

# TRACTATENBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

---



---

**JAARGANG 2021 Nr. 37**


---



---

**A. TITEL**

*Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 (met Reglement van Uitvoering en Reglement van Taksen); Stockholm, 14 juli 1967*

**Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 003563, 013798, 013799 en 013824 de Verdragenbank.**

**B. TEKST<sup>1)</sup>**

De Algemene Vergadering van de bijzondere Unie voor de internationale inschrijving van merken heeft ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel a, onder iii, van de Schikking van Madrid wijzigingen van het Reglement van Uitvoering en het Reglement van Taksen aangenomen te Genève tijdens haar 52<sup>e</sup> (30<sup>e</sup> buitengewone) zitting van 24 september tot en met 2 oktober 2018. De geconsolideerde Engelse en de Franse tekst<sup>2)</sup> van het Reglement, zoals gewijzigd in 2018, luiden als volgt:

**Proposed Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks**

**Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks**

**(as in force on February 1, 2020)**

CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

Rule 1

*Abbreviated Expressions*

For the purposes of these Regulations,

- (i) "Agreement" means the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of April 14, 1891, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28, 1979;
- (ii) "Protocol" means the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on June 27, 1989;
- (iii) "Contracting Party" means any State or intergovernmental organization party to the Protocol;
- (iv) "Contracting State" means a Contracting Party that is a State;
- (iv) "Contracting Organization" means a Contracting Party that is an intergovernmental organization;
- (v) "international registration" means the registration of a mark effected under the Agreement or the Protocol or both, as the case may be;

<sup>1)</sup> Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

<sup>2)</sup> De Arabische, de Chinese, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

- (vi) "international application" means an application for international registration filed under the Protocol;
- (viii) [Deleted]
- (ix) [Deleted]
- (x) [Deleted]
- (xi) "applicant" means the natural person or legal entity in whose name the international application is filed;
- (xii) "legal entity" means a corporation, association or other group or organization which, under the law applicable to it, is capable of acquiring rights, assuming obligations and suing or being sued in a court of law;
- (xiii) "basic application" means the application for the registration of a mark that has been filed with the Office of a Contracting Party and that constitutes the basis for the international application for the registration of that mark;
- (xiv) "basic registration" means the registration of a mark that has been effected by the Office of a Contracting Party and that constitutes the basis for the international application for the registration of that mark;
- (xv) "designation" means the request for extension of protection ("territorial extension") under Article 3*ter*(1) or (2) of the Protocol, it also means such extension as recorded in the International Register;
- (xvi) "designated Contracting Party" means a Contracting Party for which the extension of protection ("territorial extension") has been requested under Article 3*ter*(1) or (2) of the Protocol, or in respect of which such extension has been recorded in the International Register;
- (xvii) [Deleted]
- (xviii) [Deleted]
- (xix) "notification of provisional refusal" means a declaration by the Office of a designated Contracting Party, in accordance with Article 5(1) of the Protocol;
- (xixbis) "invalidation" means a decision by the competent authority (whether administrative or judicial) of a designated Contracting Party revoking or cancelling the effects, in the territory of that Contracting Party, of an international registration with regard to all or some of the goods or services covered by the designation of the said Contracting Party;
- (xx) "Gazette" means the periodical gazette referred to in Rule 32;
- (xxi) "holder" means the natural person or legal entity in whose name the international registration is recorded in the International Register;
- (xxii) "International Classification of Figurative Elements" means the Classification established by the Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks of June 12, 1973;
- (xxiii) "International Classification of Goods and Services" means the Classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of June 15, 1957, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977;
- (xxiv) "International Register" means the official collection of data concerning international registrations maintained by the International Bureau, which data the Protocol or the Regulations require or permit to be recorded, irrespective of the medium in which such data are stored;
- (xxv) "Office" means the Office of a Contracting Party in charge of the registration of marks, or the common Office referred to in Article 9*quater* of the Protocol;
- (xxvi) "Office of origin" means the Office of origin defined in Article 2(2) of the Protocol;
- (xxvibis) "Contracting Party of the holder" means
  - the Contracting Party whose Office is the Office of origin, or
  - where a change of ownership has been recorded or in the case of State succession, the Contracting Party, or one of the Contracting Parties, in respect of which the holder fulfills the conditions under Article 2 of the Protocol, to be the holder of an international registration;
- (xxvii) "official form" means a form established by the International Bureau or any form having the same contents and format;
- (xxviii) "prescribed fee" means the applicable fee set out in the Schedule of Fees;
- (xxix) "Director General" means the Director General of the World Intellectual Property Organization;
- (xxx) "International Bureau" means the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.
- (xxxi) "Administrative Instructions" means the Administrative Instructions referred to in Rule 41.

#### Rule 1bis

[Deleted]

## Rule 2

### *Communication With the International Bureau*

Communications addressed to the International Bureau shall be effected as specified in the Administrative Instructions.

## Rule 3

### *Representation Before the International Bureau*

#### 1. *[Representative; Number of Representatives]*

- a) The applicant or the holder may have a representative before the International Bureau.
- b) The applicant or the holder may have one representative only. Where the appointment indicates several representatives, only the one indicated first shall be considered to be a representative and be recorded as such.
- c) Where a partnership or firm composed of attorneys or patent or trademark agents has been indicated as representative to the International Bureau, it shall be regarded as one representative.

#### 2. *[Appointment of the Representative]*

- a) The appointment of a representative may be made in the international application or in a subsequent designation or in a request under Rule 25.
- b) The appointment of a representative may also be made in a separate communication which may relate to one or more specified international applications or international registrations of the same applicant or holder. The said communication shall be presented to the International Bureau
  - (i) by the applicant, the holder or the appointed representative, or
  - (ii) by the Office of the Contracting Party of the holder.The communication shall be signed by the applicant or the holder, or by the Office through which it was presented.

#### 3. *[Irregular Appointment]*

- a) Where the International Bureau considers that the appointment of a representative under paragraph (2) is irregular, it shall notify accordingly the applicant or holder, the purported representative and, if the sender or transmitter is an Office, that Office.
- b) As long as the relevant requirements under paragraph (2) are not complied with, the International Bureau shall send all relevant communications to the applicant or holder but not to the purported representative.

#### 4. *[Recording and Notification of Appointment of a Representative; Effective Date of Appointment]*

- a) Where the International Bureau finds that the appointment of a representative complies with the applicable requirements, it shall record the fact that the applicant or holder has a representative, as well as the name and address of the representative, in the International Register. In such a case, the effective date of the appointment shall be the date on which the International Bureau received the international application, subsequent designation, request or separate communication in which the representative is appointed.
- b) The International Bureau shall notify the recording referred to in subparagraph (a) to both the applicant or holder and, in the latter case, the Offices of the designated Contracting Parties, as well as the representative. Where the appointment was made in a separate communication presented through an Office, the International Bureau shall also notify the recording to that Office.

#### 5. *[Effect of Appointment of a Representative]*

- a) Except where these Regulations expressly provide otherwise, the signature of a representative recorded under paragraph (4)(a) shall replace the signature of the applicant or holder.
- b) Except where these Regulations expressly require that an invitation, notification or other communication be addressed to both the applicant or holder and the representative, the International Bureau shall address to the representative recorded under paragraph (4)(a) any invitation, notification or other communication which, in the absence of a representative, would have to be sent to the applicant or holder; any invitation, notification or other communication so addressed to the said representative shall have the same effect as if it had been addressed to the applicant or holder.
- c) Any communication addressed to the International Bureau by the representative recorded under paragraph (4)(a) shall have the same effect as if it had been addressed to the said Bureau by the applicant or holder.

#### 6. *[Cancellation of Recording; Effective Date of Cancellation]*

- a) Any recording under paragraph (4)(a) shall be cancelled where cancellation is requested in a communication signed by the applicant, holder or representative. The recording shall be cancelled *ex officio* by the International Bureau where a new representative is appointed or, in case a change in ownership has been recorded, where no representative is appointed by the new holder of the international registration.

- b) Subject to subparagraph (c), the cancellation shall be effective from the date on which the International Bureau receives the corresponding communication.
- c) Where the cancellation is requested by the representative, it shall be effective from the earlier of the following:
  - (i) the date on which the International Bureau receives a communication appointing a new representative;
  - (ii) the date of the expiry of a period of two months counted from the receipt of the request of the representative that the recording be cancelled.
 Until the effective date of the cancellation, all communications referred to in paragraph (5)(b) shall be addressed by the International Bureau to both the applicant or holder and the representative.
- d) The International Bureau shall, upon receipt of a request for cancellation made by the representative, notify accordingly the applicant or holder, and add to the notification copies of all communications sent to the representative, or received by the International Bureau from the representative, during the six months preceding the date of the notification.
- e) The International Bureau shall, once the effective date of the cancellation is known, notify the cancellation and its effective date to the representative whose recording has been cancelled, to the applicant or holder and, where the appointment of the representative had been presented through an Office, to that Office.
- f) Cancellations at the request of the holder or the holder's representative shall also be notified to the Offices of the designated Contracting Parties.

#### Rule 4

##### *Calculation of Time Limits*

1. *[Periods Expressed in Years]* Any period expressed in years shall expire, in the relevant subsequent year, in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day of the event from which the period starts to run, except that, where the event occurred on February 29 and in the relevant subsequent year February ends on the 28th, the period shall expire on February 28.
2. *[Periods Expressed in Months]* Any period expressed in months shall expire, in the relevant subsequent month, on the day which has the same number as the day of the event from which the period starts to run, except that, where the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.
3. *[Periods Expressed in Days]* The calculation of any period expressed in days shall start with the day following the day on which the relevant event occurred and shall expire accordingly.
4. *[Expiry on a Day on Which the International Bureau or an Office Is Not Open to the Public]* If a period expires on a day on which the International Bureau or the Office concerned is not open to the public, the period shall, notwithstanding paragraphs (1) to (3), expire on the first subsequent day on which the International Bureau or the Office concerned is open to the public.
5. *[Indication of the Date of Expiry]* The International Bureau shall, in all cases in which it communicates a time limit, indicate the date of the expiry, according to paragraphs (1) to (3), of the said time limit.

#### Rule 5

##### *Irregularities in Postal and Delivery Services and in Communications Sent Electronically*

1. *[Communications Sent Through a Postal Service]* Failure by an interested party to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau and mailed through a postal service shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau,
  - (i) that the communication was mailed at least five days prior to the expiry of the time limit, or, where the postal service was, on any of the ten days preceding the day of expiry of the time limit, interrupted on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, or other like reason, that the communication was mailed not later than five days after postal service was resumed,
  - (ii) that the mailing of the communication was registered, or details of the mailing were recorded, by the postal service at the time of mailing, and
  - (iii) in cases where all classes of mail do not normally reach the International Bureau within two days of mailing, that the communication was mailed by a class of mail which normally reaches the International Bureau within two days of mailing or by airmail.
2. *[Communications Sent Through a Delivery Service]* Failure by an interested party to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau and sent through a delivery service shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau,
  - (i) that the communication was sent at least five days prior to the expiry of the time limit, or, where the delivery service was, on any of the ten days preceding the day of expiry of the time limit, interrupted on

account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, or other like reason, that the communication was sent not later than five days after the delivery service was resumed, and

(ii) that details of the sending of the communication were recorded by the delivery service at the time of sending.

3. *[Communication Sent Electronically]* Failure by an interested party to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau and submitted by electronic means shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau, that the time limit was not met because of failure in the electronic communication with the International Bureau, or which affects the locality of the interested party owing to extraordinary circumstances beyond the control of the interested party, and that the communication was effected not later than five days after the electronic communication service was resumed.

4. *[Limitation on Excuse]* Failure to meet a time limit shall be excused under this Rule only if the evidence referred to in paragraph (1), (2) or (3) and the communication or, where applicable, a duplicate thereof are received by the International Bureau not later than six months after the expiry of the time limit.

5. *[International Application and Subsequent Designation]* Where the International Bureau receives an international application or a subsequent designation beyond the two-month period referred to in Article 3(4) of the Protocol and in Rule 24(6)(b), and the Office concerned indicates that the late receipt resulted from circumstances referred to in paragraph (1), (2) or (3), paragraph (1), (2) or (3) and paragraph (4) shall apply.

#### Rule 5bis

##### *Continued Processing*

#### 1. *[Request]*

- a) Where an applicant or holder has failed to comply with any of the time limits specified or referred to in Rules 11(2) and (3), 20bis(2), 24(5)(b), 26(2), 34(3)(c)(iii) and 39(1), the International Bureau shall, nevertheless, continue the processing of the international application, subsequent designation, payment or request concerned, if:
- (i) a request to that effect, signed by the applicant or holder, is presented to the International Bureau on the official form; and
  - (ii) the request is received, the fee specified in the Schedule of Fees is paid and, together with the request, all of the requirements in respect of which the time limit concerned applied are complied with, within two months from the date of expiry of that time limit.
- b) A request not complying with items (i) and (ii) of subparagraph (a) shall not be considered as such and the applicant or holder shall be notified to that effect.

2. *[Recording and Notification]* The International Bureau shall record in the International Register any continued processing and notify the applicant or holder accordingly.

#### Rule 6

##### *Languages*

1. *[International Application]* The international application shall be in English, French or Spanish according to what is prescribed by the Office of origin, it being understood that the Office of origin may allow applicants to choose between English, French and Spanish.

2. *[Communications Other Than the International Application]* Any communication concerning an international application or an international registration shall, subject to Rule 17(2)(v) and (3), be

- (i) in English, French or Spanish where such communication is addressed to the International Bureau by the applicant or holder, or by an Office;
- (ii) in the language applicable under Rule 7(2) where the communication consists of the declaration of intention to use the mark annexed to the international application under Rule 9(5)(f) or to the subsequent designation under Rule 24(3)(b)(i);
- (iii) in the language of the international application where the communication is a notification addressed by the International Bureau to an Office, unless that Office has notified the International Bureau that all such notifications are to be in English, or are to be in French or are to be in Spanish; where the notification addressed by the International Bureau concerns the recording in the International Register of an international registration, the notification shall indicate the language in which the relevant international application was received by the International Bureau;
- (iv) in the language of the international application where the communication is a notification addressed by the International Bureau to the applicant or holder, unless that applicant or holder has expressed the wish that all such notifications be in English, or be in French or be in Spanish.



3. *[Recording and Publication]*

- a) The recording in the International Register and the publication in the Gazette of the international registration and of any data to be both recorded and published under these Regulations in respect of the international registration shall be in English, French and Spanish. The recording and publication of the international registration shall indicate the language in which the international application was received by the International Bureau.
- b) Where a first subsequent designation is made in respect of an international registration that, under previous versions of this Rule, has been published only in French, or only in English and French, the International Bureau shall, together with the publication in the Gazette of that subsequent designation, either publish the international registration in English and Spanish and republish the international registration in French, or publish the international registration in Spanish and republish it in English and French, as the case may be. That subsequent designation shall be recorded in the International Register in English, French and Spanish.

4. *[Translation]*

- a) The translations needed for the notifications under paragraph (2)(iii) and (iv), and recordings and publications under paragraph (3), shall be made by the International Bureau. The applicant or the holder, as the case may be, may annex to the international application, or to a request for the recording of a subsequent designation or of a change, a proposed translation of any text matter contained in the international application or the request. If the proposed translation is not considered by the International Bureau to be correct, it shall be corrected by the International Bureau after having invited the applicant or the holder to make, within one month from the invitation, observations on the proposed corrections.
- b) Notwithstanding subparagraph (a), the International Bureau shall not translate the mark. Where, in accordance with Rule 9(4)(b)(iii) or Rule 24(3)(c), the applicant or the holder gives a translation or translations of the mark, the International Bureau shall not check the correctness of any such translations.

Rule 7

*Notification of Certain Special Requirements*

1. [Deleted]

2. *[Intention to Use the Mark]* Where a Contracting Party requires, as a designated Contracting Party, a declaration of intention to use the mark, it shall notify that requirement to the Director General. Where that Contracting Party requires the declaration to be signed personally by the applicant and to be made on a separate official form annexed to the international application, the notification shall contain a statement to that effect and shall specify the exact wording of the required declaration. Where the Contracting Party further requires the declaration to be in English, French or Spanish, the notification shall specify the required language.

3. *[Notification]*

- a) Any notification referred to in paragraph (2) may be made at the time of the deposit by the Contracting Party of its instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the Protocol, and the effective date of the notification shall be the same as the date of entry into force of the Protocol with respect to the Contracting Party having made the notification. The notification may also be made later, in which case the notification shall have effect three months after its receipt by the Director General, or at any later date indicated in the notification, in respect of any international registration whose date is the same as or is later than the effective date of the notification.
- b) Any notification made under paragraph (2) may be withdrawn at any time. The notice of withdrawal shall be addressed to the Director General. The withdrawal shall have effect upon receipt of the notice of withdrawal by the Director General or at any later date indicated in the notice.

CHAPTER 2

INTERNATIONAL APPLICATIONS

Rule 8

*Several Applicants*

1. [Deleted]

2. *[Two or More Applicants]* Two or more applicants may jointly file an international application if the basic application was jointly filed by them or the basic registration is jointly owned by them, and if each of them qualifies, in relation to the Contracting Party whose Office is the Office of origin, for filing an international application under Article 2(1) of the Protocol.

## Rule 9

### *Requirements Concerning the International Application*

1. *[Presentation]* The international application shall be presented to the International Bureau by the Office of origin.
2. *[Form and Signature]*
  - a) The international application shall be presented on the official form.
  - b) The international application shall be signed by the Office of origin and, where the Office of origin so requires, also by the applicant. Where the Office of origin does not require the applicant to sign the international application but allows that the applicant also sign it, the applicant may do so.
3. *[Fees]* The prescribed fees applicable to the international application shall be paid as provided for in Rules 10, 34 and 35.
4. *[Contents of the International Application]*
  - a) The international application shall contain or indicate
    - (i) the name of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions,
    - (ii) the address of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions,
    - (iii) the name and address of the representative, if any, given in accordance with the Administrative Instructions,
    - (iv) where the applicant wishes, under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, to take advantage of the priority of an earlier filing, a declaration claiming the priority of that earlier filing, together with an indication of the name of the Office where such filing was made and of the date and, where available, the number of that filing, and, where the earlier filing relates to less than all the goods and services listed in the international application, the indication of those goods and services to which the earlier filing relates,
    - (v) a reproduction of the mark that shall fit in the box provided on the official form; that reproduction shall be clear and shall, depending on whether the reproduction in the basic application or the basic registration is in black and white or in color, be in black and white or in color,
    - (vi) where the applicant wishes that the mark be considered as a mark in standard characters, a declaration to that effect,
    - (vii) where color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or basic registration, or where the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark and the mark contained in the basic application or basic registration is in color, an indication that color is claimed and an indication by words of the color or combination of colors claimed and, where the reproduction furnished under item (v) is in black and white, one reproduction of the mark in color,
    - (viii) where the mark that is the subject of the basic application or the basic registration consists of a color or a combination of colors as such, an indication to that effect,
    - (ix) where the basic application or the basic registration relates to a three-dimensional mark, the indication "three-dimensional mark,"
    - (x) where the basic application or the basic registration relates to a sound mark, the indication "sound mark,"
    - (xi) where the basic application or the basic registration relates to a collective mark or a certification mark or a guarantee mark, an indication to that effect,
    - (xii) where the basic application or the basic registration contains a description of the mark by words and the Office of origin requires the inclusion of the description, that same description; where the said description is in a language other than the language of the international application, it shall be given in the language of the international application,
    - (xiii) where the mark consists of or contains matter in characters other than Latin characters or numbers expressed in numerals other than Arabic or Roman numerals, a transliteration of that matter in Latin characters and Arabic numerals; the transliteration into Latin characters shall follow the phonetics of the language of the international application,
    - (xiv) the names of the goods and services for which the international registration of the mark is sought, grouped in the appropriate classes of the International Classification of Goods and Services, each group preceded by the number of the class and presented in the order of the classes of that Classification; the goods and services shall be indicated in precise terms, preferably using the words appearing in the Alphabetical List of the said Classification; the international application may contain limitations of the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties; the limitation in respect of each Contracting Party may be different,
    - (xv) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions, and
    - (xvi) the designated Contracting Parties.
  - b) The international application may also contain,
    - (i) where the applicant is a natural person, an indication of the State of which the applicant is a national;

- (ii) where the applicant is a legal entity, indications concerning the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;
- (iii) where the mark consists of or contains a word or words that can be translated, a translation of that word or those words into English, French and Spanish, or in any one or two of those languages;
- (iv) where the applicant claims color as a distinctive feature of the mark, an indication by words, in respect of each color, of the principal parts of the mark which are in that color;
- (v) where the applicant wishes to disclaim protection for any element of the mark, an indication of that fact and of the element or elements for which protection is disclaimed;
- (vi) any description of the mark by words or, if the applicant so wishes, the description of the mark by words contained in the basic application or the basic registration, where it has not been provided under paragraph (4)(a)(xi).

5. *[Additional Contents of the International Application]*

- a) [Deleted]
- b) The international application shall contain the number and date of the basic application or basic registration and shall indicate one or more of the following:
  - (i) where the Contracting Party whose Office is the Office of origin is a State, that the applicant is a national of that State;
  - (ii) where the Contracting Party whose Office is the Office of origin is an organization, the name of the Member State of that organization of which the applicant is a national;
  - (iii) that the applicant has a domicile in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin;
  - (iv) that the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin.
- c) Where the address of the applicant given in accordance with paragraph (4)(a)(ii) is not in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin and it has been indicated under subparagraph (a)(i) or (ii) or subparagraph (b)(iii) or (iv) that the applicant has a domicile or an establishment in the territory of that Contracting Party, that domicile or the address of that establishment shall be given in the international application.
- d) The international application shall contain a declaration by the Office of origin certifying
  - (i) the date on which the Office of origin received the request by the applicant to present the international application to the International Bureau,
  - (ii) that the applicant named in the international application is the same as the applicant named in the basic application or the holder named in the basic registration, as the case may be,
  - (iii) that any indication referred to in paragraph (4)(a)(vii*bis*) to (xi) and appearing in the international application appears also in the basic application or the basic registration, as the case may be,
  - (iv) that the mark that is the subject matter of the international application is the same as in the basic application or the basic registration, as the case may be,
  - (v) that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or the basic registration, the same claim is included in the international application or that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the international application without having been claimed in the basic application or basic registration, the mark in the basic application or basic registration is in fact in the color or combination of colors claimed, and
  - (vi) that the goods and services indicated in the international application are covered by the list of goods and services appearing in the basic application or basic registration, as the case may be.
- e) Where the international application is based on two or more basic applications or basic registrations, the declaration referred to in subparagraph (d) shall be deemed to apply to all those basic applications or basic registrations.
- f) Where the international application contains the designation of a Contracting Party that has made a notification under Rule 7(2), the international application shall also contain a declaration of intention to use the mark in the territory of that Contracting Party; the declaration shall be considered part of the designation of the Contracting Party requiring it and shall, as required by that Contracting Party,
  - (i) be personally signed by the applicant and be made on a separate official form annexed to the international application, or
  - (ii) be included in the international application.
- g) Where an international application contains the designation of a Contracting Organization, it may also contain the following indications:
  - (i) where the applicant wishes to claim, under the law of that Contracting Organization, the seniority of one or more earlier marks registered in, or for, a Member State of that Organization, a declaration to that effect, stating the Member State or Member States in or for which the earlier mark is registered, the date from which the relevant registration was effective, the number of the relevant registration and the goods and services for which the earlier mark is registered. Such indications shall be on an official form to be annexed to the international application;
  - (ii) where, under the law of that Contracting Organization, the applicant is required to indicate a second working language before the Office of that Contracting Organization, in addition to the language of the international application, an indication of that second language.



## Rule 10

### *Fees Concerning the International Application*

1. [Deleted]

2. *[Payable Fees]* The international application shall be subject to the payment of the basic fee, the complementary fee and/or the individual fee and, where applicable, the supplementary fee, specified or referred to in item 2 of the Schedule of Fees. Those fees shall be paid for ten years.

