

HIGHLIGHTS

www.wipo.int/madrid/fr

Septembre 2014 | N° 3/2014

TABLE DES MATIÈRES

UNION DE MADRID	2
Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid	
MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LE SYSTÈME DE MADRID	4
Atelier de formation sur le fonctionnement du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques à l'intention des offices nationaux	
Séminaire sur le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques	
SYSTÈME DE MADRID : QUELQUES CONSEILS	4
Communications non sollicitées reçues par des utilisateurs du système de Madrid exigeant le paiement d'émoluments et de taxes : conseils et exemples de factures mensongères	
INFORMATIONS UTILES	7
Nouvelle méthode d'examen par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques et dessins ou modèles) (OHMI) lorsque l'Union européenne (UE) est une partie contractante désignée	
Carte des pays de l'Union de Madrid	
CONTACTEZ-NOUS	9

Madrid Highlights est une publication trimestrielle de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à l'intention des utilisateurs du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (système de Madrid). Vos observations, suggestions et questions ainsi que vos demandes d'information concernant les abonnements peuvent être envoyées à l'adresse madrid.highlights@wipo.int

UNION DE MADRID

GRUPE DE TRAVAIL SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID

La douzième session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques se tiendra à Genève du 20 au 24 octobre 2014.

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a élaboré quatre documents qui seront débattus par le groupe de travail et qui s'inscrivent dans le cadre de la procédure en cours dans le but de rendre le système de Madrid plus convivial. Ces documents peuvent être consultés sur le site Web de l'OMPI à l'adresse :

http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=32427.

1. Propositions de modification du Règlement d'exécution commun ([MM/LD/WG/12/2](#))

Ce document contient des propositions de modification de diverses règles du règlement commun concernant notamment les perturbations dans les communications adressées par voie électronique, la description volontaire de la marque, le remplacement et les désignations postérieures.

a) Perturbations dans les communications adressées par voie électronique

La règle 5 du Règlement d'exécution commun prévoit des moyens de recours dans le cas où le titulaire ou un Office n'a pas observé les délais d'envoi de communications adressées à l'OMPI et expédiées par voie électronique pour raison de force majeure (guerre, grève, calamité naturelle, etc.).

Il est proposé de modifier la règle 5 afin de prévoir des moyens de recours lorsque le déposant, le titulaire, le mandataire ou un Office ne respecte pas un délai pour une communication adressée à l'OMPI et envoyée par un moyen électronique (par exemple : courrier électronique, télécopie, formulaires électroniques).

b) Description volontaire de la marque

La règle 9 ne permet pas à un déposant d'inclure une description de la marque (par exemple : "*Cette marque se compose du dessin d'un fer à cheval*") dans la demande internationale si la demande de base ou l'enregistrement de base ne contient pas cette description.

Il est proposé de modifier la règle 9 de manière à permettre l'inclusion d'une description de la marque dans la demande internationale, que cette description figure ou non dans la demande de base ou l'enregistrement de base. L'inclusion de cette description volontaire permettrait au déposant d'éviter d'éventuels refus provisoires par les parties contractantes désignées qui exigent une description des marques lorsque celles-ci ne sont pas considérées comme des marques en caractères standard.

c) Remplacement

Le remplacement est un mécanisme dont le but est de rendre plus efficaces l'utilisation du système de Madrid et la gestion centralisée des portefeuilles de marques, les enregistrements internationaux étant réputés, dans certaines conditions, avoir remplacé des enregistrements nationaux ou régionaux dans des parties contractantes désignées. La règle 21 du Règlement d'exécution commun stipule que les Offices qui ont pris note du remplacement sont tenus de notifier directement ce fait à l'Office concerné.

