dans une seule devise. Cette simple procédure évite de devoir déposer une demande séparée auprès de l'Office des marques de chacune des parties contractantes, dans des langues différentes et de payer des taxes différentes à chaque Office. Des procédures nationales ou régionales signifient l'utilisation de langues différentes et le paiement de taxes en de multiples devises, ce qui entraîne des frais de traduction et de change. Lorsque la protection d'une marque est demandée directement auprès d'un Office national ou régional, la plupart d'entre eux exigent que le déposant constitue un mandataire local qui agira en son nom auprès de l'Office, au moment du dépôt de la demande. Avec le système de Madrid, les parties contractantes désignées peuvent demander que le titulaire constitue un mandataire local seulement dans l'éventualité où le titulaire recevrait une notification de refus provisoire et déciderait de contester la décision auprès de l'Office concerné.

4. Les principaux avantages pour les propriétaires de marques tiennent à la simplicité du système d'enregistrement international et aux économies qu'ils réalisent (frais liés à la traduction, au change des devises, aux mandataires locaux) pour l'obtention et le maintien de la protection de leurs marques à l'étranger.

5. Les petites et moyennes entreprises sont les plus pénalisées par les frais considérables qu'entraînent l'enregistrement et le maintien en vigueur de leurs marques à l'étranger. Une grande entreprise peut se permettre de consacrer des fonds substantiels à la protection de ses marques à l'étranger, contrairement à une petite ou moyenne entreprise qui peut difficilement le faire en raison des frais de procédure élevés. Un tiers des déposants du monde entier qui souhaitent faire protéger leurs marques utilisent le système de Madrid. Environ 80% environ de ces déposants sont des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire avec un petit portefeuille d'une marque ou deux.

6. Dans le contexte économique actuel, la possibilité de protéger les marques facilement et à moindre frais peut servir à encourager les exportations, ce qui constitue un avantage appréciable pour les entreprises et les particuliers.

7. 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 ne notifie pas son refus dans le délai applicable, la marque est automatiquement protégée dans la partie contractante intéressée. Parfois même, le titulaire peut recevoir une déclaration d'octroi de la protection de l'Office de la partie contractante avant l'expiration du délai.

8. Autre avantage important, les modifications ultérieures apportées à l'enregistrement telles que 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 services, peuvent être inscrites et produire leurs effets à l'égard de plusieurs parties contractantes désignées au moyen d'une formalité unique, simple et centralisée auprès du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), et du paiement d'une seule taxe. En outre, il n'y a qu'une seule date d'expiration et un seul enregistrement à renouveler, ce qui facilite la gestion du portefeuille.

Avantages pour l'économie nationale, les pouvoirs publics et les Offices des marques

9. Le système de Madrid offre aussi des avantages à l'économie régionale ou nationale en général et aux finances de l'État en particulier.

10. Le système de Madrid favorise les exportations d'un pays en simplifiant le processus de protection des marques à l'étranger. De plus, il permet aux particuliers et aux entreprises établis dans d'autres parties contractantes du système de Madrid d'obtenir plus facilement la protection de leurs marques sur le territoire national ou régional, du fait qu'ils peuvent demander que leurs marques soient protégées dans toutes les parties contractantes désignées dans la demande internationale ou indiquées dans une désignation postérieure. Cette possibilité contribue à créer un climat propice aux investissements étrangers.

11. L'enregistrement international présente aussi des avantages pour les Offices des marques. Les Offices ne doivent ni examiner la conformité des enregistrements à des prescriptions de forme, ni classer les produits ou les services, ni publier les marques, car ces formalités ont déjà été effectuées par le Bureau international. Les Offices peuvent ainsi concentrer leur attention sur l'examen de fond. 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.

Avantages pour les professionnels travaillant dans le domaine des marques

12. Le système de Madrid offre une procédure facultative qui peut remplacer, sans supprimer, la voie traditionnelle du dépôt direct de la demande. L'expérience montre que les entreprises et les particuliers peuvent avoir diverses raisons de demander la protection de leurs marques soit en présentant directement une demande nationale ou régionale, soit en présentant une demande internationale. Il est aussi important de souligner que les demandes d'origine étrangère émanent à la fois des parties contractantes du système de Madrid et de pays qui ne le sont pas, et que des demandes émanant de parties contractantes du système de Madrid peuvent continuer d'être déposées directement par l'intermédiaire d'un agent ou mandataire local.

13. Le volume de travail global des agents de marques locaux ne devrait pas diminuer par suite d'une adhésion au système de Madrid. Les effets de l'enregistrement international d'une marque, ainsi que toutes les procédures relatives à l'exercice et à l'application des droits conférés par cet enregistrement, sont régis par la législation nationale ou régionale. Outre les tâches résultant du dépôt des demandes, les agents de marques peuvent s'attendre, notamment, à faire des recherches, répondre aux objections, en soulever, faire des demandes d'annulation ou de radiation, régler des litiges, établir des accords de licence et des contrats de cession. Sachant que le nombre de marques protégées sur le plan national augmentera progressivement suite à l'adhésion au système de Madrid, le volume global du travail des agents devrait aussi augmenter en proportion.

14. L'adhésion au système de Madrid devrait normalement être source de nouvelles activités pour les agents locaux qui pourront, outre déposer des demandes internationales d'origine locale, conseiller leurs clients et les représenter auprès du Bureau international aux fins de l'enregistrement international.

APERÇU DU SYSTÈME DE MADRID : SES OBJECTIFS ET SES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

15. 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 (ci-après dénommé "Arrangement"), qui date de 1891, et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole"), qui a été adopté en 1989, est entré en vigueur le 1^{er} décembre 1995 et a été mis en œuvre le 1^{er} avril 1996. L'application du Protocole et de l'Arrangement est régie par le règlement d'exécution commun et les instructions administratives, qui sont mis à jour régulièrement.

16. Le Protocole est un traité indépendant de l'Arrangement. Pour être partie au Protocole, il n'est pas nécessaire d'être aussi partie à l'Arrangement.

17. Le Protocole et l'Arrangement régissent le système d'enregistrement international des marques connu sous le nom de "système de Madrid". Ces deux traités ont une structure analogue et un objectif commun : faciliter la protection des marques de produits et services au niveau international au moyen d'un système d'enregistrement simple et économique.

18. Le système de Madrid est administré par le Bureau international, dont le siège se trouve à Genève. Le Bureau international tient le registre international et publie la Gazette OMPI des marques internationales ("Gazette").

19. Tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "Convention de Paris") 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); pour en savoir plus, voir la partie du présent document intitulée "Adhésion" (paragraphe 63 à 68).

20. Les États parties à l'Arrangement ou au Protocole et les organisations intergouvernementales parties au Protocole sont appelés collectivement "parties contractantes". En 2013, le système de Madrid comptait 89 parties contractantes, parmi lesquelles 88 (87 pays et une organisation intergouvernementale – l'Union européenne) avaient adhéré au Protocole et un pays à l'Arrangement uniquement.

Pour une liste complète des parties contractantes, voir :

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/madrid_marks.pdf.

21. Ensemble, ces parties contractantes forment l'Union de Madrid, qui constitue une union particulière au sens de l'article 19 de la Convention de Paris. Chaque membre de l'Union de Madrid est membre de son assemblée. Parmi les tâches les plus importantes de l'assemblée figurent l'adoption du programme et budget de l'union, ainsi que l'adoption et la modification du règlement d'exécution, y compris la fixation des émoluments et taxes liés à l'utilisation du système de Madrid.

Objectifs du système de Madrid

22. L'objectif du système de Madrid est double. Premièrement, il facilite l'obtention de la protection internationale des marques (marques de produits et marques de services). L'inscription d'une marque au registre international produit, dans les parties contractantes désignées par le déposant, les effets décrits plus loin (voir les paragraphes 47 à 49). D'autres parties contractantes peuvent être désignées postérieurement. Deuxièmement, étant donné qu'un enregistrement international équivaut à un ensemble d'enregistrements nationaux, l'administration ultérieure de la protection est facilitée. Il n'y a qu'un seul enregistrement à renouveler et les modifications, par exemple un changement de titulaire ou une modification du nom ou de l'adresse du titulaire, ou encore une limitation de la liste des produits et services, peuvent être inscrites au registre international en une seule formalité. En outre, si l'on souhaite transmettre l'enregistrement à l'égard seulement de quelques parties contractantes désignées, ou pour quelques produits ou services, ou si l'on souhaite limiter la liste des produits et services à l'égard seulement de quelques parties contractantes désignées, le système est suffisamment souple pour le permettre.

Qui peut utiliser le système de Madrid?

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

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

La demande internationale

25. Une marque ne peut faire l'objet d'une demande internationale que si elle a déjà été enregistrée ("enregistrement de base"), ou si son enregistrement a été demandé ("demande de base") auprès de l'Office des marques de la partie contractante à laquelle le déposant est rattaché par son établissement, son domicile ou sa nationalité. Cet Office est appelé l'Office d'origine. La marque qui fait l'objet d'un enregistrement de base ou d'une demande de base est souvent désignée comme la marque de base.

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

27. 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 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 aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice).

28. La demande internationale peut revendiquer, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, la priorité de la demande de base 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).

29. La demande internationale doit désigner les parties contractantes dans lesquelles la marque doit être protégée. La partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine ne peut pas être désignée dans une demande internationale.

30. La désignation d'une partie contractante est faite en vertu de l'instrument (Arrangement ou Protocole) commun à la partie contractante désignée et à la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine. Si les deux parties contractantes sont liées à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, c'est le Protocole qui régit la désignation.

31. Une demande internationale peut être rédigée dans une des trois langues du système de Madrid, à savoir en français, en anglais ou en espagnol. L'Office d'origine peut cependant restreindre le choix du déposant à une seule langue, ou à deux langues, ou peut permettre au déposant de choisir l'une d'entre elles.

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

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

33. L'article 8.7) du Protocole prévoit qu'une partie contractante peut déclarer souhaiter recevoir une taxe individuelle, plutôt qu'une partie des revenus générés par les émoluments complémentaires et supplémentaires. Le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante; il ne peut néanmoins être supérieur au montant à payer pour l'enregistrement au niveau national auprès de l'Office de ladite partie contractante. Les montants de l'ensemble des taxes individuelles sont publiés dans la Gazette et sont également disponibles sur le site Web de l'OMPI.

34. Cependant, l'article 9sexies.1)b) rend inopérante toute déclaration émise en vertu de l'article 8.7) dans le cadre des relations mutuelles entre parties contractantes qui sont toutes deux parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole. En d'autres termes, si la partie

contractante désignée ayant fait la déclaration est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole et si la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est également partie aux deux traités, bien que la partie contractante désignée en question ait émis une déclaration exigeant le paiement d'une taxe individuelle, les émoluments complémentaires et supplémentaires seront exigibles.

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

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

37. L'Office d'origine doit certifier que la marque faisant l'objet de la demande 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.

38. L'Office d'origine doit également certifier la date à laquelle il a reçu la demande internationale. Cette date est importante puisqu'elle fera office de date de l'enregistrement international, pour autant que le Bureau international reçoive la demande internationale dans un délai de deux mois (et pour autant qu'il ne manque aucun élément essentiel).

39. 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. Le Bureau international informera l'Office d'origine et le déposant des irrégularités éventuelles; celles-ci devront être réglées dans un délai de trois mois, sans quoi la demande internationale est réputée abandonnée.

40. 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

41. 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. C'est ce qu'on appelle la notification de refus provisoire.

42. 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. Le délai habituel est de 12 mois. Toutefois, une partie contractante peut déclarer que, lorsqu'elle est désignée en vertu du Protocole, ce délai est remplacé par un délai de 18 mois.

Une partie contractante qui a fait cette déclaration peut également déclarer qu'un refus provisoire fondé sur une opposition peut même être notifié après l'expiration de ce délai de 18 mois.

43. Nonobstant le principe général selon lequel le Protocole s'applique entre États liés tous deux à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, l'alinéa 1.b) de l'article 9sexies du Protocole rend inopérante toute déclaration qui étend le délai de refus dans le cadre des relations mutuelles entre États liés par les deux traités. Ce qui signifie, dans les faits, que dans le cas d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office d'une partie contractante liée par les deux traités, la désignation d'une partie contractante également liée par les deux traités, bien qu'elle soit régie par le Protocole et non par l'Arrangement, sera soumise au régime de refus standard, c'est-à-dire à un délai de 12 mois pour la notification d'un refus provisoire, indépendamment de toute déclaration étendant la période de refus effectuée par la partie contractante désignée en question.

44. 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.

45. Toute procédure postérieure au refus, telle qu'un réexamen, un recours ou une réponse à une opposition, se déroule directement entre le titulaire de l'enregistrement international 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.

46. Lorsque toutes les procédures devant un Office sont achevées et que l'Office ne soulève aucun motif pour refuser la protection, il peut, avant l'expiration du délai de refus, envoyer au Bureau international 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. En l'absence toutefois d'une notification de refus provisoire ou d'une déclaration d'octroi de la protection, une marque est en principe automatiquement protégée dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services en question, une fois que le délai de refus est échu sans que l'Office en question n'émette une notification de refus provisoire.

Effets de l'enregistrement international

47. 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 a été notifié mais 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.

48. Un enregistrement international équivaut à un ensemble d'enregistrements nationaux. Bien qu'il n'y ait qu'un seul enregistrement inscrit au registre international, la protection peut être refusée par certaines des parties contractantes désignées ou être limitée à certaines seulement des parties contractantes désignées. Il peut aussi y être renoncé à l'égard de certaines parties. 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 de la marque) 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.

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

Dépendance vis-à-vis de la marque de base et transformation

50. Pendant une période de cinq ans suivant la date d'enregistrement, l'enregistrement international continue à dépendre de la marque de base 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 de base est rejetée ou est retirée durant 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 même période.

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

52. En vertu du Protocole, il est possible d'éviter la perte supplémentaire des droits suite à la cessation des effets comme mentionné plus haut, en transformant les droits d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales. 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 en vertu du Protocole, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international ou, selon le cas, de la désignation postérieure de la partie contractante concernée. Cette option n'est pas disponible dans le cas d'une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement. C'est ce qu'on appelle la transformation.

53. À l'expiration de la période de cinq ans à partir de la date de l'enregistrement, 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

54. 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

55. 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. Cette caractéristique du système de Madrid est, probablement, plus particulièrement avantageuse pour les petites et moyennes entreprises. De plus, une désignation postérieure peut être faite si le titulaire souhaite étendre la protection de la marque à une partie contractante qui n'était pas partie à l'Arrangement ou au Protocole au moment du dépôt de la demande internationale. Les principes qui déterminent si une telle désignation peut être effectuée sont décrits dans les paragraphes 25 et 26 ci-dessus.

Modifications dans le registre international; radiation; licences

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

57. De même, le changement de titulaire d'un enregistrement international peut être inscrit, pour l'ensemble ou une partie des produits et des services, et à l'égard de l'ensemble ou d'une partie des parties contractantes désignées. Cependant, une personne ne peut être inscrite comme le nouveau titulaire d'un enregistrement international à l'égard d'une partie contractante donnée lorsque, en vertu des principes définis aux paragraphes 25 et 26 ci-dessus, elle n'était pas en droit de désigner cette partie contractante dans une demande internationale. Ainsi, une personne qui n'est pas rattachée à un pays partie à l'Arrangement ne peut pas être inscrite comme le nouveau titulaire d'un enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée qui n'est partie qu'à l'Arrangement.

58. Peuvent également être inscrites au registre international :

- la limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;
- la renonciation 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.

59. Les informations concernant ces modifications, radiations et licences sont inscrites dans le registre international, publiées dans la Gazette et notifiées aux parties contractantes désignées.

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

Durée de l'enregistrement; renouvellement

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

62. 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, ou demander l'inscription d'une limitation avant le renouvellement de l'enregistrement.

ADHÉSION AU SYSTÈME DE MADRID

Procédures d'adhésion

63. Tout État partie à la Convention de Paris 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.

64. Un État ou une organisation intergouvernementale peut devenir une partie au Protocole de Madrid en déposant un instrument d'adhésion.

65. L'instrument d'adhésion doit être signé par le chef d'État ou de gouvernement ou par le ministre des affaires étrangères, selon le régime juridique du pays, et doit être déposé auprès du Directeur général de l'OMPI. L'annexe I contient un instrument type d'adhésion.