3. [Deleted]

## Rule 11

### *Irregularities Other Than Those Concerning the Classification of Goods and Services or Their Indication*

1. [Deleted]

2. *[Irregularities to Be Remedied by the Applicant]*

- a) If the International Bureau considers that the international application contains irregularities other than those referred to in paragraphs (3), (4) and (6) and in Rules 12 and 13, it shall notify the applicant of the irregularity and at the same time inform the Office of origin.
- b) Such irregularities may be remedied by the applicant within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau. If an irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of that irregularity by the International Bureau, the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the applicant and the Office of origin.

3. *[Irregularity to Be Remedied by the Applicant or by the Office of Origin]*

- a) Notwithstanding paragraph (2), where the fees payable under Rule 10 have been paid to the International Bureau by the Office of origin and the International Bureau considers that the amount of the fees received is less than the amount required, it shall notify at the same time the Office of origin and the applicant. The notification shall specify the missing amount.
- b) The missing amount may be paid by the Office of origin or by the applicant within three months from the date of the notification by the International Bureau. If the missing amount is not paid within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the Office of origin and the applicant.

4. *[Irregularities to Be Remedied by the Office of Origin]*

- a) If the International Bureau
  - (i) finds that the international application does not fulfill the requirements of Rule 2 or was not presented on the official form prescribed under Rule 9(2)(a),
  - (ii) finds that the international application contains any of the irregularities referred to in Rule 15(1),
  - (iii) considers that the international application contains irregularities relating to the entitlement of the applicant to file an international application,
  - (iv) considers that the international application contains irregularities relating to the declaration by the Office of origin referred to in Rule 9(5)(d),
  - (v) [Deleted]
  - (vi) finds that the international application is not signed by the Office of origin, or finds that the international application does not contain the date and number of the basic application or basic registration, as the case may be, it shall notify the Office of origin and at the same time inform the applicant.
- b) Such irregularities may be remedied by the Office of origin within three months from the date of notification of the irregularity by the International Bureau. If an irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of that irregularity by the International Bureau, the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the Office of origin and the applicant.

5. *[Reimbursement of Fees]* Where, in accordance with paragraphs (2)(b), (3) or (4)(b), the international application is considered abandoned, the International Bureau shall refund any fees paid in respect of that application, after deduction of an amount corresponding to one-half of the basic fee referred to in item 2.1.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

6. *[Other Irregularity With Respect to the Designation of a Contracting Party]*

- a) Where, in accordance with Article 3(4) of the Protocol, an international application is received by the International Bureau within a period of two months from the date of receipt of that international application

by the Office of origin and the International Bureau considers that a declaration of intention to use the mark is required according to Rule 9(5)(f) but is missing or does not comply with the applicable requirements, the International Bureau shall promptly notify accordingly and at the same time the applicant and the Office of origin.

- b) The declaration of intention to use the mark shall be deemed to have been received by the International Bureau together with the international application if the missing or corrected declaration is received by the International Bureau within the period of two months referred to in subparagraph (a).
- c) The international application shall be deemed not to contain the designation of the Contracting Party for which a declaration of intention to use the mark is required if the missing or corrected declaration is received after the period of two months referred to in subparagraph (b). The International Bureau shall notify accordingly and at the same time the applicant and the Office of origin, reimburse any designation fee already paid in respect of that Contracting Party and indicate that the designation of the said Contracting Party may be effected as a subsequent designation under Rule 24, provided that such designation is accompanied by the required declaration.

7. *[International Application Not Considered as Such]* If the international application is presented direct to the International Bureau by the applicant or does not comply with the requirement applicable under Rule 6(1), the international application shall not be considered as such and shall be returned to the sender.

## Rule 12

### *Irregularities With Respect to the Classification of Goods and Services*

#### 1. *[Proposal for Classification]*

- a) If the International Bureau considers that the requirements of Rule 9(4)(a)(xiii) are not complied with, it shall make a proposal of its own for the classification and grouping and shall send a notification of its proposal to the Office of origin and at the same time inform the applicant.
- b) The notification of the proposal shall also state the amount, if any, of the fees due as a consequence of the proposed classification and grouping.

2. *[Opinion Differing From the Proposal]* The Office of origin may communicate to the International Bureau an opinion on the proposed classification and grouping within three months from the date of the notification of the proposal.

3. *[Reminder of the Proposal]* If, within two months from the date of the notification referred to in paragraph (1)(a), the Office of origin has not communicated an opinion on the proposed classification and grouping, the International Bureau shall send to the Office of origin and to the applicant a communication reiterating the proposal. The sending of such a communication shall not affect the three-month period referred to in paragraph (2).

4. *[Withdrawal of Proposal]* If, in the light of the opinion communicated under paragraph (2), the International Bureau withdraws its proposal, it shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.

5. *[Modification of Proposal]* If, in the light of the opinion communicated under paragraph (2), the International Bureau modifies its proposal, it shall notify the Office of origin and at the same time inform the applicant of such modification and of any consequent changes in the amount indicated under paragraph (1)(b).

6. *[Confirmation of Proposal]* If, notwithstanding the opinion referred to in paragraph (2), the International Bureau confirms its proposal, it shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.

#### 7. *[Fees]*

- a) If no opinion has been communicated to the International Bureau under paragraph (2), the amount referred to in paragraph (1)(b) shall be payable within four months from the date of the notification referred to in paragraph (1)(a), failing which the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.
- b) If an opinion has been communicated to the International Bureau under paragraph (2), the amount referred to in paragraph (1)(b) or, where applicable, paragraph (5) shall be payable within three months from the date of the communication by the International Bureau of the modification or confirmation of its proposal under paragraph (5) or (6), as the case may be, failing which the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.
- c) If an opinion has been communicated to the International Bureau under paragraph (2) and if, in the light of that opinion, the International Bureau withdraws its proposal in accordance with paragraph (4), the amount referred to in paragraph (1)(b) shall not be due.

8. *[Reimbursement of Fees]* Where, in accordance with paragraph (7), the international application is considered abandoned, the International Bureau shall refund any fees paid in respect of that application, after deduction of an amount corresponding to one-half of the basic fee referred to in item 2.1.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

(8bis) *Examination of Limitations]* The International Bureau shall examine limitations contained in an international application, applying paragraphs (1)(a) and (2) to (6) *mutatis mutandis*. Where the International Bureau cannot group the goods and services listed in the limitation under the classes of the International Classification of Goods and Services listed in the international application concerned, as amended pursuant to paragraphs (1) to (6), as the case may be, it shall issue an irregularity. Where the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity, the limitation shall be deemed not to contain the goods and services concerned.

9. *[Classification in the Registration]* Subject to the conformity of the international application with the other applicable requirements, the mark shall be registered with the classification and grouping that the International Bureau considers to be correct.

### Rule 13

#### *Irregularities With Respect to the Indication of Goods and Services*

1. *[Communication of Irregularity by the International Bureau to the Office of Origin]* If the International Bureau considers that any of the goods and services is indicated in the international application by a term that is too vague for the purposes of classification or is incomprehensible or is linguistically incorrect, it shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant. In the same notification, the International Bureau may suggest a substitute term, or the deletion of the term.

2. *[Time Allowed to Remedy Irregularity]*

- a) The Office of origin may make a proposal for remedying the irregularity within three months from the date of the notification referred to in paragraph (1).
- b) If no proposal acceptable to the International Bureau for remedying the irregularity is made within the period indicated in subparagraph (a), the International Bureau shall include in the international registration the term as appearing in the international application, provided that the Office of origin has specified the class in which such term should be classified; the international registration shall contain an indication to the effect that, in the opinion of the International Bureau, the specified term is too vague for the purposes of classification or is incomprehensible or is linguistically incorrect, as the case may be. Where no class has been specified by the Office of origin, the International Bureau shall delete the said term *ex officio* and shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.

### CHAPTER 3

#### INTERNATIONAL REGISTRATIONS

### Rule 14

#### *Registration of the Mark in the International Register*

1. *[Registration of the Mark in the International Register]* Where the International Bureau finds that the international application conforms to the applicable requirements, it shall register the mark in the International Register, notify the Offices of the designated Contracting Parties of the international registration and inform the Office of origin accordingly, and send a certificate to the holder. Where the Office of origin so wishes and has informed the International Bureau accordingly, the certificate shall be sent to the holder through the Office of origin.

2. *[Contents of the Registration]* The international registration shall contain

- (i) all the data contained in the international application, except any priority claim under Rule 9(4)(a)(iv) where the date of the earlier filing is more than six months before the date of the international registration,
- (ii) the date of the international registration,
- (iii) the number of the international registration,
- (iv) where the mark can be classified according to the International Classification of Figurative Elements, and unless the international application contains a declaration to the effect that the applicant wishes that the mark be considered as a mark in standard characters, the relevant classification symbols of the said Classification as determined by the International Bureau,
- (v) [Deleted]

- (vi) indications annexed to the international application in accordance with Rule 9(5)(g)(i) concerning the Member State or Member States in or for which an earlier mark, for which seniority is claimed, is registered, the date from which the registration of that earlier mark was effective and the number of the relevant registration.

#### Rule 15

##### *Date of the International Registration*

1. *[Irregularities Affecting the Date of the International Registration]* Where the international application received by the International Bureau does not contain all of the following elements:
- (i) indications allowing the identity of the applicant to be established and sufficient to contact the applicant or the representative, if any,
  - (ii) the Contracting Parties which are designated,
  - (iii) a reproduction of the mark,
  - (iv) the indication of the goods and services for which registration of the mark is sought, the international registration shall bear the date on which the last of the missing elements reached the International Bureau, provided that, where the last of the missing elements reaches the International Bureau within the two-month time limit referred to in Article 3(4) of the Protocol, the international registration shall bear the date on which the defective international application was received by the Office of origin.
2. *[Date of the International Registration in Other Cases]* In any other case, the international registration shall bear the date determined in accordance with Article 3(4) of the Protocol.

#### CHAPTER 4

##### FACTS IN CONTRACTING PARTIES AFFECTING INTERNATIONAL REGISTRATIONS

#### Rule 16

##### *Possibility of Notification of a Provisional Refusal Based on an Opposition Under Article 5(2)(c) of the Protocol*

1. *[Information Relating to Possible Oppositions and Time Limit for Notifying Provisional Refusal Based on an Opposition]*
- a) Subject to Article 9*sexies*(1)(b) of the Protocol, where a declaration has been made by a Contracting Party pursuant to Article 5(2)(b) and (c), first sentence, of the Protocol, the Office of that Contracting Party shall, where it has become apparent with regard to a given international registration designating that Contracting Party that the opposition period will expire too late for any provisional refusal based on an opposition to be notified to the International Bureau within the 18-month time limit referred to in Article 5(2)(b), inform the International Bureau of the number, and the name of the holder, of that international registration.
  - b) Where, at the time of the communication of the information referred to in subparagraph (a), the dates on which the opposition period begins and ends are known, those dates shall be indicated in the communication. If such dates are not yet known at that time, they shall be communicated to the International Bureau as soon as they are known<sup>3)</sup>.
  - c) Where subparagraph (a) applies and the Office referred to in the said subparagraph has, before the expiry of the 18-month time limit referred to in the same subparagraph, informed the International Bureau of the fact that the time limit for filing oppositions will expire within the 30 days preceding the expiry of the 18-month time limit and of the possibility that oppositions may be filed during those 30 days, a provisional refusal based on an opposition filed during the said 30 days may be notified to the International Bureau within one month from the date of filing of the opposition.
2. *[Recording and Transmittal of the Information]* The International Bureau shall record in the International Register the information received under paragraph (1) and shall transmit that information to the holder.

#### Rule 17

##### *Provisional Refusal*

1. *[Notification of Provisional Refusal]*
- a) A notification of provisional refusal may comprise a declaration stating the grounds on which the Office making the notification considers that protection cannot be granted in the Contracting Party concerned

<sup>3)</sup> In adopting this provision, the Assembly of the Madrid Union understood that if the opposition period is extendable, the Office may communicate only the date the opposition period begins.

("ex officio provisional refusal") or a declaration that protection cannot be granted in the Contracting Party concerned because an opposition has been filed ("provisional refusal based on an opposition") or both.

b) A notification of provisional refusal shall relate to one international registration, shall be dated and shall be signed by the Office making it.

2. [Content of the Notification] A notification of provisional refusal shall contain or indicate

- (i) the Office making the notification,
- (ii) the number of the international registration, preferably accompanied by other indications enabling the identity of the international registration to be confirmed, such as the verbal elements of the mark or the basic application or basic registration number,
- (iii) [Deleted]
- (iv) all the grounds on which the provisional refusal is based, together with a reference to the corresponding essential provisions of the law,
- (v) where the grounds on which the provisional refusal is based relate to a mark which has been the subject of an application or registration and with which the mark that is the subject of the international registration appears to be in conflict, the filing date and number, the priority date (if any), the registration date and number (if available), the name and address of the owner, and a reproduction, of the former mark, together with the list of all or the relevant goods and services in the application or registration of the former mark, it being understood that the said list may be in the language of the said application or registration,
- (vi) either that the grounds on which the provisional refusal is based affect all the goods and services or an indication of the goods and services which are affected, or are not affected, by the provisional refusal,
- (vii) the time limit, reasonable under the circumstances, for filing a request for review of, or appeal against, the *ex officio* provisional refusal or the provisional refusal based on an opposition and, as the case may be, for filing a response to the opposition, preferably with an indication of the date on which the said time limit expires, and the authority with which such request for review, appeal or response should be filed, with the indication, where applicable, that the request for review, the appeal or the response has to be filed through the intermediary of a representative whose address is within the territory of the Contracting Party whose Office has pronounced the refusal.

3. [Additional Requirements Concerning a Notification of Provisional Refusal Based on an Opposition] Where the provisional refusal of protection is based on an opposition, or on an opposition and other grounds, the notification shall, in addition to complying with the requirements referred to in paragraph (2), contain an indication of that fact and the name and address of the opponent; however, notwithstanding paragraph (2)(v), the Office making the notification must, where the opposition is based on a mark which has been the subject of an application or registration, communicate the list of the goods and services on which the opposition is based and may, in addition, communicate the complete list of goods and services of that earlier application or registration, it being understood that the said lists may be in the language of the earlier application or registration.

4. [Recording; Transmittal of Copies of Notifications] The International Bureau shall record the provisional refusal in the International Register together with the data contained in the notification, with an indication of the date on which the notification was sent or is regarded under Rule 18(1)(d) as having been sent to the International Bureau and shall transmit a copy thereof to the Office of origin, if that Office has informed the International Bureau that it wishes to receive such copies, and, at the same time, to the holder.

5. [Declarations Relating to the Possibility of Review]

- a) [Deleted]
- b) [Deleted]
- c) [Deleted]
- d) The Office of a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that, in accordance with the law of the said Contracting Party,
  - (i) any provisional refusal that has been notified to the International Bureau is subject to review by the said Office, whether or not such review has been requested by the holder, and
  - (ii) the decision taken on the said review may be the subject of a further review or appeal before the Office. Where this declaration applies and the Office is not in a position to communicate the said decision directly to the holder of the international registration concerned, the Office shall, notwithstanding the fact that all procedures before the said Office relating to the protection of the mark may not have been completed, send the statement referred to in Rule 18ter(2) or (3) to the International Bureau immediately following the said decision. Any further decision affecting the protection of the mark shall be sent to the International Bureau in accordance with Rule 18ter(4).
- e) The Office of a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that, in accordance with the law of the said Contracting Party, any *ex officio* provisional refusal that has been notified to the International Bureau is not open to review before the said Office. Where this declaration applies, any *ex officio* notification of a provisional refusal by the said Office shall be deemed to include a statement in accordance with Rule 18ter(2)(ii) or (3).



*Irregular Notifications of Provisional Refusal*

## 1. [General]

- a) A notification of provisional refusal communicated by the Office of a designated Contracting Party shall not be regarded as such by the International Bureau
- (i) if it does not contain any international registration number, unless other indications contained in the notification permit the international registration to which the provisional refusal relates to be identified,
  - (ii) if it does not indicate any grounds for refusal, or
  - (iii) if it is sent too late to the International Bureau, that is, if it is sent after the expiry of the time limit applicable under Article 5(2)(a) or, subject to Article 9*sexies*(1)(b) of the Protocol, under Article 5(2)(b) or (c)(ii) of the Protocol, from the date on which the recording of the international registration or the recording of the designation made subsequently to the international registration has been effected, it being understood that the said date is the same as the date of sending the notification of the international registration or of the designation made subsequently.
- b) Where subparagraph (a) applies, the International Bureau shall nevertheless transmit a copy of the notification to the holder, shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor.
- c) If the notification
- (i) is not signed on behalf of the Office which communicated it, or does not otherwise comply with the requirements of Rule 2 or with the requirement applicable under Rule 6(2),
  - (ii) does not contain, where applicable, the details of the mark with which the mark that is the subject of the international registration appears to be in conflict (Rule 17(2)(v) and (3)),
  - (iii) does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vi),
  - (iv) does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vii), or
  - (v) [Deleted]
  - (vi) does not contain, where applicable, the name and address of the opponent and the indication of the goods and services on which the opposition is based (Rule 17(3)), the International Bureau shall, except where subparagraph (d) applies, nonetheless record the provisional refusal in the International Register.

The International Bureau shall invite the Office that communicated the provisional refusal to send a rectified notification within two months from the invitation and shall transmit to the holder copies of the irregular notification and of the invitation sent to the Office concerned.

- d) Where the notification does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vii), the provisional refusal shall not be recorded in the International Register. If however a rectified notification is sent within the time limit referred to in subparagraph (c), it shall be regarded, for the purposes of Article 5 of the Protocol, as having been sent to the International Bureau on the date on which the defective notification had been sent to it. If the notification is not so rectified, it shall not be regarded as a notification of provisional refusal. In the latter case, the International Bureau shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor.
- e) Any rectified notification shall, where the applicable law so permits, indicate a new time limit, reasonable under the circumstances, for filing a request for review of, or appeal against, the *ex officio* provisional refusal or the provisional refusal based on an opposition and, as the case may be, for filing a response to the opposition, preferably with an indication of the date on which the said time limit expires.
- f) The International Bureau shall transmit a copy of any rectified notification to the holder.

## 2. [Notification of Provisional Refusal Made Under Article 5(2)(c) of the Protocol]

- a) [Deleted]
- b) Paragraph (1)(a) shall apply to determine whether the time limit before the expiry of which the Office of the Contracting Party concerned must give the International Bureau the information referred to in Article 5(2)(c)(i) of the Protocol has been complied with. If such information is given after the expiry of that time limit, it shall be regarded as not having been given and the International Bureau shall inform the Office concerned accordingly.
- c) Where the notification of provisional refusal based on an opposition is made under Article 5(2)(c)(ii) of the Protocol without the requirements of Article 5(2)(c)(i) of the Protocol having been complied with, it shall not be regarded as a notification of provisional refusal. In such a case, the International Bureau shall nevertheless transmit a copy of the notification to the holder, shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor.

## Rule 18bis

### *Interim Status of a Mark in a Designated Contracting Party*

1. *[Ex Officio Examination Completed but Opposition or Observations by Third Parties Still Possible]*
  - a) An Office which has not communicated a notification of provisional refusal may, within the period applicable under Article 5(2)(a) or (b) of the Protocol, send to the International Bureau a statement to the effect that the ex officio examination has been completed and that the Office has found no grounds for refusal but that the protection of the mark is still subject to opposition or observations by third parties, with an indication of the date by which such oppositions or observations may be filed<sup>4)</sup>.
  - b) An Office which has communicated a notification of provisional refusal may send to the International Bureau a statement to the effect that the ex officio examination has been completed but that the protection of the mark is still subject to opposition or observations by third parties, with an indication of the date by which such oppositions or observations may be filed.
2. *[Recording, Information to the Holder and Transmittal of Copies]* The International Bureau shall record any statement received under this Rule in the International Register, inform the holder accordingly and, where the statement was communicated, or can be reproduced, in the form of a specific document, transmit a copy of that document to the holder.

## Rule 18ter

### *Final Disposition on Status of a Mark in a Designated Contracting Party*

1. *[Statement of Grant of Protection Where No Notification of Provisional Refusal Has Been Communicated]<sup>5)</sup>* When, before the expiry of the period applicable under Article 5(2)(a), (b) or (c) of the Protocol, all procedures before an Office have been completed and there is no ground for that Office to refuse protection, that Office shall, as soon as possible and before the expiry of that period, send to the International Bureau a statement to the effect that protection is granted to the mark that is the subject of the international registration in the Contracting Party concerned<sup>6)</sup>.
2. *[Statement of Grant of Protection Following a Provisional Refusal]* Except where it sends a statement under paragraph (3), an Office which has communicated a notification of provisional refusal shall, once all procedures before the said Office relating to the protection of the mark have been completed, send to the International Bureau either
  - (i) a statement to the effect that the provisional refusal is withdrawn and that protection of the mark is granted, in the Contracting Party concerned, for all goods and services for which protection has been requested, or
  - (ii) a statement indicating the goods and services for which protection of the mark is granted in the Contracting Party concerned.
3. *[Confirmation of Total Provisional Refusal]* An Office which has sent to the International Bureau a notification of a total provisional refusal shall, once all procedures before the said Office relating to the protection of the mark have been completed and the Office has decided to confirm refusal of the protection of the mark in the Contracting Party concerned for all goods and services, send to the International Bureau a statement to that effect.
4. *[Further Decision]* Where a notification of provisional refusal has not been sent within the applicable time limit under Article 5(2) of the Protocol, or, where following the sending of a statement under paragraph (1), (2) or (3), a further decision, taken by the Office or other authority, affects the protection of the mark, the Office shall, to the extent that it is aware of that decision, without prejudice to Rule 19, send to the International Bureau a further statement indicating the status of the mark and, where applicable, the goods and services for which the mark is protected in the Contracting Party concerned<sup>7)</sup>.

---

<sup>4)</sup> Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:  
"The references in Rule 18bis to observations by third parties apply only to those Contracting Parties whose legislation provides for such observations."

<sup>5)</sup> In adopting this provision, the Assembly of the Madrid Union understood that a statement of grant of protection could concern several international registrations and take the form of a list, communicated electronically or on paper, that permits identification of these international registrations.

<sup>6)</sup> In adopting paragraphs (1) and (2) of this rule, the Assembly of the Madrid Union understood that where Rule 34(3) applies, the grant of protection will be subject to the payment of the second part of the fee.

<sup>7)</sup> Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:  
"The reference in Rule 18ter(4) to a further decision that affects the protection of the mark includes also the case where that further decision is taken by the Office, for example in the case of *restitutio in integrum*, notwithstanding the fact that the Office has already stated that the procedures before the Office have been completed."

5. *[Recording, Information to the Holder and Transmittal of Copies]* The International Bureau shall record any statement received under this Rule in the International Register, inform the holder accordingly and, where the statement was communicated, or can be reproduced, in the form of a specific document, transmit a copy of that document to the holder.

#### Rule 19

##### *Invalidations in Designated Contracting Parties*

1. *[Contents of the Notification of Invalidation]* Where the effects of an international registration are invalidated in a designated Contracting Party under Article 5(6) of the Protocol and the invalidation is no longer subject to appeal, the Office of the Contracting Party whose competent authority has pronounced the invalidation shall notify the International Bureau accordingly. The notification shall contain or indicate

- (i) the authority which pronounced the invalidation,
- (ii) the fact that the invalidation is no longer subject to appeal,
- (iii) the number of the international registration,
- (iv) the name of the holder,
- (v) if the invalidation does not concern all the goods and services, those in respect of which the invalidation has been pronounced or those in respect of which the invalidation has not been pronounced, and
- (vi) the date on which the invalidation was pronounced and, where possible, its effective date.

2. *[Recording of the Invalidation and Information to the Holder and the Office Concerned]*

- a) The International Bureau shall record the invalidation in the International Register, together with the data contained in the notification of invalidation, and shall inform accordingly the holder. The International Bureau shall also inform the Office that communicated the notification of invalidation of the date on which the invalidation was recorded in the International Register if that Office has requested to receive such information.
- b) The invalidation shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of a notification complying with the applicable requirements.

