



Le système de Madrid

Aline VUILLERMOT | ALICANTE | 06/05/2024



Financé par
l'Union européenne

Projet AfriPI, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre para L'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)



PLAN DE LA PRÉSENTATION

Le système de Madrid

- vue d'ensemble
- la procédure d'enregistrement
- les effets de l'enregistrement international
- autres particularités
- les procédures postérieures à l'enregistrement

L'EUIPO Office d'origine

L'EUIPO Office désigné

SYSTEME DE MADRID - VUE D'ENSEMBLE

Le système de Madrid permet d'étendre et de gérer la protection d'une marque nationale dans un ou plusieurs pays (aujourd'hui 114 membres couvrant 130 pays).

Ses objectifs

Faciliter l'obtention de la protection des marques

- Le système de Madrid offre une solution pratique et économique pour l'enregistrement et la gestion des marques dans le monde entier.
- Il permet de demander la protection d'une marque dans un maximum de 130 pays, sur la base d'un dépôt unique de demande, fait en une seule langue, et le paiement d'une seule série de taxes (en CHF).

Faciliter la gestion de la protection des marques

- Cet unique enregistrement peut alors être modifié, renouvelé ou étoffé (ajout de désignations postérieures) via un seul système centralisé.
- C'est le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève (Suisse) qui gère les marques internationales.

CADRE JURIDIQUE

Arrangement de Madrid: 1891

entrée en vigueur: 1892

dernière révision 1979

Protocole de Madrid: 1989

entrée en vigueur 01/12/1995

dernière révision en 2007

depuis le 31/10/2015, un seul Traité pour tous les membres

Règlement d'exécution commun

dernières modifications en vigueur 01/02/2019

Instructions administratives

dernières modifications en 2008

Lois et Règlements de chaque membre de l'Union de Madrid

SYSTEME DE MADRID - VUE D'ENSEMBLE

Pourquoi le protocole de Madrid ?

Le Protocole de Madrid (PM) a été adopté en 1989 à Madrid (opérationnel depuis le 1er avril 1996)

- pour permettre à des Organisations supranationales (comme l'Union Européenne ou l'OAPI) d'adhérer au système (contrairement à l'Arrangement qui ne permettait que l'adhésion d'États)
- pour faciliter l'adhésion au Système de Madrid des pays qui ne l'ont pas encore rejoint (USA, le Royaume-Uni, Japon, etc.) grâce à l'introduction de l'anglais en plus du français*.
- pour permettre de déposer une demande de marque internationale sur la base d'une demande de marque nationale (ou régionale) et pas seulement sur la base d'un enregistrement.
- dans le PM, les parties contractantes peuvent exiger plus de temps (délais de 18 mois et plus) pour envoyer un refus provisoire. (Ce délai était de 12 mois pour l'Arrangement).
- le système de taxes était différent selon les deux traités. Dans l'Arrangement, la taxe de désignation était toujours la même. Dans le PM, les parties contractantes ont la possibilité d'exiger des taxes individuelles.

SYSTEME DE MADRID - VUE D'ENSEMBLE

ARRANGEMENT – PROTOCOLE – UNION DE MADRID

L'expression « Union de Madrid » renvoie aux deux Traités conjointement : Arrangement de Madrid et Protocole de Madrid.

L'Union de Madrid est administrée par

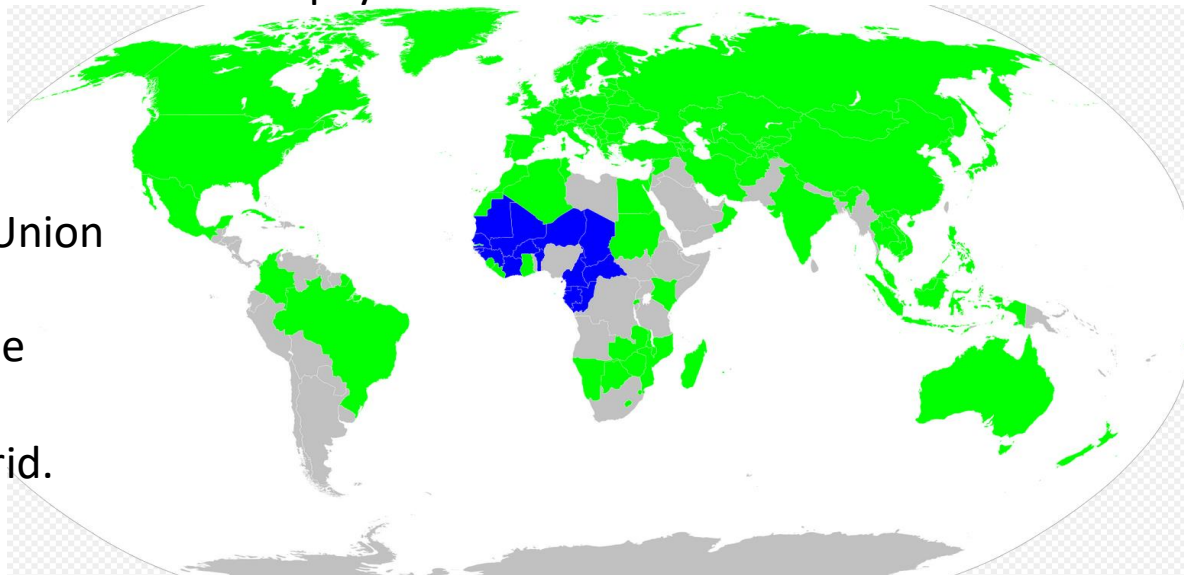
- L'assemblée
- Le bureau international

Depuis le 11 octobre 2016, les nouvelles parties contractantes ne peuvent pas ratifier le seul Arrangement ou y adhérer mais peuvent le faire simultanément pour l'Arrangement de Madrid et le Protocole.

