

Règles modifiées du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement

(texte en vigueur le 1er avril 2004)

Règle 6

Langues

1) [Demande internationale]

- a) Toute demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement doit être rédigée en français.
- b) Toute demande internationale relevant exclusivement du Protocole ou relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol selon ce qui est prescrit par l'Office d'origine, étant entendu que l'Office d'origine peut donner aux déposants le choix entre le français, l'anglais et l'espagnol.

2) [Communications autres que la demande internationale]

- a) Toute communication relative à une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement ou à l'enregistrement international qui en est issu doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée en français; toutefois, lorsque l'enregistrement international issu d'une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement fait ou a fait l'objet d'une désignation postérieure en vertu du Protocole, les dispositions du sous-alinéa b) s'appliquent.
- b) Toute communication relative à une demande internationale relevant exclusivement du Protocole ou relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole, ou à l'enregistrement international qui en est issu doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée
 - i) en français, en anglais ou en espagnol lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire, ou par un Office;
 - ii) dans la langue applicable selon la règle 7.2) lorsque la communication consiste en une déclaration d'intention d'utiliser la marque qui est annexée à la demande internationale en vertu de la règle 9.5)f) ou à la désignation postérieure en vertu de la règle 24.3)b)i);
 - iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n'ait notifié au Bureau international que toutes ces notifications doivent être rédigées en français, en anglais ou en espagnol; lorsque la notification adressée par le Bureau international concerne l'inscription d'un enregistrement international au registre international, elle doit comporter l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante;
 - iv) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que ce déposant ou titulaire n'ait indiqué qu'il désire recevoir de telles notifications en français, en anglais ou en espagnol.

3) [Inscription et publication]

- a) Lorsque la demande internationale relève exclusivement de l'Arrangement, l'inscription au registre international et la publication dans la gazette de l'enregistrement international qui en est issu et de toutes données devant faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication, en vertu du présent règlement d'exécution, à l'égard de cet enregistrement international sont faites en français.
- b) Lorsque la demande internationale relève exclusivement du Protocole ou relève à la fois de l'Arrangement et du Protocole, l'inscription au registre international et la publication dans la gazette de l'enregistrement international qui en est issu et de toutes données devant faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication, en vertu du présent règlement d'exécution, à l'égard de cet enregistrement international sont faites en français, en anglais et en espagnol. L'inscription et la publication de l'enregistrement international comportent l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.
- c) Lorsqu'une première désignation postérieure est faite en vertu du Protocole en ce qui concerne un enregistrement international qui a été publié uniquement en français, ou uniquement en français et en anglais, le Bureau international effectue, en même temps que la publication de cette désignation postérieure dans la gazette, soit une publication de l'enregistrement international en anglais et en espagnol et une nouvelle publication de l'enregistrement international en français, soit une publication de l'enregistrement international en espagnol et une nouvelle publication de l'enregistrement international en anglais et en français, selon le cas. Cette désignation postérieure est inscrite au registre international en français, en anglais et en espagnol. L'inscription au registre international et la publication dans la gazette de toutes données devant faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication, en vertu du présent règlement d'exécution, à l'égard de l'enregistrement international en cause sont ensuite faites en français, en anglais et en espagnol.

4) [Traduction]

- a) Les traductions qui sont nécessaires aux fins des notifications faites en vertu de l'alinéa 2)b)iii) et iv), et des inscriptions et publications effectuées en vertu de l'alinéa 3)b) et c), sont établies par le Bureau international. Le déposant ou le titulaire, selon le cas, peut joindre à la demande internationale, ou à une demande d'inscription d'une désignation postérieure ou d'une modification, une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale ou la demande d'inscription. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n'est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant ou le titulaire à faire, dans un délai d'un mois à compter de l'invitation, des observations sur les corrections proposées.
- b) Nonobstant le sous-alinéa a), le Bureau international ne traduit pas la marque. Lorsque le déposant ou le titulaire donne, conformément à la règle 9.4)b)iii) ou à la règle 24.3)c), une ou plusieurs traductions de la marque, le Bureau international ne contrôle pas l'exactitude de cette traduction ou de ces traductions.

Règle 7

Notification de certaines exigences particulières

[...]

2) [Intention d'utiliser la marque] Lorsqu'une partie contractante exige, en tant que partie contractante désignée en vertu du Protocole, une déclaration d'intention d'utiliser la marque, elle notifie cette exigence au Directeur général. Lorsque cette partie contractante exige que la déclaration soit signée par le déposant lui-même et soit faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, la notification doit mentionner une telle exigence et préciser le libellé exact de la déclaration exigée. Lorsque, de surcroît, la partie contractante exige que la déclaration soit rédigée en français, en anglais ou en espagnol, la notification doit préciser la langue requise.

