

Le 9 janvier 2014

JORF n°10 du 13 janvier 2004

Texte n°2

DECRET

Décret n° 2004-41 du 6 janvier 2004 portant publication du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (1)

NOR: MAEJ0330116D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 97-741 du 2 juillet 1997 autorisant l'approbation d'un protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 75-762 du 6 août 1975 portant publication de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, de l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisés à Stockholm le 14 juillet 1967, et de l'acte additionnel à l'arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits, fait à Stockholm le 14 juillet 1967,

Décète :

Article 1

Le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

P R O T O C O L E

RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Liste des articles du protocole

Article 1er :

Appartenance à l'Union de Madrid.

Article 2 :

Obtention de la protection par l'enregistrement international.

Article 3 :

Demande internationale.

Article 3 bis :

Effet territorial.

Article 3 ter :

Requête en « extension territoriale ».

Article 4 :

Effets de l'enregistrement international.

Article 4 bis :

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

Article 5 :

Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de certaines Parties contractantes.

Article 5 bis :

Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque.

Article 5 ter :

Copie des mentions figurant au registre international ; recherches d'antériorité ; extraits du registre international.

Article 6 :

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

Article 7 :

Renouvellement de l'enregistrement international.

Article 8 :

Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international.

Article 9 :

Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international.

Article 9 bis :

Certaines inscriptions concernant un enregistrement international.

Article 9 ter :

Taxes pour certaines inscriptions.

Article 9 quater :

Office commun de plusieurs Etats contractants.

Article 9

quinquies :

Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales.

Article 9 sexies :

Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm).

Article 10 :

Assemblée.

Article 11 :

Bureau international.

Article 12 :

Finances.

Article 13 :

Modification de certains articles du Protocole.

Article 14 :

Modalités pour devenir Partie au Protocole ; entrée en vigueur.

Article 15 :

Dénonciation.

Article 16 :

Signature ; langues ; fonctions de dépositaire.

Article 1er

Appartenance à l'Union de Madrid

Les Etats Parties au présent Protocole (dénommés ci-après « les Etats contractants »), même s'ils ne sont pas parties à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979 (ci-après dénommé « l'Arrangement de Madrid [Stockholm] »), et les organisations visées à l'article 14-1 (b) qui sont Parties au présent Protocole (dénommées ci-après « les organisations contractantes ») sont membres de la même Union dont sont membres les pays qui sont Parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le présent Protocole, l'expression « parties contractantes » désigne aussi bien les Etats contractants que les organisations contractantes.

Article 2

Obtention de la protection par l'enregistrement international

1. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante, ou lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre de l'Office d'une partie contractante, la personne qui est le déposant de cette demande (ci-après dénommée « la demande de base ») ou le titulaire de cet enregistrement (ci-après dénommé « l'enregistrement de base ») peut, sous réserve des dispositions du présent Protocole, s'assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement « l'enregistrement international », « le registre international », « le Bureau international » et « l'Organisation »), sous réserve que :

i) Lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'un Etat contractant ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le

déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit Etat contractant ;

ii) Lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'une organisation contractante ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d'un Etat membre de cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contractante.

2. La demande d'enregistrement international (dénommée ci-après « la demande internationale ») doit être déposée auprès du Bureau international par l'intermédiaire de l'Office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué (ci-après dénommé « l'Office d'origine »), selon le cas.

3. Dans le présent Protocole, le terme « Office » ou « Office d'une partie contractante » désigne l'office qui est chargé, pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement des marques, et le terme « marques » désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services.

4. Dans le présent Protocole, on entend par « territoire d'une Partie contractante », lorsque la partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale.

Article 3

Demande internationale

1. Toute demande internationale faite en vertu du présent Protocole devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution. L'Office d'origine certifiera que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. En outre, ledit Office indiquera :

i) Dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande ;

ii) Dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement ainsi que la date et le numéro de la demande dont est issu l'enregistrement de base.

L'Office d'origine indiquera également la date de la demande internationale.

2. Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera

en liaison avec l'Office d'origine. En cas de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant.

3. Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu :

i) De le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée ;

ii) De joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international ; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution.

4. Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 2. L'enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reçue dans ce délai, l'enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande internationale a été reçue par le Bureau international. Le Bureau international notifiera sans retard l'enregistrement international aux Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications contenues dans la demande internationale.

5. En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque Office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10 (ci-après dénommée « l'Assemblée »). Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international.