#### Rule 20

##### *Restriction of the Holder's Right of Disposal*

1. *[Communication of Information]*

- a) The holder of an international registration or the Office of the Contracting Party of the holder may inform the International Bureau that the holder's right to dispose of the international registration has been restricted and, if appropriate, indicate the Contracting Parties concerned.
- b) The Office of any designated Contracting Party may inform the International Bureau that the holder's right of disposal has been restricted in respect of the international registration in the territory of that Contracting Party.
- c) Information given in accordance with subparagraph (a) or (b) shall consist of a summary statement of the main facts concerning the restriction.

2. *[Partial or Total Removal of Restriction]* Where the International Bureau has been informed of a restriction of the holder's right of disposal in accordance with paragraph (1), the party that communicated the information shall also inform the International Bureau of any partial or total removal of that restriction.

3. *[Recording]*

- a) The International Bureau shall record the information communicated under paragraphs (1) and (2) in the International Register and shall inform accordingly the holder, the Office of the Contracting Party of the holder and the Offices of the designated Contracting Parties concerned.
- b) The information communicated under paragraphs (1) and (2) shall be recorded as of the date of its receipt by the International Bureau, provided that the communication complies with the applicable requirements.

#### Rule 20bis

##### *Licenses*

1. *[Request for the Recording of a License]*

- a) A request for the recording of a license shall be presented to the International Bureau on the relevant official form by the holder or, if the Office admits such presentation, by the Office of the Contracting Party of the holder or the Office of a Contracting Party with respect to which the license is granted.
- b) The request shall indicate
  - (i) the number of the international registration concerned,
  - (ii) the name of the holder,
  - (iii) the name and address of the licensee, given in accordance with the Administrative Instructions,

- (iv) the designated Contracting Parties with respect to which the license is granted,
  - (v) that the license is granted for all the goods and services covered by the international registration, or the goods and services for which the license is granted, grouped in the appropriate classes of the International Classification of Goods and Services.
- c) The request may also indicate
- (i) where the licensee is a natural person, the State of which the licensee is a national,
  - (ii) where the licensee is a legal entity, the legal nature of that entity and the State and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized,
  - (iii) that the license concerns only a part of the territory of a specified designated Contracting Party,
  - (iv) where the licensee has a representative, the name and address of the representative, given in accordance with the Administrative Instructions,
  - (v) where the license is an exclusive license or a sole license, that fact,<sup>8)</sup>
  - (vi) where applicable, the duration of the license.
- d) The request shall be signed by the holder or by the Office through which it is presented.

## 2. [Irregular Request]

- a) If the request for the recording of a license does not comply with the requirements of paragraph (1)(a), (b) and (d), the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the request was presented by an Office, to that Office.
- b) If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the request shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the relevant fees referred to in item 7 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

## 3. [Recording and Notification]

- a) Where the request complies with the requirements of paragraph (1)(a), (b) and (d), the International Bureau shall record the license in the International Register, together with the information contained in the request, shall notify accordingly the Offices of the designated Contracting Parties in respect of which the license is granted and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office.
- b) The license shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of a request complying with the applicable requirements.
- c) Notwithstanding subparagraph (b), where continued processing has been recorded under Rule 5*bis*, the license shall be recorded in the International Register as of the date of expiry of the time limit specified in paragraph (2)(b).

4. [Amendment or Cancellation of the Recording of a License] Paragraphs (1) to (3) shall apply *mutatis mutandis* to a request for the amendment or cancellation of the recording of a license.

## 5. [Declaration That the Recording of a Given License Has No Effect]

- a) The Office of a designated Contracting Party which is notified by the International Bureau of the recording of a license in respect of that Contracting Party may declare that such recording has no effect in the said Contracting Party.
- b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate
- (i) the reasons for which the recording of the license has no effect,
  - (ii) where the declaration does not affect all the goods and services to which the license relates, those which are affected by the declaration or those which are not affected by the declaration,
  - (iii) the corresponding essential provisions of the law, and
  - (iv) whether such declaration may be subject to review or appeal.
- c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in paragraph (3) was sent to the Office concerned.
- d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made in accordance with subparagraph (c) and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the license. The declaration shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of a communication complying with the applicable requirements.
- e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register and notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the license.

<sup>8)</sup> Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:  
 "Where a request to record a license does not include the indication, provided for in Rule 20*bis*(1)(c)(v), that the license is exclusive or sole, it may be considered that the license is non-exclusive."

6. *[Declaration That the Recording of Licenses in the International Register Has No Effect in a Contracting Party]*

- (a) The Office of a Contracting Party the law of which does not provide for the recording of trademark licenses may notify the Director General that the recording of licenses in the International Register has no effect in that Contracting Party.
- b) The Office of a Contracting Party the law of which provides for the recording of trademark licenses may, before the date on which this Rule comes into force or the date on which the said Contracting Party becomes bound by the Protocol, notify the Director General that the recording of licenses in the International Register has no effect in that Contracting Party. Such notification may be withdrawn at any time<sup>9)</sup>.

Rule 21

*Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration*

1. *[Notification]* Where, in accordance with Article 4*bis*(2) of the Protocol, the Office of a designated Contracting Party has taken note in its Register, following a request made direct by the holder with that Office, that a national or a regional registration has been replaced by an international registration, that Office shall notify the International Bureau accordingly. Such notification shall indicate

- (i) the number of the international registration concerned,
- (ii) where the replacement concerns only one or some of the goods and services listed in the international registration, those goods and services, and
- (iii) the filing date and number, the registration date and number, and, if any, the priority date of the national or regional registration which has been replaced by the international registration.

The notification may also include information relating to any other rights acquired by virtue of that national or regional registration, in a form agreed between the International Bureau and the Office concerned.

2. *[Recording]*

- a) The International Bureau shall record the indications notified under paragraph (1) in the International Register and shall inform the holder accordingly.
- b) The indications notified under paragraph (1) shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of a notification complying with the applicable requirements.

Rule 21bis

*Other Facts Concerning Seniority Claim*

1. *[Final Refusal of Seniority Claim]* Where a claim of seniority has been recorded in the International Register in respect of the designation of a Contracting Organization, the Office of that Organization shall notify the International Bureau of any final decision refusing, in whole or in part, the validity of such claim.

2. *[Seniority Claimed Subsequent to the International Registration]* Where the holder of an international registration designating a Contracting Organization has, under the law of such Contracting Organization, claimed directly with the Office of that Organization the seniority of one or more earlier marks registered in, or for, a Member State of that Organization, and where such claim has been accepted by the Office concerned, that Office shall notify that fact to the International Bureau. Such notification shall indicate:

- (i) the number of the international registration concerned, and
- (ii) the Member State or Member States in or for which the earlier mark is registered, together with the date from which the registration of that earlier mark was effective and the number of the relevant registration.

3. *[Other Decisions Affecting Seniority Claim]* The Office of a Contracting Organization shall notify the International Bureau of any further final decision, including withdrawal and cancellation, affecting a claim to seniority which has been recorded in the International Register.

4. *[Recording in the International Register]* The International Bureau shall record in the International Register the information notified under paragraphs (1) to (3).

---

<sup>9)</sup> Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:

“Subparagraph (a) of Rule 20*bis*(6) deals with the case of a notification by a Contracting Party whose law does not provide for the recording of trademark licenses; such a notification may be made at any time; subparagraph (b) on the other hand deals with the case of a notification by a Contracting Party whose law does provide for the recording of trademark licenses but which is unable at present to give effect to the recording of a license in the International Register; this latter notification, which may be withdrawn at any time, may only be made before this Rule has come into force or before the Contracting Party has become bound by the Agreement or the Protocol.”



## Rule 22

### *Ceasing of Effect of the Basic Application, of the Registration Resulting Therefrom, or of the Basic Registration*

#### 1. *[Notification Relating to Ceasing of Effect of the Basic Application, of the Registration Resulting Therefrom, or of the Basic Registration]*

- a) Where Article 6(3) and (4) of the Protocol apply, the Office of origin shall notify the International Bureau accordingly and shall indicate
  - (i) the number of the international registration,
  - (ii) the name of the holder,
  - (iii) the facts and decisions affecting the basic registration, or, where the international registration concerned is based on a basic application which has not resulted in a registration, the facts and decisions affecting the basic application, or, where the international registration is based on a basic application which has resulted in a registration, the facts and decisions affecting that registration, and the effective date of those facts and decisions, and
  - (iv) where the said facts and decisions affect the international registration only with respect to some of the goods and services, those goods and services which are affected by the facts and decisions or those which are not affected by the facts and decisions.
- b) Where a proceeding referred to in item (i), (ii) or (iii) of Article 6(3) of the Protocol began before the expiry of the five-year period but has not, before the expiry of that period, resulted in the final decision referred to in the second sentence of Article 6(3) of the Protocol or in the withdrawal or renunciation referred to in the third sentence of Article 6(3) of the Protocol, the Office of origin shall, where it is aware thereof and as soon as possible after the expiry of the said period, notify the International Bureau accordingly.
- c) Once the proceeding referred to in subparagraph (b) has resulted in the final decision referred to in the second sentence of Article 6(3) of the Protocol or in the withdrawal or renunciation referred to in the third sentence of Article 6(3) of the Protocol, the Office of origin shall, where it is aware thereof, promptly notify the International Bureau accordingly and shall give the indications referred to in subparagraph (a)(i) to (iv). Where the judicial action or proceedings referred to in subparagraph (b) has been completed and has not resulted in any of the aforesaid final decisions, withdrawal or renunciation, the Office of origin shall, where it is aware thereof or at the request of the holder, promptly notify the International Bureau accordingly.

#### 2. *[Recording and Transmittal of the Notification; Cancellation of the International Registration]*

- a) The International Bureau shall record any notification referred to in paragraph (1) in the International Register and shall transmit a copy of the notification to the Offices of the designated Contracting Parties and to the holder.
- b) Where any notification referred to in paragraph (1)(a) or (c) requests cancellation of the international registration and complies with the requirements of that paragraph, the International Bureau shall cancel, to the extent applicable, the international registration in the International Register. The International Bureau shall also cancel, to the extent applicable, international registrations resulting from partial change in ownership or division recorded under the international registration that has been cancelled, following the above-mentioned notification, and those resulting from their merger.
- c) Where the international registration has been cancelled in the International Register in accordance with subparagraph (b), the International Bureau shall notify the Offices of the designated Contracting Parties and the holder of the following:
  - (i) the date on which the international registration was cancelled in the International Register;
  - (ii) where the cancellation concerns all goods and services, that fact;
  - (iii) where the cancellation concerns only some of the goods and services, the goods and services indicated under paragraph (1)(a)(iv).

## Rule 23

### *Division or Merger of the Basic Applications, of the Registrations Resulting Therefrom, or of the Basic Registrations*

#### 1. *[Notification of the Division of the Basic Application or Merger of the Basic Applications]* Where, during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Protocol, the basic application is divided into two or more applications, or several basic applications are merged into a single application, the Office of origin shall notify the International Bureau accordingly and shall indicate

- (i) the number of the international registration or, if the international registration has not yet been effected, the number of the basic application,
- (ii) the name of the holder or applicant,
- (iii) the number of each application resulting from the division or the number of the application resulting from the merger.

2. *[Recording and Notification by the International Bureau]* The International Bureau shall record the notification referred to in paragraph (1) in the International Register and shall notify the Offices of the designated Contracting Parties and, at the same time, the holder.

3. *[Division or Merger of Registrations Resulting From Basic Applications or of Basic Registrations]* Paragraphs (1) and (2) shall apply, *mutatis mutandis*, to the division of any registration or merger of any registrations which resulted from the basic application or applications during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Protocol and to the division of the basic registration or merger of the basic registrations during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Protocol.

#### Rule 23bis

##### *Communications From the Offices of the Designated Contracting Parties Sent Through the International Bureau*

1. *[Communications Not Covered by These Regulations]* Where the law of a designated Contracting Party does not allow the Office to transmit a communication concerning an international registration directly to the holder, that Office may request the International Bureau to transmit that communication to the holder on its behalf.

2. *[Format of the Communication]* The International Bureau shall establish the format in which the communication referred to in paragraph (1) shall be sent by the Office concerned.

3. *[Transmission to the Holder]* The International Bureau shall transmit the communication referred to in paragraph (1) to the holder, in the format established by the International Bureau, without examining its contents or recording it in the International Register.

#### CHAPTER 5

#### SUBSEQUENT DESIGNATIONS; CHANGES

#### Rule 24

##### *Designation Subsequent to the International Registration*

1. *[Entitlement]*

- a) A Contracting Party may be the subject of a designation made subsequent to the international registration (hereinafter referred to as "subsequent designation") where, at the time of that designation, the holder fulfills the conditions under Article 2 of the Protocol to be the holder of an international registration.
- b) [Deleted]
- c) [Deleted]

2. *[Presentation; Form and Signature]*

- a) A subsequent designation shall be presented to the International Bureau by the holder or by the Office of the Contracting Party of the holder; however,
  - (i) [Deleted]
  - (ii) [Deleted]
  - (iii) where paragraph (7) applies, the subsequent designation resulting from conversion must be presented by the Office of the Contracting Organization.
- b) The subsequent designation shall be presented on the official form. Where it is presented by the holder, it shall be signed by the holder. Where it is presented by an Office, it shall be signed by that Office and, where the Office so requires, also by the holder. Where it is presented by an Office and that Office, without requiring that the holder also sign it, allows that the holder also sign it, the holder may do so.

3. *[Contents]*

- a) Subject to paragraph (7)(b), the subsequent designation shall contain or indicate
  - (i) the number of the international registration concerned,
  - (ii) the name and address of the holder,
  - (iii) the Contracting Party that is designated,
  - (iv) where the subsequent designation is for all the goods and services listed in the international registration concerned, that fact, or, where the subsequent designation is for only part of the goods and services listed in the international registration concerned, those goods and services,
  - (v) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions, and,

- (vi) where the subsequent designation is presented by an Office, the date on which it was received by that Office.
- b) Where the subsequent designation concerns a Contracting Party that has made a notification under Rule 7(2), that subsequent designation shall also contain a declaration of intention to use the mark in the territory of that Contracting Party; the declaration shall, as required by the said Contracting Party,
  - (i) be personally signed by the holder and be made on a separate official form annexed to the subsequent designation, or
  - (ii) be included in the subsequent designation.
- c) The subsequent designation may also contain
  - (i) the indications and translation or translations, as the case may be, referred to in Rule 9(4)(b),
  - (ii) a request that the subsequent designation take effect after the recording of a change or a cancellation in respect of the international registration concerned or after the renewal of the international registration,
  - (iii) where the subsequent designation concerns a Contracting Organization, the indications referred to in Rule 9(5)(g)(i), which shall be on a separate official form to be annexed to the subsequent designation, and in Rule 9(5)(g)(ii).
- d) [Deleted]

4. *[Fees]* The subsequent designation shall be subject to the payment of the fees specified or referred to in item 5 of the Schedule of Fees.

5. *[Irregularities]*

- a) If the subsequent designation does not comply with the applicable requirements, and subject to paragraph (10), the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office.
- b) If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the subsequent designation shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the basic fee referred to in item 5.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.
- c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b), where the requirements of paragraph (3)(b)(i) are not complied with in respect of one or more of the designated Contracting Parties, the subsequent designation shall be deemed not to contain the designation of those Contracting Parties, and any complementary or individual fees already paid in respect of those Contracting Parties shall be reimbursed. Where the requirements of paragraph (3)(b)(i) are complied with in respect of none of the designated Contracting Parties, subparagraph (b) shall apply.

6. *[Date of Subsequent Designation]*

- a) A subsequent designation presented by the holder direct to the International Bureau shall, subject to subparagraph (c)(i), bear the date of its receipt by the International Bureau.
- b) A subsequent designation presented to the International Bureau by an Office shall, subject to subparagraph (c)(i), (d) and (e), bear the date on which it was received by that Office, provided that the said designation has been received by the International Bureau within a period of two months from that date. If the subsequent designation has not been received by the International Bureau within that period, it shall, subject to subparagraph (c)(i), (d) and (e), bear the date of its receipt by the International Bureau.
- c) Where the subsequent designation does not comply with the applicable requirements and the irregularity is remedied within three months from the date of the notification referred to in paragraph (5)(a),
  - (i) the subsequent designation shall, where the irregularity concerns any of the requirements referred to in paragraph (3)(a)(i), (iii) and (iv) and (b)(i), bear the date on which that designation is put in order, unless the said designation was presented to the International Bureau by an Office and the irregularity is remedied within the period of two months referred to in subparagraph (b); in the latter case, the subsequent designation shall bear the date on which it was received by the said Office;
  - (ii) the date applicable under subparagraph (a) or (b), as the case may be, shall not be affected by an irregularity concerning requirements other than those which are referred to in paragraph (3)(a)(i), (iii) and (iv) and (b)(i).
- d) Notwithstanding subparagraphs (a), (b) and (c), where the subsequent designation contains a request made in accordance with paragraph (3)(c)(ii), it may bear a date which is later than that resulting from subparagraph (a), (b) or (c).
- e) Where a subsequent designation results from conversion in accordance with paragraph (7), that subsequent designation shall bear the date on which the designation of the Contracting Organization was recorded in the International Register.

7. *[Subsequent Designation Resulting From Conversion]*

- a) Where the designation of a Contracting Organization has been recorded in the International Register and to the extent that such designation has been withdrawn, refused or has ceased to have effect under the

law of that Organization, the holder of the international registration concerned may request the conversion of the designation of the said Contracting Organization into the designation of any Member State of that Organization which is party to the Protocol.

- b) A request for conversion under subparagraph (a) shall indicate the elements referred to in paragraph (3)(a)(i) to (iii) and (v), together with:
- (i) the Contracting Organization whose designation is to be converted, and
  - (ii) where the subsequent designation of a Contracting State resulting from conversion is for all the goods and services listed in respect of the designation of the Contracting Organization, that fact, or, where the designation of that Contracting State is for only part of the goods and services listed in the designation of that Contracting Organization, those goods and services.

8. *[Recording and Notification]* Where the International Bureau finds that the subsequent designation conforms to the applicable requirements, it shall record it in the International Register and shall notify accordingly the Office of the Contracting Party that has been designated in the subsequent designation and at the same time inform the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office.

9. *[Refusal]* Rules 16 to 18~~ter~~ shall apply *mutatis mutandis*.

10. *[Subsequent Designation Not Considered as Such]* If the requirements of paragraph (2)(a) are not complied with, the subsequent designation shall not be considered as such and the International Bureau shall inform the sender accordingly.

## Rule 25

### *Request for Recording*

#### 1. *[Presentation of the Request]*

- a) A request for recording shall be presented to the International Bureau on the relevant official form where the request relates to any of the following:
- (i) a change in the ownership of the international registration in respect of all or some of the goods and services and all or some of the designated Contracting Parties;
  - (ii) a limitation of the list of goods and services in respect of all or some of the designated Contracting Parties;
  - (iii) a renunciation in respect of some of the designated Contracting Parties for all the goods and services;
  - (iv) a change in the name or address of the holder or, where the holder is a legal entity, an introduction of or a change in the indications concerning the legal nature of the holder and the State and, where applicable, the territorial unit within that State under the law of which the said legal entity has been organized;
  - (v) cancellation of the international registration in respect of all the designated Contracting Parties for all or some of the goods and services;
  - (vi) a change in the name or address of the representative.
- b) The request shall be presented by the holder or by the Office of the Contracting Party of the holder; however, the request for the recording of a change in ownership may be presented through the Office of the Contracting Party, or of one of the Contracting Parties, indicated in the said request in accordance with paragraph (2)(a)(iv).
- c) *[Deleted]*
- d) Where the request is presented by the holder, it shall be signed by the holder. Where it is presented by an Office, it shall be signed by that Office and, where the Office so requires, also by the holder. Where it is presented by an Office and that Office, without requiring that the holder also sign it, allows that the holder also sign it, the holder may do so.

#### 2. *[Contents of the Request]*

- a) A request under paragraph (1)(a) shall, in addition to the requested recording, contain or indicate
- (i) the number of the international registration concerned,
  - (ii) the name of the holder or the name of the representative where the change relates to the name or address of the representative,
  - (iii) in the case of a change in the ownership of the international registration, the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, of the natural person or legal entity mentioned in the request as the new holder of the international registration (hereinafter referred to as "the transferee"),
  - (iv) in the case of a change in the ownership of the international registration, the Contracting Party or Parties in respect of which the transferee fulfills the conditions under Article 2 of the Protocol to be the holder of an international registration,
  - (v) in the case of a change in the ownership of the international registration, where the address of the transferee given in accordance with item (iii) is not in the territory of the Contracting Party, or of one of the Contracting Parties, given in accordance with item (iv), and unless the transferee has indicated to be a national of a Contracting State or of a State member of a Contracting Organization, the

- address of the establishment, or the domicile, of the transferee in the Contracting Party, or in one of the Contracting Parties, in respect of which the transferee fulfills the conditions to be the holder of an international registration,
- (vi) in the case of a change in the ownership of the international registration that does not relate to all the goods and services and to all the designated Contracting Parties, the goods and services and the designated Contracting Parties to which the change in ownership relates, and
  - (vii) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions.
- b) The request for the recording of a change in the ownership of the international registration may also contain,
    - (i) where the transferee is a natural person, an indication of the State of which the transferee is a national;
    - (ii) where the transferee is a legal entity, indications concerning the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized.
  - c) The request for recording of a change or a cancellation may also contain a request that it be recorded before, or after, the recording of another change or cancellation or a subsequent designation in respect of the international registration concerned or after the renewal of the international registration.
  - d) The request for the recording of a limitation shall group the limited goods and services only under the corresponding numbers of the classes of the International Classification of Goods and Services appearing in the international registration or, where the limitation affects all the goods and services in one or more of those classes, indicate the classes to be deleted.

### 3. [Deleted]

4. *[Several Transferees]* Where the request for the recording of a change in the ownership of the international registration mentions several transferees, that change may not be recorded in respect of a given designated Contracting Party if any of the transferees does not fulfill the conditions to be holder of the international registration in respect of that Contracting Party.

## Rule 26

### *Irregularities in Requests for Recording Under Rule 25*

1. *[Irregular Request]* If a request under Rule 25(1)(a) does not comply with the applicable requirements, and subject to paragraph (3), the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the request was made by an Office, to that Office. For the purposes of this Rule, where the request is for the recording of a limitation, the International Bureau shall only examine whether the numbers of the classes indicated in the limitation appear in the international registration concerned.

2. *[Time Allowed to Remedy Irregularity]* The irregularity may be remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau. If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the request shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the request under Rule 25(1)(a) was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the relevant fees referred to in item 7 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

3. *[Requests Not Considered as Such]* If the requirements of Rule 25(1)(b) are not complied with, the request shall not be considered as such and the International Bureau shall inform the sender accordingly.

## Rule 27

### *Recording and Notification With Respect to Rule 25; Declaration That a Change in Ownership or a Limitation Has No Effect*

#### 1. *[Recording and Notification]*

a) The International Bureau shall, provided that the request referred to in Rule 25(1)(a) is in order, promptly record the indications, the change or the cancellation in the International Register, shall notify accordingly the Offices of the designated Contracting Parties in which the recording has effect or, in the case of a cancellation, the Offices of all the designated Contracting Parties, and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office. Where the recording relates to a change in ownership, the International Bureau shall also inform the former holder in the case of a total change in ownership and the holder of the part of the international registration which has been assigned or otherwise transferred in the case of a partial change in ownership. Where the request for the recording of a cancel-



lation was presented by the holder or by an Office other than the Office of origin during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Protocol, the International Bureau shall also inform the Office of origin.

- b) The indications, the change or the cancellation shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of a request complying with the applicable requirements, except that, where a request has been made in accordance with Rule 25(2)(c), it may be recorded as of a later date.
- c) Notwithstanding subparagraph (b), where continued processing has been recorded under Rule 5*bis*, the change or cancellation shall be recorded in the International Register as of the date of expiry of the time limit specified in Rule 26(2), except that, where a request has been made in accordance with Rule 25(2)(c), it may be recorded as of a later date.