[...]

Règle 9

Conditions relatives à la demande internationale

4) [Contenu de la demande internationale]

[...]

b) La demande internationale peut également contenir,

[...]

iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots, en français si la demande internationale relève exclusivement de l'Arrangement ou, si la demande internationale relève exclusivement du Protocole ou relève à la fois de l'Arrangement et du Protocole, en français, en anglais et/ou en espagnol;

5) [Contenu supplémentaire d'une demande internationale]

[...]

g) Lorsqu'une demande internationale contient la désignation d'une organisation contractante, elle peut également contenir les indications suivantes :

i) si le déposant souhaite revendiquer, en vertu de la législation de cette organisation contractante, l'ancienneté d'une ou plusieurs marques antérieures enregistrées dans, ou pour, un État membre de cette organisation, une déclaration à cet effet avec l'indication du ou des États Membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d'enregistrement concerné et les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces indications sont fournies sur un formulaire officiel qui est annexé à la demande internationale;

ii) si, en vertu de la législation de cette organisation contractante, le déposant doit indiquer une deuxième langue de travail devant l'Office de cette organisation contractante, en plus de celle de la demande internationale, une indication de cette deuxième langue.

Règle 14

Enregistrement de la marque au registre international

2) [Contenu de l'enregistrement] L'enregistrement international contient

[...]

vi) les indications annexées à la demande internationale, conformément à la règle 9.5)g)i), relatives à l'État membre ou aux États membres dans ou pour lesquels une marque antérieure, dont l'ancienneté est revendiquée, est enregistrée, à la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque antérieure a pris effet et au numéro de l'enregistrement correspondant.

Règle 21bis

Autres faits concernant une revendication d'ancienneté

1) [Refus définitif d'une revendication d'ancienneté] Lorsqu'une revendication d'ancienneté a été inscrite au registre international à l'égard de la désignation d'une organisation contractante, l'Office de cette organisation notifie au Bureau international toute décision définitive refusant, en tout ou en partie, la validité de cette revendication.

2) [Ancienneté revendiquée postérieurement à l'enregistrement international] Lorsque le titulaire d'un enregistrement international désignant une organisation contractante a, en vertu de la législation de cette organisation contractante, revendiqué directement auprès de l'Office de cette organisation l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures dans, ou pour, un État membre de cette organisation, et lorsque cette revendication a été acceptée par l'Office concerné, cet Office notifie ce fait au Bureau international. La notification indique :

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné, et
- ii) le ou les États membres dans lesquels, ou pour lesquels, la marque antérieure est enregistrée, ainsi que la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque a pris effet et le numéro de l'enregistrement correspondant.

3) [Autres décisions concernant une revendication d'ancienneté] L'Office d'une organisation contractante notifie au Bureau international toute autre décision définitive concernant une revendication d'ancienneté qui a été inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation.

4) [Inscription au registre international] Le Bureau international inscrit au registre international les informations notifiées en vertu des alinéas 1) à 3).

Règle 24

Désignation postérieure à l'enregistrement international

1) [Capacité]

- a) Une partie contractante peut faire l'objet d'une désignation postérieurement à l'enregistrement international (ci-après dénommée "désignation postérieure") lorsque, au moment de cette désignation, 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.
- b) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par l'Arrangement, le titulaire peut désigner, en vertu de l'Arrangement, toute partie contractante qui est liée par l'Arrangement.
- c) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par le Protocole, le titulaire peut désigner, en vertu du Protocole, toute partie contractante qui est liée par le Protocole, à condition que lesdites parties contractantes ne soient pas toutes deux liées par l'Arrangement.

2) [Présentation; formulaire et signature]

- a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l'Office de la partie contractante du titulaire; toutefois,
 - i) lorsque la règle 7.1), telle qu'elle était en vigueur avant le 4 octobre 2001, s'applique, la désignation doit être présentée par l'Office d'origine;
 - ii) lorsqu'une ou plusieurs des parties contractantes sont désignées en vertu de l'Arrangement, la désignation postérieure doit être présentée par l'Office de la partie contractante du titulaire;
 - iii) lorsque l'alinéa 7) s'applique, la désignation postérieure issue d'une conversion doit être présentée par l'Office de l'organisation contractante.
- b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire. Lorsqu'elle est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l'Office l'exige, aussi par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la désignation postérieure soit signée par le titulaire, autorise qu'elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure.