SYSTEME DE MADRID - VUE D'ENSEMBLE

Dans l'actualité : 114 membres couvrant 130 pays

En vert: Pays membres de l'Union de Madrid
En bleu: pays membres d'une organisation internationale membre de l'Union de Madrid.

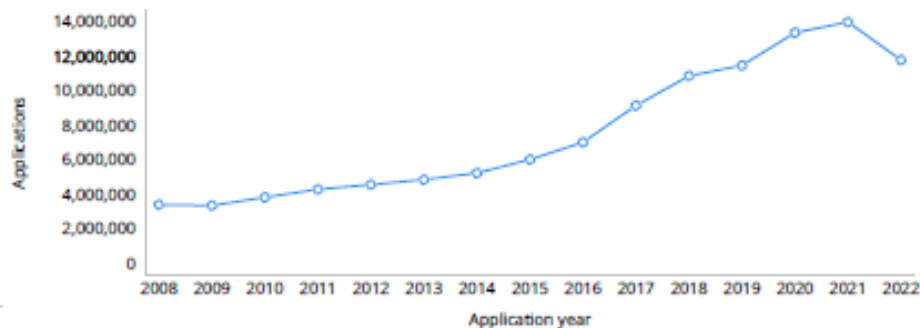
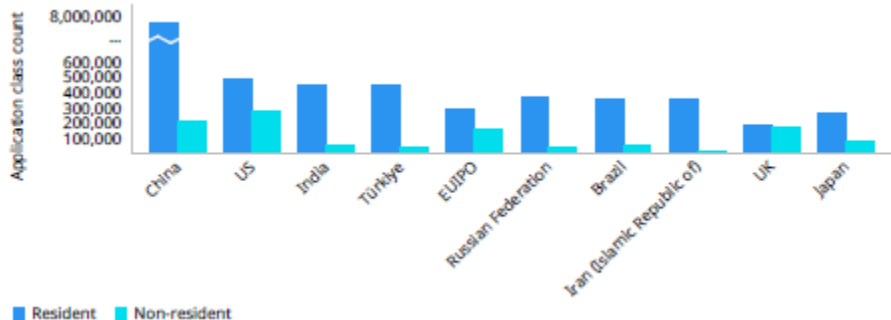


<https://www.wipo.int/fr/web/madrid-system/members/index>

SYSTEME DE MADRID - VUE D'ENSEMBLE

Indicateurs mondiaux relatifs à la propriété intellectuelle pour l'année 2023

Durant l'année 2022, environ 11,8 millions de demandes internationales ont été reçues



SYSTEME DE MADRID - VUE D'ENSEMBLE

Comparaison système national/ système international

Route nationale

(via les offices nationaux)

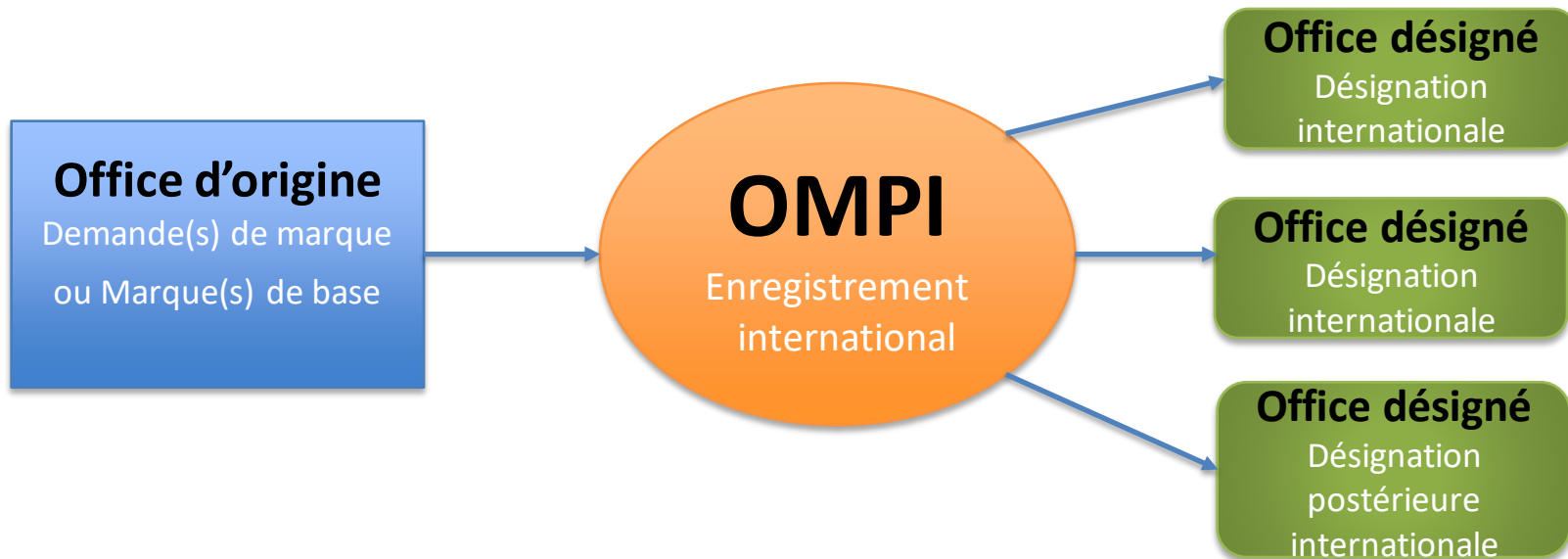
- Différentes procédures
- Différentes langues
- Taxes et émoluments pour chacun
- (monnaie locale)
- Enregistrements des modifications
→ plusieurs opérations
- Et généralement par le biais d'un agent local

Route internationale

(via l'office d'origine → OMPI)

- Une procédure
- Une langue
- Taxes et émoluments groupés (en Francs suisses)
- Enregistrement des modifications : une opération
- Agent local seulement en cas de refus provisoire