Article 3 bis

Effet territorial

La protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à une partie contractante qu'à la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l'égard d'une Partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.

Article 3 ter

Requête en « extension territoriale »

1. Toute requête en extension à une partie contractante de la protection résultant de l'enregistrement international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande internationale.

2. Une requête en extension territoriale peut aussi être faite postérieurement à l'enregistrement international. Une telle requête devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution. Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau international, qui notifiera sans retard cette inscription à l'Office ou aux Offices intéressés.

Cette inscription sera publiée dans la gazette périodique du Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite au registre international ; elle cessera d'être valable à l'échéance de l'enregistrement international auquel elle se rapporte.

Article 4

Effets de l'enregistrement international

1. a) A partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des articles 3 et 3 ter, la protection de la marque dans chacune des Parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette Partie contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5-1 et 2 ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de cette partie contractante.

b) L'indication des classes de produits et de services prévue à l'article 3 ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.

2. Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues à la lettre D dudit article.

Article 4 bis

Remplacement d'un enregistrement national ou régional

par un enregistrement international

1. Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux enregistrements sont inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que :

i) La protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante selon l'article 3 ter (1 ou 2) ;

ii) Tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient également énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de ladite partie contractante ;

iii) L'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregistrement national ou régional.

2. L'Office visé à l'alinéa 1 est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement international.

Article 5

Refus et invalidation des effets de l'enregistrement

international à l'égard de certaines parties contractantes

1. Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'Office d'une Partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension à cette partie contractante, selon l'article 3 ter (1 ou 2), de la protection résultant d'un enregistrement international aura la faculté de déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services.

2. a) Tout office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international, avec l'indication de tous les motifs, dans le délai prévu par la loi applicable à cet Office et au plus tard, sous réserve des sous-alinéas b et c, avant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension visée à l'alinéa 1 a été envoyée à cet Office par le Bureau international.

b) Nonobstant le sous-alinéa a, toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Protocole, le délai d'un an visé au sous-alinéa a est remplacé par dix-huit mois.

c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de dix-huit mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de dix-huit mois, mais seulement si :

i) Il a, avant l'expiration du délai de dix-huit mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de dix-huit mois, et que

ii) La notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition ; si le délai d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition.

d) Toute déclaration selon les sous-alinéas b ou c peut être faite dans les instruments visés à l'article 14-2 et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé « le Directeur général »), ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.

e) A l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent

Protocole, l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a à d. Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée.

3. Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire de l'enregistrement international un des exemplaires de la notification de refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été directement déposée par lui auprès de l'Office qui a notifié son refus. Lorsque le Bureau international aura reçu une information selon l'alinéa 2 (c, i), il transmettra sans retard ladite information au titulaire de l'enregistrement international.

4. Les motifs de refus d'une marque seront communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.

5. Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international, à l'égard d'un enregistrement international donné, un refus, provisoire ou définitif, conformément aux alinéas 1 et 2, perdra, à l'égard de cet enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa 1.

6. L'invalidation, par les autorités compétentes d'une Partie contractante, des effets, sur le territoire de cette Partie contractante, d'un enregistrement international ne pourra être prononcée sans que le titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. L'invalidation sera notifiée au Bureau international.

Article 5 bis

Pièces justificatives de la légitimité d'usage

de certains éléments de la marque

Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées par les Offices des parties contractantes, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l'Office d'origine.

Article 5 ter

Copie des mentions figurant au registre international ;

recherches d'antériorité ; extraits du registre international

1. Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant le paiement d'une taxe fixée par le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre international relativement à une marque déterminée.

2. Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements

internationaux.

3. Les extraits du registre international demandés en vue de leur production dans une des parties contractantes seront dispensés de toute légalisation.

Article 6

Durée de validité de l'enregistrement international ;

dépendance et indépendance de l'enregistrement international

1. L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.

2. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.

3. La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international. Il en sera de même si :

i) Un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,

ii) Une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement de base, ou

iii) Une opposition à la demande de base

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

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

Article 7

Renouvellement de l'enregistrement international

1. Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de l'expiration de la période précédente par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve de l'article 8-7, des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à l'article 8-2.

2. Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à l'enregistrement international en son dernier état.

3. Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officiel, la date exacte de cette expiration.

4. Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international.

Article 8

Taxes pour la demande internationale

et l'enregistrement international

1. L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement international à l'occasion du dépôt de la demande internationale ou à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international.