#### 2. *[Recording of Partial Change in Ownership]*

- a) A change in ownership of the international registration in respect of only some of the goods and services or only some of the designated Contracting Parties shall be recorded in the International Register under the number of the international registration concerned by the partial change in ownership.
- b) The part of the international registration for which a change in ownership has been recorded shall be deleted from the international registration concerned and recorded as a separate international registration.

#### 3. [Deleted]

#### 4. *[Declaration That a Change in Ownership Has No Effect]*

- a) The Office of a designated Contracting Party which is notified, by the International Bureau, of a change in ownership affecting that Contracting Party may declare that the change in ownership has no effect in the said Contracting Party. The effect of such a declaration shall be that, with respect to the said Contracting Party, the international registration concerned shall remain in the name of the transferor.
- b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate
  - (i) the reasons for which the change in ownership has no effect,
  - (ii) the corresponding essential provisions of the law, and
  - (iii) whether such declaration may be subject to review or appeal.
- c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in subparagraph (a) was sent to the Office concerned.
- d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made in accordance with subparagraph (c) and, as the case may be, record as a separate international registration that part of the international registration which has been the subject of the said declaration, and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request for the recording of a change in ownership and the new holder.
- e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register and, as the case may be, modify the International Register accordingly, and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request for the recording of a change in ownership and the new holder.

#### 5. *[Declaration That a Limitation Has No Effect]*

- a) The Office of a designated Contracting Party which is notified by the International Bureau of a limitation of the list of goods and services affecting that Contracting Party may declare that the limitation has no effect in the said Contracting Party. The effect of such a declaration shall be that, with respect to the said Contracting Party, the limitation shall not apply to the goods and services affected by the declaration.
- b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate
  - (i) the reasons for which the limitation has no effect,
  - (ii) where the declaration does not affect all the goods and services to which the limitation relates, those which are affected by the declaration or those which are not affected by the declaration,
  - (iii) the corresponding essential provisions of the law, and
  - (iv) whether such declaration may be subject to review or appeal.
- c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in subparagraph (a) was sent to the Office concerned.
- d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made in accordance with subparagraph (c) and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the limitation.
- e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register and notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the limitation.

## Rule 27bis

### *Division of an International Registration*

1. *[Request for the Division of an International Registration]*
  - a) A request by the holder for the division of an international registration for some only of the goods and services in respect of a designated Contracting Party shall be presented to the International Bureau on the relevant official form by the Office of that designated Contracting Party, once the latter is satisfied that the division whose recording is requested meets the requirements of its applicable law, including the requirements concerning fees.
  - b) The request shall indicate
    - (i) the Contracting Party of the Office presenting the request,
    - (ii) the name of the Office presenting the request,
    - (iii) the number of the international registration,
    - (iv) the name of the holder,
    - (v) the names of the goods and services to be set apart, grouped in the appropriate classes of the International Classification of Goods and Services,
    - (vi) the amount of the fee being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions.
  - c) The request shall be signed by the Office presenting the request and, where the Office so requires, also by the holder.
  - d) Any request presented under this paragraph may include or be accompanied by a statement sent in accordance with either Rule 18*bis* or 18*ter* for the goods and services listed in the request.
2. *[Fee]* The division of an international registration shall be subject to the payment of the fee specified in item 7.7 of the Schedule of Fees.
3. *[Irregular Request]*
  - a) If the request does not comply with the applicable requirements, the International Bureau shall invite the Office that presented the request to remedy the irregularity and at the same time inform the holder.
  - b) If the irregularity is not remedied by the Office within three months from the date of the invitation under subparagraph (a), the request shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify accordingly the Office that presented the request, it shall inform at the same time the holder and refund any fee paid under paragraph (2), after the deduction of an amount corresponding to one-half of that fee.
4. *[Recording and Notification]*
  - a) Where the request complies with the applicable requirements, the International Bureau shall record the division, create a divisional international registration in the International Register, notify accordingly the Office that presented the request and shall inform at the same time the holder.
  - b) The division of an international registration shall be recorded with the date of receipt by the International Bureau of the request or, where applicable, the date where the irregularity referred to in paragraph (3) was remedied.
5. *[Request Not Considered as Such]* A request for the division of an international registration in respect of a designated Contracting Party that is not or is no longer designated for the classes of the International Classification of Goods and Services mentioned in the request will not be considered as such.
6. *[Declaration That a Contracting Party Will Not Present Requests for Division]* A Contracting Party, the law of which does not provide for division of applications for the registration of a mark or registrations of a mark, may notify the Director General, before the date this Rule comes into force or the date on which the said Contracting Party becomes bound by the Protocol, that it will not present to the International Bureau the request referred to in paragraph (1). This declaration may be withdrawn at any time.

## Rule 27ter

### *Merger of International Registrations*

1. *[Merger of International Registrations Resulting From the Recording of a Partial Change in Ownership]* Where the same natural person or legal entity has been recorded as the holder of two or more international registrations resulting from a partial change in ownership, the registrations shall be merged at the request of the said person or entity, made either direct or through the Office of the Contracting Party of the holder. The request shall be presented to the International Bureau on the relevant official form. The International Bureau shall record the merger, notify accordingly the Offices of the designated Contracting Party or Parties affected by the change and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office.

2. *[Merger of International Registrations Resulting From the Recording of the Division of an International Registration]*

- a) An international registration resulting from division shall be merged into the international registration it was divided from at the request of the holder, presented through the Office that presented the request referred to in paragraph (1) of Rule 27*bis*, provided that the same natural person or legal entity is the recorded holder in both aforementioned international registrations and the Office concerned is satisfied that the request meets the requirements of its applicable law, including the requirements concerning fees. The request shall be presented to the International Bureau on the relevant official form. The International Bureau shall record the merger, notify accordingly the Office that presented the request and shall inform at the same time the holder.
- b) The Office of a Contracting Party, the law of which does not provide for the merger of registrations of a mark, may notify the Director General, before the date this Rule comes into force or the date on which the said Contracting Party becomes bound by the the Protocol, that it will not present to the International Bureau the request referred to in subparagraph (a). This declaration may be withdrawn at any time.

Rule 28

*Corrections in the International Register*

1. *[Correction]* Where the International Bureau, acting *ex officio* or at the request of the holder or of an Office, considers that there is an error concerning an international registration in the International Register, it shall modify the Register accordingly.

2. *[Notification]* The International Bureau shall notify accordingly the holder and, at the same time, the Offices of the designated Contracting Parties in which the correction has effect. In addition, where the Office that has requested the correction is not the Office of a designated Contracting Party in which the correction has effect, the International Bureau shall also inform that Office.

3. *[Refusal Following a Correction]* Any Office referred to in paragraph (2) shall have the right to declare in a notification of provisional refusal addressed to the International Bureau that it considers that protection cannot, or can no longer, be granted to the international registration as corrected. Article 5 of the Protocol and Rules 16 to 18*ter* shall apply *mutatis mutandis*, it being understood that the period allowed for sending the said notification shall be counted from the date of sending the notification of the correction to the Office concerned.

4. *[Time Limit for Correction]* Notwithstanding paragraph (1), an error which is attributable to an Office and the correction of which would affect the rights deriving from the international registration may be corrected only if a request for correction is received by the International Bureau within nine months from the date of publication of the entry in the International Register which is the subject of the correction.

CHAPTER 6

RENEWALS

Rule 29

*Unofficial Notice of Expiry*

The fact that the unofficial notice referred to in Article 7(3) of the Protocol is not received shall not constitute an excuse for failure to comply with any time limit under Rule 30.

Rule 30

*Details Concerning Renewal*

1. *[Fees]*

- a) The international registration shall be renewed upon payment, at the latest on the date on which the renewal of the international registration is due, of
  - (i) the basic fee,
  - (ii) where applicable, the supplementary fee, and,
  - (iii) the complementary fee or individual fee, as the case may be, for each designated Contracting Party for which no statement of refusal under Rule 18*ter* or invalidation, in respect of all the goods and services concerned, is recorded in the International Register, as specified or referred to in item 6 of the Schedule of Fees.However, such payment may be made within six months from the date on which the renewal of the international registration is due, provided that the surcharge specified in item 6.5 of the Schedule of Fees is paid at the same time.

- b) If any payment made for the purposes of renewal is received by the International Bureau earlier than three months before the date on which the renewal of the international registration is due, it shall be considered as having been received three months before the date on which renewal is due.

2. *[Further Details]*

- a) Where the holder does not wish to renew the international registration in respect of a designated Contracting Party for which no statement of refusal under Rule 18ter, in respect of all the goods and services concerned, is recorded in the International Register, payment of the required fees shall be accompanied by a statement by the holder that the renewal of the international registration is not to be recorded in the International Register in respect of that Contracting Party.
- b) Where the holder wishes to renew the international registration in respect of a designated Contracting Party notwithstanding the fact that a statement of refusal under Rule 18ter is recorded in the International Register for that Contracting Party in respect of all the goods and services concerned, payment of the required fees, including the complementary fee or individual fee, as the case may be, for that Contracting Party, shall be accompanied by a statement by the holder that the renewal of the international registration is to be recorded in the International Register in respect of that Contracting Party.
- c) The international registration shall not be renewed in respect of any designated Contracting Party in respect of which an invalidation has been recorded for all goods and services under Rule 19(2) or in respect of which a renunciation has been recorded under Rule 27(1)(a). The international registration shall not be renewed in respect of any designated Contracting Party for those goods and services in respect of which an invalidation of the effects of the international registration in that Contracting Party has been recorded under Rule 19(2) or in respect of which a limitation has been recorded under Rule 27(1)(a).
- d) Where a statement under Rule 18ter(2)(ii) or (4) is recorded in the International Register, the international registration shall not be renewed in respect of the designated Contracting Party concerned for the goods and services that are not included in that statement, unless payment of the required fees is accompanied by a statement by the holder that the international registration is to be renewed also for those goods and services.
- e) The fact that the international registration is not renewed under subparagraph (d) in respect of all the goods and services concerned, shall not be considered to constitute a change for the purposes of Article 7(2) of the Protocol. The fact that the international registration is not renewed in respect of all of the designated Contracting Parties shall not be considered to constitute a change for the purposes of Article 7(2) of the Protocol.

3. *[Insufficient Fees]*

- a) If the amount of the fees received is less than the amount of the fees required for renewal, the International Bureau shall promptly notify at the same time both the holder and the representative, if any, accordingly. The notification shall specify the missing amount.
- b) If the amount of the fees received is, on the expiry of the period of six months referred to in paragraph (1)(a), less than the amount required under paragraph (1), the International Bureau shall not, subject to subparagraph (c), record the renewal, and shall reimburse the amount received to the party having paid it and notify accordingly the holder and the representative, if any.
- c) If the notification referred to in subparagraph (a) was sent during the three months preceding the expiry of the period of six months referred to in paragraph (1)(a) and if the amount of the fees received is, on the expiry of that period, less than the amount required under paragraph (1) but is at least 70% of that amount, the International Bureau shall proceed as provided in Rule 31(1) and (3). If the amount required is not fully paid within three months from the said notification, the International Bureau shall cancel the renewal, notify accordingly the holder, the representative, if any, and the Offices which had been notified of the renewal, and reimburse the amount received to the party having paid it.

4. *[Period for Which Renewal Fees Are Paid]* The fees required for each renewal shall be paid for ten years.

Rule 31

*Recording of the Renewal; Notification and Certificate*

1. *[Recording and Effective Date of the Renewal]* Renewal shall be recorded in the International Register with the date on which renewal was due, even if the fees required for renewal are paid within the period of grace referred to in Article 7(4) of the Protocol.

2. *[Renewal Date in the Case of Subsequent Designations]* The effective date of the renewal shall be the same for all designations contained in the international registration, irrespective of the date on which such designations were recorded in the International Register.

3. *[Notification and Certificate]* The International Bureau shall notify the Offices of the designated Contracting Parties concerned of the renewal and shall send a certificate to the holder.

4. *[Notification in Case of Non-Renewal]*

- a) Where an international registration is not renewed, the International Bureau shall notify accordingly the holder, the representative, if any, and the Offices of all of the Contracting Parties designated in that international registration.
- b) Where an international registration is not renewed in respect of a designated Contracting Party, the International Bureau shall notify the holder, the representative, if any, and the Office of that Contracting Party accordingly.

## CHAPTER 7

### GAZETTE AND DATA BASE

#### Rule 32

##### *Gazette*

#### 1. *[Information Concerning International Registrations]*

- a) The International Bureau shall publish in the Gazette relevant data concerning
  - (i) international registrations effected under Rule 14;
  - (ii) information communicated under Rule 16(1);
  - (iii) provisional refusals recorded under Rule 17(4), with an indication as to whether the refusal relates to all the goods and services or only some of them but without an indication of the goods and services concerned and without the grounds for refusal, and statements and information recorded under Rules 18*bis*(2) and 18*ter*(5);
  - (iv) renewals recorded under Rule 31(1);
  - (v) subsequent designations recorded under Rule 24(8);
  - (vi) continuation of effects of international registrations under Rule 39;
  - (vii) recordings under Rule 27;
  - (viii) cancellations effected under Rule 22(2) or recorded under Rule 27(1) or Rule 34(3)(d);
  - (viii*bis*) division recorded under Rule 27*bis*(4) and merger recorded under Rule 27*ter*;
  - (ix) corrections effected under Rule 28;
  - (x) invalidations recorded under Rule 19(2);
  - (xi) information recorded under Rules 20, 20*bis*, 21, 21*bis*, 22(2)(a), 23 and 27(4);
  - (xii) international registrations which have not been renewed;
  - (xiii) recordings of the appointment of the holder's representative communicated under Rule 3(2)(b) and cancellations at the request of the holder or the holder's representative under Rule 3(6)(a).
- b) The reproduction of the mark shall be published as it appears in the international application. Where the applicant has made the declaration referred to in Rule 9(4)(a)(vi), the publication shall indicate that fact.
- c) Where a color reproduction of the mark is furnished under Rule 9(4)(a)(v) or (vii), the Gazette shall contain both a reproduction of the mark in black and white and the reproduction in color.

#### 2. *[Information Concerning Particular Requirements and Certain Declarations of Contracting Parties]* The International Bureau shall publish in the Gazette

- (i) any notification made under Rules 7, 20*bis*(6), 27*bis*(6), 27*ter*(2)(b) or 40(6) and any declaration made under Rule 17(5)(d) or (e);
- (ii) any declarations made under Article 5(2)(b) or Article 5(2)(b) and (c), first sentence, of the Protocol;
- (iii) any declarations made under Article 8(7) of the Protocol;
- (iv) any notification made under Rule 34(2)(b) or (3)(a);
- (v) a list of the days on which the International Bureau is not scheduled to be open to the public during the current and the following calendar year.

#### 3. *[Publications on the Website]* The International Bureau shall effect the publications under paragraphs (1) and (2) on the website of the World Intellectual Property Organization.

#### Rule 33

##### *Electronic Data Base*

1. *[Contents of Data Base]* The data which are both recorded in the International Register and published in the Gazette under Rule 32 shall be entered in an electronic data base.

2. *[Data Concerning Pending International Applications and Subsequent Designations]* If an international application or a designation under Rule 24 is not recorded in the International Register within three working days following the receipt by the International Bureau of the international application or designation, the International Bureau shall enter in the electronic data base, notwithstanding any irregularities that may exist in the international application or designation as received, all the data contained in the international application or designation.



3. *[Access to Electronic Data Base]* The electronic data base shall be made accessible to the Offices of the Contracting Parties and, against payment of the prescribed fee, if any, to the public, by on-line access and through other appropriate means determined by the International Bureau. The cost of accessing shall be borne by the user. Data entered under paragraph (2) shall be accompanied by a warning to the effect that the International Bureau has not yet made a decision on the international application or on the designation under Rule 24.

## CHAPTER 8

### FEES

#### Rule 34

##### *Amounts and Payment of Fees*

1. *[Amounts of Fees]* The amounts of fees due under the Protocol or these Regulations, other than individual fees, are specified in the Schedule of Fees that is annexed to these Regulations and forms an integral part thereof.

2. *[Payments]*

- a) The fees indicated in the Schedule of Fees may be paid to the International Bureau by the applicant or the holder, or, where the Office of the Contracting Party of the holder accepts to collect and forward such fees, and the applicant or the holder so wishes, by that Office.
- b) Any Contracting Party whose Office accepts to collect and forward fees shall notify that fact to the Director General.

3. *[Individual Fee Payable in Two Parts]*

- a) A Contracting Party that makes or has made a declaration under Article 8(7) of the Protocol may notify the Director General that the individual fee to be paid in respect of a designation of that Contracting Party comprises two parts, the first part to be paid at the time of filing the international application or the subsequent designation of that Contracting Party and the second part to be paid at a later date which is determined in accordance with the law of that Contracting Party.
- b) Where subparagraph (a) applies, the references in items 2 and 5 of the Schedule of Fees to an individual fee shall be construed as references to the first part of the individual fee.
- c) Where subparagraph (a) applies, the Office of the designated Contracting Party concerned shall notify the International Bureau when the payment of the second part of the individual fee becomes due. The notification shall indicate
  - (i) the number of the international registration concerned,
  - (ii) the name of the holder,
  - (iii) the date by which the second part of the individual fee must be paid,
  - (iv) where the amount of the second part of the individual fee is dependent on the number of classes of goods and services for which the mark is protected in the designated Contracting Party concerned, the number of such classes.
- d) The International Bureau shall transmit the notification to the holder. Where the second part of the individual fee is paid within the applicable period, the International Bureau shall record the payment in the International Register and notify the Office of the Contracting Party concerned accordingly. Where the second part of the individual fee is not paid within the applicable period, the International Bureau shall notify the Office of the Contracting Party concerned, cancel the international registration in the International Register with respect to the Contracting Party concerned and notify the holder accordingly.

4. *[Modes of Payment of Fees to the International Bureau]* Fees shall be paid to the International Bureau as specified in the Administrative Instructions.

5. *[Indications Accompanying the Payment]* At the time of the payment of any fee to the International Bureau, an indication must be given,

- (i) before international registration, of the name of the applicant, the mark concerned and the purpose of the payment;
- (ii) after international registration, of the name of the holder, the number of the international registration concerned and the purpose of the payment.

6. *[Date of Payment]*

- a) Subject to Rule 30(1)(b) and to subparagraph (b), any fee shall be considered to have been paid to the International Bureau on the day on which the International Bureau receives the required amount.
- b) Where the required amount is available in an account opened with the International Bureau and that Bureau has received instructions from the holder of the account to debit it, the fee shall be considered to have been paid to the International Bureau on the day on which the International Bureau receives an inter-

national application, a subsequent designation, an instruction to debit the second part of an individual fee, a request for the recording of a change or an instruction to renew an international registration.

7. *[Change in the Amount of the Fees]*

- a) Where the amount of the fees payable in respect of the filing of an international application is changed between, on the one hand, the date on which the request to present the international application to the International Bureau is received by the Office of origin and, on the other hand, the date of the receipt of the international application by the International Bureau, the fee that was valid on the first date shall be applicable.
- b) Where a designation under Rule 24 is presented by the Office of the Contracting Party of the holder and the amount of the fees payable in respect of that designation is changed between, on the one hand, the date of receipt, by the Office, of the request by the holder to present the said designation and, on the other hand, the date on which the designation is received by the International Bureau, the fee that was valid on the first date shall be applicable.
- c) Where paragraph (3)(a) applies, the amount of the second part of the individual fee which is valid on the later date referred to in that paragraph shall be applicable.
- d) Where the amount of the fees payable in respect of the renewal of an international registration is changed between the date of payment and the due date of the renewal, the fee that was valid on the date of payment, or on the date considered to be the date of payment under Rule 30(1)(b), shall be applicable. Where the payment is made after the due date, the fee that was valid on the due date shall be applicable.
- e) Where the amount of any fee other than the fees referred to in subparagraphs (a), (b), (c) and (d) is changed, the amount valid on the date on which the fee was received by the International Bureau shall be applicable.

Rule 35

*Currency of Payments*

1. *[Obligation to Use Swiss Currency]* All payments due under these Regulations shall be made to the International Bureau in Swiss currency irrespective of the fact that, where the fees are paid by an Office, that Office may have collected those fees in another currency.

2. *[Establishment of the Amount of Individual Fees in Swiss Currency]*

- a) Where a Contracting Party makes a declaration under Article 8(7)(a) of the Protocol that it wants to receive an individual fee, the amount of the individual fee indicated to the International Bureau shall be expressed in the currency used by its Office.
- b) Where the fee is indicated in the declaration referred to in subparagraph (a) in a currency other than Swiss currency, the Director General shall, after consultation with the Office of the Contracting Party concerned, establish the amount of the individual fee in Swiss currency on the basis of the official exchange rate of the United Nations.
- c) Where, for more than three consecutive months, the official exchange rate of the United Nations between the Swiss currency and the other currency in which the amount of an individual fee has been indicated by a Contracting Party is higher or lower by at least 5% than the last exchange rate applied to establish the amount of the individual fee in Swiss currency, the Office of that Contracting Party may ask the Director General to establish a new amount of the individual fee in Swiss currency according to the official exchange rate of the United Nations prevailing on the day preceding the day on which the request is made. The Director General shall proceed accordingly. The new amount shall be applicable as from a date which shall be fixed by the Director General, provided that such date is between one and two months after the date of the publication of the said amount in the Gazette.
- d) Where, for more than three consecutive months, the official exchange rate of the United Nations between the Swiss currency and the other currency in which the amount of an individual fee has been indicated by a Contracting Party is lower by at least 10% than the last exchange rate applied to establish the amount of the individual fee in Swiss currency, the Director General shall establish a new amount of the individual fee in Swiss currency according to the current official exchange rate of the United Nations. The new amount shall be applicable as from a date which shall be fixed by the Director General, provided that such date is between one and two months after the date of the publication of the said amount in the Gazette.

Rule 36

*Exemption From Fees*

Recording of the following shall be exempt from fees:

- (i) the appointment of a representative, any change concerning a representative and the cancellation of the recording of a representative,
- (ii) any change concerning the telephone and telefacsimile numbers, address for correspondence, electronic mail address and any other means of communication with the applicant or holder, as specified in the Administrative Instructions,

- (iii) the cancellation of the international registration,
- (iv) any renunciation under Rule 25(1)(a)(iii),
- (v) any limitation effected in the international application itself under Rule 9(4)(a)(xiii) or in a subsequent designation under Rule 24(3)(a)(iv),
- (vi) any request by an Office under Article 6(4), first sentence, of the Protocol,
- (vii) the existence of a judicial proceeding or of a final decision affecting the basic application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration,
- (viii) any refusal under Rule 17, Rule 24(9) or Rule 28(3), any statement under Rules 18*bis* or 18*ter* or any declaration under Rule 20*bis*(5) or Rule 27(4) or (5),
- (ix) the invalidation of the international registration,
- (x) information communicated under Rule 20,
- (xi) any notification under Rule 21 or Rule 23,
- (xii) any correction in the International Register.

#### Rule 37

#### *Distribution of Supplementary Fees and Complementary Fees*

1. The coefficient referred to in Article 8(5) and (6) of the Protocol shall be as follows:
- |  |       |
|--|-------|
| absolute grounds of refusal                                  | two   |
| for Contracting Parties which also examine for prior rights: |       |
| (a) following opposition by third parties                    | three |
| (b) <i>ex officio</i>  | four  |
2. Coefficient four shall also be applied to Contracting Parties which carry out *ex officio* searches for prior rights with an indication of the most significant prior rights.

#### Rule 38

#### *Crediting of Individual Fees to the Accounts of the Contracting Parties Concerned*

Any individual fee paid to the International Bureau in respect of a Contracting Party having made a declaration under Article 8(7)(a) of the Protocol shall be credited to the account of that Contracting Party with the International Bureau within the month following the month in the course of which the recording of the international registration, subsequent designation or renewal for which that fee has been paid was effected or the payment of the second part of the individual fee was recorded.