SYSTEME DE MADRID - VUE D'ENSEMBLE



SYSTEME DE MADRID - VUE D'ENSEMBLE

Principes de base du système de Madrid

- Une demande d'enregistrement international doit être fondée sur **une marque de base** (demande ou enregistrement national ou régional déposé auprès d'un office de la propriété industrielle national ou régional).
- Système fermé basé sur :
 - Relation requise entre le titulaire (d'origine ou acquis) et l'office d'origine:
 - Nationalité,
 - Domicile,
 - Établissement effectif et sérieux
 - Protection demandée seulement dans les États parties au Système de Madrid
- Enregistrement International **dépendant** de la marque de base pendant **5 ans**
 - Communication de cessation d'effet par l'Office d'origine.
 - Possibilité de transformation (prévue par le Protocole).
- Possibilité de présenter postérieurement de nouvelles désignations

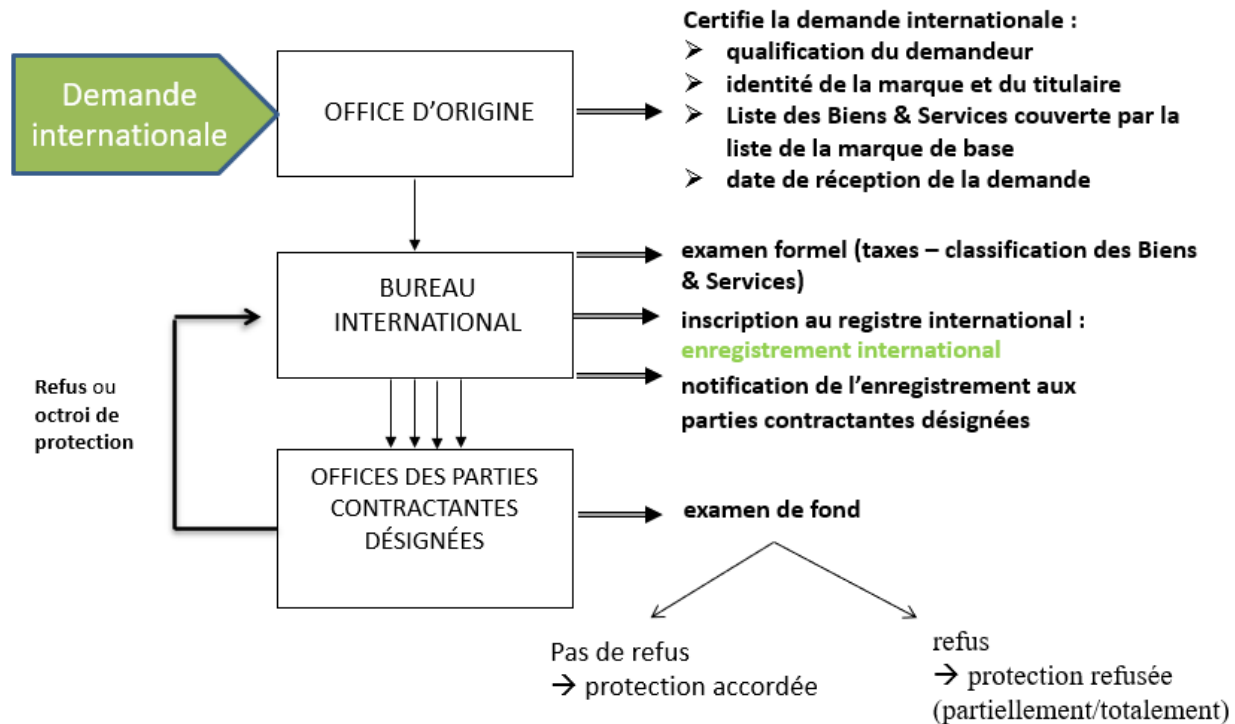
SYSTEME DE MADRID - VUE D'ENSEMBLE

Principes de base du système de Madrid

- Possibilité d'inscrire certains changements en une seule fois (changement de titulaire, modification du nom ou de l'adresse du titulaire, ou limitation de la liste des produits et services)
- La demande internationale doit être transmise au Bureau international par l'Office d'origine. Elle ne peut pas être demandée directement.
- L'enregistrement international obéit aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux demandes nationales ou régionales.
- L'enregistrement international ne crée pas une marque supranationale. Il implique une simple formalité qui se substitue à une série de dépôts de demandes nationales ou régionales.

SYSTEME DE MADRID – LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

La procédure générale



SYSTEME DE MADRID – LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT

En 4 étapes :

1- L’Office d’origine

2- L’OMPI

3- L’Office d’une partie contractante désignée

4- L’OMPI

SYSTEME DE MADRID – LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT

1- L’Office d’origine

- Reçoit la demande internationale
- Vérifie la **qualification du demandeur** pour déposer une marque internationale auprès de l’Office en question
- Certifie **l’identité de la marque et du titulaire** et que les **produits et services** sont couverts par la liste des produits et services figurant dans la marque de base ainsi que la **date de réception de la demande**
- Si admissible, l’Office d’origine **transmet la demande internationale à l’OMPI** dans un délai de **2 mois** afin de garantir que la date de dépôt originale devienne la date d’enregistrement.

SYSTEME DE MADRID – LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT

2- L’OMPI

- Le Bureau International (BI) vérifie que la demande internationale répond aux prescriptions du Protocole et du règlement d’exécution commun (REC), notamment à celles qui concernent l’indication des **produits et des services** et leur **classement**, et que les **taxes et émoluments** prescrits ont été payés.
- **L’Office d’origine et le déposant** sont informés des irrégularités éventuelles ; celles-ci doivent être corrigées dans un délai de **3 mois**, faute de quoi la demande est :
 - ou enregistrée avec des réserves (termes vagues)
 - ou est réputée abandonnée
- Lorsque la demande internationale répond aux prescriptions applicables, elle est **traduite dans les 2 autres langues du Protocole**. Elle est inscrite au Registre international pour une durée de **10 ans** et publiée dans la Gazette et un certificat d’enregistrement est émis.
- Le Bureau international informe ensuite la ou les parties contractantes pour lesquelles la protection a été demandée.