2. L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un émolument international qui comprendra, sous réserve des dispositions de l'alinéa 7 a :

i) Un émolument de base ;

ii) Un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque ;

iii) Un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à l'article 3 ter.

3. Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2 (ii) pourra être réglé dans un délai fixé par le règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement international. Si, à l'expiration dudit délai, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande internationale sera considérée comme abandonnée.

4. Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception des recettes provenant des émoluments visés à l'alinéa 2 (ii et iii), sera réparti à parts égales entre les parties contractantes par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l'exécution du présent Protocole.

5. Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2 (ii) seront réparties, à l'expiration de chaque année, entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacune d'elles durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les Parties contractantes qui procèdent à un examen, d'un coefficient qui sera déterminé par le règlement d'exécution.

6. Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2 (iii) seront réparties selon les mêmes règles que celles qui sont prévues à l'alinéa 5.

7. a) Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3 ter, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments, une taxe (ci-après dénommée « la taxe individuelle ») dont le montant est indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié dans des déclarations ultérieures, mais qui ne peut pas être supérieur à un montant équivalant au montant, après déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l'Office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enregistrement pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement de la marque dans le registre dudit Office. Lorsqu'une telle taxe individuelle doit être payée :

i) Aucun émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2 (ii) ne sera dû si uniquement des parties contractantes qui ont fait une déclaration selon le présent sous-alinéa sont mentionnées selon l'article 3 ter, et

ii) Aucun complément d'émoluments visés à l'article 2 (iii) ne sera dû à l'égard de toute partie contractante qui a fait une déclaration selon le présent sous-alinéa.

b) Toute déclaration selon le sous-alinéa a peut être faite dans les instruments visés à l'article 14-2 et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.

Article 9

Inscription d'un changement de titulaire

de l'enregistrement international

A la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enregistrement international,

ou à la requête d'un Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement a effet et à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'article 2-1, est habilitée à déposer des demandes internationales.

Article 9 bis

Certaines inscriptions concernant

un enregistrement international

Le Bureau international inscrira au registre international :

- i) Toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement international,
- ii) La constitution d'un mandataire du titulaire de l'enregistrement international et toute autre donnée pertinente concernant un tel mandataire,
- iii) Toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes, des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international,
- iv) Toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistrement international à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes,
- v) Toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international.

Article 9 ter

Taxes pour certaines inscriptions

Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article 9 bis peut donner lieu au paiement d'une taxe.

Article 9 quater

Office commun de plusieurs Etats contractants

1. Si plusieurs Etats contractants conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au Directeur général :

- i) Qu'un Office commun se substituera à l'Office national de chacun d'eux, et
- ii) Que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul Etat pour l'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article ainsi que des dispositions des articles 9 quinquies et 9 sexies.

2. Cette notification ne prendra effet que trois mois après la date de la communication qui

en sera faite par le Directeur général aux autres Parties contractantes.

Article 9 quinquies

Transformation d'un enregistrement international

en demandes nationales ou régionales

Lorsque, au cas où l'enregistrement international est radié à la requête de l'Office d'origine en vertu de l'article 6-4, à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande d'enregistrement de la même marque auprès de l'Office de l'une des parties contractantes sur le territoire desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3-4 ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3 ter (2) et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité, ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve :

- i) Que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié,
- ii) Que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la Partie contractante intéressée, et
- iii) Que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

Article 9 sexies

Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)

1. Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l'Office d'origine est l'Office d'un Etat qui est Partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les dispositions du présent Protocole n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre Etat qui est également partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).

2. L'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger l'alinéa 1, ou restreindre la portée de l'alinéa 1, après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au présent Protocole. Seuls les Etats qui sont parties audit Arrangement et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de l'Assemblée.

Article 10

Assemblée

1. a) Les parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les pays parties

à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).

b) Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l'a désignée, à l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui sont à la charge de l'Union.

2. l'Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l'Arrangement de Madrid (Stockholm) :

i) Traite de toutes les questions concernant l'application du présent Protocole ;

ii) Donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du présent Protocole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas parties au présent Protocole ;

iii) Adopte et modifie les dispositions du règlement d'exécution qui concernent l'application du présent Protocole ;

iv) S'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique le présent Protocole.