Il est proposé de modifier la règle 21 de manière à autoriser la présentation de demandes aux Offices concernés par l'intermédiaire de l'OMPI. La modification proposée consisterait

dans la mise en place d'une procédure simplifiée et augmenterait le volume d'informations disponibles dans le registre international, ce qui rendrait le système de Madrid plus convivial.

d) *Désignations postérieures*

Il est proposé d'apporter deux modifications à la règle 24 :

- i) Préciser que l'examen des désignations postérieures effectué par le Bureau international nécessite l'examen de la liste de produits et services; et
- ii) Limiter l'abandon de la désignation postérieure à la partie contractante désignée concernée lorsqu'une irrégularité relative à une déclaration d'intention d'utiliser la marque n'est pas corrigée.

2. Proposition relative à l'introduction de l'inscription de la division ou de la fusion concernant un enregistrement international ([MM/LD/WG/12/3](#))

Ce document présente des propositions détaillées pour l'introduction de l'inscription au registre international de la division ou de la fusion d'un enregistrement international. Il contient des informations concernant la procédure d'inscription d'une division au registre international et l'incidence sur les coûts et la charge de travail pour l'OMPI et les Offices concernés.

3. Proposition de gel de l'application des articles 6.2), 3) et 4) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole y relatif ([MM/LD/WG/12/4](#))

Ce document analyse tous les aspects du gel de la dépendance des enregistrements internationaux par rapport à la marque de base. Plus précisément, il fournit des informations sur les effets de la dépendance des enregistrements internationaux par rapport à la marque de base et sur les considérations constitutionnelles en ce qui concerne la possibilité de gel de l'application d'une disposition d'un traité.

4. Remplacement ([MM/LD/WG/12/5](#))

Ce document repose sur les renseignements communiqués par des parties contractantes en réponse à un questionnaire de décembre 2013 sur leurs pratiques concernant les procédures de remplacement et sur la manière dont les parties contractantes ont mis en œuvre et appliquent les dispositions applicables des traités relatifs au système de Madrid (voir les annexes I et II de ce document).

Les conclusions tirées du questionnaire révèlent qu'il continue d'exister des divergences d'interprétation, de procédures et de pratiques quant à la mise en œuvre du remplacement en vertu des articles 4*bis* des traités et de la règle 21 du Règlement d'exécution commun. Ces conclusions montrent les différentes interprétations des principaux éléments du remplacement, à savoir :

- a) la date à laquelle le remplacement prend effet,
- b) le moment où la demande visée à l'article 4*bis*.2) peut être déposée auprès de l'office,
- c) les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional, et
- d) les conséquences du remplacement sur l'enregistrement national ou régional.

Table ronde du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid

La Table ronde du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid aura lieu au cours de la douzième session du groupe de travail, les 23 et 24 octobre 2014. Cette table ronde fournit aux Offices des parties contractantes, aux organisations intergouvernementales, aux organisations non gouvernementales et à l'OMPI l'occasion d'échanger des expériences et de débattre de manière informelle des questions de nature juridique, opérationnelle et informatique afférentes au système de Madrid.

MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LE SYSTÈME DE MADRID

ATELIER DE FORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES À L'INTENTION DES OFFICES NATIONAUX

Depuis 2012, l'OMPI organise régulièrement un atelier spécial de formation sur le système de Madrid à l'intention des Offices nationaux.

Cet atelier est surtout destiné aux nouvelles parties contractantes au Protocole de Madrid, aux pays en développement et aux pays les moins avancés (PMA).

L'objectif de cet atelier est de dispenser une formation particulière aux Offices, axée sur leur rôle au sein du système, et de leur transmettre des connaissances approfondies sur la communication avec l'OMPI, notamment sur nos nouveaux outils informatiques et bases de données.

Le prochain atelier de formation, qui sera annoncé ultérieurement, aura lieu à Genève du 5 au 7 novembre 2014.

SÉMINAIRE SUR LE SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Depuis 1996, l'OMPI organise à son siège de deux à trois séminaires de formation intensive par an, destinés à des utilisateurs désireux de renforcer leur connaissance des procédures et des aspects opérationnels du système de Madrid. Le programme de chaque séminaire est destiné à faire le point sur l'évolution du système et permet à un ensemble d'experts de l'OMPI, d'offices des parties contractantes et de spécialistes des marques du secteur privé d'échanger des connaissances et leur propre expérience avec les participants. Les utilisateurs peuvent également consulter les experts en privé pour leur exposer leur cas particulier.