SYSTEME DE MADRID – LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT

3- L’Office d’une partie contractante désignée

- L’Office de la partie contractante désignée procède à l’examen de fond selon la législation locale dans le délai imparti.
- Tout refus provisoire doit être notifié au Bureau international dans le délai prescrit par le Protocole qui est de 12 mois. Toutefois, une partie contractante peut déclarer que ce délai est remplacé par un délai de 18 mois (Art. 5.2)b)), voire au-delà si le refus provisoire est fondé sur une opposition (Art. 5.2)c)). **Au-delà de cette période, si aucun refus n’a été émis, la désignation est réputée acceptée.**
- Toute procédure postérieure au refus provisoire (réexamen, recours) se déroule entre le titulaire et l’office de la partie contractante concernée.
- Une fois toutes les procédures achevées, cet office doit envoyer au Bureau International une déclaration finale confirmant l’octroi de protection (total ou partiel) ou le refus total à l’OMPI.

SYSTEME DE MADRID – LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT

4- L’OMPI

- Inscrit au Registre international les refus provisoires communiqués par les Offices nationaux
- Inscrit au Registre international les confirmations de refus total ou d’octroi de protection total ou partiel
- Publie ces inscriptions dans la Gazette et les communique au titulaire de l’enregistrement international

SYSTEME DE MADRID – Dépôt de la marque internationale

Taxes de dépôt

- L'Office d'origine peut demander une taxe de traitement (300€ dans le cas de l'EUIPO). Ces taxes sont à régler auprès de l'Office d'origine.
- OMPI : émoluments de base : 653 CHF pour une marque en noir et blanc ou 903 CHF pour une marque en couleur ;
 - un émoulement supplémentaire pour chaque classe de produits ou de services en sus de la troisième (100 CHF)
 - Une taxe individuelle peut être demandée par certaines parties contractantes

<https://madrid.wipo.int/feecalapp/home.xhtml>

SYSTEME DE MADRID – LES EFFETS DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Quelle est la date de l'enregistrement international?

Article 3(4) de l'Arrangement et du Protocole

= date de dépôt de la demande internationale à l'office d'origine si la demande est réglementaire (Règle 15) et transmise au Bureau international dans les 2 mois.

Si envoyée après les 2 mois, et une fois que la demande internationale répond à la Règle 15

= date de réception au Bureau international

SYSTEME DE MADRID – LES EFFETS DE L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

- A compter de la **date de l’enregistrement international** (ou de la demande de désignation postérieure), la marque est protégée, dans chacun des territoires désignés, de la **même manière** que si elle avait été déposée directement auprès de l’office de ce territoire.
- **Un enregistrement international équivaut donc à un ensemble d’enregistrements nationaux.** Mais bien qu’il n’y ait qu’un seul enregistrement, la protection peut être refusée, limitée ou renoncée par / à certaines des parties contractantes.
- Un enregistrement international peut être transmis à un nouveau titulaire à l’égard de certaines seulement des parties contractantes désignées. Il peut également être invalidé (par exemple, pour défaut d’usage) en ce qui concerne une ou plusieurs des parties contractantes désignées. De plus, toute action pour atteinte à un enregistrement international doit être intentée séparément dans chacune des parties contractantes intéressées ≠ MUE titre unitaire (procédure unique).

SYSTEME DE MADRID – DÉPENDANCE À L'ÉGARD DE LA MARQUE DE BASE

- Pendant une période de **5 ans suivant la date d'enregistrement**, l'enregistrement international continue de dépendre de la marque de base dont l'enregistrement a été effectué ou demandé auprès de l'office d'origine.
- Si l'enregistrement de base cesse de produire ses effets au cours de cette période de 5 ans (suite à un retrait, un refus, une décision de radiation rendue par l'Office d'origine, un tribunal, ou un non-renouvellement), la protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée.
- L'office d'origine doit notifier au Bureau International les faits et décisions liés à cette cessation des effets et demander la radiation* (dans la mesure applicable) de l'enregistrement international qui sera publiée dans la gazette et notifiée aux parties contractantes.
- L'enregistrement international devient indépendant de la marque de base ou de la demande de marque de base à l'expiration des 5 ans.

SYSTEME DE MADRID – DÉPENDANCE À L'ÉGARD DE LA MARQUE DE BASE

La transformation

Si, dans un délai de **trois mois à partir de cette radiation**, le titulaire demande la transformation de sa marque internationale en une marque nationale ou régionale auprès de l'office d'une partie contractante désignée, cette marque sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international ou (selon le cas) de la désignation postérieure de la partie contractante concernée.

SYSTEME DE MADRID – PROCÉDURES POSTÉRIEURES À L'ENREGISTREMENT

Désignations postérieures

- Les effets d'un enregistrement international peuvent être étendus à une partie contractante non visée par la demande internationale moyennant le dépôt d'une désignation postérieure en fonction des besoins commerciaux du titulaire.
- Lorsque la protection a été initialement refusée, il est possible d'effectuer ensuite une désignation postérieure si les motifs de refus ne s'appliquent plus.
- Principe du système de Madrid : tout titulaire d'une partie contractante peut désigner postérieurement toute autre partie contractante du système.
- Exception : une partie contractante peut déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué avant la date à laquelle le protocole est entré en vigueur à son égard ne peut pas être étendue à cette partie contractante. Dans ce cas, le seul moyen d'emprunter la voie de Madrid pour faire enregistrer une marque dans le territoire concerné consiste à déposer une nouvelle demande internationale désignant la partie contractante qui a fait la déclaration.