66. Le traité entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion.

67. L'instrument d'adhésion peut contenir certaines déclarations. Certaines déclarations ne peuvent être faites qu'au moment de l'adhésion alors que d'autres peuvent l'être après l'adhésion. Il serait donc très utile pour les membres potentiels du système de Madrid de

discuter avec le Bureau international des éventuelles déclarations avant l'adhésion au système. Pour une liste complète des déclarations qu'une partie contractante peut faire en rapport avec l'adhésion, veuillez consulter :
<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>.

68. Les déclarations les plus fréquentes sont notamment les suivantes :

- la déclaration selon laquelle une partie contractante souhaite recevoir une taxe individuelle à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel celle-ci est désignée et du renouvellement d'un enregistrement international. Un montant équivalent de cette taxe, en monnaie locale, doit être indiqué dans la déclaration, mais peut être modifié dans une déclaration ultérieure;
- la déclaration selon laquelle, pour les enregistrements internationaux dans lesquels la partie contractante a été désignée, le délai d'un an pendant lequel son Office doit notifier un refus provisoire de protection est remplacé par un délai de 18 mois.

Conséquences en matière de dispositions législatives ou réglementaires nationales

69. La principale obligation de fond découlant de l'adhésion au système de Madrid sera de donner effet à l'article 4.1) de l'Arrangement et du Protocole. En vertu de cette disposition, une marque inscrite au registre international, pour laquelle la partie contractante a été désignée, doit être protégée à partir de la date d'enregistrement international (ou, dans le cas où une partie contractante a été désignée postérieurement, à partir de la date de la désignation postérieure) de la même manière que si cette marque avait été demandée directement auprès de l'Office national des marques. Toutefois, cet Office est totalement habilité à effectuer un examen de la marque quant au fond et peut, dans le délai prévu, refuser d'accorder la protection à la marque (totalement ou partiellement). Si l'Office n'émet pas un refus provisoire dans le délai applicable, la marque est réputée protégée de la même façon que si elle avait été enregistrée directement auprès de cet Office.

70. Au moment d'adhérer au système de Madrid, le pays doit aussi être en mesure de donner pleinement effet aux dispositions du traité pertinent. Le Bureau international de l'OMPI fournira tous les conseils nécessaires et toute l'assistance technique dont le pays peut avoir besoin à cet effet. Un des services proposés aux membres potentiels du système de Madrid comprend une analyse de la législation nationale et des commentaires sur la compatibilité de cette législation avec le système de Madrid. Des dispositions types ont été élaborées pour fournir des informations et une assistance à ces membres potentiels. Ces dispositions types figurent à l'annexe II.

Effet de l'adhésion

71. Les statistiques montrent que l'adhésion d'un pays au système de Madrid entraînera progressivement une augmentation du nombre total des marques dont la protection est demandée dans le pays (par suite de l'addition du nombre des demandes reçues au niveau national et des désignations reçues au niveau international). Cela peut s'expliquer par le fait qu'il est relativement facile et économique pour le propriétaire d'une marque de désigner un pays ou un territoire régional dans une demande internationale.

72. En ce qui concerne la charge de travail de l'Office national des marques, il a été observé que l'adhésion au système de Madrid n'entraînait pas une avalanche de nouvelles demandes, mais plutôt une augmentation progressive de l'activité d'enregistrement. En outre, même si l'Office devra effectuer à l'égard des demandes présentées par la voie du système de Madrid l'examen habituel quant au fond, il ne devra pas effectuer l'examen de forme ni publier la marque, puisque ces opérations auront déjà été effectuées par le Bureau international.

PRINCIPALES MESURES À PRENDRE PAR UN OFFICE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE INTERNATIONALE DU SYSTÈME DE MADRID¹

Introduction

73. Un Office peut avoir à intervenir à l'égard d'une demande internationale ou d'un enregistrement international, d'une part, en tant qu'Office d'origine, dont la définition englobe l'Office de la partie contractante du titulaire², et, d'autre part, en tant qu'Office d'une partie contractante désignée.

74. Les informations ci-après sont découpées en trois parties : la première partie concerne les Offices intervenant en tant qu'Office d'origine, la deuxième partie traite des Offices intervenant en tant qu'Office d'une partie contractante désignée, tandis que la troisième partie porte sur les Offices intervenant en tant qu'Office de la partie contractante du titulaire.

PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPALES MESURES À PRENDRE PAR L'OFFICE D'ORIGINE

Synthèse

75. Une demande internationale doit être fondée sur une demande de base ou un enregistrement de base ("marque de base") déposé auprès de l'Office d'origine ou effectué par cet Office, et doit être présentée au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office d'origine, qui ne peut être qu'un seul et même Office. En outre, étant donné que l'enregistrement international dépend de la marque de base pendant les cinq premières années de son existence, l'Office d'origine est tenu de notifier au Bureau international toute modification pertinente ayant une incidence sur la marque de base durant cette période. En outre, diverses demandes peuvent (et, dans certains cas, doivent) être présentées par l'intermédiaire de l'Office d'origine.

¹ Les procédures exposées dans la présente note sont décrites en détail dans le chapitre II de la partie B "La procédure internationale" du *Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid* (publication de l'OMPI n° 455). Ce guide peut aussi être consulté sur le site Web de l'OMPI à l'adresse <http://www.wipo.int/madrid/fr/guide/index.html>.

² La "partie contractante du titulaire" est définie comme la partie contractante dont l'office est l'Office d'origine ou, lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit, comme la partie contractante à laquelle le nouveau titulaire est dûment rattaché (par le biais d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou en raison de son domicile ou de sa nationalité).

Statut d'“Office d'origine”

76. L'Office auprès duquel le déposant dépose une demande internationale doit vérifier qu'il est bien l'“Office d'origine” au sens de l'article 1.3) de l'Arrangement ou de l'article 2.2) du Protocole. Il s'agit en l'occurrence de veiller à ce que le déposant soit, du moins de prime abord, rattaché comme il se doit (par le biais d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou en raison de son domicile ou de sa nationalité) à la partie contractante concernée. L'Office d'origine peut exiger que le déposant produise des preuves.

“Marque de base” dans le pays ou le territoire régional d'origine

77. L'Office d'origine doit vérifier l'existence d'une marque de base, c'est-à-dire que la marque nationale ou régionale qui fait l'objet d'une demande internationale a déjà été déposée auprès de ses services ou inscrite dans son registre national ou régional. Si tel est le cas, l'Office d'origine doit vérifier que le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base, selon le cas, a correctement été indiqué par le déposant à la rubrique 5 du formulaire de demande internationale.

Attestation

78. Après avoir comparé la marque de base et la demande internationale, l'Office d'origine doit certifier (à la rubrique 13 de formulaire de demande internationale) que les indications figurant dans cette demande internationale correspondent à celles de la marque de base (en particulier que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant ou le titulaire nommé dans la marque de base sont une seule et même personne, que la marque qui fait l'objet de la demande internationale est la même que la marque de base et que les produits et services énumérés dans la demande internationale correspondent à ceux qui figurent dans la marque de base).

79. En cas de divergence entre la demande internationale et la marque de base sur l'un des points susmentionnés, l'Office d'origine doit inviter le déposant à modifier la demande internationale en conséquence.

80. L'Office d'origine doit signer cette attestation à la rubrique 13.b) du formulaire de demande internationale.

Indication de la date; transmission de la demande internationale au Bureau international

81. L'Office d'origine doit indiquer la date à laquelle il a reçu la demande internationale et, en principe, transmettre celle-ci au Bureau international dans un délai de deux mois. La demande internationale peut être présentée au Bureau international

- par courrier postal;

- par télécopie³; ou
- par des moyens électroniques (à condition que ce mode de communication ait préalablement été convenu entre l'Office d'origine et le Bureau international).

Irrégularités dans la demande internationale autres que celles qui touchent à la liste des produits et des services

82. Ces irrégularités sont de trois types : celles que l'Office d'origine doit corriger, celles que le déposant doit corriger et celles dont la correction incombe soit à l'Office d'origine soit au déposant. Toute communication concernant la correction d'irrégularités doit être transmise au Bureau international par l'Office d'origine ou par le déposant, selon le cas, dans les trois mois suivant la date de notification de l'irrégularité par le Bureau international.

Irrégularités relatives aux produits et services

83. Si le Bureau international constate que le classement des produits et des services énumérés dans une demande internationale est incorrect ou qu'un terme employé dans la liste des produits et des services est trop vague, incompréhensible ou incorrect du point de vue linguistique, il notifie l'irrégularité à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant. L'Office d'origine peut tenter de résoudre tout désaccord avec le Bureau international en vue de corriger cette irrégularité. Dans ce cas, il peut s'enquérir du point de vue du déposant.

Cessation des effets de la marque de base

84. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international (c'est-à-dire au cours de la période dite "de dépendance"), la marque de base cesse, pour quelque raison que ce soit, d'avoir effet, l'Office d'origine doit en informer le Bureau international et demander la radiation de l'enregistrement international pour les produits et les services touchés.

DEUXIÈME PARTIE : PRINCIPALES MESURES À PRENDRE PAR L'OFFICE D'UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE

Synthèse

85. L'enregistrement international est notifié à l'Office de chaque partie contractante qui a été désignée par le déposant. Chacun de ces Offices peut notifier au Bureau international, dans les délais prescrits dans l'Arrangement ou le Protocole (à savoir 12 mois ou, selon le cas, 18 mois ou plus en cas de refus provisoire fondé sur une opposition), qu'il considère que la protection ne peut pas être accordée dans la partie contractante en question. Il peut aussi notifier au Bureau international un certain nombre d'éléments se rapportant aux enregistrements internationaux.

³ Lorsque la demande internationale a été envoyée par télécopie, l'*original* de la page du formulaire comportant la reproduction de la marque, signé par l'Office d'origine, doit être envoyé au Bureau international par courrier postal.

Examen de l'enregistrement international; refus provisoire de protection

86. L'Office d'une partie contractante désignée qui reçoit la notification d'un enregistrement international ou d'une désignation postérieure doit l'examiner de la même façon qu'il examinerait une demande d'enregistrement dans son propre registre. À la suite de cet examen, il peut notifier au Bureau international un refus provisoire de protection s'il considère que l'enregistrement international n'est pas conforme aux dispositions de sa législation.

87. Ce refus (refus provisoire d'office) doit être notifié dans un délai déterminé (12 ou 18 mois, selon le cas). Il peut porter sur l'ensemble ou sur certains seulement des produits et des services pour lesquels la protection est demandée. Un refus peut également être fondé sur une opposition formée par un tiers qui conteste que la marque puisse être protégée dans la partie contractante en question (refus provisoire fondé sur une opposition) dans les délais prescrits (à savoir 12 mois, ou, selon le cas, 18 mois ou plus).

88. Si l'Office n'intervient pas dans le délai applicable, la marque est protégée. Autrement dit, une marque faisant l'objet d'un enregistrement international est automatiquement protégée dans une partie contractante désignée si cette protection n'a pas été effectivement refusée par l'Office de cette partie contractante.

Confirmation ou retrait d'un refus provisoire

89. Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire doit, une fois que les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque sont achevées, envoyer au Bureau international une déclaration précisant si le refus provisoire a été confirmé ou au contraire totalement ou partiellement infirmé par cet Office. Lorsqu'un Office a totalement ou partiellement infirmé le refus provisoire, cet Office doit envoyer une "Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire" précisant si la protection est totale ou partielle. Lorsque l'Office confirme un refus total, il doit envoyer une "Déclaration de confirmation de refus provisoire total".

Nouvelle décision concernant la protection de la marque

90. Lorsque, à la suite de l'envoi de la déclaration susmentionnée, une nouvelle décision (résultant par exemple d'un recours auprès d'une autorité extérieure à l'Office) a une incidence sur la protection de la marque, l'Office doit, pour autant qu'il ait connaissance de cette décision, adresser au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et les services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante intéressée.

Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée

91. 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.

Cette déclaration est inscrite au registre international et publiée dans la Gazette, et une copie en est transmise au titulaire de l'enregistrement international.

Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet

92. À la suite de l'enregistrement international, le titulaire peut demander l'inscription d'une limitation de la liste des produits et des services. Lorsque cette limitation consiste à remplacer un terme par un autre qui (de l'avis du titulaire) est plus restrictif que le terme initial, l'Office d'une partie contractante désignée peut considérer que le nouveau terme est en réalité plus large que le terme initial, de sorte que la modification n'est pas une limitation mais plutôt une extension de la liste des produits et des services. Dans ce cas, l'Office peut déclarer que la limitation est sans effet sur le territoire de cette partie contractante. Toute déclaration de ce type doit être adressée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la limitation a été notifiée à l'Office intéressé.

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

93. L'Office d'une partie contractante désignée peut informer le Bureau international que le droit du titulaire d'un enregistrement international de disposer de cet enregistrement a été restreint sur le territoire de cette partie contractante. Cette information doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à la restriction précisant, par exemple, qu'elle résulte d'une décision judiciaire relative à l'aliénation des avoirs du titulaire. Il n'y a pas lieu d'envoyer au Bureau international des copies des décisions judiciaires ou des actes notariés.

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

94. Aux termes de l'article 4*bis* de l'Arrangement et du Protocole, le titulaire peut demander à l'Office d'une partie contractante désignée de prendre note dans son registre de ce qu'un enregistrement national ou régional a été remplacé par l'enregistrement international correspondant en vertu de la désignation de cette partie contractante par le titulaire. L'enregistrement international et l'enregistrement national ou régional doivent porter sur la même marque et être inscrits au nom de la même personne; les produits et les services énumérés dans l'enregistrement national ou régional doivent également être énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante désignée en question; et la désignation doit prendre effet après la date de l'enregistrement national ou régional. L'Office doit adresser au Bureau international une notification correspondante.

Invalidation des effets de l'enregistrement international

95. Une marque protégée dans une partie contractante peut par la suite être invalidée par les autorités compétentes (par exemple dans le cadre d'une procédure engagée par un tiers ou à la suite d'une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon). L'Office de la partie contractante intéressée doit notifier au Bureau international toute décision définitive invalidant les effets d'un enregistrement international sur son territoire dès qu'il en a connaissance.

Transformation d'un enregistrement international en demande nationale ou régionale

96. Lorsqu'un enregistrement international a été radié à la demande de l'Office d'origine en vertu de l'article 6.4) du Protocole (c'est-à-dire à la suite d'une cessation des effets au cours de la période de dépendance de cinq ans), le titulaire peut déposer auprès de l'Office d'une partie contractante désignée une demande nationale ou régionale portant sur la même marque.

97. Si les conditions de forme requises sont satisfaites, la demande est traitée par l'Office intéressé comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international ou lorsque la partie contractante a été désignée postérieurement à l'enregistrement international, à la date de la désignation postérieure.

98. Il appartient à chaque partie contractante de déterminer les modalités à suivre pour donner effet à une telle transformation en demande nationale ou régionale. Elle peut exiger que cette demande remplisse toutes les conditions applicables aux demandes nationales ou régionales déposées auprès de son Office, y compris en matière de taxes. En d'autres termes, elle peut exiger le paiement du montant total des taxes afférentes à la demande ou de toute autre taxe; elle peut encore, et notamment dans le cas où l'Office intéressé a déjà perçu des taxes individuelles au titre de l'enregistrement international en question, décider de diminuer le montant des taxes par rapport à une telle demande.

TROISIÈME PARTIE : PRINCIPALES MESURES À PRENDRE PAR UN OFFICE INTERVENANT EN TANT QU'OFFICE DE LA PARTIE CONTRACTANTE DU TITULAIRE

Synthèse

99. Une partie contractante peut également prendre des mesures en qualité d'Office de la partie contractante du titulaire.

100. Selon la règle 1.xxvibis) "partie contractante du titulaire" s'entend de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, ou lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit, de la partie contractante, ou de l'une des parties contractantes, à l'égard de laquelle ou desquelles le titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international.

Présentation de désignations postérieures au Bureau international

101. L'Office de la partie contractante du titulaire peut être invité par ce dernier à présenter au Bureau international une désignation postérieure. Cet Office doit indiquer la date à laquelle il a reçu la désignation postérieure, signer la demande correspondante et l'envoyer au Bureau international avant l'expiration d'un délai de deux mois.

Présentation d'autres demandes au Bureau international

102. L'Office de la partie contractante du titulaire peut être invité par ce dernier à présenter au Bureau international une demande d'inscription d'un changement de titulaire, une limitation de la liste des produits et des services, une renonciation, un changement de nom ou d'adresse du titulaire ou une radiation de l'enregistrement international.