3) [Contenu]

- a) Sous réserve de l'alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer
 - i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
 - ii) le nom et l'adresse du titulaire,
 - iii) la partie contractante qui est désignée,
 - iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu'à une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ces produits et services,
 - v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions, et,

- vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office.
 - b) Lorsque la désignation postérieure concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 7.2), cette désignation postérieure doit aussi contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,
 - i) être signée par le titulaire lui-même et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou
 - ii) être comprise dans la désignation postérieure.
 - c) La désignation postérieure peut également contenir
 - i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b),
 - ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l'inscription d'une modification ou d'une radiation concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international;
 - iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications visées à la règle 9.5)g)ii).
 - d) Lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande de base, une désignation postérieure faite en vertu de l'Arrangement doit être accompagnée d'une déclaration, signée par l'Office d'origine, certifiant que cette demande a abouti à un enregistrement et indiquant la date et le numéro de cet enregistrement, à moins que cette déclaration n'ait déjà été reçue par le Bureau international.
- 4) [Émoluments et taxes] La désignation postérieure donne lieu au paiement des émoluments et taxes précisés ou visés au point 5 du barème des émoluments et taxes.
- 5) [Irrégularités]
- a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office.
 - b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes.
 - c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées à l'alinéa 1)b) ou c) ne sont pas remplies à l'égard d'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d'émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions de l'alinéa 1)b) ou c) ne sont remplies à l'égard d'aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s'applique.
- 6) [Date de la désignation postérieure]
- a) Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date de sa réception par le Bureau international.
 - b) Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, à condition que ladite désignation ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si la désignation postérieure n'a pas été reçue par le Bureau international dans ce délai, elle porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date de sa réception par le Bureau international.
 - c) Lorsque la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises et qu'elle est régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 5)a),
 - i) la désignation postérieure, dans les cas où l'irrégularité concerne l'une ou l'autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu'elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;
 - ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n'a pas d'incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.
 - d) Nonobstant les sous-alinéas a), b) et c), lorsque la désignation postérieure contient une requête présentée conformément à l'alinéa 3)c)ii), elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l'application du sous-alinéa a), b) ou c).

e) Lorsqu'une désignation postérieure est issue d'une conversion conformément à l'alinéa 7), cette désignation postérieure porte la date à laquelle la désignation de l'organisation contractante a été inscrite au registre international.

7) [Désignation postérieure issue d'une conversion]

a) lorsque la désignation d'une organisation contractante a été inscrite au registre international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refusée ou a cessé d'avoir effet en vertu de la législation de cette organisation, le titulaire de l'enregistrement international concerné peut demander que la désignation de ladite organisation contractante soit convertie en une désignation de tout État membre de cette organisation qui est partie à l'Arrangement et/ou au Protocole.

b) une demande de conversion selon le sous-alinéa a) indique les éléments visés à l'alinéa 3)a)i) à iii) et v), ainsi que :

i) l'organisation contractante dont la désignation doit être convertie, et

ii) le fait que la désignation postérieure d'un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l'organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services.

8) [Inscription et notification] Lorsque le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l'inscrit au registre international et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante qui a été désignée dans la désignation postérieure, et il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.

9) [Refus] Les règles 16 à 18 s'appliquent mutatis mutandis.

10) [Désignation postérieure non considérée comme telle] Si les conditions de l'alinéa 2)a) ne sont pas remplies, la désignation postérieure n'est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l'expéditeur.

Règle 32

Gazette

1) [Informations concernant les enregistrements internationaux]

a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives

[...]

v) aux désignations postérieures inscrites en vertu de la règle 24.8);

[...]

xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20bis, 21, 21bis, 22.2)a), 23, 27.3) et 4) et 40.3);

Règle 36

Exemption de taxes

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes:

[...]

viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon la règle 17.5) ou 6), la règle 20bis.5) ou la règle 27.4) ou 5),

Règle 40

Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

4) [Dispositions transitoires relatives aux langues] La règle 6 telle qu'elle était en vigueur avant le [date d'entrée en vigueur de la règle 6 telle que modifiée] continue de s'appliquer à l'égard de toute demande internationale reçue, ou réputée avoir été reçue conformément à la règle 11.1)a) ou c), par l'Office d'origine avant cette date, ainsi qu'à l'égard de tout enregistrement international qui en est issu et de toute communication qui s'y rapporte. La règle 6 telle qu'elle était en vigueur avant le [date d'entrée en vigueur de la règle 6 telle que modifiée] cesse de s'appliquer lorsqu'une première désignation postérieure faite en vertu du Protocole est présentée directement auprès du Bureau international ou est présentée auprès de l'Office de la partie contractante du titulaire à partir ou après cette date, sous réserve que ladite désignation postérieure soit inscrite au registre international.