SYSTEME DE MADRID – PROCÉDURES POSTÉRIEURES À L'ENREGISTREMENT

Modifications dans le Registre international (changement de titulaire, de nom ou d'adresse, limitations, radiations, renonciations, divisions, licences, invalidations)

- Le changement de titulaire d'un enregistrement international peut être inscrit pour l'ensemble ou une partie des produits et des services, et à l'égard de l'ensemble ou d'une partie des parties contractantes désignées. Cependant le changement de titulaire ne sera inscrit au registre que si ce dernier en remplit les conditions (domicile ou nationalité)
- Sont également inscrites au Registre la limitation de la liste de produits et services à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées, la renonciation à la protection, la radiation ou la licence accordée à l'égard de certaines parties pour tout ou partie des produits et services
- Ces informations sont publiées dans la Gazette et notifiées aux parties contractantes désignées

SYSTEME DE MADRID – PROCÉDURES POSTÉRIEURES À L'ENREGISTREMENT

Corrections ou rectifications

- Des rectifications sont effectuées sur demande si l'erreur est imputable au Bureau International quelle que soit la date et la portée.
- Effectuées d'office si l'erreur est évidente quelle que soit la date.
- Si l'erreur est imputable à l'Office d'origine et qu'il y a une incidence sur les droits, le délai de **9 mois** à partir de la publication de l'inscription au registre doit être respecté.
- Inscription au Registre international et publication dans la Gazette;
- Communication au titulaire de l'enregistrement international;
- Notification aux parties contractantes désignées.

SYSTEME DE MADRID – PROCÉDURES POSTÉRIEURES À L'ENREGISTREMENT

Durée de l'enregistrement - Renouvellement

- Durée de validité de **10 ans**. Dépôt direct à l'OMPI (de préférence électroniquement) ou via l'Office d'origine (en utilisant le formulaire correspondant)
- Le Bureau International envoie un rappel officiel au titulaire ou à son mandataire 6 mois avant la date prévue
- Vérification du paiement des taxes (émolument de base et émolument pour chaque partie contractante renouvelée)
- L'enregistrement international peut être renouvelé à l'égard de toutes ou certaines des parties contractantes désignées. Par contre il doit être renouvelé pour tous les produits et services sauf demande de radiation expresse du titulaire
- Inscription au Registre international et publication dans la Gazette ; communication au titulaire de l'enregistrement international ; notification aux parties contractantes désignées

RESSOURCES

Site de l'OMPI: <https://www.wipo.int/portal/fr/>

OMPI

Français ▾



Connexion au portail de P.I.

Comprendre et apprendre ▾

Trouver et découvrir ▾

Protéger et gérer ▲

Partenariats et collaborations ▾

À propos de l'OMPI ▾

Protection des brevets

PCT – Le système international des brevets

ePCT

Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes

Protection des obtentions végétales (UPOV)

UPOV PRISMA

UPOV e-PVP Administration

UPOV e-PVP DUS Exchange

Protection des marques

Madrid – Le système international des marques

eMadrid

Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux)

Règlement extrajudiciaire des litiges

Médiation

Arbitrage

Procédure d'expertise

Litiges relatifs aux noms de domaine

Protection des dessins et modèles industriels

La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels

eHague

Solutions opérationnelles à l'intention des offices de propriété intellectuelle

Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l'examen (WIPO CASE)

Service d'accès numérique aux documents de priorité (DAS)

Protection des indications géographiques

Lisbonne – Le système d'enregistrement international des indications géographiques

eLisbon

Paiement de services de propriété intellectuelle

WIPO Pay

Compte courant auprès de l'OMPI

[Trouvez d'autres outils de P.I. dans le portail de P.I. →](#)

RESSOURCES


Madrid Monitor: <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/>

Exple:

1531891- UNITED WIND LOGISTICS

1531891- UNITED WIND LOGISTICS



Marque	Titulaire	Date d'enregistrement	Date de l'expiration	Nice
	United Shipping Group GmbH & Co. KG	19.03.2020	19.03.2030	39

Résumé Statut des désignations Situation en temps réel

Français Multilingue

732 Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement

United Shipping Group GmbH & Co. KG
Am Kaiserkal 69
20457 Hamburg (DE)

812 État contractant ou organisation contractante sur le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux

DE

842 Nature juridique du titulaire (personne morale) et État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée

GmbH & Co. KG, Germany

740 Nom et adresse du mandataire

VKK Patentanwälte PartG mbB
An der Alster 84
20099 Hamburg (DE)

531 Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne) - VCL(8)

18.04.02 ; 27.05.10 ; 27.05.17 ; 29.01.12

591 Informations concernant les couleurs revendiquées

Bleu, noir

511 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) - NCL(11-2020)

39 Transports maritimes; transport par bateaux, en particulier navires transporteurs de charges lourdes; fret [transport de marchandises]; services de transport; services de logistique en matière de transport; services de logistique en lien avec le transport; services

Résumé Statut des désignations Situation en temps réel

N° de référence C	Type	Office	Date d'inscripti	Date de notifica	Gazette	Situation
1781542201	Limitation		19.12.2023	04.01.2024	2023/51	Inscrit
1722070401	Octroi de protection	AU	12.06.2023	13.06.2023	2023/24	Inscrit
1696724301	Examen d'office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles, en vertu de la règle 18bis.1)	AU	28.03.2023	29.03.2023	2023/13	Inscrit
1643773101	Désignation postérieure		27.10.2022	10.11.2022	2022/43	Inscrit
1561734601	Décision finale	SG	16.03.2022	17.03.2022	2022/11	Inscrit

RESSOURCES

Calculateur de taxes du système de Madrid: <https://madrid.wipo.int/feecalcap/home.xhtml>

Information sur la marque

Veillez sélectionner le type de transaction dont vous souhaitez estimer le coût:

Type de transaction *

Demande d'enregistrement

Date *

2024/05/02

Votre office d'origine *

EM - Union européenne

Nombre de classes couvertes par la marque *

4

Votre marque est-elle une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie?