103. Dans chaque cas, l'Office doit s'assurer qu'il peut effectivement agir en tant qu'Office de la partie contractante du titulaire. Il doit aussi vérifier que le formulaire officiel approprié a été utilisé. L'Office doit signer la demande et l'envoyer rapidement au Bureau international (bien qu'aucun délai ne soit en fait prévu à cet égard).

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

104. L'Office de la partie contractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du titulaire d'un enregistrement international de disposer de cet enregistrement a été restreint pour ce qui concerne soit l'enregistrement dans son ensemble, soit l'une ou plusieurs des parties contractantes désignées. Cette information doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à la restriction (précisant, par exemple, qu'elle résulte d'une décision judiciaire relative à l'aliénation des avoirs du titulaire). En outre, le formulaire facultatif MM19 peut être utilisé pour demander l'inscription au registre international d'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international. Il n'y a pas lieu d'envoyer au Bureau international des copies des décisions judiciaires ou des actes notariés.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

ANNEXE I

**INSTRUMENT TYPE D'ADHÉSION AU PROTOCOLE
RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

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

Le Gouvernement de [nom de l'État] déclare par le présent acte que [nom de l'État] adhère au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989.

Fait à, le

(Signature)*
(titre)

[L'annexe II suit]

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

ANNEXE II

ANNEXE II

**PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES (PROTOCOLE DE MADRID)**

**DISPOSITIONS TYPES ET INFORMATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU
PROTOCOLE DE MADRID**

[NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE]

NOVEMBRE 2017

TABLE DES MATIÈRES

Première partie	Dispositions types
Deuxième partie	Notes relatives aux dispositions types
Troisième partie	Questions à examiner
Quatrième partie	Principales déclarations pouvant être faites en relation avec l'adhésion au Protocole de Madrid
Cinquième partie	Liens avec le cadre juridique du Protocole de Madrid et d'autres documents de référence
Sixième partie	Formulaires types

INTRODUCTION

[Nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] n'est pas encore partie au système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "système de Madrid"). Si [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] devient partie au système de Madrid, [il/elle] adhérera uniquement au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole de Madrid").

Le présent document contient des informations sur les dispositions types. Ces dispositions traitent des éléments minimaux à incorporer dans la législation d'un membre du système de Madrid. Il est très important que [un pays] [une organisation intergouvernementale], au moment de son adhésion au Protocole de Madrid, ait une législation pleinement conforme au Protocole de Madrid. Chaque membre devra définir les modalités de cette mise en conformité éventuelle.

Une solution consiste à établir un projet de loi donnant effet au Protocole de Madrid et à regrouper toutes les dispositions pertinentes du Protocole de Madrid dans un chapitre du règlement d'application. Ce chapitre pourrait être intitulé, par exemple, "Enregistrement international des marques en vertu du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques".

Une autre possibilité pourrait être de reprendre toutes les dispositions pertinentes du Protocole de Madrid dans la [loi] relative aux marques. Les dispositions plus détaillées du système de Madrid peuvent figurer dans le règlement d'application, car il est souvent plus facile de modifier les dispositions du règlement d'application que la [loi].

Le présent document comprend six parties :

- la première partie contient les dispositions types;
- la deuxième partie contient les observations relatives à ces dispositions;
- la troisième partie traite des questions spécifiques que [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] devra examiner ou traiter avant de mettre en œuvre le système de Madrid;
- la quatrième partie contient des informations sur les déclarations que [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] peut envisager de faire en vue de sa future adhésion au Protocole de Madrid;
- la cinquième partie présente les liens avec le cadre juridique du Protocole de Madrid, à savoir les dispositions du Protocole de Madrid, le règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun") et les instructions administratives, ainsi qu'avec d'autres documents de référence; et
- la sixième partie contient la liste des formulaires types existants pouvant être utilisés par les Offices des parties contractantes pour les différentes communications qu'ils peuvent faire dans le cadre du système de Madrid.

Les dispositions types et les observations relatives à ces dispositions ont été établies dans le contexte de la [loi n° XXX] sur les marques [et du [règlement] n° xxx sur les marques].

Le gouvernement de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] devra faire des choix concernant l'utilisation des formulaires et le paiement des taxes. Lorsqu'il y a des choix à faire, le texte entre crochets contient des variantes, par exemple dans les dispositions types n^{os} 6, 21.1)b), 22.2)a) et b).

Les renvois à l'article 5.2) du Protocole de Madrid qui apparaissent entre crochets dans les dispositions types n° 10.1), 13.1) et 17 sont à insérer ou non selon que [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] fait ou non une déclaration au titre de l'article 5.2)b) et c).

La disposition type n° 12 s'impose si [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] fait une déclaration au titre de l'article 5.2)c) du Protocole de Madrid.

Le texte de la disposition type n° 21.2)vi) est facultatif car il a trait au contenu facultatif de la notification faite au titre de la règle 21.1)iii) (deuxième phrase) du règlement d'exécution commun.

Des précisions supplémentaires peuvent périodiquement être incorporées dans le règlement d'application correspondant au niveau [national] [régional] ou dans les instructions administratives établies par l'autorité [nationale] [régionale] en matière de propriété industrielle (ci-après dénommé "[Directeur de l'enregistrement]").

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS TYPES

1. DÉFINITIONS

Aux fins [de la présente loi] [du présent chapitre], il faut entendre par

- i) “[loi]”, la [loi] n° [XXXXXX], [loi sur la protection de la propriété intellectuelle] et toute modification de cette loi ou tout instrument relatif à l’application de celle-ci;
- ii) “Arrangement de Madrid”, l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que modifié;
- iii) “Protocole de Madrid”, le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, tel que modifié;
- iv) “règlement d’exécution commun”, le règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid;
- v) “partie contractante”, tout pays ou toute organisation intergouvernementale partie au Protocole de Madrid;
- vi) “Bureau international”, le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
- vii) “registre international”, la collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux de marques tenue par le Bureau international;
- viii) “demande internationale”, une demande d’enregistrement d’une marque déposée en vertu du Protocole de Madrid;
- ix) “Office d’origine”, l’Office de la partie contractante où, conformément à l’article 2.2) du Protocole de Madrid, la demande internationale a été déposée;
- x) [“Directeur de l’enregistrement”], le [XXX] de [nom du pays ou de l’organisation intergouvernementale];
- xi) “déposant”, la personne physique ou morale au nom de laquelle une demande internationale est déposée auprès de l’Office d’origine;
- xii) “demande de base”, une demande d’enregistrement d’une marque qui a été déposée auprès du [Directeur de l’enregistrement] en vertu de la [loi] et qui constitue la base pour le dépôt d’une demande internationale en vertu du Protocole de Madrid;
- xiii) “enregistrement de base”, l’enregistrement d’une marque qui a été effectué par le [Directeur de l’enregistrement] en vertu de la [loi] et qui constitue la base pour le dépôt d’une demande internationale en vertu du Protocole de Madrid;
- xiv) “enregistrement international”, l’enregistrement d’une marque effectué en vertu du Protocole de Madrid;

xv) “titulaire”, la personne physique ou morale au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au registre international;

xvi) “désignation”, la requête en extension de la protection (“extension territoriale”) 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) “désignation postérieure”, la requête en extension de la protection (“extension territoriale”) visée à l'article 3*ter*.2) du Protocole de Madrid; ce terme s'entend également d'une telle extension inscrite au registre international;

xviii) “partie contractante désignée”, une partie contractante pour laquelle a été demandée l'extension de la protection (“extension territoriale”) visée à 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;

xix) “invalidation”, la décision finale de l'autorité compétente (administrative ou judiciaire) de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], d'un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale].

2. LANGUE

1) Toute demande internationale transmise au Bureau international par l'intermédiaire du [Directeur de l'enregistrement] doit être rédigée en [français] [anglais] [espagnol].

2) Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée au Bureau international par le [Directeur de l'enregistrement] doit être rédigée [, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3) et de la règle 6.2)ii) du règlement d'exécution commun,] en [français] [anglais] [espagnol].

A) DEMANDES INTERNATIONALES ÉMANANT DE [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE]

3. DROIT DE DÉPOSER UNE DEMANDE INTERNATIONALE

Toute personne physique ou morale ressortissante de [nom du pays] [un État membre d'une organisation intergouvernementale], qui a son domicile ou son siège dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] ou qui possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], est habilitée à déposer une demande internationale auprès du [Directeur de l'enregistrement], à condition que la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas, ayant constitué la base du dépôt de la demande internationale soit au nom de cette personne physique ou morale.

4. EXAMEN DES DEMANDES INTERNATIONALES POUR LESQUELLES [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] EST L'OFFICE D'ORIGINE

Lorsqu'une demande internationale est déposée auprès du [Directeur de l'enregistrement] pour être transmise au Bureau international, le [Directeur de l'enregistrement] vérifie que l'Office de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] peut être considéré comme l'Office d'origine à l'égard de cette demande 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, conformément aux dispositions du Protocole de Madrid et du règlement d'exécution commun.

5. CERTIFICATION PAR LE [DIRECTEUR DE L'ENREGISTREMENT]

1) Lorsque la demande internationale remplit les conditions requises, le [Directeur de l'enregistrement] certifie la demande internationale, en indiquant la date à laquelle elle a été reçue, et la transmet au Bureau international.

2) Lorsque la demande internationale ne remplit pas les conditions requises, le [Directeur de l'enregistrement] ne la transmet pas au Bureau international et en informe le déposant.

6. TAXE DE TRAITEMENT

[La taxe prescrite est due au [Directeur de l'enregistrement] et exigible par [ce dernier] pour le dépôt d'une demande internationale émanant de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale].]

7. CESSATION DES EFFETS DE LA DEMANDE DE BASE OU DE L'ENREGISTREMENT DE BASE

Lorsque, en vertu de l'article 6 du Protocole de Madrid, la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base cesse de produire ses effets, le [Directeur de l'enregistrement] en informe le Bureau international et demande la radiation de l'enregistrement international pour les produits et services concernés.

B) ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX À L'ÉGARD DESQUELS [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] EST UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE

8. EFFETS D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

1) Un enregistrement international désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] produit les mêmes effets, à compter de la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], selon le cas, qu'une demande d'enregistrement de la marque déposée directement auprès du [Directeur de l'enregistrement] en vertu de la [loi].

2) Si aucun refus n'est notifié par le [Directeur de l'enregistrement] au Bureau international conformément aux dispositions du Protocole de Madrid et du règlement d'exécution commun, ou si un tel refus a été notifié mais qu'il a été retiré ultérieurement, ou si le [Directeur de l'enregistrement] envoie une déclaration d'octroi de la protection, la

protection de la marque dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] est la même que si la marque avait été enregistrée directement par le [Directeur de l'enregistrement] à la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], selon le cas.

9. EXAMEN DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

Le [Directeur de l'enregistrement] examine les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] aux fins des dispositions des [articles XXX et XXX] de la [loi].

10. REFUS PROVISOIRE D'OFFICE

1) Lorsque le [Directeur de l'enregistrement] constate que, selon la [loi] de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] ne peut pas être acceptée, le [Directeur de l'enregistrement] doit, avant l'expiration du délai de refus applicable en vertu de l'article 5.2)(a)][b)] du Protocole de Madrid, notifier au Bureau international un refus provisoire de protection conformément aux dispositions du Protocole de Madrid et du règlement d'exécution commun.

2) Le titulaire de cet enregistrement international dispose des mêmes moyens de recours que si la marque avait fait l'objet d'une demande d'enregistrement déposée directement auprès du [Directeur de l'enregistrement].

11. PUBLICATION DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL; OPPOSITION

1) Lorsque [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] a été [désigné/désignée] dans une demande internationale et que [la marque a été acceptée], le [Directeur de l'enregistrement] publie l'enregistrement international comme le prévoit la [loi].

2) Toute opposition à l'enregistrement international est régie *mutatis mutandis* par les dispositions relatives aux oppositions énoncées par la [loi].

12. NOTIFICATION ÉVENTUELLE DE REFUS PROVISOIRE FONDÉ SUR UNE OPPOSITION, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5.2)C) DU PROTOCOLE DE MADRID

[Lorsque le délai pour former une opposition à un enregistrement international expire après l'expiration du délai de refus prévu à l'article 5.2)b) du Protocole de Madrid ou que le [Directeur de l'enregistrement] estime que la procédure s'achèvera trop tard pour que le [Directeur de l'enregistrement] adresse une notification en vertu de la [disposition type n° 13] avant l'expiration du délai applicable, le [Directeur de l'enregistrement] adresse au Bureau international une communication l'informant de ce fait, conformément aux dispositions du Protocole de Madrid et du règlement d'exécution commun.]

13. REFUS PROVISOIRE FONDÉ SUR UNE OPPOSITION

1) Lorsqu'une opposition est formée auprès du [Directeur de l'enregistrement] à l'égard d'un enregistrement international désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], le [Directeur de l'enregistrement] doit, avant l'expiration du délai de refus prévu à l'article 5.2)(a)][b)] ou conformément à l'article 5.2)c)] du Protocole de Madrid,

notifier ce fait au Bureau international en tant que refus provisoire fondé sur une opposition, conformément aux dispositions du Protocole de Madrid et du règlement d'exécution commun.

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 d'enregistrement déposée directement auprès du [Directeur de l'enregistrement].

14. ABSENCE DE MOTIFS DE REFUS – DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION

Lorsque toutes les procédures devant le [Directeur de l'enregistrement] sont achevées, que le [Directeur de l'enregistrement] n'a pas de raison de refuser la protection [, n'a pas reçu de notification d'opposition] et n'a, par conséquent, pas notifié de refus provisoire conformément à la [disposition type n° 10] ou à la [disposition type n° 13], le [Directeur de l'enregistrement] doit, dès que possible et avant l'expiration du délai de refus applicable en vertu de l'article 5.2) du Protocole de Madrid, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que la protection est accordée à la marque dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale].

15. DÉCISIONS PRISES PAR LE [DIRECTEUR DE L'ENREGISTREMENT] FAISANT SUITE À UNE NOTIFICATION DE REFUS PROVISOIRE

1) Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à une notification de refus provisoire

Lorsque le [Directeur de l'enregistrement] a notifié au Bureau international un refus provisoire de protection conformément à la [disposition type n° 10] ou à la [disposition type n° 13] et que, après que toutes les procédures devant le [Directeur de l'enregistrement] sont achevées, la marque est totalement ou partiellement protégée, le [Directeur de l'enregistrement] envoie au Bureau international

i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] 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 [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale].

2) Confirmation de refus provisoire total

Lorsque le [Directeur de l'enregistrement] a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total conformément à la [disposition type n° 10] ou à la [disposition type n° 13] et que, après que toutes les procédures devant le [Directeur de l'enregistrement] sont achevées, le [Directeur de l'enregistrement] a décidé de confirmer ce refus de protection de la marque dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée, le [Directeur de l'enregistrement] envoie au Bureau international une déclaration à cet effet.

16. RECOURS

[Toute personne lésée par une décision prise par le [Directeur de l'enregistrement] concernant des enregistrements internationaux désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] peut former un recours contre cette décision devant le [tribunal]. Les recours formés contre ces décisions sont régis *mutatis mutandis* par les dispositions relatives aux recours énoncées par la [loi].]

17. NOUVELLE DÉCISION AYANT UNE INCIDENCE SUR LA PROTECTION D'UNE MARQUE

Lorsqu'un refus provisoire n'a pas été notifié dans le délai applicable visé à l'article 5.2)[a)][b) ou conformément à l'article 5.2)c)] du Protocole de Madrid ou, lorsque, à la suite de l'envoi d'une déclaration conformément à la [disposition type n° 14] ou à la [disposition type n° 15], une nouvelle décision, prise par l'Office ou par une autre autorité, a une incidence sur la protection d'une marque dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], le [Directeur de l'enregistrement], dans la mesure où il a connaissance de cette décision, sans préjudice de la [règle 19 du règlement d'exécution commun [ou de la disposition type n° 18], envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale].

18. INVALIDATION

Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, le [Directeur de l'enregistrement], pour autant que cette décision ait été portée à sa connaissance, notifie ce fait au Bureau international conformément à la règle 19 du règlement d'exécution commun.