### CHAPTER 9

#### MISCELLANEOUS

#### Rule 39

#### *Continuation of Effects of International Registrations in Certain Successor States*

1. Where any State ("the successor State") whose territory was, before the independence of that State, part of the territory of a Contracting Party ("the predecessor Contracting Party") has deposited with the Director General a declaration of continuation the effect of which is that the Protocol is applied by the successor State, the effects in the successor State of any international registration with a territorial extension to the predecessor Contracting Party which is effective from a date prior to the date fixed under paragraph (2) shall be subject to
- (i) the filing with the International Bureau, within six months from the date of a notice addressed for that purpose by the International Bureau to the holder of the international registration concerned, of a request that such international registration continue its effects in the successor State, and
  - (ii) the payment to the International Bureau, within the same time limit, of a fee of 41 Swiss francs, which shall be transferred by the International Bureau to the Office of the successor State, and of a fee of 23 Swiss francs for the benefit of the International Bureau.
2. The date referred to in paragraph (1) shall be the date notified by the successor State to the International Bureau for the purposes of this Rule, provided that such date may not be earlier than the date of independence of the successor State.
3. The International Bureau shall, upon receipt of the request and the fees referred to in paragraph (1), notify the Office of the successor State and make the corresponding recording in the International Register.
4. With respect to any international registration concerning which the Office of the successor State has received a notification under paragraph (3), that Office may only refuse protection if the applicable time limit

referred to in Article 5(2)(a), (b) or (c) of the Protocol has not expired with respect to the territorial extension to the predecessor Contracting Party and if the notification of refusal is received by the International Bureau within that time limit.

5. This Rule shall not apply to the Russian Federation, nor to a State which has deposited with the Director General a declaration according to which it continues the legal personality of a Contracting Party.

## Rule 40

### *Entry into Force; Transitional Provisions*

1. *[Entry into Force]* These Regulations shall enter into force on February 1, 2020, and shall, as of that date, replace the Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement as in force on January 31, 2020 (hereinafter referred to as "the Common Regulations").

#### 2. *[General Transitional Provisions]*

##### a) Notwithstanding paragraph (1),

- (i) an international application the request for presentation to the International Bureau of which was received by the Office of origin before February 1, 2020, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the Common Regulations, be deemed to conform to the applicable requirements for the purposes of Rule 14;
- (ii) a subsequent designation or a request for recording presented to the International Bureau before February 1, 2020, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the Common Regulations, be deemed to conform to the applicable requirements for the purposes of Rules 5*bis*, 20*bis*(3), 24(8), 27, 27*bis* or 27*ter*;
- (iii) an international application, a subsequent designation or a request for recording that, before February 1, 2020, has been the subject of any action by the International Bureau under Rules 11, 12, 13, 20*bis*(2), 24(5), 26 or 27*bis*(3)(a) of the Common Regulations, shall continue to be processed by the International Bureau under the said Rules; the date of the resulting international registration or recording in the International Register shall be governed by Rules 15, 20*bis*(3)(b), 24(6), 27(1)(b) and (c) or 27*bis*(4)(b) of the Common Regulations;
- (iv) a notification under Articles 4*bis*(2), 5(1) and (2), 5(6) or 6(4) of the Protocol or under Rules 21*bis*, 23 or 34(3)(c) of the Common Regulations sent to the International Bureau before February 1, 2020, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the Common Regulations, be deemed to conform to the applicable requirements for the purposes of Rules 17(4), 19(2), 21(2), 21*bis*(4), 22(2), 23(2) or 34(3)(d);
- (v) a communication, a statement, declaration or final decision under Rules 16, 18*bis*, 18*ter*, 20, 20*bis*(5), 23*bis* or 27(4) or (5) of the Common Regulations sent to the International Bureau before February 1, 2020, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the Common Regulations, be deemed to conform to the applicable requirements for the purposes of Rules 16(2), 18*bis*(2), 18*ter*(5), 20(3), 20*bis*(5)(d), 23*bis*(3), 27(4)(d) and (e) or (5)(d) and (e).

b) For the purposes of Rule 34(7), the fees valid at any date before February 1, 2020, shall be the fees prescribed by Rule 34(1) of the Common Regulations.

c) A notification under Rules 6(2)(iii), 7(2), 17(5)(d), 20*bis*(6), 27*bis*(6), 27*ter*(2)(b), 34(3)(a) or 40(6) of the Common Regulations sent by the Office of a Contracting Party to the International Bureau before February 1, 2020, shall continue to have effects in accordance with Rules 6(2)(iii), 7(2), 17(5)(d), 20*bis*(6), 27*bis*(6), 27*ter*(2)(b), 34(3)(a) or 40(6).

d) [Deleted]

3. [Deleted]

#### 4. *[Transitional Provisions Concerning Languages]*

a) Rule 6 of the Common Regulations as in force before April 1, 2004, shall continue to apply to any international application filed before that date and to any international application governed exclusively by the Agreement filed between that date and August 31, 2008, inclusively, as defined in Rule 1(viii) of the Common Regulations, to any communication relating thereto and to any communication, recording in the International Register or publication in the Gazette relating to the international registration resulting therefrom, unless

- (i) the international registration has been the subject of a subsequent designation under the Protocol in accordance with Rule 24(1)(c) of the Common Regulations between April 1, 2004, and August 31, 2008;  
or
- (ii) the international registration is the subject of a subsequent designation on or after September 1, 2008;  
and
- (iii) the subsequent designation is recorded in the International Register.

b) For the purposes of this paragraph, an international application is deemed to be filed on the date on which the request to present the international application to the International Bureau is received, or deemed to

have been received under Rule 11(1)(a) or (c) of the Common Regulations, by the Office of origin, and an international registration is deemed to be the subject of a subsequent designation on the date on which the subsequent designation is presented to the International Bureau, if it is presented directly by the holder, or on the date on which the request for presentation of the subsequent designation is filed with the Office of the Contracting Party of the holder if it is presented through the latter.

5. [Deleted]

6. *[Incompatibility With National Laws]* If, on the date this Rule comes into force or the date on which a Contracting Party becomes bound by the Protocol, paragraph (1) of Rule 27*bis* or paragraph (2)(a) of Rule 27*ter* are not compatible with the national law of that Contracting Party, the paragraph or paragraphs concerned, as the case may be, shall not apply in respect of this Contracting Party, for as long as it or they continue not to be compatible with that law, provided that the said Contracting Party notifies the International Bureau accordingly before the date this Rule comes into force or the date on which the said Contracting Party becomes bound by the Protocol. This notification may be withdrawn at any time.

## Rule 41

### *Administrative Instructions*

1. *[Establishment of Administrative Instructions; Matters Governed by Them]*

- a) The Director General shall establish Administrative Instructions. The Director General may modify them. Before establishing or modifying the Administrative Instructions, the Director General shall consult the Offices which have a direct interest in the proposed Administrative Instructions or their proposed modification.
- b) The Administrative Instructions shall deal with matters in respect of which these Regulations expressly refer to such Instructions and with details in respect of the application of these Regulations.

2. *[Control by the Assembly]* The Assembly may invite the Director General to modify any provision of the Administrative Instructions, and the Director General shall proceed accordingly.

3. *[Publication and Effective Date]*

- a) The Administrative Instructions and any modification thereof shall be published in the Gazette.
- b) Each publication shall specify the date on which the published provisions become effective. The dates may be different for different provisions, provided that no provision may be declared effective prior to its publication in the Gazette.

4. *[Conflict With the Protocol or These Regulations]* In the case of conflict between, on the one hand, any provision of the Administrative Instructions and, on the other hand any provision of the Protocol or these Regulations, the latter shall prevail.

### Schedule of fees

#### SCHEDULE OF FEES

(in force on February 1, 2020)

Swiss francs

1. [Deleted]

2. *International application*

The following fees shall be payable and shall cover 10 years:

2.1	Basic fee (Article 8(2)(i) of the Protocol) <sup>1)</sup>	
2.1.1	where no reproduction of the mark is in color	653
2.1.2	where any reproduction of the mark is in color	903
2.2	Supplementary fee for each class of goods and services beyond three classes, except if only Contracting Parties in respect of which individual fees (see 2.4, below) are payable are designated (Article 8(2)(ii) and (7)(a)(i) of the Protocol)	100
2.3	Complementary fee for each designated Contracting Party, except if the designated Contracting Party is a Contracting Party in respect of which an individual fee (see 2.4 below) is payable (Article 8(2)(iii) and (7)(a)(ii) of the Protocol)	100
2.4	Individual fee for each designated Contracting Party in respect of which an individual fee (rather than a complementary fee) is payable, except where the designated Contracting Party and the Contracting Party of the Office of origin are both States bound also by the Agreement, in which case, a complementary fee is payable in respect of such a designated Contracting Party (Articles 8(7)(a) and 9 <i>sexies</i> (1)(b) of the Protocol): the amount of the individual fee is fixed by each Contracting Party concerned	

3. [Deleted]



4. *Irregularities with respect to the classification of goods and services*

The following fees shall be payable (Rule 12(1)(b)):

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 4.1 | Where the goods and services are not grouped in classes   | 77 plus 4<br>per term<br>in excess<br>of 20           |
| 4.2 | Where the classification, as appearing in the application, of one or more terms is incorrect provided that, where the total amount due under this item in respect of an international application is less than 150 Swiss francs, no fees shall be payable | 20 plus 4<br>per<br>incorrectly<br>classified<br>term |

5. *Designation subsequent to international registration*

The following fees shall be payable and shall cover the period between the effective date of the designation and the expiry of the then current term of the international registration (Article 3ter(2) of the Protocol):

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 5.1 | Basic fee   | 300 |
| 5.2 | Complementary fee for each designated Contracting Party indicated in the same request where an individual fee is not payable in respect of such designated Contracting Party (see 5.3, below)   | 100 |
| 5.3 | Individual fee for each designated Contracting Party in respect of which an individual fee (rather than a complementary fee) is payable, except where the designated Contracting Party and the Contracting Party of the holder are both States bound also by the Agreement, in which case, a complementary fee is payable in respect of such a designated Contracting Party (Articles 8(7)(a) and 9sexies(1)(b) of the Protocol): the amount of the individual fee is fixed by each Contracting Party concerned |     |

6. *Renewal*

The following fees shall be payable and shall cover 10 years (Article 7(1) of the Protocol):

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 6.1 | Basic fee  | 653  |
| 6.2 | Supplementary fee, except if the renewal is made only for designated Contracting Parties in respect of which individual fees are payable (see 6.4, below)  | 100  |
| 6.3 | Complementary fee for each designated Contracting Party in respect of which an individual fee is not payable (see 6.4, below)  | 100  |
| 6.4 | Individual fee for each designated Contracting Party in respect of which an individual fee (rather than a complementary fee) is payable, except where the designated Contracting Party and the Contracting Party of the holder are both States bound also by the Agreement, in which case, a complementary fee is payable in respect of such a Contracting Party (Articles 8(7)(a) and 9sexies(1)(b) of the Protocol): the amount of the individual fee is fixed by each Contracting Party concerned |  |
| 6.5 | Surcharge for the use of the period of grace (Article 7(4) of the Protocol)  | 50% of the<br>amount of<br>the fee<br>payable<br>under<br>item 6.1 |

7. *Miscellaneous recordings (Article 9ter of the Protocol)*

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 7.1 | Total transfer of an international registration   | 177 |
| 7.2 | Partial transfer (for some of the goods and services or for some of the Contracting Parties) of an international registration   | 177 |
| 7.3 | Limitation requested by the holder subsequent to international registration, provided that, if the limitation affects more than one Contracting Party, it is the same for all   | 177 |
| 7.4 | Change in the name and/or address of the holder and/or, where the holder is a legal entity, introduction of or change in the indications concerning the legal nature of the holder and the State and, where applicable, the territorial unit within that State under the law of which the said legal entity has been organized for one or more international registrations for which the same recording or change is requested in the same form | 150 |
| 7.5 | Recording of a license in respect of an international registration or amendment of the recording of a license   | 177 |
| 7.6 | Request for a continued processing under Rule 5bis(1)   | 200 |
| 7.7 | Division of an international registration   | 177 |

8. *Information concerning international registrations (Article 5ter of the Protocol)*

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 8.1 | Establishing a certified extract from the International Register consisting of an analysis of the situation of an international registration (detailed certified extract), |  |
|-----|--|--|

	up to three pages	155
	for each page after the third	10
8.2	Establishing a certified extract from the International Register consisting of a copy of all publications, and of all notifications of refusal, made with respect to an international registration (simple certified extract), up to three pages	77
	for each page after the third	2
8.3	A single attestation or information in writing for a single international registration	77
	for each additional international registration if the same information is requested in the same request	10
8.4	Reprint or photocopy of the publication of an international registration, per page	5
9.	<i>Special services</i>	
	The International Bureau is authorized to collect a fee, whose amount it shall itself fix, for operations to be performed urgently and for services not covered by this Schedule of Fees.	
1)	For international applications filed by applicants whose country of origin is a Least Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, the basic fee is reduced to 10% of the prescribed amount (rounded to the nearest full figure). In such case, the basic fee will amount to 65 Swiss francs (where no reproduction of the mark is in color) or to 90 Swiss francs (where any reproduction of the mark is in color).	

**Proposition de règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques**

**Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques**

(texte en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2020)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règle 1

*Expressions abrégées*

Au sens du présent règlement d'exécution,

- i) «Arrangement» s'entend de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979;
- ii) «Protocole» s'entend du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989;
- iii) «partie contractante» s'entend de tout État ou organisation intergouvernementale partie au Protocole;
- iv) «État contractant» s'entend d'une partie contractante qui est un État;
- v) «organisation contractante» s'entend d'une partie contractante qui est une organisation intergouvernementale;
- vi) «enregistrement international» s'entend de l'enregistrement d'une marque effectué en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas;
- vii) «demande internationale» s'entend d'une demande d'enregistrement international déposée en vertu du Protocole;
- viii) [Supprimé]
- ix) [Supprimé]
- x) [Supprimé]
- xi) «déposant» s'entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée la demande internationale;
- xii) «personne morale» s'entend d'une société, d'une association ou de tout autre groupement ou organisation qui, en vertu de la législation qui lui est applicable, a capacité pour acquérir des droits, assumer des obligations et ester en justice;
- xiii) «demande de base» s'entend de la demande d'enregistrement d'une marque qui a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d'enregistrement de cette marque;

- xiv) «enregistrement de base» s'entend de l'enregistrement d'une marque qui a été effectué par l'Office d'une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d'enregistrement de cette marque;
- xv) «désignation» s'entend de la requête en extension de la protection («extension territoriale») visée à l'article 3<sup>ter</sup>.1) ou 2) du Protocole; ce terme s'entend aussi d'une telle extension inscrite au registre international;
- xvi) «partie contractante désignée» s'entend d'une partie contractante pour laquelle a été demandée l'extension de la protection («extension territoriale») visée à l'article 3<sup>ter</sup>.1) ou 2) du Protocole ou à l'égard de laquelle une telle extension a été inscrite au registre international;
- xvii) [Supprimé]
- xviii) [Supprimé]
- xix) «notification de refus provisoire» s'entend d'une déclaration de l'Office d'une partie contractante désignée, faite conformément à l'article 5.1) du Protocole;
- xixbis) «invalidation» s'entend d'une décision de l'autorité compétente (administrative ou judiciaire) d'une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation de ladite partie contractante;
- xx) «gazette» s'entend de la gazette périodique visée à la règle 32;
- xxi) «titulaire» s'entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l'enregistrement international est inscrit au registre international;
- xxii) «classification internationale des éléments figuratifs» s'entend de la classification établie par l'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques du 12 juin 1973;
- xxiii) «classification internationale des produits et des services» s'entend de la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977;
- xxiv) «registre international» s'entend de la collection officielle – tenue par le Bureau international – des données concernant les enregistrements internationaux, dont l'inscription est exigée ou autorisée par le Protocole ou le présent règlement d'exécution, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;
- xxv) «Office» s'entend de l'Office d'une partie contractante qui est chargé de l'enregistrement des marques ou de l'Office commun visé à l'article 9<sup>quater</sup> du Protocole;
- xxvi) «Office d'origine» s'entend de l'Office d'origine défini à l'article 2.2) du Protocole;
- xxvibis) «partie contractante du titulaire» s'entend
  - de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, ou
  - lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit ou en cas de succession d'État, de la partie contractante, ou de l'une des parties contractantes, à l'égard de laquelle ou desquelles le titulaire remplit les conditions prévues à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international;
- xxvii) «formulaire officiel» s'entend d'un formulaire établi par le Bureau international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation;
- xxviii) «émolument prescrit» ou «taxe prescrite» s'entend de l'émolument ou de la taxe fixé dans le barème des émoluments et taxes;
- xxix) «Directeur général» s'entend du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
- xxx) «Bureau international» s'entend du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
- xxxi) «instructions administratives» s'entend des instructions administratives visées à la règle 41.

#### Règle 1bis

*[Supprimé]*

#### Règle 2

##### *Communications avec le Bureau international*

Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

#### Règle 3

##### *Représentation devant le Bureau international*

##### 1. *[Mandataire; nombre de mandataires]*

- a) Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international.

- b) Le déposant ou le titulaire ne peut avoir qu'un mandataire. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l'acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel.
- c) Lorsqu'un cabinet ou bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme constituant un seul mandataire.

## 2. *[Constitution du mandataire]*

- a) La constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande internationale ou dans une désignation postérieure ou dans une demande visée à la règle 25.
- b) La constitution d'un mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être présentée au Bureau international
  - i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué,
  - ii) par l'Office de la partie contractante du titulaire.
 La communication doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par l'Office par l'intermédiaire duquel elle a été présentée.

## 3. *[Constitution irrégulière]*

- a) Lorsque le Bureau international considère que la constitution d'un mandataire faite en vertu de l'alinéa 2) est irrégulière, il le notifie au déposant ou titulaire, au mandataire présumé et, si c'est un Office qui a adressé ou transmis l'acte de constitution, à cet Office.
- b) Tant que les conditions applicables selon l'alinéa 2) ne sont pas remplies, le Bureau international adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou titulaire mais pas au mandataire présumé.

## 4. *[Inscription et notification de la constitution d'un mandataire; date de prise d'effet de la constitution d'un mandataire]*

- a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un mandataire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution du mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, la désignation postérieure, la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.
- b) Le Bureau international notifie l'inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au déposant ou titulaire et, dans ce dernier cas, aux Offices des parties contractantes désignées, ainsi qu'au mandataire. Lorsque la constitution de mandataire a été faite dans une communication distincte présentée par l'intermédiaire d'un Office, le Bureau international notifie aussi l'inscription à cet Office.

## 5. *[Effets de la constitution d'un mandataire]*

- a) Sauf disposition expresse contraire du présent règlement d'exécution, la signature d'un mandataire inscrit selon l'alinéa 4)a) remplace la signature du déposant ou titulaire.
- b) Sauf lorsque le présent règlement d'exécution requiert expressément qu'une invitation, notification ou autre communication soit adressée à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon l'alinéa 4)a) toute invitation, notification ou autre communication qui, en l'absence de mandataire, aurait dû être adressée au déposant ou titulaire; toute invitation, notification ou autre communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou titulaire.
- c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l'alinéa 4)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant ou titulaire.

## 6. *[Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation]*

- a) Toute inscription faite selon l'alinéa 4)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au moyen d'une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. L'inscription est radiée d'office par le Bureau international lorsqu'un nouveau mandataire est constitué ou, au cas où un changement de titulaire a été inscrit, lorsque le nouveau titulaire de l'enregistrement international ne constitue pas de mandataire.
- b) Sous réserve du sous-alinéa c), la radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante.
- c) Lorsque la radiation est demandée par le mandataire, elle prend effet à celle des dates suivantes qui intervient en premier :
  - i) la date à laquelle le Bureau international reçoit une communication portant constitution d'un nouveau mandataire;
  - ii) la date d'expiration d'une période de deux mois à compter de la réception de la communication par laquelle le mandataire demande la radiation de l'inscription.
 Jusqu'à la date à laquelle la radiation prend effet, le Bureau international adresse toutes les communications visées à l'alinéa 5)b) à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire.

- d) Lorsqu'il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire, et joint à la notification une copie de toutes les communications qui ont été envoyées au mandataire, ou qui ont été reçues du mandataire par le Bureau international, durant les six mois qui précèdent la date de la notification.
- e) Dès l'instant où la date de prise d'effet de la radiation est connue, le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet au mandataire dont l'inscription a été radiée, au déposant ou titulaire et, si la constitution du mandataire a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, à cet Office.
- f) Les radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du titulaire sont également notifiées aux Offices des parties contractantes désignées.

#### Règle 4

##### *Calcul des délais*

1. *[Délais exprimés en années]* Tout délai exprimé en années expire, dans l'année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si l'événement s'est produit un 29 février et que dans l'année subséquente à prendre en considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février.
2. *[Délais exprimés en mois]* Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.
3. *[Délais exprimés en jours]* Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l'événement considéré a lieu et expire en conséquence.
4. *[Expiration d'un délai un jour où le Bureau international ou un Office n'est pas ouvert au public]* Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l'Office intéressé n'est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau international ou l'Office intéressé est ouvert au public.
5. *[Indication de la date d'expiration]* Dans tous les cas où le Bureau international communique un délai, il indique la date à laquelle ce délai expire selon les alinéas 1) à 3).

#### Règle 5

##### *Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier et l'envoi de communications par voie électronique*

1. *[Communications envoyées par l'intermédiaire d'un service postal]* L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et expédiée par l'intermédiaire d'un service postal est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que
  - i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que
  - ii) l'expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à l'expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de l'expédition, et que,
  - iii) dans les cas où le courrier, quelle que soit sa catégorie, n'arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion.
2. *[Communications envoyées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier]* L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que
  - i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que



- ii) les données relatives à l'envoi de la communication ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi.

3. *[Communication envoyée par voie électronique]* L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n'a pas été respecté en raison de défaillances dans la communication électronique avec le Bureau international, ou concernant la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée, et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique.

4. *[Limites à l'excuse]* L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l'alinéa 1), 2) ou 3) et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l'expiration du délai.

5. *[Demande internationale et désignation postérieure]* Lorsque le Bureau international reçoit une demande internationale ou une désignation postérieure après le délai de deux mois visé à l'article 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l'Office concerné indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l'alinéa 1), 2), ou 3), l'alinéa 1), 2) ou 3) et l'alinéa 4) s'appliquent.

#### Règle 5bis

##### *Poursuite de la procédure*

#### 1. *[Requête]*

- a) Lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé l'un des délais prescrits ou visés aux règles 11.2), 11.3), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 34.3)c)iii) et 39.1), le Bureau international poursuit néanmoins le traitement de la demande internationale, de la désignation postérieure, du paiement ou de la requête concernés si
  - i) une requête à cet effet, signée par le déposant ou le titulaire, est présentée au Bureau international sur le formulaire officiel; et
  - ii) la requête est reçue, la taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes est payée, et, avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai fixé s'applique sont remplies, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration de ce délai.
- b) Une requête qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du sous-alinéa a) n'est pas considérée comme telle et le déposant ou le titulaire reçoit une notification à cet effet.

2. *[Inscription et notification]* Le Bureau international inscrit au registre international toute poursuite de la procédure et notifie ce fait au déposant ou au titulaire.

#### Règle 6

##### *Langues*

1. *[Demande internationale]* La demande internationale doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol selon ce qui est prescrit par l'Office d'origine, étant entendu que l'Office d'origine peut donner aux déposants le choix entre le français, l'anglais et l'espagnol.

2. *[Communications autres que la demande internationale]* Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée

- i) en français, en anglais ou en espagnol lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire, ou par un Office;
- ii) dans la langue applicable selon la règle 7.2) lorsque la communication consiste en une déclaration d'intention d'utiliser la marque qui est annexée à la demande internationale en vertu de la règle 9.5)f) ou à la désignation postérieure en vertu de la règle 24.3)b)i);
- iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n'ait notifié au Bureau international que de telles notifications doivent toutes être rédigées en français, rédigées en anglais ou rédigées en espagnol; lorsque la notification adressée par le Bureau international concerne l'inscription d'un enregistrement international au registre international, elle doit comporter l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante;
- iv) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que ce déposant ou titulaire n'ait indiqué qu'il désire recevoir de telles notifications en français, les recevoir en anglais ou les recevoir en espagnol.