Le deuxième séminaire de cette année est prévu les 20 et 21 novembre 2014. Des informations détaillées concernant cet événement, et notamment son programme et une interface d'inscription en ligne, seront disponibles prochainement sur le site Web du système de Madrid, à l'adresse : <http://www.wipo.int/madrid/fr/news/>.

Les abonnés au bulletin électronique du système de Madrid <http://www.wipo.int/lists/subscribe/madrid-fr> seront automatiquement avisés de cet événement.

SYSTÈME DE MADRID : QUELQUES CONSEILS

COMMUNICATIONS NON SOLLICITÉES REÇUES PAR DES UTILISATEURS DU SYSTÈME DE MADRID EXIGEANT LE PAIEMENT D'ÉMOLUMENTS ET DE TAXES : CONSEILS ET EXEMPLES DE FACTURES MENSONGÈRES

Comme indiqué dans le premier numéro de Madrid Highlights paru en 2013, [Madrid Highlights, Issue No. 1 of 2013](#), il a été porté à l'attention de l'OMPI que de supposées sociétés privées envoient aux titulaires d'enregistrements internationaux au titre du système de Madrid des lettres les invitant à s'acquitter d'une taxe pour renouveler leurs enregistrements internationaux, les enregistrer dans des annuaires professionnels ou les publier dans des revues dites officielles, ou offrant des services similaires à ceux que fournit l'OMPI.

Tous les enregistrements internationaux de marques et les inscriptions connexes sont publiés dans la [Gazette OMPI des marques internationales](#), seule publication officielle du système de Madrid. Tous les [émoluments et taxes](#) exigibles en vertu du système de Madrid doivent être payés directement à l'OMPI en francs suisses (CHF) ou par l'intermédiaire de l'Office d'origine.

La base de données de l'OMPI sur les marques internationales, [ROMARIN](#), contient des informations concernant les demandes internationales, les enregistrements internationaux et les désignations postérieures. Cette base de données est actualisée tous les jours et est disponible gratuitement.

L'OMPI a informé les titulaires d'enregistrements internationaux de cette pratique frauduleuse dans son avis [n° 6/2010](#).

Cette mise en garde, ainsi qu'une liste non exhaustive d'exemples (page [Samples of misleading invoices](#)) de factures mensongères établie par l'OMPI, sont disponibles sur la page du système de Madrid intitulée "Key Resources/Fees" : <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/warning.html>. Les exemples sont cités par ordre de "nom de l'institution émettrice", "pays et ville d'origine" et "date de réception/délivrance".

En outre, l'OMPI, en collaboration avec certains offices des marques, a publié d'autres informations et exemples de factures mensongères sur son site Web à la page http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ip_position.html, pour éviter que les titulaires de marques ne soient escroqués.

S'agissant par exemple d'enregistrements de marques communautaires, les utilisateurs pourront aussi trouver pratique de consulter la page de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) <https://oami.europa.eu/ohimportal/fr/misleading-invoices>.

D'autres exemples sont cités sur le site Web de l'OHMI à l'adresse : https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/fees_and_payment/misleading_invoices/misleading-invoices_en.pdf.

Pour toute question concernant des factures que vous auriez reçues ou des exemples ne figurant pas sur la liste précitée, veuillez consulter votre représentant, votre office des marques, ou nous contacter par courrier électronique (intreg.mail@wipo.int) en joignant une copie du document suspect.

Voici quelques conseils pour repérer ces communications frauduleuses ou trompeuses, fondés sur des exemples concrets envoyés par des utilisateurs du système de Madrid.

Langue de travail

Les trois langues officielles/de travail du système de Madrid sont l'anglais, le français et l'espagnol. Si "l'avis" est rédigé dans une langue autre que l'une de ces trois langues, cela signifie que **les services offerts sont sans rapport avec l'OMPI**.