19. RENOUVELLEMENT D'ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DÉSIGNANT [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] ET 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 [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] en tant que partie contractante désignée continuent de produire leurs effets dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale].

2) Toute inscription faite au registre international à l'égard d'un enregistrement international, dans la mesure où elle s'applique à [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] en tant que partie contractante désignée, produit les mêmes effets que si elle avait été faite par le [Directeur de l'enregistrement] au registre des marques.

3) Lorsque, en vertu de la législation de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], le [Directeur de l'enregistrement] considère que l'enregistrement visé à l'alinéa 2) ne produit aucun effet dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], le [Directeur de l'enregistrement] lorsque le règlement d'exécution commun le prévoit, envoie une communication à cet effet au Bureau international, conformément aux dispositions pertinentes du règlement d'exécution commun.

20. MARQUES [COLLECTIVES], [DE CERTIFICATION] [OU DE GARANTIE]

1) Les marques [collectives], [de certification] [ou de garantie] dans les enregistrements internationaux désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] sont régies, *mutatis mutandis* par les dispositions relatives à ces marques énoncées par la [loi].

2) Lorsqu'un enregistrement international désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] est une [marque collective] [, une marque de certification] [ou une marque de garantie], une copie du règlement régissant l'utilisation de ces marques est remise directement par le titulaire de cet enregistrement international au [Directeur de l'enregistrement] dans le délai prescrit.

21. REMPLACEMENT

1) a) Lorsque

i) une marque enregistrée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] fait aussi l'objet d'un enregistrement international et que la protection en découlant s'étend à [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], et que

ii) la même personne est inscrite en tant que titulaire de l'enregistrement dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] et de l'enregistrement international, et que

iii) tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] sont aussi énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], et que

iv) l'extension de cet enregistrement international à [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] a pris effet après la date de l'enregistrement de la marque dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale],

le titulaire de l'enregistrement international peut demander au [Directeur de l'enregistrement] de prendre note dans le registre des marques de cet enregistrement international.

b) Toute demande déposée auprès du [Directeur de l'enregistrement] conformément à l'alinéa a) doit être présentée au moyen du formulaire [...] et [donne lieu au paiement de la taxe prescrite] [n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe].

2) Lorsque le [Directeur de l'enregistrement] a pris note d'un enregistrement international conformément à l'alinéa 1)a), il notifie ce fait au Bureau international. Cette notification indique :

i) le numéro de l'enregistrement international concerné,

ii) lorsque seuls certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international sont concernés, ces produits et services,

iii) la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de la marque dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale],

iv) la date et le numéro de l'enregistrement dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale],

v) la date de priorité, le cas échéant, de l'enregistrement dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], et

[vi) les informations relatives aux autres droits acquis du fait de l'enregistrement dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale].]

22. TRANSFORMATION

1) a) Lorsqu'un enregistrement international désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] est radié à la demande de l'Office d'origine, conformément à l'article 6.4) du Protocole de Madrid, à l'égard de la totalité ou d'une partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international, une demande d'enregistrement portant sur la même marque (ci-après dénommée "demande résultant d'une transformation") peut être déposée auprès du [Directeur de l'enregistrement] dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié, par la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international à la date de sa radiation, à l'égard des produits et des services couverts par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international.

b) Sous réserve des alinéas 2) et 3), les dispositions applicables à une demande d'enregistrement déposée directement auprès du [Directeur de l'enregistrement] 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 [...] 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 dudit enregistrement international ou la date de la désignation postérieure, selon le cas,

iv) la date à laquelle la radiation de l'enregistrement international a été inscrite,

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 [est soumise au paiement de la [des] taxe[s] de [transformation] prescrite[s]] [est exemptée du paiement d'une [de la] taxe [de dépôt standard]].

3) a) Lorsqu'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international est devenue protégée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] 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 ont été remplies, le [Directeur de l'enregistrement] procède à l'enregistrement de cette marque. La date de l'enregistrement est la date de l'enregistrement international radié ou la date de la désignation postérieure, 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 dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] à la date à laquelle l'enregistrement international a été radié ou avant cette date, toute procédure ou mesure déjà mise en œuvre à la date à laquelle une demande résultant d'une transformation est déposée aux fins de l'enregistrement international 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 ou la date de la désignation postérieure, selon le cas.

23. PRÉCISIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

Des précisions supplémentaires concernant les enregistrements internationaux peuvent être incorporées dans les règlements d'application ou les instructions administratives établies par le [Directeur de l'enregistrement].

24. DIVERGENCE ENTRE LA [LOI] ET LE PROTOCOLE DE MADRID

En cas de divergence entre les dispositions de la [loi] et celles du Protocole de Madrid, les dispositions du Protocole de Madrid et du règlement d'exécution commun priment.

DEUXIÈME PARTIE – NOTES RELATIVES AUX DISPOSITIONS TYPES

DISPOSITION TYPE N° 1 : DÉFINITIONS

Par souci de sécurité juridique, un certain nombre d'expressions utilisées dans le cadre de la procédure internationale devraient être définies dans [la loi] [le chapitre], ces expressions étant définies comme ayant le même sens que dans le Protocole de Madrid et le règlement d'exécution commun. Les définitions renvoient également à la législation [nationale] [régionale] sur les marques (la [loi]).

DISPOSITION TYPE N° 2 : LANGUE

En vertu de la règle 6.1) du règlement d'exécution commun, une demande internationale peut être déposée en français, anglais ou espagnol selon ce qui est prescrit par l'Office d'origine.

Les dispositions d'application de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] devraient par conséquent mentionner que les demandes internationales doivent être déposées par l'intermédiaire du [Directeur de l'enregistrement] dans la ou les langues indiquées dans la présente disposition.

Il conviendrait également que [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] décide de la langue dans laquelle il communiquera avec le Bureau international en ce qui concerne les demandes internationales ou les enregistrements internationaux désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale]. Il ne peut y avoir qu'une seule langue de communication.

Pour tout complément d'information, voir la règle 6 du règlement d'exécution commun et le Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid (ci-après dénommé "guide").

A) DEMANDES INTERNATIONALES ÉMANANT DE [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] À L'ÉGARD DESQUELLES L'OFFICE DE [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] EST L'OFFICE D'ORIGINE

DISPOSITION TYPE N° 3 : DROIT DE DÉPOSER UNE DEMANDE INTERNATIONALE

Cette disposition régit le droit d'utiliser le système de Madrid; le déposant doit être ressortissant de [nom du pays] [d'un État membre de l'organisation intergouvernementale], être domicilié dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] ou y avoir une adresse professionnelle (un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux). En outre, le déposant doit posséder une marque de base, à savoir une demande déposée auprès du [Directeur de l'enregistrement] ou un enregistrement effectué par le [Directeur de l'enregistrement].

DISPOSITION TYPE N° 4 : EXAMEN DES DEMANDES INTERNATIONALES À L'ÉGARD DESQUELLES L'OFFICE DE [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] EST L'OFFICE D'ORIGINE

Cette disposition définit le rôle principal de l'Office de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] en tant qu'Office d'origine, à savoir le fait que le [Directeur de l'enregistrement] doit, avant de transmettre une demande internationale au Bureau international, vérifier que l'Office de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] 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.

Le [Directeur de l'enregistrement] doit également indiquer la date à laquelle il a reçu la demande internationale (qui deviendra, en principe, la date de l'enregistrement international – voir l'article 3.4) du Protocole de Madrid et la règle 15 du règlement d'exécution commun).

Le [Directeur de l'enregistrement] ne peut exiger du déposant qu'il satisfasse à d'autres conditions pour qu'il attribue une date à la demande internationale; par exemple, le [Directeur de l'enregistrement] ne peut pas exiger que le déposant paie une taxe avant qu'il attribue une date à la demande internationale.

Si la demande internationale ne remplit pas les conditions requises (soit parce que l'Office de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] 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), le [Directeur de l'enregistrement] ne devrait pas transmettre la demande internationale au Bureau international.

Le [Directeur de l'enregistrement] peut exiger que le déposant s'acquitte d'une taxe à son égard avant qu'il transmette la demande internationale au Bureau international (voir la disposition type n° 6).

Pour tout complément d'information, voir la règle 9 du règlement d'exécution commun et le guide.

DISPOSITION TYPE N° 5 : CERTIFICATION PAR LE [DIRECTEUR DE L'ENREGISTREMENT]

Si le [Directeur de l'enregistrement] établit que l'Office de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] peut être considéré comme l'Office d'origine et que les indications qui figurent 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 le certifier à la rubrique n° 13 du formulaire de demande d'enregistrement international et de transmettre la demande au Bureau international.

DISPOSITION TYPE N° 6 : TAXE DE TRAITEMENT

En vertu de l'article 8.1) du Protocole de Madrid, le [Directeur de l'enregistrement] peut fixer et percevoir une taxe en rapport avec le dépôt de la demande internationale. Cette taxe vise à couvrir les coûts liés à la réception, la certification et la transmission de la demande internationale au Bureau international. Toutefois, la perception de cette taxe est facultative.

DISPOSITION TYPE N° 7 : CESSATION DES EFFETS DE LA DEMANDE DE BASE OU DE L'ENREGISTREMENT DE BASE

La disposition type n° 7 traite de ce qu'il est convenu de dénommer 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 Madrid.

En vertu de l'article 6.4), lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base cesse, partiellement ou totalement, de produire ses effets durant cette période, l'Office d'origine est tenu d'en informer le Bureau international et de demander la radiation de l'enregistrement international à l'égard des produits et services concernés.

Par exemple, si la demande de base est retirée ou abandonnée ou n'est pas acceptée, totalement ou partiellement, durant la période de dépendance (ou par suite de mesures prises durant la période de dépendance), le [Directeur de l'enregistrement] doit notifier ce fait au Bureau international et demander que l'enregistrement international concerné soit radié dans la même mesure.

En outre, si l'enregistrement de base (ou l'enregistrement résultant d'une demande de base) a fait l'objet d'une annulation, d'une renonciation, d'une révocation ou d'une invalidation, ou n'a pas été renouvelé au cours de la période de dépendance (ou par suite de mesures prises durant la période de dépendance), le [Directeur de l'enregistrement] doit notifier ce fait au Bureau international et demander que l'enregistrement international concerné soit radié en conséquence.

B) ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX À L'ÉGARD DESQUELS [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE] EST UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE

INTRODUCTION

Les enregistrements internationaux désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] doivent faire l'objet d'un examen quant aux motifs de refus, de la même manière que les demandes déposées directement auprès du [Directeur de l'enregistrement] et doivent pouvoir faire l'objet d'une opposition, de la même manière que les demandes déposées au niveau [national] [régional].

Dès lors, les titulaires d'enregistrements internationaux désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] doivent disposer des mêmes moyens de recours que ceux prévus pour les demandes régulières déposées directement auprès du [Directeur de l'enregistrement].

Il convient de noter qu'une partie contractante ne peut pas refuser la protection d'un enregistrement international, même partielle, au motif que la législation applicable n'autorise l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services. Même si cette législation exige qu'une demande déposée directement auprès de l'Office soit dans une seule classe, l'Office est tenu d'accepter qu'un enregistrement international puisse être protégé dans cette partie contractante pour plusieurs classes (voire l'ensemble des 45 classes) de produits et services.

Dans la présente partie, les dispositions types proposées, qui portent sur l'examen d'un enregistrement international désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] suivent un ordre logique [analogue à celui adopté dans la [loi]].

- la disposition type n° 8 traite des effets des enregistrements internationaux à l'égard desquels [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] est une partie contractante désignée;
- la disposition type n° 9 traite des motifs de refus;
- la disposition type n° 10 porte sur les marques qui sont refusées d'office par le [Directeur de l'enregistrement];
- la disposition type n° 11 porte sur la publication, à des fins d'opposition, des marques acceptées par le [Directeur de l'enregistrement];
- la disposition type n° 12 traite de la notification éventuelle d'un refus provisoire fondé sur une opposition après l'expiration du délai de refus;
- la disposition type n° 13 porte sur la notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition;
- la disposition type n° 14 porte sur les marques qui ont été acceptées sans réserve par le [Directeur de l'enregistrement] et publiées à des fins d'opposition, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une opposition;
- la disposition type n° 15 traite de la communication de la décision finale par le [Directeur de l'enregistrement] à la suite d'un refus provisoire d'office ou sur la base d'une opposition;
- la disposition type n° 16 traite des recours contre la décision finale du [Directeur de l'enregistrement];
- la disposition type n° 17 traite des nouvelles décisions ayant une incidence sur la protection de la marque;
- la disposition type n° 18 porte sur l'invalidation;
- la disposition type n° 19 porte sur le renouvellement des enregistrements internationaux et autres inscriptions au registre international;
- la disposition type n° 20 traite des marques collectives, de certification et de garantie;
- les dispositions types n^{os} 21 et 22 traitent, respectivement, du remplacement et de la transformation; et
- les dispositions types n^{os} 23 et 24 traitent, respectivement, d'éventuelles nouvelles dispositions, sous la forme de règles ou de directives, et de la hiérarchie des lois.

QU'ENTEND-ON PAR "REFUS" DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MADRID?

Dans le cadre du système de Madrid, un "refus" du [Directeur de l'enregistrement] ne constitue pas une décision finale concernant la protection d'une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international. En revanche, dans le délai de refus applicable, le [Directeur de l'enregistrement] doit notifier au Bureau international de l'OMPI une objection "provisoire" ("refus provisoire"), en indiquant les motifs pouvant aboutir à un refus définitif. Si un délai strict a été défini pour la notification d'un refus provisoire, il n'existe aucune limite dans le temps pour la notification de la décision finale éventuelle.

Dès lors, dans le cadre du système de Madrid, lorsque le [Directeur de l'enregistrement] trouve des motifs de refus d'un enregistrement international à l'égard duquel [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] est désigné, il est tenu, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la notification par le Bureau international de la désignation, de notifier son refus provisoire au Bureau international.

Toutefois, il est possible, en faisant une déclaration à cet effet, de proroger ce délai de 18 mois et de le proroger de nouveau en cas de refus faisant suite à l'opposition d'un tiers (communément dénommé "18 mois plus"). Il convient de se reporter à la quatrième partie ci-après en ce qui concerne les éventuelles déclarations en vertu du Protocole de Madrid.

DISPOSITION TYPE N° 8 : EFFETS D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Les effets produits dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] par un enregistrement international désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] doivent être mentionnés en transposant la substance de l'article 4.1)a) du Protocole de Madrid.

La disposition type n° 8 prévoit qu'une marque qui a été inscrite au registre international est protégée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] de la même manière que si elle avait fait l'objet d'une demande d'enregistrement déposée directement auprès du [Directeur de l'enregistrement] (alinéa 1)); et que, si aucun refus de la protection n'a été émis, ou si un refus a été notifié au Bureau international mais qu'il a été retiré ultérieurement, la protection de la marque est la même que si celle-ci avait été enregistrée directement par le [Directeur de l'enregistrement] (alinéa 2)).

DISPOSITION TYPE N° 9 : EXAMEN DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

Conformément à l'article 4.1)a) du Protocole de Madrid, un enregistrement international produit les mêmes effets qu'une demande d'enregistrement de marque déposée directement auprès du [Directeur de l'enregistrement]. Dès lors, aux fins de son acceptation, le [Directeur de l'enregistrement] examine la marque faisant l'objet de cet enregistrement international, conformément à la [loi].

DISPOSITION TYPE N° 10 : REFUS PROVISOIRE D'OFFICE DE LA PROTECTION

Les enregistrements internationaux désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] font l'objet d'un examen quant aux motifs de refus, de la même manière que les demandes déposées directement auprès du [Directeur de l'enregistrement].

Lorsque le [Directeur de l'enregistrement] constate, sur la base de motifs absolus ou compte tenu de droits de tiers, que la marque n'est pas recevable aux fins de protection, ou qu'il considère que l'enregistrement international peut être accepté sous réserve de certaines conditions, il est tenu de notifier au Bureau international un refus provisoire d'office de la protection.

Le [Directeur de l'enregistrement] doit s'assurer que l'examen d'office puisse être effectué dans les délais prévus pour notifier un refus provisoire. Il est essentiel de souligner que si un refus provisoire n'est pas notifié au Bureau international avant l'expiration du délai de refus applicable, la marque est réputée protégée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale].

Les titulaires d'enregistrements internationaux à l'égard desquels le [Directeur de l'enregistrement] a envoyé un refus provisoire d'office doivent disposer des mêmes moyens de recours que ceux prévus pour les demandes régulières déposées directement auprès du [Directeur de l'enregistrement].