#### 3. *[Inscription et publication]*

- a) L'inscription au registre international et la publication dans la gazette de l'enregistrement international et de toutes données devant faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication, en vertu du présent

règlement d'exécution, à l'égard de l'enregistrement international sont faites en français, en anglais et en espagnol. L'inscription et la publication de l'enregistrement international comportent l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.

- b) Lorsqu'une première désignation postérieure est faite en ce qui concerne un enregistrement international qui, en vertu de versions antérieures de la présente règle, a été publié uniquement en français, ou uniquement en français et en anglais, le Bureau international effectue, en même temps que la publication de cette désignation postérieure dans la gazette, soit une publication de l'enregistrement international en anglais et en espagnol et une nouvelle publication de l'enregistrement international en français, soit une publication de l'enregistrement international en espagnol et une nouvelle publication de l'enregistrement international en anglais et en français, selon le cas. Cette désignation postérieure est inscrite au registre international en français, en anglais et en espagnol.

#### 4. [Traduction]

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

### Règle 7

#### *Notification de certaines exigences particulières*

##### 1. [Supprimé]

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

##### 3. [Notification]

- a) Toute notification visée à l'alinéa 2) peut être faite par la partie contractante lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocole ou de son instrument d'adhésion au Protocole, auquel cas elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du Protocole à l'égard de la partie contractante dont elle émane. Cette notification peut également être faite ultérieurement, auquel cas elle prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure qui y est indiquée, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la notification prend effet ou est postérieure à cette date.
- b) Toute notification faite en vertu de l'alinéa 2) peut être retirée à tout moment. L'avis de retrait doit être communiqué au Directeur général. Le retrait prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit l'avis de retrait, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet avis.

### CHAPITRE 2

#### DEMANDE INTERNATIONALE

### Règle 8

#### *Pluralité de déposants*

##### 1. [Supprimé]

2. [Plusieurs déposants] Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale s'ils ont conjointement déposé la demande de base ou s'ils sont conjointement titulaires de l'enregistrement de base, et si chacun d'entre eux a, à l'égard de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, qualité pour déposer une demande internationale en vertu de l'article 2.1) du Protocole.

## Règle 9

### *Conditions relatives à la demande internationale*

1. *[Présentation]* La demande internationale est présentée au Bureau international par l'Office d'origine.
2. *[Formulaire et signature]*
  - a) La demande internationale doit être présentée sur le formulaire officiel.
  - b) La demande internationale doit être signée par l'Office d'origine et, lorsque l'Office d'origine l'exige, aussi par le déposant.  
Lorsque l'Office d'origine, sans exiger que la demande internationale soit signée par le déposant, autorise qu'elle soit aussi signée par le déposant, le déposant peut signer la demande internationale.
3. *[Émoluments et taxes]* Les émoluments et taxes prescrits qui sont applicables à la demande internationale doivent être payés conformément aux règles 10, 34 et 35.
4. *[Contenu de la demande internationale]*
  - a) La demande internationale doit contenir ou indiquer
    - i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives,
    - ii) l'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives,
    - iii) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un, indiqués conformément aux instructions administratives,
    - iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l'ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l'indication des produits et services couverts par le dépôt antérieur,
    - v) une reproduction de la marque qui doit s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en noir et blanc ou en couleur,
    - vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet,
    - vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsque la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une reproduction de la marque en couleur,
    - viiibis) lorsque la marque qui fait l'objet de la demande de base ou de l'enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait,
    - viii) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l'indication «marque tridimensionnelle»,
    - ix) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque sonore, l'indication «marque sonore»,
    - x) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait,
    - xi) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et que l'Office d'origine exige l'inclusion de la description, cette même description; lorsque ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande internationale,
    - xii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; la translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale,
    - xiii) les noms des produits et services pour lesquels l'enregistrement international de la marque est demandé, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l'ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs ou de l'ensemble des parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante,
    - xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions, et

- xv) les parties contractantes désignées.
- b) La demande internationale peut également contenir,
  - i) lorsque le déposant est une personne physique, une indication de l'État dont le déposant est ressortissant;
  - ii) lorsque le déposant est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu'à l'État, et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;
  - iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots en français, en anglais et en espagnol, ou dans l'une quelconque ou deux de ces trois langues;
  - iv) lorsque le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur;
  - v) lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de l'élément ou des éléments dont la protection n'est pas revendiquée;
  - vi) une description de la marque exprimée par des mots ou, si le déposant le souhaite, la description de la marque exprimée par des mots figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, lorsqu'elle n'a pas été fournie en vertu de l'alinéa 4)a)xi).
- 5. *[Contenu supplémentaire de la demande internationale]*
  - a) *[Supprimé]*
  - b) La demande internationale doit contenir le numéro et la date de la demande de base ou de l'enregistrement de base et doit comporter une ou plusieurs des indications suivantes :
    - i) si la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est un État, l'indication que le déposant est ressortissant de cet État;
    - ii) si la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est une organisation, le nom de l'État membre de cette organisation dont le déposant est ressortissant;
    - iii) l'indication que le déposant a un domicile sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine;
    - iv) l'indication que le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.
  - c) Lorsque l'adresse du déposant indiquée conformément à l'alinéa 4)a)ii) n'est pas sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine et qu'il a été indiqué conformément au sous-alinéa a)i) ou ii) ou au sous-alinéa b)iii) ou iv) que le déposant a un domicile ou un établissement sur le territoire de cette partie contractante, ledit domicile ou l'adresse dudit établissement doit être indiqué dans la demande internationale.
  - d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l'Office d'origine certifiant
    - i) la date à laquelle l'Office d'origine a reçu la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international,
    - ii) que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l'enregistrement de base, selon le cas, sont une seule et même personne,
    - iii) que toute indication visée à l'alinéa 4)a)vii)bis) à xi) et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,
    - iv) que la marque faisant l'objet de la demande internationale est la même que dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,
    - v) que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la même revendication figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et
    - vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas.
  - e) Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs demandes de base ou enregistrements de base, la déclaration visée au sous-alinéa d) est réputée s'appliquer à toutes ces demandes de base ou à tous ces enregistrements de base.
  - f) Lorsque la demande internationale contient la désignation d'une partie contractante qui a fait la notification prévue à la règle 7.2), la demande internationale doit également contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration est considérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante qui l'exige et elle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,
    - i) être signée personnellement par le déposant et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, ou
    - ii) être comprise dans la demande internationale.
  - g) Lorsqu'une demande internationale contient la désignation d'une organisation contractante, elle peut également contenir les indications suivantes :

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

#### Règle 10

##### *Émoluments et taxes concernant la demande internationale*

1. [Supprimé]
2. *[Émoluments et taxes prescrits]* La demande internationale donne lieu au paiement de l'émolument de base, du complément d'émolument ou de la taxe individuelle ou des deux et, le cas échéant, de l'émolument supplémentaire, indiqués ou visés au point 2 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments et taxes sont payés pour une période de dix ans.
3. [Supprimé]

#### Règle 11

##### *Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication*

1. [Supprimé]
2. *[Irrégularités dont la correction incombe au déposant]*
  - a) Si le Bureau international considère que la demande internationale contient des irrégularités autres que celles visées aux alinéas 3), 4) et 6) et aux règles 12 et 13, il notifie l'irrégularité au déposant et en informe en même temps l'Office d'origine.
  - b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l'Office d'origine.
3. *[Irrégularité dont la correction incombe au déposant ou à l'Office d'origine]*
  - a) Nonobstant l'alinéa 2), lorsque les émoluments et taxes qui doivent être payés en vertu de la règle 10 ont été payés au Bureau international par l'Office d'origine et que le Bureau international considère que le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant dû, il notifie ce fait en même temps à l'Office d'origine et au déposant. La notification précise le montant restant dû.
  - b) Le montant restant dû peut être payé par l'Office d'origine ou par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du Bureau international. Si le montant restant dû n'est pas payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'irrégularité a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l'Office d'origine et au déposant.
4. *[Irrégularités dont la correction incombe à l'Office d'origine]*
  - a) Si le Bureau international
    - i) constate que la demande internationale ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou n'a pas été présentée sur le formulaire officiel prescrit par la règle 9.2)a),
    - ii) constate que la demande internationale contient une ou plusieurs des irrégularités visées à la règle 15.1),
    - iii) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives au droit du déposant à déposer une demande internationale,
    - iv) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives à la déclaration de l'Office d'origine visée à la règle 9.5)d),
    - v) [Supprimé]
    - vi) constate que la demande internationale n'est pas signée par l'Office d'origine, ou
    - vii) constate que la demande internationale ne contient pas la date et le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base, selon le cas,il le notifie à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.



b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par l'Office d'origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l'Office d'origine et au déposant.

5. *[Remboursement des émoluments et taxes]* Lorsque, conformément aux alinéas 2)b), 3) ou 4)b), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé au point 2.1.1 du barème des émoluments et taxes.

6. *[Autre irrégularité relative à la désignation d'une partie contractante]*

a) Lorsque, conformément à l'article 3.4) du Protocole, une demande internationale est reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois suivant la date de la réception de cette demande internationale par l'Office d'origine et que le Bureau international considère qu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque est exigée selon la règle 9.5)f) mais qu'elle fait défaut ou ne satisfait pas aux prescriptions applicables, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au déposant et à l'Office d'origine.

b) La déclaration d'intention d'utiliser la marque est réputée avoir été reçue par le Bureau international avec la demande internationale si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa a).

c) La demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de la partie contractante pour laquelle la déclaration d'intention d'utiliser la marque est exigée si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue après l'expiration du délai de deux mois visé au sous-alinéa b). Le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l'Office d'origine, rembourse la taxe de désignation déjà payée pour cette partie contractante et indique que la désignation de ladite partie contractante peut être effectuée sous la forme d'une désignation postérieure selon la règle 24, pour autant que cette désignation soit accompagnée de la déclaration requise.

7. *[Demande internationale non considérée comme telle]* Si la demande internationale est présentée directement auprès du Bureau international par le déposant ou si elle ne remplit pas la condition requise à la règle 6.1), elle n'est pas considérée comme telle et est renvoyée à l'expéditeur.

## Règle 12

### *Irrégularités concernant le classement des produits et des services*

1. *[Proposition de classement]*

a) Si le Bureau international considère que les conditions fixées à la règle 9.4)a)xiii) ne sont pas remplies, il fait sa propre proposition de classement et de groupement, la notifie à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

b) La notification de la proposition indique également, le cas échéant, le montant des émoluments et taxes qu'il y a lieu de payer en raison du classement et du groupement proposés.

2. *[Divergence d'avis sur la proposition]* L'Office d'origine peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la proposition, communiquer au Bureau international son avis sur le classement et le groupement proposés.

3. *[Rappel de la proposition]* Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 1)a), l'Office d'origine n'a pas communiqué d'avis sur le classement et le groupement proposés, le Bureau international adresse à l'Office d'origine et au déposant une communication rappelant la proposition. L'envoi d'une telle communication n'a pas d'incidence sur le délai de trois mois visé à l'alinéa 2).

4. *[Retrait de la proposition]* Si, au vu de l'avis communiqué selon l'alinéa 2), le Bureau international retire sa proposition, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

5. *[Modification de la proposition]* Si, au vu de l'avis communiqué selon l'alinéa 2), le Bureau international modifie sa proposition, il notifie à l'Office d'origine cette modification ainsi que tout changement dans le montant indiqué à l'alinéa 1)b) qui peut en résulter, et en informe en même temps le déposant.

6. *[Confirmation de la proposition]* Si, nonobstant l'avis visé à l'alinéa 2), le Bureau international confirme sa proposition, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

7. *[Émoluments et taxes]*

a) Si aucun avis n'a été communiqué au Bureau international selon l'alinéa 2), le montant visé à l'alinéa 1)b) doit être payé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 1)a),

faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

- b) Si un avis a été communiqué au Bureau international selon l'alinéa 2), le montant visé à l'alinéa 1)b) ou, le cas échéant, à l'alinéa 5) doit être payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Bureau international a communiqué la modification ou la confirmation de sa proposition en vertu de l'alinéa 5) ou 6), selon le cas, faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.
- c) Si un avis a été communiqué au Bureau international en vertu de l'alinéa 2) et si, compte tenu de cet avis, le Bureau international retire sa proposition conformément à l'alinéa 4), le montant visé à l'alinéa 1)b) n'est pas dû.

8. *[Remboursement des émoluments et taxes]* Lorsque, conformément à l'alinéa 7), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé au point 2.1.1 du barème des émoluments et taxes.

8bis) *[Examen des limitations]* Le Bureau international examine les limitations contenues dans une demande internationale, en appliquant les alinéas 1)a) et 2) à 6) *mutatis mutandis*. Lorsqu'il n'est pas en mesure de grouper les produits et services énumérés dans la limitation selon les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans la demande internationale concernée, modifiée le cas échéant en vertu des alinéas 1) à 6), le Bureau international soulève une irrégularité. Lorsque l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité, la limitation est réputée ne pas contenir les produits et services concernés.

9. *[Classement indiqué dans l'enregistrement]* Pour autant que la demande internationale remplisse les autres conditions requises, la marque est enregistrée avec le classement et le groupement que le Bureau international considère comme corrects.

### Règle 13

#### *Irrégularités concernant l'indication des produits et des services*

1. *[Communication d'une irrégularité par le Bureau international à l'Office d'origine]* Si le Bureau international considère que certains des produits et services sont indiqués dans la demande internationale par un terme qui est trop vague aux fins du classement, ou qui est incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant. Le Bureau international peut, dans la même notification, suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question.

2. *[Délai pour corriger l'irrégularité]*

- a) L'Office d'origine peut faire une proposition visant à corriger l'irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la notification visée à l'alinéa 1).
- b) Si aucune proposition acceptable n'est faite au Bureau international en vue de corriger l'irrégularité dans le délai indiqué au sous-alinéa a), le Bureau international fait figurer dans l'enregistrement international le terme contenu dans la demande internationale, à condition que l'Office d'origine ait indiqué la classe dans laquelle ce terme devrait être classé; l'enregistrement international contient une indication selon laquelle, de l'avis du Bureau international, ledit terme est trop vague aux fins du classement, ou incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, selon le cas. Lorsque aucune classe n'a été indiquée par l'Office d'origine, le Bureau international supprime d'office ledit terme, notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

### CHAPITRE 3

#### ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

### Règle 14

#### *Enregistrement de la marque au registre international*

1. *[Enregistrement de la marque au registre international]* Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il enregistre la marque au registre international, notifie l'enregistrement international aux Offices des parties contractantes désignées et en informe l'Office d'origine, et adresse un certificat au titulaire. Le certificat est adressé au titulaire par l'intermédiaire de l'Office d'origine lorsque celui-ci le souhaite et qu'il a informé le Bureau international de ce fait.

2. *[Contenu de l'enregistrement]* L'enregistrement international contient

- i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l'exception de toute revendication de priorité selon la règle 9.4)a)iv) lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois celle de l'enregistrement international,
- ii) la date de l'enregistrement international,
- iii) le numéro de l'enregistrement international,
- iv) lorsque la marque peut être classée selon la classification internationale des éléments figuratifs, et à moins que la demande internationale contienne une déclaration selon laquelle le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, les symboles pertinents de cette classification déterminés par le Bureau international,
- v) [Supprimé]
- vi) les indications annexées à la demande internationale, conformément à la règle 9.5)g)i), relatives à l'État membre ou aux États membres dans ou pour lesquels une marque antérieure, dont l'ancienneté est revendiquée, est enregistrée, à la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque antérieure a pris effet et au numéro de l'enregistrement correspondant.

## Règle 15

### *Date de l'enregistrement international*

1. *[Irrégularités ayant une incidence sur la date de l'enregistrement international]* Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants :
  - i) des indications qui permettent d'établir l'identité du déposant et qui soient suffisantes pour entrer en relation avec le déposant ou le mandataire, s'il y en a un,
  - ii) les parties contractantes qui sont désignées,
  - iii) une reproduction de la marque,
  - iv) l'indication des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, l'enregistrement international porte la date à laquelle le dernier des éléments faisant défaut est parvenu au Bureau international; toutefois, si le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international dans le délai de deux mois visé à l'article 3.4) du Protocole, l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale défectueuse a été reçue par l'Office d'origine.
2. *[Date de l'enregistrement international dans les autres cas]* Dans tous les autres cas, l'enregistrement international porte la date qui est déterminée conformément à l'article 3.4) du Protocole.

## CHAPITRE 4

### FAITS SURVENANT DANS LES PARTIES CONTRACTANTES ET AYANT UNE INCIDENCE SUR LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

## Règle 16

### *Possibilité de notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition selon l'article 5.2)c) du Protocole*

1. *[Informations relatives à d'éventuelles oppositions et délai pour notifier un refus provisoire fondé sur une opposition]*
  - a) Sous réserve de l'article 9sexies.1)b) du Protocole, lorsqu'une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, et qu'il apparaît qu'à l'égard d'un enregistrement international donné désignant cette partie contractante le délai d'opposition expirera trop tard pour qu'un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l'article 5.2)b), l'Office de cette partie contractante informe le Bureau international du numéro, et du nom du titulaire, de cet enregistrement international.
  - b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous-alinéa a), les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international dès qu'elles sont connues<sup>1)</sup>.
  - c) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique et que l'Office visé dans ce sous-alinéa a informé le Bureau international, avant l'expiration du délai de 18 mois visé dans le même sous-alinéa, que le délai pour le dépôt des oppositions expirera dans les 30 jours précédant l'expiration du délai de 18 mois et de la possibilité que des oppositions soient déposées au cours de ces 30 jours, un refus provisoire fondé sur une opposition déposée au cours de ces 30 jours peut être notifié au Bureau international dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt de l'opposition.
2. *[Inscription et transmission des informations]* Le Bureau international inscrit au registre international les informations reçues selon l'alinéa 1) et les transmet au titulaire.

<sup>1)</sup> Lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que si le délai d'opposition est prorogable, l'Office peut ne communiquer que la date à laquelle ce délai commence.

*Refus provisoire*1. *[Notification de refus provisoire]*

- a) Une notification de refus provisoire peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels l'Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée («refus provisoire d'office») ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu'une opposition a été déposée («refus provisoire fondé sur une opposition») ou ces deux déclarations.
- b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office faisant la notification.

2. *[Contenu de la notification]* Une notification de refus provisoire contient ou indique

- i) l'Office qui fait la notification,
- ii) le numéro de l'enregistrement international, accompagné, de préférence, d'autres indications permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base,
- iii) [Supprimé]
- iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi,
- v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,
- vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire,
- vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, de préférence avec une indication de la date à laquelle ledit délai expire, ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus.

3. *[Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition]*

Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l'alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom et l'adresse de l'opposant; toutefois, nonobstant l'alinéa 2)v), l'Office qui fait la notification doit, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur.

4. *[Inscription; transmission de copies des notifications]* Le Bureau international inscrit le refus provisoire au registre international avec les données figurant dans la notification et avec une indication de la date à laquelle la notification a été envoyée au Bureau international ou est réputée l'avoir été en vertu de la règle 18.1)d) et en transmet une copie à l'Office d'origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu'il souhaite recevoir de telles copies, et en même temps au titulaire.

5. *[Déclarations relatives à la possibilité d'un réexamen]*

- a) [Supprimé]
- b) [Supprimé]
- c) [Supprimé]
- d) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante,
  - i) tout refus provisoire notifié au Bureau international fait l'objet d'un réexamen par ledit Office, que ce réexamen ait été demandé par le titulaire ou non, et
  - ii) la décision prise à l'issue dudit réexamen peut faire l'objet d'un nouveau réexamen ou d'un recours devant l'Office.
 Lorsque cette déclaration s'applique et que l'Office n'est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire de l'enregistrement international concerné, l'Office adresse au Bureau

international, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées, la déclaration visée à la règle 18ter.2) ou 3) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bureau international conformément à la règle 18ter.4).

- e) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante, un refus provisoire d'office notifié au Bureau international n'est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclaration s'applique, toute notification d'un refus provisoire d'office émise par ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément à la règle 18ter.2)ii) ou 3).

6. [Supprimé]

## Règle 18

### *Notifications de refus provisoire irrégulières*

#### 1. [Généralités]

- a) Une notification de refus provisoire communiquée par l'Office d'une partie contractante désignée n'est pas considérée comme telle par le Bureau international
- si elle ne contient aucun numéro d'enregistrement international, à moins que d'autres indications contenues dans la notification ne permettent d'identifier l'enregistrement international auquel le refus provisoire se rapporte,
  - si elle n'indique aucun motif de refus, ou
  - si elle est adressée tardivement au Bureau international, c'est-à-dire après l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 5.2)a) ou, sous réserve de l'article 9sexies.1)b) du Protocole, en vertu de l'article 5.2)b) ou c)ii) du Protocole, à compter de la date à laquelle a été effectuée l'inscription de l'enregistrement international ou l'inscription de la désignation postérieure à l'enregistrement international, étant entendu que cette date est la même que celle de l'envoi de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure.
- b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification de refus provisoire que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.
- c) Si la notification
- n'est pas signée au nom de l'Office qui l'a communiquée, ou ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou la condition requise à la règle 6.2),
  - ne contient pas, le cas échéant, d'indications détaillées sur la marque avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit (règle 17.2)v) et 3)),
  - ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vi),
  - ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), ou
  - [Supprimé]
  - ne contient pas, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'opposant ni l'indication des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée (règle 17.3)),
- le Bureau international, sauf lorsque le sous-alinéa d) s'applique, inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international.
- Le Bureau international invite l'Office qui a communiqué le refus provisoire à envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de l'invitation et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière et de l'invitation envoyée à l'Office concerné.
- d) Lorsque la notification ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), le refus provisoire n'est pas inscrit au registre international. Toutefois, si une notification régularisée est envoyée dans le délai mentionné au sous-alinéa c), elle sera réputée, aux fins de l'article 5 du Protocole, avoir été envoyée au Bureau international à la date à laquelle la notification irrégulière lui avait été envoyée. Si la notification n'est pas régularisée dans ce délai, elle n'est pas considérée comme une notification de refus provisoire. Dans ce dernier cas, le Bureau international informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.
- e) Toute notification régularisée indique, lorsque la législation applicable le permet, un nouveau délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire prononcé d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, avec de préférence une indication de la date à laquelle ledit délai expire.
- f) Le Bureau international transmet une copie de toute notification régularisée au titulaire.

#### 2. [Notification de refus provisoire effectuée selon l'article 5.2)c) du Protocole]

a) [Supprimé]

- b) L'alinéa 1)a) s'applique pour déterminer si le délai avant l'expiration duquel l'Office de la partie contractante concernée doit donner au Bureau international l'information visée à l'article 5.2)c)i) du Protocole a



été respecté. Si cette information est donnée après l'expiration de ce délai, elle est réputée ne pas avoir été donnée et le Bureau international en informe l'Office concerné.

- c) Lorsque la notification de refus provisoire fondée sur une opposition est faite en vertu de l'article 5.2)c)ii) du Protocole sans que les conditions de l'article 5.2)c)i) aient été remplies, cette notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle. Dans un tel cas, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

#### Règle 18bis

##### *Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée*

1. *[Examen d'office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles]*
- a) Un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable en vertu de l'article 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé et que l'Office n'a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées<sup>2)</sup>.
- b) Un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire peut envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées.
2. *[Inscription, information au titulaire et transmission de copies]* Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

#### Règle 18ter

##### *Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée*

1. *[Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée]<sup>3)</sup>* Lorsque, avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 5.2)a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant un Office sont achevées et qu'il n'y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection, cet Office envoie au Bureau international, dès que possible et avant l'expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée<sup>4)</sup>.
2. *[Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire]* Sauf s'il envoie une déclaration en vertu de l'alinéa 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées,
- i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée,
- ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée.
3. *[Confirmation de refus provisoire total]* Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet.
4. *[Nouvelle décision]* Lorsqu'une notification de refus provisoire n'a pas été envoyée dans le délai applicable en vertu de l'article 5.2) du Protocole, ou lorsque, après l'envoi d'une déclaration en vertu de l'alinéa 1),

<sup>2)</sup> Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid.  
«Dans la règle 18bis, la référence aux observations de la part de tiers s'applique uniquement aux parties contractantes dont la législation prévoit cette possibilité»

<sup>3)</sup> Lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré qu'une déclaration d'octroi de la protection pouvait se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux et prendre la forme d'une liste, communiquée par voie électronique ou sur papier, permettant d'identifier ces enregistrements internationaux.