3. a) Chaque partie contractante dispose d'une voix dans l'Assemblée. Sur les questions qui concernent uniquement les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les parties contractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n'ont pas le droit de vote, tandis que, sur les questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.

b) La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.

c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b, si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions des articles 5-2 e, 9 sexies -2, 12 et 13-2, les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul membre de l'Assemblée et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

4. En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires conformément à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), l'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur les questions qu'il est proposé d'inclure dans l'ordre du jour de la session. L'ordre du jour d'une telle session extraordinaire est préparé par le Directeur général.

Article 11

Bureau international

1. Les tâches relatives à l'enregistrement international selon le présent Protocole ainsi que les autres tâches administratives concernant le présent Protocole sont assurées par le Bureau international.

2. a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision du présent Protocole.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation desdites conférences de révision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans lesdites conférences de révision.

3. Le Bureau international exécute toutes autres tâches concernant le présent Protocole qui lui sont attribuées.

Article 12

Finances

En ce qui concerne les Parties contractantes, les finances de l'Union sont régies par les mêmes dispositions que celles qui figurent à l'article 12 de l'Arrangement de Madrid (Stockholm), étant entendu que tout renvoi à l'article 8 dudit Arrangement est considéré comme un renvoi à l'article 8 du présent Protocole. En outre, aux fins de l'article 12-6 b dudit Arrangement, les organisations contractantes sont, sous réserve d'une décision unanime contraire de l'Assemblée, considérées comme appartenant à la classe de contribution I (un) selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 13

Modification de certains articles du protocole

1. Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées par toute partie contractante ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2. Toute modification des articles visés à l'alinéa 1 est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 10 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3. Toute modification des articles visés à l'alinéa 1 entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats et des organisations intergouvernementales qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les Etats et organisations intergouvernementales qui sont des parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.

Article 14

Modalités pour devenir Partie au Protocole ;

entrée en vigueur

1. a) Tout Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir Partie au présent Protocole.

b) En outre, toute organisation intergouvernementale peut également devenir partie au présent Protocole lorsque les conditions suivantes sont remplies :

i) Au moins un des Etats membres de cette organisation est Partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

ii) Ladite organisation possède un Office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l'organisation, sous réserve qu'un tel Office ne fasse pas l'objet d'une notification en vertu de l'article 9 quater.

2. Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1 peut signer le présent Protocole. Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1 peut, s'il a signé le présent Protocole, déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou, s'il n'a pas signé le présent Protocole, déposer un instrument d'adhésion au présent Protocole.

3. Les instruments visés à l'alinéa 2 sont déposés auprès du Directeur général.

4. a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après le dépôt de quatre instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve qu'au moins un de ces instruments ait été déposé par un pays partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et qu'au moins un autre de ces instruments ait été déposé par un Etat non partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) ou par une des organisations visées à l'alinéa 1 b.

b) A l'égard de tout autre Etat ou organisation visé à l'alinéa 1, le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général.

5. Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1 peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole, ou de son instrument d'adhésion audit Protocole, déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension à son égard.

Article 15

Dénonciation

1. Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Directeur général.

3. La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

4. La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par une partie contractante avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard de cette partie contractante.

5. a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, le titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprès de l'Office dudit Etat ou ladite organisation, une demande d'enregistrement de la même marque, qui sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3-4 ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3 ter-2 et qui, si l'enregistrement bénéficiait de la priorité, bénéficiera de la même priorité, sous réserve :

i) Que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective,

ii) Que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, et

iii) Que ladite demande soit conforme à toute les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

b) Les dispositions du sous-alinéa a s'appliquent aussi à l'égard de toute marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans des parties contractantes autres que l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, et dont le titulaire, en raison, de la dénonciation, n'est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l'article 2-1.

Article 16

Signature ; langues ; fonctions de dépositaire

1. a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole et est déposé auprès du Directeur général lorsqu'il n'est plus ouvert à la signature à Madrid. Les textes dans les trois langues font également foi.
- b) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italienne, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.
2. Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu'au 31 décembre 1989.
3. Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de l'Espagne, des textes signés du présent Protocole à tous les Etats et organisations intergouvernementales qui peuvent devenir Parties du présent Protocole.
4. Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Directeur général notifie à tous les Etats et organisations internationales qui peuvent devenir parties ou sont parties au présent Protocole les signatures, les dépôts d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ainsi que l'entrée en vigueur du présent Protocole et de toute modification de celui-ci, toute notification et toute déclaration prévue dans le présent Protocole.

Fait à Paris, le 6 janvier 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin