Instructions administratives pour l'application du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

texte en vigueur le 1er février 2020

Liste des instructions

Première partie : ***Définitions***

Instruction 1 : Expressions abrégées

Deuxième partie : ***Formulaires***

Instruction 2 : Formulaires prescrits

Instruction 3 : Formulaires facultatifs

Instruction 4 : Publication des formulaires

Instruction 5 : Mise à disposition des formulaires

Troisième partie : ***Communications avec le Bureau international; Signature***

Instruction 6 : Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents sous un même pli

Instruction 7 : Signature

Instruction 8 : [Supprimé]

Instruction 9 : [Supprimé]

Instruction 10 : [Supprimé]

Instruction 11 : Communications électroniques; accusé et date de réception par le Bureau international d'une transmission électronique

Quatrième partie : Conditions relatives aux noms et adresses

Instruction 12 : Noms et adresses

Instruction 13 : Adresse pour la correspondance

Cinquième partie : Notification de refus provisoires

Instruction 14 : Date d'envoi d'une notification de refus provisoire

Instruction 15 : Contenu d'une notification de refus provisoire fondé sur une opposition

Sixième partie : Numérotation des enregistrements internationaux

Instruction 16 : Numérotation résultant d'une division ou d'un changement partiel de titulaire

Instruction 17 : Numérotation résultant de la fusion d'enregistrements internationaux

Instruction 18 : Numérotation résultant d'une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet

Septième partie : Paiement des émoluments et taxes

Instruction 19 : Modes de paiement

Première partie
Définitions

Instruction 1 :
Expressions abrégées

a) Au sens des présentes instructions administratives, il faut entendre par :

i) “règlement d’exécution”, le règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques;

ii) “règle”, une règle du règlement d’exécution.

b) Aux fins des présentes instructions administratives, une expression qui est visée à la règle 1 a le même sens que dans le règlement d’exécution.

Deuxième partie
Formulaires

Instruction 2 :
Formulaires prescrits

Pour toute procédure pour laquelle le règlement d’exécution prescrit l’utilisation d’un formulaire, le Bureau international établit ledit formulaire.

Instruction 3 :
Formulaires facultatifs

À l’égard des procédures prévues par le règlement d’exécution, autres que celles visées à l’instruction 2, le Bureau international peut établir des formulaires facultatifs.

Instruction 4 :
Publication des formulaires

Le Bureau international publie la liste complète de tous les formulaires prescrits et facultatifs, tels que visés aux instructions 2 et 3, sur le site Web de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Instruction 5 :
Mise à disposition des formulaires

Le Bureau international met à disposition tous les formulaires prescrits et facultatifs, tels que visés aux instructions 2 et 3, sur son site Internet.

Troisième partie
Communications avec le Bureau international; Signature

Instruction 6 :
Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents sous un même pli

a) Sous réserve de l'instruction 11.a), les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées par écrit au moyen d'une machine à écrire ou de toute autre machine et doivent être signées.

b) Si plusieurs documents sont envoyés sous un même pli, il y a lieu d'y joindre une liste permettant d'identifier chacun d'entre eux.

Instruction 7 :
Signature

Une signature doit être manuscrite, imprimée, dactylographiée ou apposée au moyen d'un timbre; elle peut être remplacée par l'apposition d'un sceau. En ce qui concerne les communications électroniques visées à l'instruction 11.a)i), une signature peut être remplacée par un mode d'identification convenu entre le Bureau international et l'Office concerné. S'agissant des communications électroniques visées à l'instruction 11.a)ii), une signature peut être remplacée par un mode d'identification à déterminer par le Bureau international.

Instruction 8 :
[Supprimé]

Instruction 9 :
[Supprimé]

Instruction 10 :
[Supprimé]

Instruction 11 :
Communications électroniques; accusé et date de réception par le Bureau international d'une transmission électronique

a) i) Si un Office le souhaite, les communications entre cet Office et le Bureau international, y compris la présentation de la demande internationale, se feront par des moyens électroniques selon des modalités convenues entre le Bureau international et l'Office concerné.

ii) Les communications entre le Bureau international et les déposants et les titulaires peuvent être faites par des moyens électroniques, au moment et selon des modalités qui sont établis par le Bureau international, dont les prescriptions détaillées seront publiées sur le site Web de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

b) Le Bureau international informe, à bref délai et par transmission électronique, l'expéditeur de toute transmission électronique de la réception de cette transmission et, lorsque la transmission électronique reçue par le Bureau international est incomplète ou inutilisable pour toute autre raison, il en informe aussi l'expéditeur, pour autant que celui-ci puisse être identifié et joint.

c) Lorsqu'une communication est faite par des moyens électroniques et que, en raison du décalage horaire entre le lieu à partir duquel la communication est faite et Genève, la date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date à laquelle la communication complète a été reçue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l'autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international.