<sup>4)</sup> Lorsqu'elle a adopté les alinéas 1) et 2) de cette règle, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que lorsque la règle 34.3) sera applicable, l'octroi de la protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe.

2), ou 3), une nouvelle décision, prise par l'Office ou une autre autorité, a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, sans préjudice de la règle 19, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant le statut de la marque et, s'il y a lieu, les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée<sup>5)</sup>.

5. *[Inscription, information au titulaire et transmission de copies]* Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

## Règle 19

### *Invalidations dans des parties contractantes désignées*

1. *[Contenu de la notification d'invalidation]* Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés dans une partie contractante désignée, en vertu de l'article 5.6) du Protocole, et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, l'Office de la partie contractante dont l'autorité compétente a prononcé l'invalidation notifie ce fait au Bureau international. La notification contient ou indique

- i) l'autorité qui a prononcé l'invalidation,
- ii) le fait que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours,
- iii) le numéro de l'enregistrement international,
- iv) le nom du titulaire,
- v) si l'invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle a été prononcée ou ceux pour lesquels elle n'a pas été prononcée, et
- vi) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que, si possible, la date à laquelle elle prend effet.

2. *[Inscription de l'invalidation et information du titulaire et de l'Office concerné]*

- a) Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d'invalidation, et il en informe le titulaire. Le Bureau international informe également l'Office qui a communiqué la notification d'invalidation de la date à laquelle l'invalidation a été inscrite au registre international si cet Office a demandé à recevoir de telles informations.
- b) L'invalidation est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.

## Règle 20

### *Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international*

1. *[Communication de l'information]*

- a) Le titulaire d'un enregistrement international ou l'Office de la partie contractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint, en indiquant, s'il y a lieu, les parties contractantes concernées.
- b) L'Office d'une partie contractante désignée peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint sur le territoire de cette partie contractante.
- c) L'information donnée conformément au sous-alinéa a) ou b) doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à une telle restriction.

2. *[Retrait partiel ou total de la restriction]* Lorsque le Bureau international a été informé, conformément à l'alinéa 1), d'une restriction du droit qu'a le titulaire de disposer de l'enregistrement, la partie qui a communiqué cette information informe aussi le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction.

3. *[Inscription]*

- a) Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) et en informe le titulaire, l'Office de la partie contractante du titulaire et les Offices des parties contractantes désignées concernées.
- b) Les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) sont inscrites à la date de leur réception par le Bureau international, à condition que la communication remplisse les conditions requises.

<sup>5)</sup> Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :  
«Dans la règle 18ter.4), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d'une nouvelle décision prise par l'Office, par exemple en cas de *restitutio in integrum*, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l'Office sont achevées.»

## Règle 20bis

### Licences

#### 1. [Demande d'inscription d'une licence]

- a) Une demande d'inscription d'une licence doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ou, si l'Office admet une telle présentation, par l'Office de la partie contractante du titulaire ou par l'Office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée.
- b) La demande doit indiquer
  - i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
  - ii) le nom du titulaire,
  - iii) le nom et l'adresse du preneur de licence indiqués conformément aux instructions administratives,
  - iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée,
  - v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services.
- c) La demande peut également indiquer
  - i) lorsque le preneur de licence est une personne physique, l'État dont le preneur de licence est ressortissant,
  - ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État et, le cas échéant, l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée,
  - iii) le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire d'une partie contractante déterminée,
  - iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l'adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives,
  - v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait,<sup>6)</sup>
  - vi) le cas échéant, la durée de la licence.
- d) La demande doit être signée par le titulaire ou par l'Office par l'intermédiaire duquel elle est présentée.

#### 2. [Demande irrégulière]

- a) Si la demande d'inscription d'une licence ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.
- b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement de ces taxes, après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

#### 3. [Inscription et notification]

- a) Lorsque la demande remplit les conditions prévues à l'alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international inscrit la licence au registre international, avec les informations contenues dans la demande, notifie ce fait à l'Office des parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.
- b) La licence est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une demande remplissant les conditions requises.
- c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la licence est inscrite au registre international à la date d'expiration du délai prescrit à l'alinéa 2)b).

4. [Modification ou radiation de l'inscription d'une licence] Les alinéas 1) à 3) s'appliquent *mutatis mutandis* à une demande de modification ou de radiation de l'inscription d'une licence.

#### 5. [Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet]

- a) L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l'inscription d'une licence concernant cette partie contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie contractante.
- b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer
  - i) les motifs pour lesquels l'inscription de la licence est sans effet,
  - ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration,
  - iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
  - iv) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.

<sup>6)</sup> Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :  
«Lorsqu'une demande d'inscription d'une licence ne comporte pas l'indication, prévue à la règle 20bis.1)c)v), selon laquelle la licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non exclusive.»

- c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée à l'alinéa 3) a été envoyée à l'Office concerné.
- d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l'Office, audit titulaire ou audit Office. La déclaration est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une communication remplissant les conditions requises.
- e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

6. *[Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante]*

- a) L'Office d'une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l'inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante.
- b) L'Office d'une partie contractante dont la législation prévoit l'inscription de licences de marques peut, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole, notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle notification peut être retirée en tout temps<sup>7)</sup>.

## Règle 21

### *Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international*

1. *[Notification]* Lorsque, conformément à l'article 4bis.2) du Protocole, l'Office d'une partie contractante désignée a, à la suite d'une demande présentée directement par le titulaire auprès de cet Office, pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional a été remplacé par un enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
- ii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services, et
- iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement national ou régional qui a été remplacé par l'enregistrement international.

La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional, sous une forme convenue entre le Bureau international et l'Office concerné.

2. *[Inscription]*

- a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) et en informe le titulaire.
- b) Les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.

## Règle 21bis

### *Autres faits concernant une revendication d'ancienneté*

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

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

- i) le numéro de l'enregistrement international concerné, et

<sup>7)</sup> Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid :

«Le sous-alinéa a) de la règle 20bis.6) traite d'une notification effectuée par une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l'inscription de licences de marque; une telle notification peut être effectuée à tout moment; le sous-alinéa b) en revanche traite d'une notification effectuée par une partie contractante dont la législation prévoit l'inscription de licences de marque mais qui n'est pas en mesure à l'heure actuelle de donner effet à l'inscription d'une licence au registre international; cette dernière notification, qui peut être retirée à tout moment, ne peut être effectuée qu'avant l'entrée en vigueur de cette règle ou avant que la partie contractante devienne liée par l'Arrangement ou le Protocole.»

- ii) le ou les États membres dans lesquels, ou pour lesquels, la marque antérieure est enregistrée, ainsi que la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque a pris effet et le numéro de l'enregistrement correspondant.
3. *[Autres décisions concernant une revendication d'ancienneté]* L'Office d'une organisation contractante notifie au Bureau international toute autre décision définitive concernant une revendication d'ancienneté qui a été inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation.
4. *[Inscription au registre international]* Le Bureau international inscrit au registre international les informations notifiées en vertu des alinéas 1) à 3).

## Règle 22

### *Cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base*

1. *[Notification relative à la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base]*
- a) Lorsque l'article 6.3) et 4) du Protocole s'applique, l'Office d'origine notifie ce fait au Bureau international et indique
    - i) le numéro de l'enregistrement international,
    - ii) le nom du titulaire,
    - iii) les faits et décisions qui ont une incidence sur l'enregistrement de base, ou, lorsque l'enregistrement international concerné est fondé sur une demande de base qui n'a pas donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base, ou, lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande de base qui a donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur cet enregistrement, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et
    - iv) lorsque lesdits faits et décisions n'ont d'incidence sur l'enregistrement international qu'à l'égard de certains des produits et services, les produits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une incidence ou ceux sur lesquels ces faits et décisions n'ont pas d'incidence.
  - b) Lorsqu'une procédure visée au point i), ii) ou iii) de l'article 6.3) du Protocole a commencé avant l'expiration de la période de cinq ans mais n'a pas, avant l'expiration de cette période, abouti à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international dès que possible après l'expiration de ladite période.
  - c) À bref délai après que la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sous-alinéa a)i) à iv). Lorsque l'action judiciaire ou la procédure visée au sous-alinéa b) est achevée et n'a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à la renonciation susmentionné, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international.
2. *[Inscription et transmission de la notification; radiation de l'enregistrement international]*
- a) Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l'alinéa 1) et transmet une copie de cette notification aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.
  - b) Lorsqu'une notification visée à l'alinéa 1)a) ou c) requiert la radiation de l'enregistrement international et remplit les conditions de cet alinéa, le Bureau international radie, dans la mesure applicable, l'enregistrement international du registre international. Le Bureau international radie également, dans la mesure applicable, les enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire ou d'une division inscrits sous l'enregistrement international qui a été radié, à la suite de la notification susmentionnée, et ceux issus de leur fusion.
  - c) Lorsque l'enregistrement international a été radié du registre international conformément au sous-alinéa b), le Bureau international notifie aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire
    - i) la date à laquelle l'enregistrement international a été radié du registre international;
    - ii) lorsque la radiation concerne l'ensemble des produits et des services, ce fait;
    - iii) lorsque la radiation ne concerne que certains des produits et des services, ceux qui ont été indiqués en vertu de l'alinéa 1)a)iv).



## Règle 23

### *Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base*

1. *[Notification de la division de la demande de base ou de la fusion des demandes de base]* Lorsque, au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole, la demande de base est divisée en plusieurs demandes, ou que plusieurs demandes de base sont fusionnées en une seule demande, l'Office d'origine notifie ce fait au Bureau international et indique
  - i) le numéro de l'enregistrement international ou, si l'enregistrement international n'a pas encore été effectué, le numéro de la demande de base,
  - ii) le nom du titulaire ou du déposant,
  - iii) le numéro de chaque demande issue de la division ou le numéro de la demande issue de la fusion.
2. *[Inscription et notification par le Bureau international]* Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l'alinéa 1) et envoie notification en même temps aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.
3. *[Division ou fusion d'enregistrements issus de demandes de base, ou d'enregistrements de base]* Les alinéas 1) et 2) s'appliquent, *mutatis mutandis*, à la division de tout enregistrement issu de la demande de base ou à la fusion de tous enregistrements issus de demandes de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole, et à la division de l'enregistrement de base ou à la fusion d'enregistrements de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole.

## Règle 23bis

### *Communications des Offices des parties contractantes désignées envoyées par l'intermédiaire du Bureau international*

1. *[Communications qui ne sont pas couvertes par le présent règlement d'exécution]* Lorsque la législation d'une partie contractante désignée n'autorise pas l'Office à transmettre une communication concernant un enregistrement international directement au titulaire, cet Office peut demander au Bureau international de transmettre cette communication en son nom au titulaire.
2. *[Format de la communication]* Le Bureau international établit le format dans lequel la communication visée à l'alinéa 1) est envoyée par l'Office concerné.
3. *[Transmission au titulaire]* Le Bureau international transmet au titulaire la communication visée à l'alinéa 1), au format établi par le Bureau international, sans examiner son contenu ni l'inscrire au registre international.

## CHAPITRE 5

### DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES; MODIFICATIONS

## Règle 24

### *Désignation postérieure à l'enregistrement international*

1. *[Capacité]*
  - a) Une partie contractante peut faire l'objet d'une désignation postérieurement à l'enregistrement international (ci-après dénommée «désignation postérieure») lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions prévues à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international.
  - b) [Supprimé]
  - c) [Supprimé]
2. *[Présentation; formulaire et signature]*
  - a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l'Office de la partie contractante du titulaire; toutefois,
    - i) [Supprimé]
    - ii) [Supprimé]
    - iii) lorsque l'alinéa 7) s'applique, la désignation postérieure issue d'une conversion doit être présentée par l'Office de l'organisation contractante.
  - b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel. Lorsqu'elle est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office, elle doit être signée

par cet Office et, lorsque l'Office l'exige, aussi par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la désignation postérieure soit signée par le titulaire, autorise qu'elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure.

### 3. [Contenu]

- a) Sous réserve de l'alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer
  - i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
  - ii) le nom et l'adresse du titulaire,
  - iii) la partie contractante qui est désignée,
  - iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu'à une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ces produits et services,
  - v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions, et,
  - vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office.
- b) Lorsque la désignation postérieure concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 7.2), cette désignation postérieure doit aussi contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,
  - i) être signée personnellement par le titulaire et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou
  - ii) être comprise dans la désignation postérieure.
- c) La désignation postérieure peut également contenir
  - i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b),
  - ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l'inscription d'une modification ou d'une radiation concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international;
  - iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications visées à la règle 9.5)g)ii).
- d) [Supprimé]

4. [Émoluments et taxes] La désignation postérieure donne lieu au paiement des émoluments et taxes précisés ou visés au point 5 du barème des émoluments et taxes.

### 5. [Irrégularités]

- a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office.
- b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes.
- c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées à l'alinéa 3)b)i) ne sont pas remplies à l'égard d'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d'émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions de l'alinéa 3)b)i) ne sont remplies à l'égard d'aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s'applique.

### 6. [Date de la désignation postérieure]

- a) Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date de sa réception par le Bureau international.
- b) Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, à condition que ladite désignation ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si la désignation postérieure n'a pas été reçue par le Bureau international dans ce délai, elle porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date de sa réception par le Bureau international.
- c) Lorsque la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises et qu'elle est régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 5)a),
  - i) la désignation postérieure, dans les cas où l'irrégularité concerne l'une ou l'autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf

si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu'elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;

- ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n'a pas d'incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.
- d) Nonobstant les sous-alinéas a), b) et c), lorsque la désignation postérieure contient une requête présentée conformément à l'alinéa 3)c)ii), elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l'application du sous-alinéa a), b) ou c).
- e) Lorsqu'une désignation postérieure est issue d'une conversion conformément à l'alinéa 7), cette désignation postérieure porte la date à laquelle la désignation de l'organisation contractante a été inscrite au registre international.

#### 7. [Désignation postérieure issue d'une conversion]

- a) Lorsque la désignation d'une organisation contractante a été inscrite au registre international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refusée ou a cessé d'avoir effet en vertu de la législation de cette organisation, le titulaire de l'enregistrement international concerné peut demander que la désignation de ladite organisation contractante soit convertie en une désignation de tout État membre de cette organisation qui est partie au Protocole.
- b) Une demande de conversion selon le sous-alinéa a) indique les éléments visés à l'alinéa 3)a)i) à iii) et v), ainsi que :
  - i) l'organisation contractante dont la désignation doit être convertie, et
  - ii) le fait que la désignation postérieure d'un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l'organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services.

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

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

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

## Règle 25

### Demande d'inscription

#### 1. [Présentation de la demande]

- a) Une demande d'inscription doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à
  - i) un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou partie des produits et services et à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;
  - ii) une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;
  - iii) une renonciation à l'égard de certaines des parties contractantes désignées pour tous les produits et services;
  - iv) une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, l'introduction ou une modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire ainsi qu'à l'État et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;
  - v) la radiation de l'enregistrement international à l'égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits et services.
  - vi) un changement de nom ou d'adresse du mandataire.
- b) La demande doit être présentée par le titulaire ou par l'Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, la demande d'inscription d'un changement de titulaire peut être présentée par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante ou de l'une des parties contractantes indiquées dans cette demande conformément à l'alinéa 2)a)iv).
- c) [Supprimé]
- d) Lorsque la demande est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l'Office l'exige, aussi par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la demande soit signée par le titulaire, autorise qu'elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la demande.

## 2. [Contenu de la demande]

- a) Une demande en vertu de l'alinéa 1)a) doit contenir ou indiquer, en sus de l'inscription demandée,
  - i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
  - ii) le nom du titulaire ou le nom du mandataire lorsque la modification se rapporte au nom ou à l'adresse du mandataire,
  - iii) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire de l'enregistrement international (ci-après dénommé le «nouveau titulaire»),
  - iv) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, la partie contractante ou les parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions prévues à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international,
  - v) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, lorsque l'adresse du nouveau titulaire indiquée conformément au point iii) n'est pas sur le territoire de la partie contractante ou de l'une des parties contractantes indiquées conformément au point iv), et sauf si le nouveau titulaire a indiqué être ressortissant d'un État contractant ou d'un État membre d'une organisation contractante, l'adresse de l'établissement, ou le domicile, du nouveau titulaire dans la partie contractante ou dans l'une des parties contractantes à l'égard desquelles celui-ci remplit les conditions requises pour être le titulaire d'un enregistrement international,
  - vi) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne concerne pas tous les produits et services ni toutes les parties contractantes désignées, les produits et services et les parties contractantes désignées que le changement de titulaire concerne, et
  - vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.
- b) La demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international peut également contenir,
  - i) lorsque le nouveau titulaire est une personne physique, une indication de l'État dont le nouveau titulaire est ressortissant;
  - ii) lorsque le nouveau titulaire est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu'à l'État, et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée.
- c) La demande d'inscription d'une modification ou d'une radiation peut aussi contenir une requête tendant à ce que cette inscription soit effectuée avant, ou après, celle d'une autre modification ou radiation ou d'une désignation postérieure concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international.
- d) La demande d'inscription d'une limitation doit grouper uniquement les produits et services limités selon les numéros correspondants des classes de la classification internationale des produits et des services figurant dans l'enregistrement international ou, lorsque la limitation vise tous les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, indiquer les classes à supprimer.

## 3. [Supprimé]

4. [Pluralité de nouveaux titulaires] Lorsque la demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international indique plusieurs nouveaux titulaires, ce changement ne peut pas être inscrit à l'égard d'une partie contractante désignée si un ou plusieurs des nouveaux titulaires ne remplissent pas les conditions requises pour être titulaires de l'enregistrement international à l'égard de cette partie contractante.

## Règle 26

### *Irrégularités dans les demandes d'inscription en vertu de la règle 25*

1. [Demande irrégulière] Lorsqu'une demande en vertu de la règle 25.1)a) ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 3), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office. Aux fins de la présente règle, lorsque la demande porte sur l'inscription d'une limitation, le Bureau international examine uniquement si les numéros des classes indiqués dans la limitation figurent dans l'enregistrement international concerné.

2. [Délai pour corriger l'irrégularité] L'irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande en vertu de la règle 25.1)a) a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement de ces taxes, après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

3. *[Demande non considérée comme telle]* Si les conditions de la règle 25.1)b) ne sont pas remplies, la demande n'est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l'expéditeur.

## Règle 27

### *Inscription et notification relatives à la règle 25; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet*

#### 1. *[Inscription et notification]*

- a) Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai les indications, la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles l'inscription a effet ou, dans le cas d'une radiation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l'inscription a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi informer l'ancien titulaire, s'il s'agit d'un changement global de titulaire, et le titulaire de la partie de l'enregistrement international qui a été cédée ou transmise, s'il s'agit d'un changement partiel de titulaire. Lorsque la demande d'inscription d'une radiation a été présentée par le titulaire ou par un Office autre que l'Office d'origine au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l'Office d'origine.
- b) Les indications, la modification ou la radiation sont inscrites à la date de réception par le Bureau international de la demande d'inscription remplissant les conditions requises; toutefois, lorsqu'une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.
- c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5*bis*, la modification ou la radiation est inscrite au registre international à la date d'expiration du délai prescrit à la règle 26.2); toutefois, lorsqu'une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.

#### 2. *[Inscription d'un changement partiel de titulaire]*

- a) Un changement de titulaire de l'enregistrement international à l'égard d'une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrit au registre international sous le numéro de l'enregistrement international concerné par le changement partiel de titulaire.
- b) La partie de l'enregistrement international pour laquelle le changement de titulaire a été inscrit est supprimée de l'enregistrement international concerné et fait l'objet d'un enregistrement international distinct.

#### 3. *[Supprimé]*

#### 4. *[Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet]*

- a) L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie un changement de titulaire concernant cette partie contractante peut déclarer que ce changement de titulaire est sans effet dans ladite partie contractante. Cette déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, l'enregistrement international concerné reste au nom de l'ancien titulaire.
- b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer
  - i) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet,
  - ii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
  - iii) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.
- c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l'Office concerné.
- d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et, le cas échéant, inscrit en tant qu'enregistrement international distinct la partie de l'enregistrement international qui a fait l'objet de ladite déclaration, et notifie ce fait, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.
- e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et, le cas échéant, modifie le registre international en conséquence, et notifie ce fait, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.

#### 5. *[Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet]*

- a) L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie une limitation de la liste des produits et services qui concerne cette partie contractante peut déclarer que la limitation est sans effet dans ladite partie contractante. Une telle déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, la limitation ne s'applique pas aux produits et services affectés par la déclaration.
- b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer
  - i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet,



- ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration,
  - iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
  - iv) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.
- c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l'Office concerné.
- d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et la notifie, selon que la demande d'inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.
- e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d'inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

## Règle 27bis

### *Division d'un enregistrement international*

#### 1. *[Demande de division d'un enregistrement international]*

- a) La demande de division d'un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l'égard d'une partie contractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet par l'Office de cette partie contractante désignée, dès que ce dernier s'est assuré que la division dont l'inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.
- b) La demande doit indiquer
- i) la partie contractante de l'Office qui présente la demande,
  - ii) le nom de l'Office qui présente la demande,
  - iii) le numéro de l'enregistrement international,
  - iv) le nom du titulaire,
  - v) le nom des produits et services qui doivent être séparés, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services,
  - vi) le montant de la taxe payée et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.
- c) La demande doit être signée par l'Office qui présente la demande et, lorsque l'Office l'exige, également par le titulaire.
- d) Toute demande présentée en vertu du présent alinéa peut inclure ou être accompagnée d'une déclaration envoyée conformément à la règle 18*bis* ou 18*ter* pour les produits et services énumérés dans la demande.

2. *[Taxe]* La division d'un enregistrement international donne lieu au paiement de la taxe précisée au point 7.7 du barème des émoluments et taxes.

#### 3. *[Demande irrégulière]*

- a) Si la demande ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international invite l'Office qui a présenté la demande à corriger l'irrégularité et en informe en même temps le titulaire.
- b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée par l'Office dans un délai de trois mois à compter de la date de l'invitation visée au sous-alinéa a), la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande, il en informe en même temps le titulaire et il rembourse la taxe payée visée à l'alinéa 2), après déduction d'un montant correspondant à la moitié de cette taxe.

#### 4. *[Inscription et notification]*

- a) Lorsque la demande remplit les conditions requises, le Bureau international inscrit la division, crée un enregistrement international divisionnaire dans le registre international, notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire.
- b) La division d'un enregistrement international est inscrite avec la date de réception de la demande par le Bureau international ou, le cas échéant, la date à laquelle l'irrégularité visée à l'alinéa 3) a été corrigée.

5. *[Demande non considérée comme telle]* Une demande de division d'un enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée qui n'est pas ou n'est plus désignée pour les classes de la classification internationale des produits et des services mentionnées dans la demande ne sera pas considérée comme telle.

6. *[Déclaration selon laquelle une partie contractante ne présentera pas de demande de division]* Une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes d'enregistrement de marques ou des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle la présente règle entre

en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole, le fait qu'elle ne présentera pas au Bureau international la demande visée à l'alinéa 1). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.

#### Règle 27ter

##### *Fusion d'enregistrements internationaux*

1. *[Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire]* Lorsque la même personne physique ou morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait aux Offices de la ou des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modification et en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.