Le [Directeur de l'enregistrement] peut utiliser le formulaire type n° 3A pour notifier un refus provisoire total d'office (à savoir un refus portant sur tous les produits et services) et le formulaire type n° 3B pour notifier un refus provisoire partiel d'office (à savoir un refus portant sur certains des produits et services) (voir la sixième partie).

DISPOSITION TYPE N° 11 : PUBLICATION DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL; OPPOSITION

La publication de l'enregistrement international dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], 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. Le [Directeur de l'enregistrement] ne peut demander le paiement d'une taxe pour cette publication.

En conséquence, une fois que l'enregistrement international a été soumis à un examen d'office et qu'aucun motif de refus n'a été trouvé, le [Directeur de l'enregistrement] publie l'enregistrement international à des fins d'opposition.

Les procédures d'opposition sont régies, *mutatis mutandis*, par les dispositions de la [loi].

DISPOSITION TYPE N° 12 : NOTIFICATION ÉVENTUELLE D'UN REFUS PROVISOIRE FONDÉ SUR UNE OPPOSITION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5.2)C) DU PROTOCOLE DE MADRID

Cette disposition ne s'applique que si [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] fait une déclaration en vertu de l'article 5.2)c) du Protocole de Madrid (parallèlement à une déclaration au titre de l'article 5.2)b)). En vertu de cette déclaration, le [Directeur de l'enregistrement] peut envoyer une notification de refus provisoire fondé sur une opposition après l'expiration du délai de refus de 18 mois visé à l'article 5.2)b), pour autant que ce refus ne soit pas notifié plus de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition et plus d'un mois à compter de la date d'expiration de ce délai.

Toutefois, pour envoyer une notification de refus provisoire fondé sur une opposition au titre de l'article 5.2)c), le [Directeur de l'enregistrement] doit d'abord informer le Bureau international de cette possibilité avant l'expiration du délai de refus de 18 mois visé à l'article 5.2)b), ainsi que de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition et de la date d'expiration de ce délai, dès que ces dates sont connues.

Le délai d'opposition ne doit pas nécessairement prendre fin à l'expiration du délai de refus de 18 mois visé à l'article 5.2)b). Le [Directeur de l'enregistrement] peut envoyer une communication au titre de l'article 5.2)c) lorsque le délai d'opposition est réputé s'achever trop tard pour qu'il puisse envoyer une notification de refus provisoire dans le délai de refus de 18 mois.

Enfin, si le délai d'opposition peut être prorogé, le [Directeur de l'enregistrement] peut envoyer une communication au titre de l'article 5.2)c) indiquant uniquement la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition. Cette date est suffisante dans la mesure où, conformément à l'article 5.2)c), un refus provisoire fondé sur une opposition doit être notifié pas plus tard que sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition.

Le [Directeur de l'enregistrement] peut utiliser le formulaire type n° 1 pour informer le Bureau international des éventuelles oppositions au titre de l'article 5.2)c), et le formulaire type n° 2 pour informer le Bureau international de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition et de la date d'expiration de ce délai, si ces dates n'étaient pas indiquées dans la communication initiale (voir la sixième partie).

DISPOSITION TYPE N° 13 : REFUS PROVISOIRE FONDÉ SUR UNE OPPOSITION

Lorsque, à la suite d'une publication conformément à la disposition type n° 11, une opposition est formée, le [Directeur de l'enregistrement] est tenu de notifier ce fait au Bureau international et la disposition type n° 13 le prévoit en conséquence. Cette notification doit être communiquée au Bureau international dans le délai de refus applicable, de la même manière que la notification visée dans la disposition type n° 10.

Le [Directeur de l'enregistrement] peut utiliser le formulaire type n° 3A pour notifier un refus provisoire total fondé sur une opposition et le formulaire type n° 3B pour notifier un refus provisoire partiel fondé sur une opposition (voir la sixième partie).

DISPOSITION TYPE N° 14 : ABSENCE DE MOTIFS DE REFUS – DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION

La disposition type n° 14 a trait à l'alinéa 1) de la règle 18^{ter} du règlement d'exécution commun.

En vertu de cet alinéa, l'Office d'une partie contractante désignée doit envoyer une déclaration d'octroi de la protection lorsque :

- a) toutes les procédures devant l'Office sont achevées;
- b) l'Office n'a trouvé aucun motif de notifier un refus d'office de protection de la marque;

- c) une opposition n'a pas été formée à l'égard de l'enregistrement international dans le délai applicable; et
- d) le délai de refus applicable au titre de l'article 5.2) du Protocole de Madrid n'a pas encore expiré.

En d'autres termes, la marque a été examinée et acceptée par le [Directeur de l'enregistrement], elle a été publiée à des fins d'opposition, 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. L'envoi d'une telle déclaration de protection présente pour le titulaire un avantage, à savoir si la marque remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de la protection avant l'expiration du délai de refus, le titulaire n'a pas à attendre l'expiration de ce délai pour savoir si sa marque est protégée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale].

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 automatiquement réputée protégée.

Il convient de noter qu'il peut être utile pour le titulaire de recevoir une déclaration d'octroi de la protection du [Directeur de l'enregistrement] lorsque les conditions visées aux sous-alinéas a) à c) ont été remplies, même après l'expiration du délai de refus. Dans ce cas, la marque sera automatiquement réputée protégée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] et la déclaration n'est pas absolument nécessaire. Toutefois, le titulaire sera rassuré de recevoir du [Directeur de l'enregistrement] une déclaration indiquant que la marque est protégée.

Le [Directeur de l'enregistrement] peut utiliser le formulaire type n° 4 pour envoyer une déclaration d'octroi de la protection (voir la sixième partie).

DISPOSITION TYPE N° 15 : DÉCISIONS FAISANT SUITE À LA NOTIFICATION D'UN REFUS PROVISOIRE

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 que l'Office a achevé toutes ses procédures. Toutefois, le [Directeur de l'enregistrement] est tenu de communiquer au Bureau international des indications détaillées sur cette "décision finale" une fois que toutes les procédures sont achevées.

1) Déclaration d'octroi de la protection à la suite de la notification d'un refus provisoire

Lorsque le [Directeur de l'enregistrement] a notifié au Bureau international un refus provisoire dans le délai de refus applicable, que ce refus provisoire soit un refus d'office ou fasse suite à une opposition, le [Directeur de l'enregistrement] est alors tenu de communiquer en temps voulu au Bureau international l'issue du processus en ce qui concerne la protection de la marque. C'est ce qu'il convient de dénommer la "décision finale", dans la mesure où le [Directeur de l'enregistrement] n'est tenu de la communiquer au Bureau international qu'après que toutes les procédures devant le [Directeur de l'enregistrement] ont été achevées. Cette décision finale peut prendre diverses formes.

Disposition type n° 15.1)i) : Protection octroyée à l'ensemble des produits et services

Lorsque, à la suite de la notification d'un refus provisoire, toutes les procédures devant le [Directeur de l'enregistrement] ont été achevées et que la marque est finalement protégée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée, le [Directeur de l'enregistrement] est tenu d'envoyer une déclaration d'octroi de la protection à cet effet au Bureau international. Cette procédure est conforme à celle prévue à la règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution commun.

Il convient de noter que la déclaration visée dans la disposition type n° 15.1)i) fait suite à la notification antérieure d'un refus provisoire; il s'agit donc d'une déclaration différente de celle visée dans la disposition type n° 14.

Disposition type n° 15.1)ii) : Protection octroyée à certains des produits et services

Lorsque, à la suite de la notification d'un refus provisoire, toutes les procédures devant le [Directeur de l'enregistrement] ont été achevées et que la marque est protégée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] pour certains des produits et services, le [Directeur de l'enregistrement] est tenu d'envoyer une déclaration d'octroi de la protection à cet effet au Bureau international. Cette procédure est conforme à celle prévue à la règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun.

L'Office peut utiliser le formulaire type n° 5 pour envoyer une déclaration d'octroi total ou partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire (voir la sixième partie).

2) Confirmation de refus total

Lorsque, à la suite de la notification d'un refus provisoire total, toutes les procédures devant le [Directeur de l'enregistrement] sont achevées et que le [Directeur de l'enregistrement] a décidé de confirmer ce refus provisoire total de protection de la marque dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], il est tenu, conformément à la règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun, d'envoyer au Bureau international une déclaration de confirmation de refus total.

L'Office peut utiliser le formulaire type n° 6 pour envoyer une déclaration confirmant un refus total (voir la sixième partie).

DISPOSITION TYPE N° 16 : RECOURS

Il est conseillé d'incorporer une disposition visant à réaffirmer le droit du titulaire et des tierces parties de former devant le [tribunal] un recours contre une décision prise par le [Directeur de l'enregistrement] à l'égard d'un enregistrement international désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale].

DISPOSITION TYPE N° 17 : NOUVELLE DÉCISION AYANT UNE INCIDENCE SUR LA PROTECTION D'UNE MARQUE

Cette disposition donne effet à la condition prescrite à la règle 18*ter*.4) du règlement d'exécution commun selon laquelle le [Directeur de l'enregistrement] est tenu de communiquer au Bureau international des informations détaillées sur toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale].

Il convient d'établir une distinction avec la décision "finale" faisant l'objet des dispositions types n^{os} 15.1) et 15.2). Ces communications, qui font suite à l'envoi antérieur par le [Directeur de l'enregistrement] d'une notification de refus provisoire, doivent être envoyées au Bureau international une fois que toutes les procédures ordinaires devant le [Directeur de l'enregistrement] ont été achevées.

La communication visée dans la disposition type n° 17 concerne toute décision postérieure portant sur la portée de la protection d'un enregistrement international désignant [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale]. Il peut s'agir d'une décision prise par une autre autorité administrative ou judiciaire concernant un recours contre une décision du [Directeur de l'enregistrement]. Il peut également s'agir d'une décision n'ayant aucun rapport avec les procédures d'examen du [Directeur de l'enregistrement], concernant, par exemple, une demande de radiation pour défaut d'usage, que cette décision émane du [Directeur de l'enregistrement] ou du tribunal, ou d'un autre organe administratif ou judiciaire. Le [Directeur de l'enregistrement] doit communiquer toute nouvelle déclaration dans ce sens au Bureau international, lorsqu'il a connaissance de cette décision et uniquement dans la mesure où une telle décision a une incidence réelle sur la protection de la marque.

La règle 18*ter*.4) sera modifiée à compter du 1^{er} novembre 2017. Le texte de la disposition type n° 17 s'inspire de ce nouveau libellé. Le libellé actuel de la règle 18*ter*.4) peut être consulté sur la page du site Web consacrée au système de Madrid, à l'adresse www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file_id=397995.

Le [Directeur de l'enregistrement] peut utiliser le formulaire type n° 7 pour communiquer une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection d'une marque (voir la sixième partie).

DISPOSITION TYPE N° 18 : INVALIDATION

Dans le règlement d'exécution commun, le terme "invalidation" s'entend d'une décision finale de l'autorité compétente de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] révoquant ou annulant les effets dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] d'un enregistrement international pour la totalité ou une partie des produits et services.

Selon cette disposition, le [Directeur de l'enregistrement] est tenu, lorsqu'il a connaissance d'une décision tendant à mettre fin dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] à la protection de l'enregistrement international, de notifier cette décision au Bureau international.

Le [Directeur de l'enregistrement] peut utiliser le formulaire type n° 10 pour notifier l'invalidation d'un enregistrement international dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] (voir la sixième partie).

DISPOSITION TYPE N° 19 : RENOUELEMENT D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL ET INSCRIPTIONS AU REGISTRE INTERNATIONAL

Cette disposition type donne effet au principe de gestion centralisée des enregistrements internationaux selon lequel le renouvellement d'un enregistrement international et toute inscription au registre international d'un enregistrement international à l'égard duquel [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] est une partie contractante désignée produisent les mêmes effets que s'ils avaient été inscrits directement au registre des marques.

Le règlement d'exécution commun prévoit l'inscription au registre international des licences, restrictions du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international, changements de nom, d'adresse ou de forme juridique du titulaire, changements de titulaire, radiations, renonciations et limitations.

Ces inscriptions, dans la mesure où elles concernent [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] en tant que partie contractante désignée, produisent pleinement leurs effets dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] sans autres exigences ou conditions de forme et le [Directeur de l'enregistrement] doit mettre à jour en conséquence sa base de données [nationale] [régionale] ou son registre, selon le cas.

Le règlement d'exécution commun prévoit également qu'un Office peut déclarer que certaines inscriptions sont sans effet. En vertu des règles 20*bis*.5), 27.4) et 27.5), un Office peut déclarer que l'inscription d'une licence donnée, d'un changement de titulaire ou d'une limitation est sans effet.

Lorsque, conformément à la législation de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], le [Directeur de l'enregistrement] considère qu'une licence donnée, un changement de titulaire ou une limitation est sans effet dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], il doit envoyer une déclaration à cet effet au Bureau international dans les délais spécifiés dans les règles susmentionnées.

Par exemple, le [Directeur de l'enregistrement] peut considérer qu'une limitation inscrite au registre constitue en fait une extension de la portée initiale de la protection. Dans ce cas, il peut envoyer la déclaration correspondante.

Le règlement d'exécution commun prévoit également l'inscription de la constitution de mandataire devant le Bureau international. Les Offices des parties contractantes désignées reçoivent notification de ces inscriptions à titre purement informatif.

Les titulaires d'enregistrements internationaux ne sont pas tenus de constituer un mandataire devant les Offices des parties contractantes désignées, à moins qu'ils souhaitent ou doivent s'adresser directement à ces Offices. Dans ce cas, les titulaires doivent satisfaire, le cas échéant, aux exigences en matière de constitution de mandataire au niveau local.

Le [Directeur de l'enregistrement] peut utiliser les formulaires types n^{os} 11 et 12 pour envoyer, le cas échéant, une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet, ainsi que la décision finale qui en découle; et les formulaires types n^{os} 13 et 14 pour envoyer, le cas échéant, une déclaration selon laquelle une limitation est sans effet, ainsi que la décision finale qui en découle (voir la sixième partie).

DISPOSITION TYPE N° 20 : MARQUES COLLECTIVES, DE CERTIFICATION OU DE GARANTIE

[Un pays] [Une organisation intergouvernementale] peut avoir, dans sa propre législation, des dispositions relatives à la protection des marques collectives, de certification ou de garantie. Cette législation peut également stipuler que la protection n'est octroyée qu'à une ou deux de ces types de marques.

La présente disposition type se rapporte à une condition énoncée dans la [loi] de [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] selon laquelle les demandes d'enregistrement de marques collectives, de certification ou de garantie doivent être accompagnées d'une copie des règlements régissant l'utilisation de ces marques. Dans la mesure où les copies de ces règlements peuvent ne pas être déposées auprès du Bureau international en même temps que la demande internationale, il convient de préciser que les propriétaires de ces marques sont tenus de déposer ces copies directement auprès du [Directeur de l'enregistrement]. En outre, les règlements régissant l'utilisation de ces marques doivent être soumis conformément aux [articles] pertinents de la [loi].

DISPOSITION TYPE N° 21 : REMPLACEMENT

L'article 4*bis* du Protocole de Madrid prévoit que, lorsqu'un enregistrement international concerne une marque qui est déjà enregistrée dans une partie contractante désignée pour les mêmes produits et services et au nom de la même personne ou entité, l'enregistrement international est réputé remplacer l'enregistrement [national] [régional] et l'Office de la partie contractante désignée est tenu, sur demande, de prendre note de l'enregistrement international.

Aux fins de la mise en œuvre de l'article 4*bis*, il devrait être prévu que, lorsque le titulaire de l'enregistrement international en fait la demande, le [Directeur de l'enregistrement] prend note de l'enregistrement international dans le registre des marques en rapport avec l'inscription de l'enregistrement [national] [régional].

Toutefois, le fait que le titulaire demande au [Directeur de l'enregistrement] de prendre note de l'enregistrement international n'implique pas la radiation de l'enregistrement [national] [régional] correspondant. Il n'y a pas de remplacement physique des marques, malgré le terme utilisé; les deux enregistrements devraient pouvoir coexister, et toute radiation ou limitation de l'enregistrement [national] [régional] devrait être effectuée uniquement à la demande expresse du titulaire de cet enregistrement.

DISPOSITION TYPE N° 22 : TRANSFORMATION

L'alinéa 1)a) de cette disposition type est fondé sur l'article 9*quinquies* du Protocole de Madrid. L'alinéa 1)b) établit le principe selon lequel une demande résultant d'une transformation est, à tous égards, identique à une demande standard d'enregistrement [nationale] [régionale] de marque, sous réserve des dispositions particulières de la présente disposition type.

L'alinéa 2) prévoit la communication de renseignements supplémentaires pour permettre au [Directeur de l'enregistrement] de vérifier la conformité avec les conditions applicables à la transformation en vertu de l'article 9^{quinquies}. Les demandes résultant d'une transformation peuvent être présentées au moyen du même formulaire type que celui prescrit pour le dépôt des demandes ordinaires, ou d'un formulaire spécial pour les transformations, bien que celui-ci ne soit pas forcément nécessaire.

L'alinéa 3)a) prévoit que lorsque, à la suite d'un enregistrement international, une marque est déjà protégée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale], une demande résultant d'une transformation devrait automatiquement donner lieu à l'enregistrement de la marque en question (pour autant que toutes les conditions requises soient remplies).

L'alinéa 3)b) prévoit que, lorsque la marque faisant l'objet d'un enregistrement international n'est pas encore protégée dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] à la date de la radiation de l'enregistrement international, mais que certaines mesures ont déjà été prises par le [Directeur de l'enregistrement] en rapport avec l'examen quant au fond d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international, le bénéfice de ces mesures devrait être reporté sur la demande résultant d'une transformation, qui devrait par la suite être traitée comme une demande standard. Cette démarche permet d'éviter une répétition inutile des tâches et des dépenses, tant pour le titulaire que pour le [Directeur de l'enregistrement].

[Nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] devra éventuellement indiquer, dans la disposition même, si un formulaire particulier doit être utilisé et si une taxe doit être acquittée à cette fin.

DISPOSITION TYPE N° 23 : AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

À toutes fins utiles, il peut être utile de prévoir une disposition générale selon laquelle des dispositions supplémentaires visant à faciliter les procédures concernant les enregistrements internationaux peuvent être incorporées dans la réglementation relative aux marques ou dans les instructions administratives de l'Office.

DISPOSITION TYPE N° 24 : DIVERGENCE ENTRE LA [LOI] ET LE PROTOCOLE DE MADRID

Il peut être utile de prévoir une disposition analogue à celle qui est proposée dans la disposition type n° 24 visant à traiter des cas de divergence entre la [loi] et le Protocole de Madrid.

TROISIÈME PARTIE – QUESTIONS À EXAMINER

EXAMEN DES DEMANDES INTERNATIONALES ET [NATIONALES] [RÉGIONALES] ET ADMINISTRATION DES ENREGISTREMENTS

Dans le cadre de l'adhésion au système de Madrid et afin d'assurer son bon fonctionnement, un certain nombre de questions doivent être prises en considération au-delà de la simple mise en œuvre de dispositions dans la législation [nationale] [régionale]. Elles ont trait, plus précisément, à certaines différences entre le traitement des demandes et des enregistrements aux niveaux [national] [régional] et au niveau international, sur lesquelles l'attention est appelée dans les paragraphes suivants.

DEMANDES INTERNATIONALES ET ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

Il convient de rappeler d'emblée que, dans le cadre du système de Madrid, l'Office [national] [régional] des marques traitera deux types de cas : i) les demandes internationales déposées auprès de lui en sa qualité d'Office d'origine; et ii) les enregistrements internationaux à l'égard desquels [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] est la partie contractante désignée.

L'examen quant à la forme des demandes internationales est réalisé conformément aux dispositions pertinentes du Protocole de Madrid et du règlement d'exécution commun. Les dispositions de la législation [nationale] [régionale] relative aux marques concernant les demandes [nationales] [régionales] ne sont pas applicables. Par conséquent, les dispositions pertinentes du Protocole de Madrid et du règlement d'exécution commun s'appliquent aux demandes internationales en lieu et place des conditions applicables aux demandes [nationales] [régionales]. Cela concerne en particulier les dispositions relatives aux exigences en matière de dépôt, au paiement des taxes et aux éléments de preuve à fournir.

[Certains types de marques (par exemple [les marques associées ([article] XX de la [législation])] ou [les séries de marques ([article] XX de la [législation])]) ne sont pas reconnues dans le cadre du système de Madrid et ne peuvent pas faire l'objet en tant que telles d'une demande internationale]. En ce qui concerne les marques collectives, de certification ou de garantie, la demande internationale ne peut être accompagnée du règlement régissant l'utilisation de ces marques. Ce règlement doit être remis séparément par le titulaire de l'enregistrement international à l'Office de la partie contractante désignée.

Les enregistrements internationaux à l'égard desquels [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] a été désigné ont déjà fait l'objet d'un examen quant à la forme dans l'Office d'origine et au Bureau international avant d'être inscrits au registre international. Si, en principe, l'Office des marques de la partie contractante désignée examine les enregistrements internationaux reçus de la même manière que les demandes [nationales] [régionales] de protection de marques, les conditions ayant fait l'objet d'un examen quant à la forme au niveau international ne peuvent être remises en question lors de l'examen [national] [régional] et des conditions différentes au niveau [national] [régional] ne seront pas applicables.

En outre, le système de Madrid permet une gestion centralisée des enregistrements internationaux avec effet dans toutes les parties contractantes désignées. Cela signifie qu'un certain nombre de demandes d'inscription au registre international prendront effet dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] à la date de leur inscription

au registre international. Par conséquent, au niveau [national] [régional], aucune autre condition de forme, en sus de celles qui sont prévues dans le Protocole de Madrid et le règlement d'exécution commun, ne s'applique. Pour des indications plus détaillées sur la gestion centralisée des enregistrements internationaux, il convient de se reporter aux paragraphes ci-après.

DATE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

La date de l'enregistrement international, qui correspond à la date de dépôt, découle de l'article 3.1) et 4) du Protocole de Madrid. Cela signifie que l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine. La date de réception, comme indiqué dans la disposition type n° 5.1), doit être la date à laquelle les documents ont été effectivement reçus et ne peut être subordonnée au paiement d'une taxe (même pas de la taxe de traitement). Si le [Directeur de l'enregistrement] décide d'exiger le paiement d'une taxe de traitement pour les demandes internationales, la seule mesure qu'il pourrait prendre serait de transmettre la demande internationale au Bureau international uniquement après réception dudit paiement.

Lorsque [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] deviendra, dans l'avenir, une partie contractante désignée, la notification visant à informer le [Directeur de l'enregistrement] de la désignation indiquera la date de l'enregistrement international. Lorsque l'extension territoriale à [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] est postérieure à l'enregistrement international (désignation postérieure), la date applicable est la date de la désignation postérieure. Voir aussi la règle 24 du règlement d'exécution commun.

RENDICATIONS DE PRIORITÉ

Vérifier les revendications de priorité fait partie intégrante de l'examen quant à la forme effectué par le Bureau international. Une revendication de priorité acceptée par le Bureau international lie une partie contractante désignée. En conséquence, le [Directeur de l'enregistrement], lorsque [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] est désigné, ne peut pas exiger d'élément de preuve supplémentaire au regard des revendications de priorité. Plus précisément, les formalités prévues à la section D de l'article 4 de la Convention de Paris ne doivent pas nécessairement être accomplies.

CLASSEMENT

Le classement des produits et services en ce qui concerne les demandes internationales sera soumis au contrôle du Bureau international en collaboration avec l'Office d'origine, conformément à l'article 3.2) du Protocole de Madrid. En cas de désaccord avec le [Directeur de l'enregistrement], l'avis du Bureau international sera déterminant.

Toutefois, lorsque [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] est désigné dans un enregistrement international, le [Directeur de l'enregistrement] n'est pas lié par l'indication des classes de produits et de services quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque (article 4.2) du Protocole de Madrid).

PUBLICATION AUX FINS DES OPPOSITIONS

Dans le cadre du système de Madrid, il n'est pas nécessaire, en principe, qu'un Office republie les marques ayant déjà été enregistrées en vertu du système de Madrid et publiées dans la *Gazette OMPI des marques internationales*. Voir aussi, plus haut, la disposition type n° 11. Toutefois, lorsque la législation [nationale] [régionale] prévoit un système d'opposition, il est souhaitable que l'Office republie la marque afin de fournir des informations claires quant au début et à la fin du délai d'opposition, ce qui renforce la sécurité juridique des droits sur les marques pour les titulaires et les tiers détenant des droits antérieurs dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale].

Si une nouvelle publication doit avoir lieu au niveau [national] [régional], le [Directeur de l'enregistrement] doit veiller à ce que la marque soit publiée, sans que le titulaire soit tenu de faire quoi que ce soit; en d'autres termes, le [Directeur de l'enregistrement] ne peut exiger le paiement d'une taxe pour la publication ou exiger du titulaire qu'il présente une demande à cet effet.

CERTIFICAT

Dans le cadre du système de Madrid, le [Directeur de l'enregistrement] est tenu de diffuser, selon le cas, soit des notifications de refus provisoire (article 5 du Protocole de Madrid, règles 16 et 17 du règlement d'exécution commun), soit des déclarations d'octroi de la protection (règle 18^{ter} du règlement d'exécution commun), qui fourniront des informations précises sur l'étendue de la protection de la marque dans [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale]. La déclaration d'octroi de la protection serait l'équivalent du certificat [national] [régional] que le [Directeur de l'enregistrement] établira pour les enregistrements [nationaux] [régionaux].

ÉLECTION DE DOMICILE/MANDATAIRE AU NIVEAU LOCAL DANS [NOM DU PAYS OU DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE]

Il est essentiel de noter que, dans le cadre du système de Madrid, le déposant – et, ultérieurement, le titulaire – d'une demande internationale n'est pas tenu de constituer un mandataire au niveau local ni d'élire un domicile local dans les parties contractantes désignées. La législation [nationale] [régionale] peut exiger d'un titulaire qu'il constitue un mandataire au niveau local ou élise un domicile local uniquement lorsque l'Office de la partie contractante désignée refuse la protection de la marque et que le titulaire souhaite contester cette décision du [Directeur de l'enregistrement].

GESTION CENTRALISÉE D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

L'enregistrement international est protégé pour une période de 10 ans à compter de la date de l'enregistrement international, avec une possibilité de renouvellement pour d'autres périodes de 10 ans moyennant le paiement des taxes requises.

Le renouvellement d'un enregistrement international est régi par une procédure centralisée, qui l'emporte sur la procédure [nationale] [régionale]. L'enregistrement international est renouvelé directement auprès du Bureau international, qui en informe toutes les parties contractantes désignées concernées.

Le Bureau international perçoit les taxes de renouvellement et les répartit en conséquence; le délai de répartition dépend de la question de savoir si la partie contractante concernée est soumise au régime de la taxe standard (annuellement) ou a fait une déclaration relative aux taxes individuelles (mois suivant). Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé, le Bureau international en informe également les parties contractantes concernées. Le délai de grâce pour le renouvellement d'un enregistrement international est de six mois, conformément à l'article 7.4) du Protocole de Madrid.

Le système de Madrid permet de procéder à une gestion centralisée des enregistrements internationaux grâce à laquelle des actions particulières concernant un enregistrement international, telles que des amendements ou des modifications, sont inscrites au registre international par le Bureau international et produisent leurs effets dans toutes les parties contractantes désignées concernées. Cette gestion centralisée concerne en particulier l'inscription d'une limitation relative à la liste des produits et des services, l'inscription d'une licence ou de la modification de cette licence, l'inscription d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire ou du mandataire ou l'inscription d'un changement de titulaire. Lorsque ces changements sont inscrits au registre international, les parties contractantes concernées en sont avisées et les changements prennent effet dans ces parties contractantes à compter de la date de l'inscription au registre international. Cela signifie que [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale] en tant que partie contractante désignée ne devrait pas exiger de documents particuliers ou de preuve de paiement de taxes prévues dans la législation [nationale] [régionale] pour l'inscription de ces changements.

Toutefois, le système de Madrid ne lie pas quant à l'effet matériel de certains changements et, selon le cas, le [Directeur de l'enregistrement] peut déclarer que l'inscription d'un changement de titulaire est sans effet (règle 27.4) du règlement d'exécution commun), que l'inscription d'une limitation est sans effet (règle 27.5) du règlement d'exécution commun) ou que l'inscription d'une licence est sans effet (règle 20*bis*.5) du règlement d'exécution commun).

QUATRIÈME PARTIE – PRINCIPALES DÉCLARATIONS POUVANT ÊTRE FAITES EN RELATION AVEC L'ADHÉSION AU PROTOCOLE DE MADRID

On trouvera des explications détaillées dans le guide sur toutes les déclarations prévues dans le cadre du système de Madrid.

[Cinq] déclarations pourraient éventuellement présenter un intérêt pour [nom du pays ou de l'organisation intergouvernementale].

Les déclarations indiquées ci-après, qui sont mentionnées dans les articles du Protocole, doivent être signées par l'autorité qui a signé l'instrument d'adhésion, à savoir le chef de l'État, le chef du Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères. En ce qui concerne les autres déclarations, telles que celle visée à la règle 20*bis*.6) du règlement d'exécution commun, il appartient à la partie contractante de décider qui doit les signer, les autorités susmentionnées ou l'Office de propriété intellectuelle.

1. PROROGATION DU DÉLAI DE REFUS (ARTICLE 5.2)B) DU PROTOCOLE DE MADRID)

[Un pays] [Une organisation intergouvernementale] qui devient partie au Protocole de Madrid peut déclarer que, à l'égard d'un enregistrement international dans lequel il est désigné, le délai dont dispose l'Office pour notifier un refus provisoire de la protection au Bureau international est de 18 mois, au lieu de 12 mois. Cette déclaration peut également être faite après que [le pays] [l'organisation intergouvernementale] a adhéré au Protocole de Madrid, auquel cas la déclaration prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'OMPI, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration.

2. PROROGATION SUPPLÉMENTAIRE DU DÉLAI DE REFUS LORSQUE LE REFUS EST FONDÉ SUR UNE OPPOSITION (ARTICLE 5.2)C) DU PROTOCOLE DE MADRID)

[Un pays] [Une organisation intergouvernementale] peut également déclarer que, en cas de refus fondé sur une opposition, ce refus peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois. Cette déclaration peut être faite au moment de son adhésion ou ultérieurement, auquel cas, elle entre en vigueur trois mois après sa réception par le Directeur général de l'OMPI, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration.

3. TAXE INDIVIDUELLE (ARTICLE 8.7) DU PROTOCOLE DE MADRID)

[Un pays] [Une organisation intergouvernementale] qui devient partie au Protocole de Madrid, peut déclarer que, à l'égard d'un enregistrement international dans lequel il est désigné et en rapport avec le renouvellement de cet enregistrement international, il souhaite percevoir une taxe individuelle.

Le montant de cette taxe individuelle ne doit pas être supérieur aux taxes à payer lorsque la demande d'enregistrement de la marque est déposée directement auprès du [Directeur de l'enregistrement], et devrait être inférieur à ces taxes d'un montant équivalant aux économies résultant de la procédure internationale.

Le montant de cette taxe individuelle doit être indiqué dans la monnaie [nationale] [régionale]. Le Directeur général de l'OMPI fixera, en concertation avec la partie contractante concernée, le montant des taxes en francs suisses à partir du taux de change officiel des Nations Unies.

La première déclaration visée à l'article 8.7) doit être signée par le chef de l'État, le chef du Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, mais toute déclaration ultérieure concernant une modification du montant peut être faite par l'Office.

4. LICENCES (RÈGLE 20BIS DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN)

L'Office d'une partie contractante peut faire certaines déclarations concernant les licences, selon ce que prévoit la législation [nationale] [régionale] à cet égard. Ce point devrait être examiné avec le Bureau international avant l'adhésion d'une partie contractante.

a) Règle 20bis.6)a)

En vertu de la règle 20bis.6)a) du règlement d'exécution commun, l'Office d'une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l'inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général de l'OMPI que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante.

Une telle déclaration peut être faite à tout moment.

b) Règle 20bis.6)b)

En vertu de la règle 20bis.6)b) du règlement d'exécution commun, l'Office d'une partie contractante dont la législation prévoit l'inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général de l'OMPI que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante.