Quatrième partie
Conditions relatives aux noms et adresses

Instruction 12 :
Noms et adresses

a) Dans le cas d'une personne physique, le nom à indiquer est le nom de famille ou nom principal et le ou les prénoms ou noms secondaires de la personne physique.

b) Dans le cas d'une personne morale, le nom à indiquer est la dénomination officielle complète de la personne morale.

c) Lorsqu'un nom est en caractères autres que latins, ce nom doit être indiqué sous la forme d'une translittération en caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale. Dans le cas d'une personne morale dont le nom est en caractères autres que latins, cette translittération peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale.

d) Une adresse doit être libellée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide et doit au moins comprendre toutes les unités administratives pertinentes, jusque et y compris le numéro de la maison, s'il y en a un. En outre, un numéro de téléphone, une adresse électronique ainsi qu'une adresse différente pour la correspondance peuvent être indiqués.

Instruction 13 :
Adresse pour la correspondance

Lorsqu'il y a plusieurs déposants, plusieurs nouveaux propriétaires ou plusieurs preneurs de licence avec des adresses différentes, une adresse unique pour la correspondance doit être indiquée. Lorsqu'une telle adresse n'est pas indiquée, l'adresse pour la correspondance est l'adresse de la personne qui est nommée en premier.

Cinquième partie
Notification de refus provisoires

Instruction 14 :
Date d'envoi d'une notification de refus provisoire

Dans le cas d'une notification de refus provisoire expédiée par l'intermédiaire d'un service postal, le cachet de la poste fait foi. Si le cachet de la poste est illisible ou s'il fait défaut, le Bureau international traite la notification comme si elle avait été expédiée 20 jours avant la date à laquelle il l'a reçue. Toutefois, si la date d'expédition ainsi déterminée est antérieure à toute date de refus ou toute date d'envoi mentionnée dans la notification, le Bureau international considère cette notification comme ayant été expédiée à cette dernière date. Dans le cas d'une notification de refus expédiée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier, la date de l'expédition est déterminée par l'indication fournie par cette entreprise sur la base des données qu'elle a enregistrées concernant l'expédition.

Instruction 15 :
Contenu d'une notification de refus provisoire fondé sur une opposition

a) Une notification de refus provisoire fondé sur une opposition doit se confiner aux éléments visés à la règle 17.2) et 3). L'indication des motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, conformément à la règle 17.2)iv), doit, en plus de la déclaration selon laquelle le refus est fondé sur une opposition, énumérer de manière concise quels sont les motifs de l'opposition (par exemple, un conflit avec une marque antérieure ou avec un autre droit antérieur ou un défaut de caractère distinctif). Lorsque l'opposition est fondée sur un conflit avec un droit antérieur autre qu'une marque enregistrée ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, ce droit et, de préférence, le propriétaire de ce droit, doivent être identifiés de manière aussi concise que possible. La notification ne doit pas être accompagnée par un mémorandum ou par des pièces justificatives.

b) Tout document accompagnant la notification qui n'est pas sur papier libre de format A4 ou qui n'est pas approprié pour être numérisé, ainsi que toute pièce qui n'est pas de nature documentaire, tels que des échantillons ou des emballages, ne seront pas inscrits et le Bureau international en disposera.

Sixième partie
Numérotation des enregistrements internationaux

Instruction 16 :
Numérotation résultant d'une division ou d'un changement partiel de titulaire

a) L'enregistrement international distinct issu de l'inscription d'un changement partiel de titulaire ou d'une division porte le numéro, suivi d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a fait l'objet d'un changement de titulaire ou d'une division.

b) [Supprimé]

Instruction 17 :
Numérotation résultant de la fusion d'enregistrements internationaux

L'enregistrement international issu de la fusion d'enregistrements internationaux conformément à la règle 27*ter* porte le numéro, suivi, le cas échéant, d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a fait l'objet d'un changement de titulaire ou d'une division.

Instruction 18 :
Numérotation résultant d'une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet

L'enregistrement international distinct qui est inscrit au registre international conformément à la règle 27.4)e) porte le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de l'enregistrement dont une partie a été cédée ou transmise.

Septième partie
Paiement des émoluments et taxes

Instruction 19 :
Modes de paiement

Les émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international

i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international,

ii) par versement sur le compte postal suisse du Bureau international ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fin,

iii) par carte de crédit, lorsque, dans le cas d'une communication électronique visée à l'instruction 11, une interface électronique pour un paiement en ligne a été mise à disposition par le Bureau international.