Mode de paiement

Ces communications trompeuses invitent souvent les titulaires d'enregistrements internationaux à effectuer un paiement en euros ou en dollars des États-Unis d'Amérique, par chèque et/ou par transfert monétaire/virement télégraphique, principalement vers des pays autres que la Suisse.

Toutes les factures de l'OMPI sont émises en francs suisses et doivent être acquittées **par l'un des moyens suivants** :

- prélèvement sur un **compte courant** ouvert auprès de l'OMPI :
Si vous effectuez de nombreuses transactions avec le Bureau international pour l'enregistrement international de marques, de dessins ou modèles industriels ou le dépôt de brevets dans le cadre du PCT, il est conseillé d'ouvrir un compte courant. Veuillez vous reporter aux "Conditions relatives à l'ouverture, à l'utilisation et à la clôture d'un compte courant auprès de l'OMPI" [[PDF](#)].
- virement sur le **compte bancaire de l'OMPI** :

IBAN n° : CH51 0483 5048 7080 8100 0
Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70
Swift/BIC : CRESCHZZ80A

- versement sur le **compte postal de l'OMPI** (uniquement en Europe).

Compte postal de l'OMPI
IBAN n° : CH03 0900 0000 1200 5000 8
Swift/BIC : POFICHBE

- **carte de crédit** à l'aide du service de paiement électronique de l'OMPI :

Le renouvellement électronique ([E-Renewal](#)) vous permet de renouveler votre enregistrement international en ligne.

Le paiement électronique ([E-Payment](#)) **ne peut être utilisé que pour acquitter des taxes et émoluments à la suite de l'envoi de lettres signalant des irrégularités ou d'autres communications de l'OMPI, concernant des demandes internationales ou des enregistrements internationaux.**

La page <http://www.wipo.int/about-wipo/fr/finance/madrid.html> donne des précisions sur le paiement des émoluments et taxes dans le système de Madrid.

Si la "notification" invite le titulaire d'un enregistrement international à effectuer un paiement dans une monnaie autre que le franc suisse, cela signifie aussi que **les services offerts sont sans rapport avec l'OMPI.**

Coordonnées

Siège de l'OMPI : 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20, Suisse.
(L'OMPI possède aussi des bureaux extérieurs au Brésil, en Chine, au Japon, à New York et à Singapour, mais tout paiement doit être effectué sur les comptes de l'OMPI en Suisse – voir les remarques ci-dessus).

Site Web : <http://www.wipo.int/>.

Logo

Certaines de ces sociétés utilisent des signes similaires au logo ou au nom de l'OMPI afin de tromper le public quant à leur origine.

Les logos suivants, par exemple, sont sans rapport avec l'OMPI et le système de Madrid :



Les logos officiels de l'OMPI sont les suivants :



Si vous recevez un courrier porteur d'autres logos trompeurs, n'hésitez pas à nous contacter : intreg.mail@wipo.int.

INFORMATIONS UTILES

NOUVELLE PRATIQUE D'EXAMEN PAR L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES ET DESSINS OU MODÈLES) (OHMI) LORSQUE L'UNION EUROPÉENNE (UE) EST UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE

À dater du 1^{er} octobre 2014, l'OHMI commencera d'examiner la présence de termes imprécis dans l'indication des produits et des services. Cette nouvelle pratique s'appliquera aux enregistrements internationaux pour lesquels l'UE a été désignée (soit dans une demande internationale, soit dans une désignation postérieure) et qui sont notifiés à l'OHMI à cette date ou après.

Ce changement permettra à l'OHMI d'aligner sa pratique sur celle des offices nationaux et régionaux de propriété intellectuelle de l'UE, tel que cela a été défini précédemment dans la Communication commune de l'OHMI sur l'application de l'arrêt IP Translator du 20 février 2014, disponible sur le site Web de l'OHMI à l'adresse suivante :

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohi_m/who_we_are/common_communication/common_communication1_en.pdf).

En conséquence, si l'OHMI estime qu'un terme a une acception trop large ou trop vague et manque de clarté et de précision, il peut émettre une notification de refus provisoire à l'encontre de cet enregistrement international.