Toutefois, une telle notification ne peut être faite qu'avant la date à laquelle la partie contractante devient liée par le Protocole de Madrid.

[5. DÉCLARATION D'INTENTION D'UTILISER LA MARQUE (RÈGLE 7.2) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN)

Comme prévu à la règle 7.2) du règlement d'exécution commun, une partie contractante peut notifier au Directeur général de l'OMPI qu'elle exige, lorsqu'elle est désignée en vertu du Protocole de Madrid, une déclaration d'intention d'utiliser la marque.

Cette notification peut être faite dans l'instrument d'adhésion. Elle peut également être faite ultérieurement, auquel cas elle prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'OMPI, ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification.]

CINQUIÈME PARTIE – LIENS AVEC LE CADRE JURIDIQUE DU PROTOCOLE DE MADRID ET D'AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Le texte intégral du Protocole de Madrid peut être consulté à l'adresse suivante :
www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=283484

Le texte intégral du règlement d'exécution commun peut être consulté à l'adresse suivante :
www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file_id=397995.

Le texte intégral des instructions administratives peut être consulté à l'adresse suivante :
www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=281226.

Le Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid peut être consulté à l'adresse suivante :
www.wipo.int/madrid/fr/guide/.

Le guide intitulé *Savoir utiliser pleinement le système de Madrid – informations et conseils pratiques concernant l'utilisation de certains formulaires* peut être consulté à l'adresse suivante :
www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/forms/docs/making_the_most_of_the_madrid_system_mm_forms.pdf.

Des informations relatives au remplacement figurent à l'adresse suivante :
www.wipo.int/madrid/en/services/open_forum.html.

Des informations sur les pratiques des Offices en matière de remplacement figurent aux adresses suivantes :
www.wipo.int/madrid/fr/members/replacement.html et
www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm_id_wg_12/mm_id_wg_12_5.pdf.

SIXIÈME PARTIE – FORMULAIRES TYPES

Le Bureau international a établi à l'intention des Offices un certain nombre de formulaires types destinés à être utilisés dans le cadre des procédures relatives au 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.

Ces formulaires types sont les suivants :

- Formulaire type n° 1 : Informations relatives à d'éventuelles oppositions (règle 16 du règlement d'exécution commun)
- Formulaire type n° 2 : Dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin (règle 16.1)b) du règlement d'exécution commun)
- Formulaire type n° 3A : Refus provisoire total de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution commun)
- Formulaire type n° 3B : Refus provisoire partiel de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution commun)
- Formulaire type n° 4 : Décision finale concernant la situation de la marque – Déclaration d'octroi de la protection (règle 18*ter*.1) du règlement d'exécution commun)
- Formulaire type n° 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 18*ter*.2) du règlement d'exécution commun)
- Formulaire type n° 6 : Décision finale concernant la situation de la marque – Confirmation de refus provisoire total (règle 18*ter*.3) du règlement d'exécution commun)
- Formulaire type n° 7 : Nouvelle décision ayant une incidence sur la protection d'une marque (règle 18*ter*.4) du règlement d'exécution commun)
- Formulaire type n° 8 : Achèvement de l'examen d'office – Situation provisoire de la marque (règle 18*bis* du règlement d'exécution commun)
- Formulaire type n° 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 commun)
- Formulaire type n° 10 : Invalidation (règle 19 du règlement d'exécution commun)
- Formulaire type n° 11 : Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet (règle 27.4) du règlement d'exécution commun)
- Formulaire type n° 12 : Décision définitive relative à une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet (règle 27.4)e) du règlement d'exécution commun)

Formulaire type n° 13 : Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet (règle 27.5)
du règlement d'exécution commun)

Formulaire type n° 14 : Décision définitive selon laquelle une limitation est sans effet
(règle 27.5)e) du règlement d'exécution commun)

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 1 : Informations relatives à d'éventuelles oppositions (règle 16 du règlement d'exécution commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire est uniquement à l'usage des Offices qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 5.2)b) et c) du Protocole. Il doit être envoyé au Bureau international lorsqu'il apparaît, à l'égard d'un enregistrement international donné, que le délai d'opposition expirera trop tard pour qu'un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié dans le délai de 18 mois visé à l'article 5.2)b) du Protocole.

L'Office indique les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin, si ces dates sont connues au moment où les informations sont communiquées au Bureau international. Si ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international dès qu'elles sont connues (au moyen du formulaire type n° 2). Si le délai d'opposition est prorogeable, l'Office peut communiquer uniquement la date à laquelle le délai d'opposition commence.

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 1 : Informations relatives à d'éventuelles oppositions (règle 16 du règlement d'exécution commun)

I.	Office qui communique les informations :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire :
IV.	Dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin : <i>Veillez cocher une des options ci-après et, le cas échéant, indiquer les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin :</i> <input type="checkbox"/> Les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues et sont indiquées ci-après : <input type="checkbox"/> Le délai d'opposition est prorogeable et seule la date à laquelle le délai d'opposition commence est indiquée ci-après : <input type="checkbox"/> Les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin ne sont pas encore connues. – Date à laquelle le délai d'opposition commence : – Date à laquelle le délai d'opposition prend fin :
V.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui communique les informations :
VI.	Date de communication des informations au Bureau international :

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 2 : Dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin (règle 16.1)b) du règlement d'exécution commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire est uniquement à l'usage des Offices qui ont préalablement envoyé au Bureau international des informations relatives à d'éventuelles oppositions au moyen du formulaire type n° 1 et qui ont indiqué que les dates auxquelles le délai d'opposition commençait et prenait fin n'étaient pas encore connues. Le formulaire doit être utilisé pour communiquer ces dates au Bureau international.

PROTOCOLE DE MADRID

**Formulaire type n° 2 : Dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin
(règle 16.1)b) du règlement d'exécution commun)**

I.	Office qui communique les informations :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire :
IV.	Dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin : <i>Veillez cocher une des options ci-après et indiquer la date ou les dates, selon le cas, auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin :</i> <input type="checkbox"/> Les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues et sont indiquées ci-après : <input type="checkbox"/> Le délai d'opposition est prorogeable et seule la date à laquelle le délai d'opposition commence est indiquée ci-après : – Date à laquelle le délai d'opposition commence : – Date à laquelle le délai d'opposition prend fin :
V.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui communique les informations :
VI.	Date de communication des informations au Bureau international :

[Fin du formulaire type n° 2]

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaires types n^{os} 3A et 3B : Refus provisoire total ou partiel de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire est à l'usage des Offices qui souhaitent notifier au Bureau international un refus de protection de l'enregistrement international dans la partie contractante à la suite d'un examen d'office (refus provisoire d'office), d'une opposition (refus provisoire fondé sur une opposition) ou des deux.

L'Office doit indiquer précisément au Bureau international si le refus provisoire est total, c'est-à-dire s'il s'applique à tous les produits et services concernés, ou seulement partiel, auquel cas il s'applique à une partie seulement de ces produits et services. Pour ce faire, l'Office doit utiliser les formulaires types n^{os} 3A ou 3B :

- Le formulaire type n° 3A doit être utilisé lorsque l'Office refuse la protection pour tous les produits et services concernés (refus total).
- Le formulaire type n° 3B doit être utilisé lorsque l'Office refuse la protection pour une partie seulement de ces produits et services (refus partiel).

Lorsque toutes les procédures devant l'Office sont achevées, l'Office envoie au Bureau international une déclaration relative à la décision finale concernant la situation de la protection de la marque. Pour ce faire, il doit utiliser le formulaire type n° 5 (Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire) ou le formulaire type n° 6 (Confirmation de refus provisoire total).

Si le refus provisoire est fondé sur une opposition, ou s'il est fondé à la fois sur une opposition et sur un refus d'office, le nom et l'adresse de l'opposant doivent aussi être indiqués.

S'il s'agit d'un refus total concernant tous les produits et services, on indiquera à la rubrique V "tous les produits (ou tous les services) de la classe X".

En cas de refus partiel, on indiquera clairement quels sont les produits et services qui sont visés ou ceux qui NE LE SONT PAS.

Lorsque le refus provisoire est fondé sur une marque antérieure, on pourra fournir les informations demandées à la rubrique VII en annexant un extrait imprimé du registre ou de la base de données.

Si l'Office exige que le titulaire accepte une non-revendication particulière pour surmonter le refus provisoire, il doit l'indiquer à la rubrique IX.iv) "Conditions supplémentaires, le cas échéant".

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 3A : Refus provisoire total de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution commun)

I.	Office qui fait la notification :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire :
IV.	Informations concernant le type de refus provisoire : <i>Veillez cocher une des options ci-après afin d'indiquer le type de refus provisoire :</i> <input type="checkbox"/> Refus provisoire total fondé sur un examen d'office <input type="checkbox"/> Refus provisoire total fondé sur une opposition <input type="checkbox"/> Refus provisoire total fondé à la fois sur un examen d'office et sur une opposition <i>Lorsque le refus est fondé sur une opposition, veuillez indiquer le nom et l'adresse de l'opposant :</i> i) Nom de l'opposant : ii) Adresse de l'opposant :
V.	Informations concernant la portée du refus provisoire : Le refus provisoire total concerne tous les produits et services.
VI.	Motifs de refus [(le cas échéant, voir la rubrique VII)] :

VII. Informations relatives à une marque antérieure :

- i) Date et numéro de dépôt et, le cas échéant, date de priorité :
- ii) Date et numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles) :
- iii) Nom et adresse du titulaire :
- iv) Reproduction de la marque :
- v) Liste des produits et services pertinents (cette liste peut être rédigée dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur) :

VIII. Dispositions essentielles correspondantes de la législation applicable :

IX. Informations concernant la possibilité de présenter une requête en réexamen ou un recours :

- (i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :
- (ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :
- (iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :
- (iv) Conditions supplémentaires, le cas échéant :

X. Signature ou sceau officiel de l'Office qui fait la notification :
XI. Date d'envoi de la notification au Bureau international :

[Fin du formulaire type n° 3A]

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 3B : Refus provisoire partiel de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution commun)

I.	Office qui fait la notification :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire :
IV.	Informations concernant le type de refus provisoire : <i>Veillez cocher une des options ci-après afin d'indiquer le type de refus provisoire :</i> <input type="checkbox"/> Refus provisoire partiel fondé sur un examen d'office <input type="checkbox"/> Refus provisoire partiel fondé sur une opposition <input type="checkbox"/> Refus provisoire partiel fondé à la fois sur un examen d'office et sur une opposition <i>Lorsque le refus est fondé sur une opposition, veuillez indiquer le nom et l'adresse de l'opposant :</i> i) Nom de l'opposant : ii) Adresse de l'opposant :

V. Informations concernant la portée du refus provisoire :

Veillez cocher une des options ci-après afin d'indiquer la portée du refus et, le cas échéant, fournir la liste des produits et services pertinents :

- Le refus provisoire partiel concerne uniquement les produits et services ci-après :
- Le refus provisoire partiel ne concerne PAS les produits et services ci-après :

Liste des produits et services :

VI. Motifs de refus [(le cas échéant, voir la rubrique VII)] :

VII. Informations relatives à une marque antérieure :

- i) Date et numéro de dépôt et, le cas échéant, date de priorité :
- ii) Date et numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles) :
- iii) Nom et adresse du titulaire :
- iv) Reproduction de la marque :
- v) Liste des produits et services pertinents (cette liste peut être rédigée dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur) :

VIII. Dispositions essentielles correspondantes de la législation applicable :

IX. Informations concernant la possibilité de présenter une requête en réexamen ou un recours :

- i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :
- ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :
- iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :
- iv) Conditions supplémentaires, le cas échéant :

X. Signature ou sceau officiel de l'Office qui fait la notification :

XI. Date d'envoi de la notification au Bureau international :

[Fin du formulaire type n° 3B]

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 4 : Décision finale concernant la situation de la marque – Déclaration d'octroi de la protection (règle 18^{ter}.1) du règlement d'exécution commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire est à utiliser uniquement lorsque toutes les procédures devant l'Office sont achevées et qu'il n'y a pas de motif pour que l'Office refuse la protection avant l'expiration du délai de refus applicable en vertu de l'article 5.2) du Protocole.

La protection est accordée à la marque pour **tous** les produits et services figurant dans l'enregistrement international. Il **n'est pas** approprié d'énumérer les produits et services dans ce formulaire.

Lorsque l'Office a préalablement communiqué au Bureau international une notification de refus provisoire, il doit la faire suivre d'une déclaration relative à la décision finale concernant la situation de la protection de la marque, en utilisant les formulaires types n° 5 ou n° 6.

PROTOCOLE DE MADRID

**Formulaire type n° 4 : Décision finale concernant la situation de la marque –
Déclaration d'octroi de la protection (règle 18^{ter}.1) du règlement d'exécution commun)**

I.	Office qui envoie la déclaration :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire :
IV.	La protection est accordée à la marque qui fait l'objet de cet enregistrement international pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée.
V.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :
VI.	Date d'envoi de la déclaration au Bureau international :

[Fin du formulaire type n° 4]

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 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 commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire est uniquement à l'usage des Offices qui ont préalablement envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total ou partiel (au moyen des formulaires types n^{os} 3A ou 3B) et qui, une fois toutes les procédures devant l'Office achevées, décident à présent d'accorder la protection pour une partie ou la totalité des produits et services figurant dans l'enregistrement international. Cette décision met fin à toutes les procédures devant l'Office.

L'Office coche uniquement l'une des cases au point iv) afin d'indiquer si la protection est totale ou partielle.

Requis au point iv).

Lorsque la protection est octroyée à certains des produits et services, les produits et services protégés doivent être clairement indiqués. Cette indication pourrait, par exemple, consister à mentionner "tous les produits (ou tous les services) de la classe X".

Lorsqu'un nouvel examen ou un nouveau recours contre cette décision auprès d'une autorité autre que l'Office est encore possible, l'Office communique les informations visées au point vi), le cas échéant.

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 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 commun)

I.	Office qui envoie la déclaration :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire :
IV.	Toutes les procédures devant l'Office sont achevées et la décision de l'Office est la suivante : <input type="checkbox"/> Une protection totale est accordée pour <u>tous</u> les produits et services (règle 18ter.2)i) : <input type="checkbox"/> Une protection partielle est accordée pour les produits et services ci-après (règle 18ter.2)ii) :
V.	Non-revendication ou réserve : <i>Veillez indiquer le ou les éléments de la marque pour lesquels la protection ne peut être accordée :</i> <i>Veillez indiquer également, en cochant une des options ci-après, si la non-revendication ou la réserve s'applique :</i> <input type="checkbox"/> à l'égard de tous les produits et services <input type="checkbox"/> uniquement à l'égard des produits et services ci-après :

<p>VI. Lorsqu'un nouvel examen ou un nouveau recours contre cette décision auprès d'une autorité autre que l'Office est encore possible, l'Office communique les informations suivantes, le cas échéant :</p> <ul style="list-style-type: none">i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours : ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé : iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :
<p>VII. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :</p>
<p>VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international :</p>

[Fin du formulaire type n° 5]

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 6 : Décision finale concernant la situation de la marque – Confirmation de refus provisoire total (règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire est uniquement à l'usage des Offices qui ont préalablement envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total (au moyen du formulaire type n° 3A) et qui, une fois toutes les procédures devant l'Office achevées, décident à présent de confirmer le refus total de l'enregistrement international. Cette décision met fin à toutes les procédures devant l'Office.

Lorsqu'un nouvel examen ou un nouveau recours contre cette décision auprès d'une autorité autre que l'Office est encore possible, l'Office communique les informations visées au point v), le cas échéant.

PROTOCOLE DE MADRID

**Formulaire type n° 6 : Décision finale concernant la situation de la marque –
Confirmation de refus provisoire total (règle 18ter.3) du règlement d'exécution
commun)**

I. Office qui envoie la déclaration :
II. Numéro de l'enregistrement international :
III. Nom du titulaire :
IV. Toutes les procédures devant l'Office sont achevées et la décision de l'Office est la suivante : La protection de la marque est refusée pour <u>tous</u> les produits et services.
V. Lorsqu'un nouvel examen ou un nouveau recours contre cette décision auprès d'une autorité autre que l'Office est encore possible, l'Office communique les informations suivantes, le cas échéant : i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours : ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé : iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :
VI. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :
VII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international :

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 7 : Nouvelle décision ayant une incidence sur la protection d'une marque (règle 18ter.4) du règlement d'exécution commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire peut être utilisé lorsqu'une nouvelle décision a une incidence sur la portée de la protection de la marque et que l'un ou l'autre des faits ci-après s'est produit :

- le délai de refus applicable en vertu de l'article 5.2) du Protocole de Madrid a expiré sans que l'Office envoie une notification de refus provisoire ; ou
- l'Office a envoyé une déclaration d'octroi total de la protection (règle 18ter.1) du règlement d'exécution commun, au moyen du formulaire type n° 4); ou
- l'Office a envoyé une déclaration d'octroi total ou partiel de la protection à la suite d'un refus provisoire (règle 18ter.2) du règlement d'exécution commun, au moyen du formulaire type n° 5); ou
- l'Office a envoyé une confirmation de refus provisoire total (règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun, au moyen du formulaire type n° 6).