Votre marque comporte-t-elle une ou plusieurs couleurs?

Si votre office d'origine ne figure pas dans la liste, il n'est pas membre de l'Union de Madrid. Par conséquent, la p
chaque pays ou région sur le territoire duquel vous souhaitez demander la protection de votre marque.

Veillez sélectionner les parties contractantes

Rechercher une partie contractante

AE - Émirats arabes unis

AF - Afghanistan

AG - Antigua-et-Barbuda

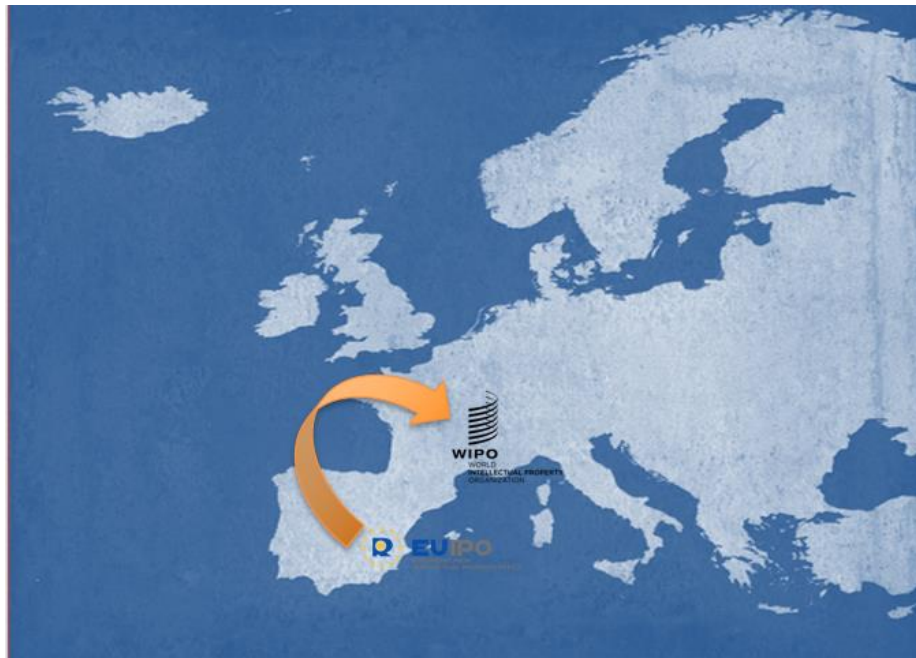
GG - Guernesey

GH - Ghana

GM - Gambie



SYSTEME DE MADRID – L'EU IPO COMME OFFICE D'ORIGINE



SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO COMME OFFICE D’ORIGINE

Généralités

Depuis 2020, l’EUIPO utilise les mêmes outils pour le traitement des marques internationales que pour les marques européennes.

L’EUIPO utilise le transfert électronique des données avec l’OMPI.

10.388 IA transmises à la OMPI en 2023

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO COMME OFFICE D’ORIGINE

Les missions de l’EUIPO comme office d’origine consistent à :

- examiner et transmettre les demandes internationales
- examiner et transmettre les désignations postérieures
- traiter les notifications d’irrégularité émises par l’OMPI
- notifier à l’OMPI certains faits affectant la marque de base pendant la période de dépendance de 5 ans

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO COMME OFFICE D’ORIGINE

Procédure résumée

- Demandes en ligne. L’information est exportée de la ou les marques de base.
- Examen de forme : l’ Office vérifie
 - que la/les marque(s) sollicitée(s) soit/soient identique(s) à la/aux marque(s) de base
 - que le titulaire soit identique
 - que la liste des produits et des services sollicitée dans la demande internationale soit comprise par la liste de la marque de base.
- Objections/observations remédiables en 1 mois (moins de 15% des dossiers).
- Dès que le dossier est en ordre, il est transmis à l’OMPI par envoi électronique des données + lettre de confirmation automatique au demandeur (ou à son représentant).

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO COMME OFFICE D’ORIGINE

Une fois la demande transmise à l’OMPI

Principales irrégularités émises par l’OMPI :

- Taxes
- Classification (Règle 12)
- Clarté des produits et services (Règle 13)
- Adresse électronique du demandeur et/ou du représentant
- Déclaration d’usage manquante (MM18 pour les USA)

→ 3 mois pour y répondre.

Les réponses quant à classification et la liste des produits et services doivent obligatoirement passer par l’office d’origine.

→ Réception électronique de la confirmation d’enregistrement (mise à jour automatique du dossier)

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO COMME OFFICE D’ORIGINE

Exemples :