L'OHMI estime que les 11 indications suivantes d'intitulés de classe sont trop larges ou trop vagues :

- Classe 6 : Produits métalliques non compris dans d'autres classes
- Classe 7 : Machines et machines-outils
- Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
- Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières [papier et carton], non compris dans d'autres classes
- Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes [caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica]
- Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes
- Classe 20 : Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques
- Classe 37 : Réparation
- Classe 37 : Services d'installation
- Classe 40 : Traitement de matériaux.
- Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

Ce changement n'a pas d'incidence sur la pratique de l'OMPI, qui accepte tous les termes cités dans tous les intitulés de classes.

Pour éviter un refus provisoire de protection de votre enregistrement international de la part de l'OHMI, vous devez faire en sorte que la liste des produits et services mentionnée dans votre demande internationale, pour les besoins de la désignation par l'UE, ne contienne aucune des indications précitées. Vous pouvez demander à cet effet, par exemple, de restreindre la liste de produits et services destinés à l'Union européenne dans la demande internationale ou la désignation postérieure. Le titulaire, après avoir reçu un refus provisoire de la part de l'OHMI, peut aussi demander une limitation (formulaire MM6) directement à l'OMPI.

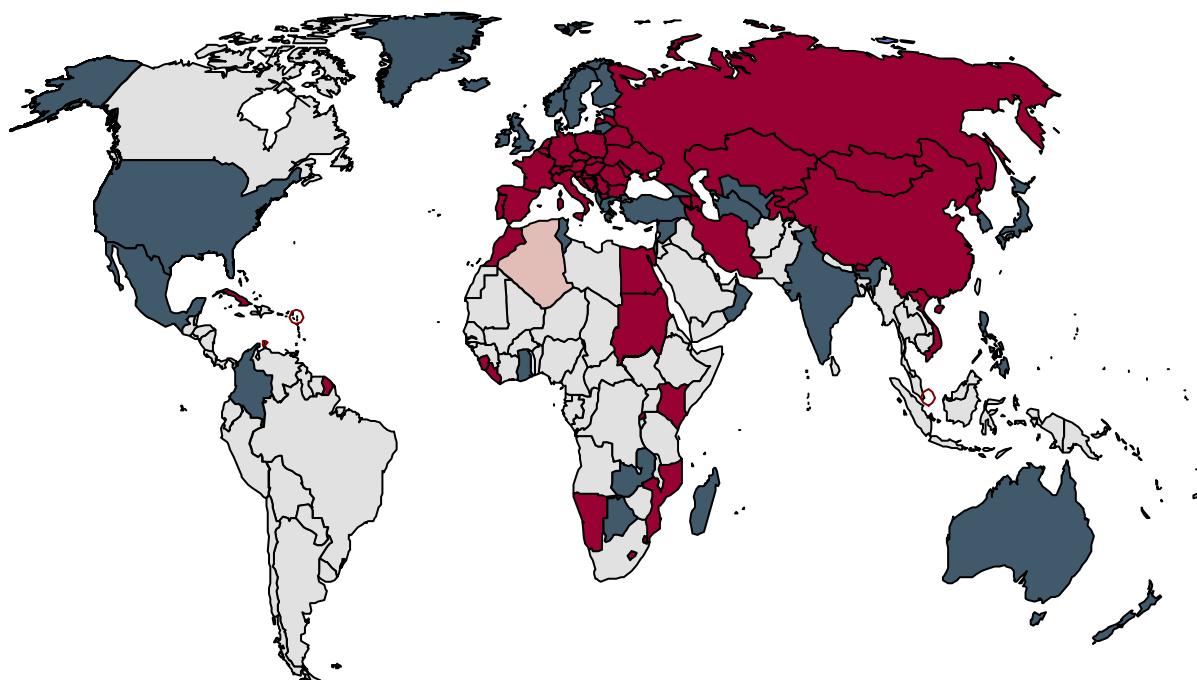
Pour de plus amples informations concernant ce changement de pratique et sur les cas où l'OHMI suggère des formulations différentes de ces 11 indications, ou de certaines d'entre elles, veuillez consulter la page suivante du site Web de l'OHMI :

<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/change-in-examination-of-international-registrations-designated-in-the-eu>.