La décision peut émaner d'une autorité extérieure à l'Office, par exemple en cas de décision ultérieure résultant d'un recours. La décision peut également émaner de l'Office, par exemple lorsque, après l'achèvement des procédures habituelles devant l'Office, une nouvelle décision résulte d'une requête en rétablissement des droits ou d'une *restitutio in integrum*.

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 7 : Nouvelle décision ayant une incidence sur la protection d'une marque (règle 18ter.4) du règlement d'exécution commun)

I.	Office qui envoie la déclaration :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire :
IV.	Produits et services visés par la nouvelle décision : <i>Veillez cocher une des options ci-après et indiquer, le cas échéant, les produits et services qui sont à présent protégés :</i> <input type="checkbox"/> Une protection totale est accordée pour <u>tous</u> les produits et services <input type="checkbox"/> Une protection partielle est accordée pour les produits et services ci-après : <input type="checkbox"/> Refus total pour <u>tous</u> les produits et services
IVbis.	Non-revendication ou réserve : <i>Veillez indiquer le ou les éléments de la marque pour lesquels la protection ne peut être accordée :</i> <i>Veillez indiquer également, en cochant seulement une des options ci-après, si la non-revendication ou la réserve s'applique :</i> <input type="checkbox"/> à l'égard de tous les produits et services <input type="checkbox"/> uniquement à l'égard des produits et services ci-après :
V.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :
VI.	Date d'envoi de la déclaration au Bureau international :

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 8 : Achèvement de l'examen d'office – Situation provisoire de la marque (règle 18*bis* du règlement d'exécution commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire est à l'usage des Offices qui souhaitent indiquer que l'examen d'office est achevé et qu'ils n'ont relevé aucun motif de refus, mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers.

Ce formulaire peut être utilisé qu'une notification de refus provisoire ait été envoyée précédemment ou non.

L'Office devrait envoyer une notification au Bureau international à une date ultérieure en vertu des règles 17 ou 18*ter* du règlement d'exécution commun, au moyen du formulaire type n° 3, 4 ou 5, selon le cas :

- Lorsqu'une opposition est formée ultérieurement, l'Office devrait notifier un refus provisoire fondé sur une opposition en vertu de la règle 17, au moyen du formulaire type n° 3A ou 3B, selon que le refus provisoire est total ou uniquement partiel.
- Lorsque aucune opposition n'est formée ultérieurement, l'Office devrait notifier une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18*ter*.1), au moyen du formulaire type n° 4, ou notifier une déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire en vertu de la règle 18*ter*.2), au moyen du formulaire type n° 5.

Veillez noter que si un Office a fait une déclaration en vertu de l'article 5.2)c) afin de permettre la notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition après le délai de 18 mois, celui-ci devrait utiliser le formulaire type n° 2 pour en informer le Bureau international conformément à la règle 16.1).

PROTOCOLE DE MADRID

**Formulaire type n° 8 : Achèvement de l'examen d'office – Situation provisoire de la
marque (règle 18bis du règlement d'exécution commun)**

I.	Office qui envoie la déclaration :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire :
IV.	Informations concernant une éventuelle notification préalable de refus provisoire : Une notification de refus provisoire : <input type="checkbox"/> n'a PAS été envoyée par l'Office (règle 18bis.1)a)) <input type="checkbox"/> a été envoyée par l'Office (règle 18bis.1)b))
V.	Informations concernant le délai d'opposition ou le délai pour présenter des observations : i) Date à laquelle le délai d'opposition, ou le délai pour présenter des observations, commence : ii) Date à laquelle le délai d'opposition, ou le délai pour présenter des observations, prend fin :
VI.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :
VII.	Date d'envoi de la déclaration au Bureau international :

[Fin du formulaire type n° 8]

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 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 commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire est à utiliser lorsque la protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée, en tout ou en partie, parce que

- l'enregistrement de base a fait l'objet d'une décision finale de rejet ou a été retiré;
ou
- l'enregistrement de base a fait l'objet d'une annulation, d'une renonciation, d'une révocation ou d'une invalidation, ou a expiré,

soit au cours de la période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, soit par suite d'une action introduite au cours de cette période. Le cas échéant, l'Office doit demander la radiation de l'enregistrement international, conformément à l'article 6.4) du Protocole de Madrid.

Les produits et services à indiquer ici sont les suivants :

- les produits et services figurant dans l'enregistrement international concerné à l'égard desquels les faits et décisions indiqués ont une incidence, ou
- s'il y a déjà eu une radiation partielle, les produits et services restants à l'égard desquels les faits et décisions indiqués ont une incidence.

Lorsque tous les produits et services compris dans une classe donnée sont visés, on indiquera "tous les produits (ou tous les services) de la classe X". Dans tous les cas, on indiquera clairement quels sont les produits et services qui sont visés et ceux qui NE LE SONT PAS.

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 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 commun)

I.	Office qui envoie la notification :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire :
IV.	Faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base, sur l'enregistrement qui en est issu ou sur l'enregistrement de base et date à partir de laquelle les faits et décisions indiqués produisent leurs effets : <i>Veillez indiquer brièvement ces faits et décisions :</i> Informations facultatives : <input type="checkbox"/> ne résultant pas d'une action intentée par un tiers <input type="checkbox"/> résultant d'une action intentée par un tiers, par exemple une opposition ou une demande de radiation ("attaque centrale").
V.	Date à partir de laquelle les faits et décisions indiqués produisent leurs effets :

<p>VI. Produits et services à l'égard desquels les faits et décisions indiqués ont une incidence :</p> <p><i>Veillez cocher une des options ci-après et indiquer, le cas échéant, la liste des produits et services concernés :</i></p> <p>Radiation totale :</p> <p><input type="checkbox"/> Les faits et décisions indiqués ont une incidence à l'égard de tous les produits et services figurant dans l'enregistrement international</p> <p>Radiation partielle :</p> <p><input type="checkbox"/> Les faits et décisions indiqués ont une incidence uniquement à l'égard des produits et services ci-après figurant dans l'enregistrement international :</p> <p><input type="checkbox"/> Les faits et décisions indiqués n'ont pas d'incidence à l'égard des produits et services ci-après figurant dans l'enregistrement international :</p> <p>Liste des produits et services :</p>
<p>VII. Demande de radiation de l'enregistrement international :</p> <p>Conformément à l'article 6.4) du Protocole de Madrid, l'Office soussigné demande par la présente la radiation de l'enregistrement international dans la mesure indiquée à la rubrique VI.</p>
<p>VIII. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la notification :</p>
<p>IX. Date d'envoi de la notification au Bureau international :</p>

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 10 : Invalidation (règle 19 du règlement d'exécution commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire est à utiliser uniquement lorsque les autorités compétentes d'une partie contractante désignée ont invalidé (y compris, par exemple, révoqué, annulé ou radié) les effets d'un enregistrement international sur son territoire, conformément à l'article 5.6) du Protocole de Madrid et à la règle 19 du règlement d'exécution commun, et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours.

L'invalidation peut être prononcée parce que le titulaire ne s'est pas conformé aux dispositions de la législation de la partie contractante en ce qui concerne par exemple l'utilisation de la marque, ou parce que la marque est devenue générique ou trompeuse, ou parce qu'il a été établi que la marque aurait dû être refusée au moment où la désignation a été examinée initialement.

Lorsque tous les produits et services compris dans une classe donnée sont visés, on indiquera "tous les produits (ou tous les services) de la classe X". Dans tous les cas, on indiquera clairement quels sont les produits et services qui sont visés ou ceux qui NE LE SONT PAS.

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 10 : Invalidation (règle 19 du règlement d'exécution commun)

I.	Office qui envoie la notification :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Date de notification par l'OMPI :
IV.	Nom du titulaire :
V.	Autorité qui a prononcé l'invalidation :
VI.	Date à laquelle l'invalidation a été prononcée et date à laquelle elle prend effet : <ul style="list-style-type: none">– Date à laquelle l'invalidation a été prononcée :– Date à laquelle l'invalidation prend effet (le cas échéant) :

VII. Portée de l'invalidation :

Veillez indiquer la portée de l'invalidation en cochant une des options ci-après et, le cas échéant, indiquer la liste des produits et services concernés :

Invalidation totale :

- L'invalidation concerne tous les produits et services figurant dans l'enregistrement international

Invalidation partielle :

- L'invalidation concerne uniquement les produits et services ci-après figurant dans l'enregistrement international :

- L'invalidation NE CONCERNE PAS les produits et services ci-après figurant dans l'enregistrement international :

Liste des produits et services :

VII. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la notification :

L'Office soussigné déclare par la présente que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours.

VIII. Date d'envoi de la notification au Bureau international :

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 11 : Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet (règle 27.4) du règlement d'exécution commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire est uniquement à l'usage des Offices des parties contractantes désignées à qui le Bureau international a notifié un changement de titulaire et qui déclarent que ce changement de titulaire est sans effet sur leur territoire.

Toute déclaration de la sorte doit être envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification de changement de titulaire a été envoyée à l'Office.

Les produits et services à indiquer à la rubrique VI sont ceux qui figurent dans l'enregistrement international concerné qui faisaient l'objet du changement de titulaire et qui sont affectés par la déclaration. Lorsque tous les produits et services compris dans une classe donnée sont visés, on indiquera "tous les produits (ou tous les services) de la classe X".

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 11 : Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet (règle 27.4) du règlement d'exécution commun)

I.	Office qui fait la déclaration :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire :
IV.	Motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet :
V.	Dispositions essentielles correspondantes de la législation applicable :
VI.	<p>Produits et services concernés par la déclaration :</p> <p><i>Veillez cocher une des options ci-après et, le cas échéant, indiquer la liste des produits et services concernés :</i></p> <p>Cette déclaration concerne :</p> <p><input type="checkbox"/> <u>tous</u> les produits et services figurant dans l'enregistrement international faisant l'objet du changement de titulaire</p> <p><input type="checkbox"/> <u>uniquement</u> les produits et services ci-après figurant dans l'enregistrement international faisant l'objet du changement de titulaire :</p> <p>Liste des produits et services :</p>

VII. Informations concernant un éventuel réexamen ou recours :

Veillez cocher une seule des options ci-après :

- Cette déclaration est définitive et ne peut plus faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours
- Cette déclaration peut encore faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours

Veillez fournir les informations ci-après :

- i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :
- ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :
- iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :

VIII. Signature ou sceau officiel de l'Office qui fait la déclaration :

IX. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international :

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 12 : Décision définitive relative à une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet (règle 27.4)e) du règlement d'exécution commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire est uniquement à l'usage des Offices des parties contractantes désignées qui ont préalablement fait une déclaration en vertu de la règle 27.4) au moyen du formulaire type n° 11 et qui souhaitent à présent communiquer une décision définitive relative à cette déclaration.

Les produits et services à indiquer à la rubrique IV sont ceux qui figurent dans l'enregistrement international concerné qui faisaient l'objet du changement de titulaire et qui sont encore affectés par la déclaration. Lorsque tous les produits et services compris dans une classe donnée sont visés, on indiquera "tous les produits (ou tous les services) de la classe X".

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 12 : Décision définitive relative à une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet (règle 27.4)e) du règlement d'exécution commun)

I.	Office qui fait la déclaration :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire :
IV.	Informations concernant les produits et services : <i>Veillez indiquer la portée de la déclaration en cochant une des options ci-après et, le cas échéant, indiquer la liste des produits et services concernés :</i> <input type="checkbox"/> La décision définitive confirme la précédente déclaration <input type="checkbox"/> La décision définitive infirme la précédente déclaration, ce qui signifie que le changement de titulaire produit ses effets dans la partie contractante <input type="checkbox"/> La décision définitive infirme <u>partiellement</u> la précédente déclaration, ce qui signifie que la déclaration concerne encore les produits et services ci-après : Liste des produits et services :
V.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui fait la déclaration :
VI.	Date d'envoi de la déclaration au Bureau international :

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 13 : Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet (règle 27.5) du règlement d'exécution commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire est uniquement à l'usage des Offices des parties contractantes désignées à qui le Bureau international a notifié une limitation de la liste des produits et services en vertu de la règle 25 et qui déclarent que ce changement de titulaire est sans effet sur leur territoire.

Toute déclaration de la sorte doit être envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification de la limitation a été envoyée à l'Office.

Les produits et services à indiquer à la rubrique VI sont ceux à l'égard desquels l'enregistrement international concerné continue de produire des effets dans la partie contractante. Lorsque l'enregistrement international concerne uniquement les produits et services compris dans une ou plusieurs classes données, on indiquera "limité à la classe X uniquement; autres classes supprimées" ou "limité aux classes X, Y et Z uniquement; autres classes supprimées".

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 13 : Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet (règle 27.5) du règlement d'exécution commun)

I.	Office qui fait la déclaration :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire :
IV.	Motifs pour lesquels la limitation est sans effet :
V.	Dispositions essentielles correspondantes de la législation applicable :
VI.	<p>Produits et services concernés par la déclaration :</p> <p><i>Veillez cocher une des options ci-après et, le cas échéant, indiquer la liste des produits et services concernés :</i></p> <p>Cette déclaration concerne :</p> <p><input type="checkbox"/> <u>tous</u> les produits et services figurant dans l'enregistrement international faisant l'objet de la limitation</p> <p><input type="checkbox"/> <u>uniquement</u> les produits et services ci-après figurant dans l'enregistrement international faisant l'objet de la limitation :</p> <p>Liste des produits et services :</p>

VII. Informations concernant un éventuel réexamen ou recours :

Veillez cocher une des options ci-après :

- Cette déclaration est définitive et ne peut plus faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours
- Cette déclaration peut encore faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours

Veillez fournir les informations ci-après :

- i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :
- ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :
- iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :

VIII. Signature ou sceau officiel de l'Office qui fait la déclaration :

IX. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international :

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 14 : Décision définitive relative à une déclaration selon laquelle une limitation est sans effet (règle 27.5)e) du règlement d'exécution commun) [Note concernant le dépôt]

Ce formulaire est uniquement à l'usage des Offices des parties contractantes désignées qui ont préalablement fait une déclaration en vertu de la règle 27.5) au moyen du formulaire type n° 13 et qui souhaitent à présent communiquer une décision définitive relative à cette déclaration.

Les produits et services à indiquer à la rubrique IV sont ceux à l'égard desquels l'enregistrement international concerné continue de produire des effets dans la partie contractante. Lorsque l'enregistrement international concerne uniquement les produits et services compris dans une ou plusieurs classes données, on indiquera "limité à la classe X uniquement; autres classes supprimées" ou "limité aux classes X, Y et Z uniquement; autres classes supprimées".

PROTOCOLE DE MADRID

**Formulaire type n° 14 : Décision définitive selon laquelle une limitation est sans effet
(règle 27.5)e) du règlement d'exécution commun)**

I.	Office qui fait la déclaration :
II.	Numéro de l'enregistrement international :
III.	Nom du titulaire :
IV.	Informations concernant les produits et services : <i>Veillez indiquer la portée de la déclaration en cochant une des options ci-après et, le cas échéant, indiquer la liste des produits et services concernés :</i> <input type="checkbox"/> La décision définitive confirme la précédente déclaration <input type="checkbox"/> La décision définitive infirme la précédente déclaration, ce qui signifie que la limitation produit ses effets dans la partie contractante <input type="checkbox"/> La décision définitive infirme <u>partiellement</u> la précédente déclaration, ce qui signifie que la limitation concerne uniquement les produits et services ci-après : Liste des produits et services :
V.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui fait la déclaration :
VI.	Date d'envoi de la déclaration au Bureau international :