Examen de la demande et envoi à la OMPI : **019017409_01 – MENTORMATE**

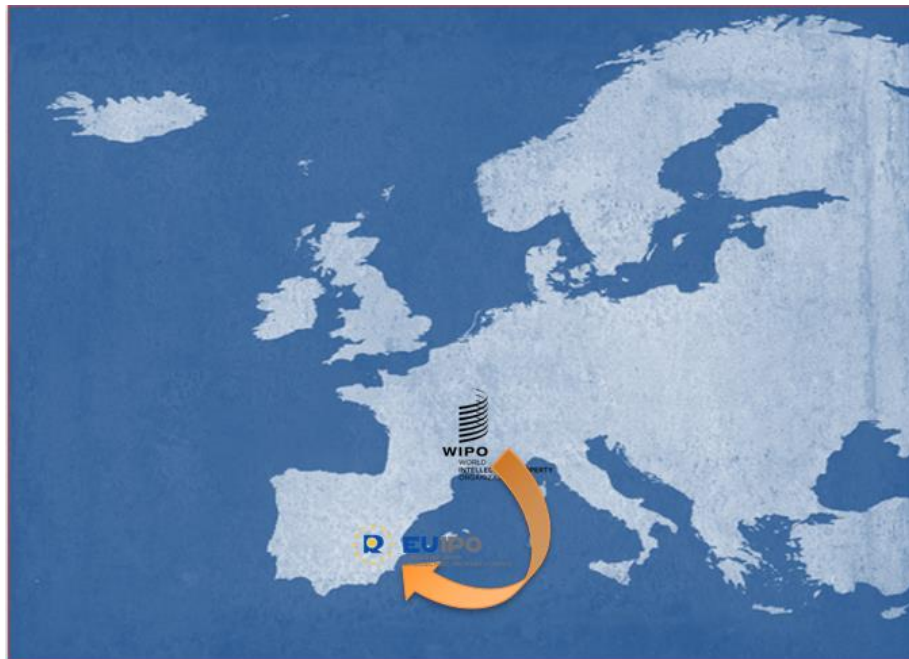
Observation du CREATED et gestion d’une irrégularité émise par la OMPI : **018912263_01 - +44**

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO COMME OFFICE D’ORIGINE

Une fois la marque internationale enregistrée

- Détection automatique des cessations d'effet des marques de l'UE qui sont la base de marques internationales pendant la période de dépendance.
- Détection automatique des procédures d'opposition, de recours ou d'annulation en cours à la fin de la période de dépendance.
 - Alertes dans les dossiers de marques internationales
 - Vérification et communication à l'OMPI

SYSTEME DE MADRID – L'EU IPO OFFICE DÉSIGNÉ



SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO OFFICE DÉSIGNÉ

Généralités

- L’EUIPO perçoit une **taxe individuelle**
- L’EUIPO a choisi d’effectuer l’examen en **18 mois**. Le délai pour informer l’OMPI de tous les motifs possibles de refus de la désignation de l’UE commence à courir à la date de notification de la désignation à l’EUIPO.
- Les mandataires nommés devant l’OMPI déjà inscrits dans notre base de données deviennent automatiquement mandataires devant l’EUIPO (nécessaires seulement en cas de refus si le titulaire est situé hors de l’Espace Economique Européen).

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO OFFICE DÉSIGNÉ

Généralités

- Les données relatives aux désignations de l’UE sont téléchargées **une fois par semaine** et importées automatiquement dans notre base de données.
- L’EUIPO identifie les enregistrements internationaux désignant l’ UE par leur numéro d’enregistrement OMPI précédé d’un W suivi d’un 0 en cas de première désignation ou d’un 1, 2, etc. en cas de désignation postérieure (ex: W01074566 – W11023090).
- L’EUIPO accepte les désignations dans une des trois langues du Protocole (EN/FR/ES) et n’effectue pas de traduction vers les autres langues de l’UE contrairement aux marques directes.

29.612 désignations de l’Union Européenne transmises par la OMPI en 2023

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO OFFICE DÉSIGNÉ

Principales missions de L’EUIPO en tant qu’Office désigné :

- Examen des formalités
 - ❖ indication obligatoire d’ **une 2ème langue** (nécessaire pour la procédure d’opposition)
 - ❖ marque collective, de certification (règlement d’usage obligatoire)
 - ❖ termes vagues de la spécification des produits et services
 - ❖ revendications d’ ancienneté
- Préparation de rapports de recherche des marques de l’UE sur demande du titulaire dans un délai d’1 mois à compter de la désignation à l’ EUIPO (moyennant paiement d’une taxe pour recherches nationales);
- Examen des motifs absolus;
- Examen des motifs relatifs (oppositions contre des enregistrements internationaux);
- Traitement des communications provenant de l’ OMPI concernant les changements apportés aux enregistrements internationaux.

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO OFFICE DÉSIGNÉ

Republication immédiate dans notre Bulletin

Republication dans le Bulletin de l'EUIPO, partie M.1, limitée (Art. 190 du RMUE) uniquement pour
l’ouverture de la période d’opposition:

INID Code

- 111 numéro de l’enregistrement international
- 151 date de l’enregistrement international
- 891 date de l’extension postérieure (le cas échéant)
- 460 Date(s) de publication à la gazette internationale
- 441 date de publication de l’enregistrement international ou de l’extension postérieure au Bulletin des marques communautaires/date de point de départ du délai d’opposition
- 541 reproduction de la marque en écriture standard
- 546 reproduction de la marque en écriture non standard
- 270 langue de dépôt de la demande internationale/seconde langue indiquée par le demandeur
- 511 numéros des classes des produits et des services (classification de Nice)

Publishable Item

PI N°	12758081	Entity N°	1786931
Part	CTM - M.1	Creation Date	25/04/2024
Status	Disseminated	Status Date	25/04/2024
Error Message			

Bulletin

Bulletin N°	2024/080	Creation Date	25/04/2024
Publication Date	26/04/2024		

HTML View

111	1786931
151	30/01/2024
891	30/01/2024
460	25/04/2024
441	26/04/2024 - 26/05/2024
541	OT FOXX
270	FR DE
511	12
	37
	28

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO OFFICE DÉSIGNÉ

Examen *ex officio*

Motifs absolus de refus, termes vagues du libellé des produits et services et formalités (langues, marques collectives ou de certification) **dans le mois qui suit la publication** (si possible avant le début de la période d’opposition) :

S’il existe un motif de refus:

→ Émission d’un **refus provisoire** partiel ou total (y compris requête de désignation d’un représentant si nécessaire) à l’OMPI

Si l’examen ne relève pas de motifs de refus:

→ Notification de statut provisoire automatique (règle 18bis RE) confirmant que l’examen *ex officio* s’est terminé positivement, mais que la marque peut encore faire l’objet d’oppositions ou d’observations de tiers.