Ces informations figurent également sur le site Web du système de Madrid :

http://www.wipo.int/madrid/fr/members/ipoffices_info.html.

CARTE DES PAYS DE L'UNION DE MADRID



1	Arrangement uniquement
37	Protocole uniquement (y compris l'UE)
54	Arrangement et protocole
92	Membres

CONTACTEZ-NOUS :

Demandes d'informations générales :
Service à la clientèle du système de Madrid +41 22 338 8686.
Adresse électronique : intreg.mail@wipo.int

Ligne téléphonique ouverte de 9 heures à 18 heures, heure de l'Europe centrale (de 3 heures à 11 heures, heure de l'Est des États-Unis d'Amérique).

Demandes d'extraits :
Groupe des archives clients : +41 22 338 8484. Adresse électronique : madrid.records@wipo.int

Demandes particulières : consultez nos équipes, en fonction de votre office d'origine/pays de résidence.

Équipe 1 :madrid.team1@wipo.int

tél. : +41 22 338 750 1

Équipe 2 :madrid.team2@wipo.int

tél. : +41 22 338 750 2

Équipe 3 :madrid.team3@wipo.int

tél. : +41 22 338 750 3

AG	Antigua-et-Barbuda
AM	Arménie
BG	Bulgarie
BQ	Bonaire, Saint-Eustache et Saba
CH	Suisse
CO	Colombie
CU	Cuba
CW	Curaçao
CZ	République tchèque
DZ	Algérie
EG	Égypte
EM	Union européenne
ES	Espagne
FR	France
HU	Hongrie
KP	République démocratique de Corée
LI	Liechtenstein
MA	Maroc
MC	Monaco
MD	République de Moldova
MG	Madagascar
MK	Ex-République yougoslave de Macédoine
MN	Mongolie
MX	Mexique
MZ	Mozambique
PL	Pologne
PT	Portugal
RO	Roumanie
ST	Sao Tomé-et-Principe
SX	Saint-Martin
SY	République arabe syrienne
TU	Tunisie

AL	Albanie
AT	Australie
AZ	Azerbaïdjan
BA	Bosnie-Herzégovine
BX	Benelux
BY	Biélarus
DE	Allemagne
EE	Estonie
GE	Géorgie
GH	Ghana
HR	Croatie
IN	Inde
IR	Iran (République islamique d')
IT	Italie
KG	Kirghizistan
KZ	Kazakhstan
LR	Libéria
LS	Lesotho
LT	Lituanie
LV	Lettonie
ME	Monténégro
NA	Namibie
RS	Serbie
RU	Fédération de Russie
SD	Soudan
SI	Slovénie
SK	Slovaquie
SL	Sierra Leone
SM	Saint-Marin
SZ	Swaziland
TJ	Tadjikistan
TM	Turkménistan
UA	Ukraine
UZ	Ouzbékistan
ZM	Zambie

AU	Australie
BH	Bahreïn
BT	Bhoutan
BW	Botswana
CN	Chine
CY	Chypre
DK	Danemark
FI	Finlande
GB	Royaume-Uni
GR	Grèce
IE	Irlande
IL	Israël
IS	Islande
JP	Japon
KE	Kenya
KR	République de Corée
NZ	Nouvelle-Zélande
NO	Norvège
OM	Oman
PH	Philippines
RW	Rwanda
SE	Suède
SG	Singapour
TR	Turquie
US	États-Unis d'Amérique
VN	Viet Nam

AVERTISSEMENT : le présent document peut être copié, réimprimé, diffusé et adapté à des fins non lucratives. Une mention de droit d'auteur doit être indiquée de la manière suivante : Copyright © 2013 by WIPO. Pour toute autre demande d'autorisation spéciale concernant des utilisations exclues, veuillez adresser votre demande à intreg.mail@wipo.int