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO OFFICE DÉSIGNÉ

Après un refus provisoire

Délai de **deux mois** à compter de l’émission du refus provisoire pour lever le motif de refus.

Extension du délai possible (comme pour les marques de l’UE directes) sauf pour l’apport du règlement d’usage

Remarque :

- désignation d’un représentant obligatoire pour les titulaires situés hors de l’Espace Economique Européen.
- mais en cas de refus *ex officio* partiel, si aucune réponse n’est reçue par l’EUIPO et par conséquent aucun mandataire n’a été désigné, seuls les produits et services objets du refus provisoire seront refusés. La marque sera enregistrée pour les produits et services restants.

Les limitations peuvent être présentées soit via le Bureau International, soit directement devant l’EUIPO en réponse au refus provisoire.

La renonciation à la désignation de l’UE doit être obligatoirement effectuée auprès du Bureau International (pas de retrait direct possible).

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO OFFICE DÉSIGNÉ

Opposition (3 mois)

- Période d’opposition du 1er au 4ème mois suivant la date de la 1ère republication par l’Office (M.1)
- Oppositions reçues avant sont considérées reçues le 1er jour de la période d’opposition.
- Dès réception d’une opposition, un avis est envoyé au titulaire de la marque internationale ou à son mandataire devant l’OMPI (même si situé hors UE), y compris invitation informelle de nommer un mandataire devant l’Office, si nécessaire.
- Si opposition est admissible:
 - Refus provisoire envoyé au Bureau International.
 - Notification des délais envoyée directement aux parties (y compris requête de désignation formelle d’un mandataire, si nécessaire).
- **Refus total si mandataire non désigné.**
- Suspension de la procédure d’opposition si refus *ex officio* parallèle.
- Reste de la procédure identique que pour les oppositions contre les marques de l’UE.

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO OFFICE DÉSIGNÉ

Au terme de la période d’opposition

- si aucun refus provisoire émis ni *ex officio* ni pour opposition :
 - Déclaration d’octroi de protection envoyée automatiquement à l’OMPI (après republication dans notre Bulletin, partie M.3).
- si refus provisoire(s) émis :
au terme de toutes les procédures :
 - Décision finale de refusou
 - Déclaration d’octroi de protection partiel/ total (après republication dans notre Bulletin, partie M3).

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO OFFICE DÉSIGNÉ

- La date de cette **seconde republication** est le **point de départ** du délai de 5 ans à partir duquel la marque doit **commencer à faire l’objet d’un usage sérieux** et la date à partir de laquelle le titulaire peut invoquer sa marque à l’encontre d’un contrefacteur. La demande internationale produit les mêmes effets qu’une Marque de l’UE enregistrée. Ces effets peuvent entrer en vigueur avant l’expiration du délai de 18 mois si aucun refus émis.
- Pas de certificat d’enregistrement émis par l’EUIPO.
- Possibilité d’invalidation des effets d’un enregistrement international : procédure d’annulation identique que pour les marques de l’UE directes (déchéance, nullité absolue ou relative).

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO comme office désignée

Conversion (clause de l’ *Opting Back*)

En cas d’invalidation, de renonciation, de non-renouvellement ou de refus définitif de la marque internationale ou de la désignation de l’Union Européenne, le titulaire à la possibilité de :

- Transformer la désignation de l’Union européenne en désignation des états membres de l’UE.
- Transformer la désignation de l’Union européenne en demande de marque nationale des états membres de l’UE qui peuvent être désignés.

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO comme office désignée

Transformation

C’est une nouvelle marque de l’UE (avec taxe de dépôt normale) revendiquant le **droit de transformation**.

Lorsque l’enregistrement international cesse de produire ses effets parce que la marque d’origine a fait l’objet d’une « attaque centrale » pendant la période de dépendance de 5 ans, une demande de transformation en une demande de MUE directe est possible (même marque, mêmes produits et services, même demandeur). Cette demande est traitée comme si elle avait été déposée à la date de l’enregistrement international (y compris droit de priorité).

Pas possible si l’enregistrement international a été radié à la demande du titulaire ou lorsque le titulaire a renoncé à tout ou partie de la désignation de l’UE. La désignation de l’UE doit être effective au moment de la demande de transformation, elle ne doit pas avoir été refusée définitivement par l’EUIPO.

SYSTEME DE MADRID – L’EUIPO comme office désignée

Division

- Avec la dernière modification du Règlement d’exécution commun du 01/02/2019, il y a la possibilité de diviser la marque internationale (souvent à cause d’une objection partielle)
- La demande de division est présentée auprès de l’EUIPO (formulaire MM22) et examinée avant d’être transmise à l’OMPI qui procède à la création de l’enregistrement divisionnaire.

LES WEBINAIRES DE L'OMPI

https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=82876

Webinaire sur le Système de Madrid : Préparez votre demande de marque internationale – Une vue d'ensemble des ressources disponible dans le cadre d'eMadrid (en français)

5 juin 2024 **Réunion virtuelle** (Français)

16:00 - 17:00 Heure de Genève

Enregistrement en ligne

RÉFÉRENCES

- EUTMR [European Union trade mark regulation](#) (EU) 2017/1001
- EUTMIR [European Union trade mark implementing regulation](#) (EU) 2017/1431) (EU) 2018/626
- Directives des marques de l'Union européenne, [Partie M Marques internationales](#)
- [Guide pour l'enregistrement international des marques](#) en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid
- [Règlements communs](#)
- [Web de l'OMPI](#)
- [Madrid Monitor](#)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION – DES QUESTIONS ?





AfrIPI

Droits de Propriété
Intellectuelle &
Innovation en Afrique

MERCI BEAUCOUP



Projet AfrIPI, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)