2. *[Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription de la division d'un enregistrement international]*

- a) Un enregistrement international issu d'une division est fusionné dans l'enregistrement international dont il a été divisé à la demande du titulaire, présentée par l'intermédiaire de l'Office qui a présenté la demande visée à l'alinéa 1) de la règle 27bis, pour autant que la même personne physique ou morale ait été inscrite comme titulaire des deux enregistrements internationaux susmentionnés et que l'Office concerné se soit assuré que la demande répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire.
- b) L'Office d'une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la fusion d'enregistrements d'une marque peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole, le fait qu'il ne présentera pas au Bureau international la demande visée au sous-alinéa a). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.

#### Règle 28

##### *Rectifications apportées au registre international*

1. *[Rectification]* Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande du titulaire ou d'un Office, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre en conséquence.

2. *[Notification]* Le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification a effet. En outre, lorsque l'Office qui a demandé la rectification n'est pas l'Office d'une partie contractante désignée dans laquelle la rectification a effet, le Bureau international informe de ce fait également cet Office.

3. *[Refus consécutif à une rectification]* Tout Office visé à l'alinéa 2) a le droit de déclarer dans une notification de refus provisoire adressée au Bureau international qu'il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l'enregistrement international tel que rectifié. L'article 5 du Protocole et les règles 16 à 18ter s'appliquent *mutatis mutandis*, étant entendu que le délai pour adresser ladite notification se calcule à compter de la date d'envoi de la notification de la rectification à l'Office concerné.

4. *[Délai pour demander une rectification]* Nonobstant l'alinéa 1), une erreur qui est imputable à un Office et dont la rectification aurait une incidence sur les droits découlant de l'enregistrement international ne peut être rectifiée que si une demande de rectification est reçue par le Bureau international dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'inscription au registre international qui fait l'objet de la rectification.

## CHAPITRE 6

### RENOUVELLEMENTS

#### Règle 29

##### *Avis officiels d'échéance*

Le fait que l'avis officiel d'échéance visé à l'article 7.3) du Protocole ne soit pas reçu ne constitue pas une excuse de l'inobservation de l'un quelconque des délais prévus à la règle 30.

*Précisions relatives au renouvellement*1. *[Émoluments et taxes]*

- a) L'enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement, au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué,
  - i) de l'émolument de base,
  - ii) le cas échéant, de l'émolument supplémentaire, et
  - iii) du complément d'émolument ou de la taxe individuelle, selon le cas, pour chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18<sup>ter</sup> ni aucune invalidation pour l'ensemble des produits et services concernés ne sont inscrites au registre international, tels que spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et taxes soit payée en même temps.
- b) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.

2. *[Précisions supplémentaires]*

- a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18<sup>ter</sup> pour l'ensemble des produits et services concernés n'est inscrite au registre international, le paiement des taxes requises doit être accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international ne doit pas être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.
- b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée nonobstant le fait qu'une déclaration de refus en vertu de la règle 18<sup>ter</sup> est inscrite au registre international pour cette partie contractante pour l'ensemble des produits et services concernés, le paiement des taxes requises, y compris le complément d'émolument ou la taxe individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.
- c) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée à l'égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les produits et services en vertu de la règle 19.2) ou à l'égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a). L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée pour les produits et services pour lesquels une invalidation des effets de l'enregistrement international dans cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 19.2) ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a).
- d) Lorsqu'une déclaration en vertu de la règle 18<sup>ter</sup>.2)ii) ou 18<sup>ter</sup>.4) est inscrite au registre international, l'enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard de la partie contractante désignée concernée pour les produits et services qui ne sont pas indiqués dans cette déclaration, à moins que le paiement des taxes requises soit accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle l'enregistrement international doit être renouvelé également pour ces produits et services.
- e) Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé en vertu du sous-alinéa d) pour l'ensemble des produits et services concernés n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) du Protocole. Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé à l'égard de toutes les parties contractantes désignées n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) du Protocole.

3. *[Paiement insuffisant]*

- a) Si le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant des émoluments et taxes requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû.
- b) Si, à l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1)a), le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant requis en vertu de l'alinéa 1), le Bureau international, sous réserve du sous-alinéa c), n'inscrit pas le renouvellement, notifie ce fait au titulaire et au mandataire éventuel et rembourse le montant reçu à l'auteur du paiement.
- c) Si la notification visée au sous-alinéa a) a été expédiée dans les trois mois précédant l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1)a) et si le montant des émoluments et taxes reçu est, à l'expiration de ce délai, inférieur au montant requis en vertu de l'alinéa 1) mais égal à 70% au moins de ce montant, le Bureau international procède conformément aux dispositions de la règle 31.1) et 3). Si le montant requis n'est pas intégralement payé dans un délai de trois mois à compter de cette notification, le Bureau international annule le renouvellement, notifie ce fait au titulaire, au mandataire éventuel et aux Offices auxquels avait été notifié le renouvellement, et rembourse le montant reçu à l'auteur du paiement.

4. *[Période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement sont payés]* Les émoluments et taxes requis pour chaque renouvellement sont payés pour une période de dix ans.

### Règle 31

#### *Inscription du renouvellement; notification et certificat*

1. *[Inscription et date d'effet du renouvellement]* Le renouvellement est inscrit au registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises sont payées pendant le délai de grâce visé à l'article 7.4) du Protocole.

2. *[Date de renouvellement en cas de désignation postérieure]* La date d'effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations contenues dans l'enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été inscrites au registre international.

3. *[Notification et certificat]* Le Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées et envoie un certificat au titulaire.

4. *[Notification en cas de non-renouvellement]*

- a) Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et aux Offices de toutes les parties contractantes désignées dans cet enregistrement international.
- b) Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et à l'Office de cette partie contractante.

## CHAPITRE 7

### GAZETTE ET BASE DE DONNÉES

#### Règle 32

##### *Gazette*

1. *[Informations concernant les enregistrements internationaux]*

- a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives
    - i) aux enregistrements internationaux effectués en vertu de la règle 14;
    - ii) aux informations communiquées en vertu de la règle 16.1);
    - iii) aux refus provisoires inscrits en vertu de la règle 17.4), en indiquant si le refus concerne tous les produits et services ou seulement une partie d'entre eux, mais sans l'indication des produits et services concernés et sans l'indication des motifs de refus, des déclarations et des informations inscrites en vertu des règles 18*bis*.2) et 18*ter*.5);
    - iv) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 31.1);
    - v) aux désignations postérieures inscrites en vertu de la règle 24.8);
    - vi) à la continuation des effets des enregistrements internationaux en vertu de la règle 39;
    - vii) aux inscriptions effectuées en vertu de la règle 27;
    - viii) aux radiations effectuées en vertu de la règle 22.2) ou inscrites en vertu de la règle 27.1) ou de la règle 34.3)d);
    - viii**bis**) aux divisions inscrites en vertu de la règle 27*bis*.4) et aux fusions inscrites en vertu de la règle 27*ter*;
    - ix) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 28;
    - x) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 19.2);
    - xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20*bis*, 21, 21*bis*, 22.2)a), 23 et 27.4);
    - xii) aux enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés;
    - xiii) aux inscriptions de la constitution du mandataire du titulaire communiquée en vertu de la règle 3.2)b) et aux radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du titulaire en vertu de la règle 3.6)a).
  - b) La reproduction de la marque est publiée telle qu'elle figure dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.
  - c) Lorsqu'une reproduction en couleur est fournie en vertu de la règle 9.4)a)v) ou vii), la gazette contient à la fois une reproduction de la marque en noir et blanc et la reproduction en couleur.
2. *[Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes, ainsi que d'autres informations générales]* Le Bureau international publie dans la gazette
- i) toute notification faite en vertu des règles 7, 20*bis*.6), 27*bis*.6), 27*ter*.2)b) ou 40.6) et toute déclaration faite en vertu de la règle 17.5)d) ou e);

- ii) toute déclaration faite en vertu de l'article 5.2)b) ou de l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole;
- iii) toute déclaration faite en vertu de l'article 8.7) du Protocole;
- iv) toute notification faite en vertu de la règle 34.2)b) ou 3)a);
- v) la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l'année civile en cours et l'année civile suivante.

3. *[Publications sur le site Internet]* Le Bureau international effectue les publications visées aux alinéas 1) et 2) sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

### Règle 33

#### *Base de données informatisée*

1. *[Contenu de la base de données]* Les données qui sont à la fois inscrites au registre international et publiées dans la gazette en vertu de la règle 32 sont incorporées dans une base de données informatisée.

2. *[Données concernant les demandes internationales et les désignations postérieures en instance]* Si une demande internationale ou une désignation visée à la règle 24 n'est pas inscrite au registre international dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau international, celui-ci incorpore dans la base de données informatisée toutes les données contenues dans la demande internationale ou la désignation telle qu'elle a été reçue, nonobstant les irrégularités que celle-ci peut présenter.

3. *[Accès à la base de données informatisée]* La base de données informatisée est mise à la disposition des Offices des parties contractantes, et du public moyennant paiement de la taxe prescrite le cas échéant, soit par accès en ligne, soit par d'autres moyens appropriés déterminés par le Bureau international. Le coût d'accès est à la charge de l'utilisateur. Les données visées à l'alinéa 2) sont assorties d'une mise en garde selon laquelle le Bureau international n'a pas encore pris de décision à l'égard de la demande internationale ou de la désignation visée à la règle 24.

## CHAPITRE 8

### ÉMOLUMENTS ET TAXES

#### Règle 34

#### *Montants et paiement des émoluments et taxes*

1. *[Montants des émoluments et taxes]* Les montants des émoluments et taxes dus en vertu du Protocole ou du présent règlement d'exécution, autres que les taxes individuelles, sont indiqués dans le barème des émoluments et taxes qui est annexé au présent règlement d'exécution et en fait partie intégrante.

2. *[Paiements]*

- a) Les émoluments et taxes figurant au barème des émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou, lorsque l'Office de la partie contractante du titulaire accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite, par cet Office.
- b) Toute partie contractante dont l'Office accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes notifie ce fait au Directeur général.

3. *[Taxe individuelle payable en deux parties]*

- a) Une partie contractante qui fait, ou qui a fait, une déclaration en vertu de l'article 8.7) du Protocole peut notifier au Directeur général que la taxe individuelle à payer à l'égard d'une désignation de cette partie contractante comprend deux parties, la première partie devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure de cette partie contractante et la seconde partie devant être payée à une date ultérieure qui est déterminée conformément à la législation de cette partie contractante.
- b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, les références à une taxe individuelle aux points 2 et 5 du barème des émoluments et taxes doivent s'entendre comme des références à la première partie de la taxe individuelle.
- c) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, l'Office de la partie contractante désignée concernée notifie au Bureau international le moment auquel le paiement de la seconde partie est dû. La notification doit indiquer
  - i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
  - ii) le nom du titulaire,
  - iii) la date limite pour le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle,



- iv) lorsque le montant de la seconde partie dépend du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, le nombre de ces classes.
  - d) Le Bureau international transmet la notification au titulaire. Si la seconde partie de la taxe individuelle est payée dans le délai applicable, le Bureau international inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante concernée. Si la seconde partie de la taxe individuelle n'est pas payée dans le délai applicable, le Bureau international notifie ce fait à l'Office de la partie contractante concernée, radie l'enregistrement international du registre international à l'égard de la partie contractante concernée et notifie ce fait au titulaire.
4. *[Modes de paiement des émoluments et taxes au Bureau international]* Les émoluments et taxes sont payés au Bureau international selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.
5. *[Indications accompagnant le paiement]* Lors du paiement d'un émolument ou d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer,
- i) avant l'enregistrement international, le nom du déposant, la marque concernée et l'objet du paiement;
  - ii) après l'enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l'enregistrement international concerné et l'objet du paiement.
6. *[Date du paiement]*
- a) Sous réserve de la règle 30.1)b) et du sous-alinéa b), un émolument ou une taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.
  - b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un prélèvement, l'émolument ou la taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande internationale, une désignation postérieure, une instruction à l'effet de prélever la seconde partie d'une taxe individuelle, une demande d'inscription de modification, ou l'instruction de renouveler un enregistrement international.
7. *[Modification du montant des émoluments et taxes]*
- a) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le dépôt d'une demande internationale est modifié entre, d'une part, la date à laquelle la requête en présentation d'une demande internationale au Bureau international est reçue par l'Office d'origine et, d'autre part, la date de la réception par le Bureau international de la demande internationale, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.
  - b) Lorsqu'une désignation selon la règle 24 est présentée par l'Office de la partie contractante du titulaire et que le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour cette désignation est modifié entre, d'une part, la date de réception par l'Office de la requête du titulaire aux fins de ladite désignation et, d'autre part, la date à laquelle la désignation est reçue par le Bureau international, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.
  - c) Lorsque l'alinéa 3)a) s'applique, le montant de la seconde partie de la taxe individuelle qui est en vigueur à la date ultérieure visée dans cet alinéa est applicable.
  - d) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le renouvellement d'un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 30.1)b). Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date.
  - e) Lorsque le montant de tout émolument ou de toute taxe autre que les émoluments et taxes visés aux sous-alinéas a), b), c) et d) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle l'émolument ou la taxe a été reçu par le Bureau international.

## Règle 35

### *Monnaie de paiement*

1. *[Obligation d'utiliser la monnaie suisse]* Tous les paiements dus aux termes du présent règlement d'exécution doivent être effectués au Bureau international en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et taxes sont payés par un Office, cet Office a pu les percevoir dans une autre monnaie.
2. *[Établissement du montant des taxes individuelles en monnaie suisse]*
  - a) Lorsqu'une partie contractante fait, en vertu de l'article 8.7)a) du Protocole, une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe individuelle, elle indique au Bureau international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son Office.

- b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, après consultation de l'Office de la partie contractante intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.
- c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, l'Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.
- d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est inférieur d'au moins 10% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel actuel des Nations Unies. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.

### Règle 36

#### *Exemption de taxes*

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :

- i) la constitution d'un mandataire, toute modification concernant un mandataire et la radiation de l'inscription d'un mandataire,
- ii) toute modification concernant les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse pour la correspondance, l'adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant ou le titulaire, selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives,
- iii) la radiation de l'enregistrement international,
- iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii),
- v) toute limitation effectuée dans la demande internationale elle-même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure selon la règle 24.3)a)iv),
- vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première phrase de l'article 6.4) du Protocole,
- vii) l'existence d'une action judiciaire ou d'un jugement définitif ayant une incidence sur la demande de base, sur l'enregistrement qui en est issu ou sur l'enregistrement de base,
- viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon les règles 18*bis* ou 18*ter*, la règle 20*bis*.5) ou la règle 27.4) ou 5),
- ix) l'invalidation de l'enregistrement international,
- x) les informations communiquées en vertu de la règle 20,
- xi) toute notification en vertu de la règle 21 ou de la règle 23,
- xii) toute rectification du registre international.

### Règle 37

#### *Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments*

1. Le coefficient mentionné à l'article 8.5) et 6) du Protocole est le suivant :
 

pour les parties contractantes qui procèdent à un examen des seuls motifs absolus de refus	deux
pour les parties contractantes qui procèdent, en outre, à un examen d'antériorité :	
a) sur opposition des tiers	trois
b) d'office	quatre
2. Le coefficient quatre est également appliqué aux parties contractantes qui procèdent d'office à des recherches d'antériorité avec indication des antériorités les plus pertinentes.

### Règle 38

#### *Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées*

Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une partie contractante ayant fait une déclaration selon l'article 8.7)a) du Protocole est créditée sur le compte de cette partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international, de la

désignation postérieure ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou au cours du mois qui suit celui de l'inscription du paiement de la seconde partie de la taxe individuelle.

## CHAPITRE 9

### DISPOSITIONS DIVERSES

#### Règle 39

##### *Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs*

1. Lorsqu'un État («État successeur») dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'une partie contractante («partie contractante prédécesseur») a déposé auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du Protocole par l'État successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l'alinéa 2) produit ses effets dans l'État successeur si les conditions ci-après sont remplies :
  - i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de l'enregistrement international en cause, d'une demande visant à ce que cet enregistrement international continue de produire ses effets dans l'État successeur, et
  - ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, d'une taxe de 41 francs suisses, qui sera transférée par le Bureau international à l'Office national de l'État successeur, et d'une taxe de 23 francs suisses au profit du Bureau international.
2. La date visée à l'alinéa 1) est la date notifiée par l'État successeur au Bureau international aux fins de la présente règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l'indépendance de l'État successeur.
3. Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l'alinéa 1), notifie ce fait à l'Office national de l'État successeur et procède à l'inscription correspondante dans le registre international.
4. En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l'Office de l'État successeur a reçu une notification en vertu de l'alinéa 3), cet Office ne peut refuser la protection que si le délai applicable visé à l'article 5.2)a), b) ou c) du Protocole n'a pas expiré en ce qui concerne l'extension territoriale à la partie contractante prédécesseur et si la notification du refus est reçue par le Bureau international dans ce délai.
5. La présente règle ne s'applique pas à la Fédération de Russie, ni à un État qui a déposé auprès du Directeur général une déclaration selon laquelle il continue la personnalité juridique d'une partie contractante.

#### Règle 40

##### *Entrée en vigueur; dispositions transitoires*

1. *[Entrée en vigueur]* Le présent règlement d'exécution entre en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2020 et remplace, à partir de cette date, le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement tel qu'il était en vigueur au 31 janvier 2020 (ci-après dénommé «règlement d'exécution commun»).
2. *[Dispositions transitoires générales]*
  - a) Nonobstant l'alinéa 1),
    - i) une demande internationale dont la requête en présentation au Bureau international a été reçue par l'Office d'origine avant le 1<sup>er</sup> février 2020, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 14;
    - ii) une désignation postérieure ou une demande d'inscription présentée au Bureau international avant le 1<sup>er</sup> février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 5*bis*, 20*bis*.3), 24.8), 27, 27*bis* ou 27*ter*;
    - iii) une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande d'inscription qui, avant le 1<sup>er</sup> février 2020, a fait l'objet d'une mesure du Bureau international en application des règles 11, 12, 13, 20*bis*.2), 24.5), 26 ou 27*bis*.3)a) du règlement d'exécution commun, continue d'être instruite par le Bureau international en vertu de ces règles; la date de l'enregistrement international ou de l'inscription au registre international qui en résultera est régie par les règles 15, 20*bis*.3)b), 24.6), 27.1)b) et c) ou 27*bis*.4)b) du règlement d'exécution commun;
    - iv) une notification en vertu des articles 4*bis*.2), 5.1) et 2), 5.6) ou 6.4) du Protocole ou des règles 21*bis*, 23 ou 34.3)c) du règlement d'exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1<sup>er</sup> février 2020

est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 17.4), 19.2), 21.2), 21*bis*.4), 22.2), 23.2) ou 34.3)d);

- v) une communication, une déclaration ou une décision définitive selon les règles 16, 18*bis*, 18*ter*, 20, 20*bis*.5), 23*bis* ou 27.4) ou 5) du règlement d'exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1<sup>er</sup> février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 16.2), 18*bis*.2), 18*ter*.5), 20.3), 20*bis*.5)d), 23*bis*.3), 27.4)d) et e) ou 5)d) et e).
- b) Aux fins de la règle 34.7), les émoluments et taxes en vigueur à toute date antérieure au 1<sup>er</sup> février 2020 sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 34.1) du règlement d'exécution commun.
- c) Une notification en vertu des règles 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20*bis*.6), 27*bis*.6), 27*ter*.2)b), 34.3)a) ou 40.6) du règlement d'exécution commun envoyée par l'office d'une partie contractante au Bureau international avant le 1<sup>er</sup> février 2020 continue de produire ses effets conformément aux règles 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20*bis*.6), 27*bis*.6), 27*ter*.2)b), 34.3)a) ou 40.6).
- d) [Supprimé]

3. [Supprimé]

#### 4. [Dispositions transitoires relatives aux langues]

- a) La règle 6 du règlement d'exécution commun telle qu'elle était en vigueur avant le 1<sup>er</sup> avril 2004 continue de s'appliquer à l'égard de toute demande internationale déposée avant cette date et de toute demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement, telle que définie à la règle 1.viii) du règlement d'exécution commun, déposée entre cette date et le 31 août 2008 inclus, ainsi qu'à l'égard de toute communication s'y rapportant et de toute communication, inscription au registre international ou publication dans la gazette relative à l'enregistrement international qui en est issu, sauf si
  - i) l'enregistrement international a fait l'objet d'une désignation postérieure en vertu du Protocole conformément à la règle 24.1)c) du règlement d'exécution commun entre le 1<sup>er</sup> avril 2004 et le 31 août 2008; ou
  - ii) l'enregistrement international fait l'objet d'une désignation postérieure à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2008; et
  - iii) la désignation postérieure est inscrite au registre international.
- b) Aux fins du présent alinéa, une demande internationale est réputée déposée à la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international a été reçue, ou est réputée avoir été reçue, conformément à la règle 11.1)a) ou c) du règlement d'exécution commun, par l'Office d'origine et un enregistrement international est réputé faire l'objet d'une désignation postérieure à la date à laquelle la désignation postérieure est présentée au Bureau international, si elle est présentée directement par le titulaire, ou à la date à laquelle la requête en présentation de la désignation postérieure a été remise à l'Office de la partie contractante du titulaire, si elle est présentée par l'intermédiaire de cet Office.

5. [Supprimé]

6. [Incompatibilité avec la législation nationale] Si, à la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou à la date à laquelle une partie contractante devient liée par le Protocole, l'alinéa 1) de la règle 27*bis* ou l'alinéa 2)a) de la règle 27*ter* ne sont pas compatibles avec la législation nationale de cette partie contractante, le ou les alinéas concernés, selon le cas, ne s'appliquent pas à l'égard de cette partie contractante, aussi longtemps qu'ils continuent à ne pas être compatibles avec cette législation, pour autant que ladite partie contractante notifie ce fait au Bureau international avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole. Cette notification peut être retirée en tout temps.

## Règle 41

### *Instructions administratives*

#### 1. [Établissement des instructions administratives et matières traitées]

- a) Le Directeur général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les modifier. Avant d'établir ou de modifier les instructions administratives, le Directeur général consulte les Offices qui sont directement intéressés par les instructions administratives ou les modifications proposées.
- b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution.

2. [Contrôle par l'Assemblée] L'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence.

#### 3. [Publication et entrée en vigueur]

- a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans la gazette.

b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans la gazette.

4. [Divergence entre les instructions administratives et le Protocole ou le présent règlement d'exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d'une part, et une disposition du Protocole ou du présent règlement d'exécution, d'autre part, c'est cette dernière qui prime.

### Barème des émoluments et taxes

#### BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2020)

Francs  
suisses

1.	[Supprimé]	
2.	<i>Demande internationale</i> Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :	
2.1	Émoluments de base (article 8.2)i) du Protocole) <sup>1</sup>	
	2.1.1 lorsque aucune reproduction de la marque n'est en couleur	653
	2.1.2 lorsqu'une reproduction de la marque est en couleur	903
2.2	Émoluments supplémentaires pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième, sauf lorsque seules sont désignées des parties contractantes pour lesquelles des taxes individuelles (voir le point 2.4 ci-dessous) doivent être payées (article 8.2)ii et 7)a)i) du Protocole)	100
2.3	Complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée, sauf lorsque la partie contractante désignée est une partie contractante pour laquelle une taxe individuelle (voir le point 2.4 ci-dessous) doit être payée (article 8.2)iii) et 7)a)ii) du Protocole)	100
2.4	Taxe individuelle pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d'émolument) doit être payée, sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante de l'office d'origine sont toutes deux des États liés également par l'Arrangement, auquel cas, un complément d'émolument doit être payé pour ladite partie contractante désignée (articles 8.7)a) et 9sexies.1)b) du Protocole) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée	
3.	[Supprimé]	
4.	<i>Irrégularités concernant le classement des produits et des services</i> Les taxes suivantes doivent être payées (règle 12.1)b) :	
4.1	Lorsque les produits et services ne sont pas groupés par classes	77 plus 4 par terme au-delà de 20
4.2	Lorsque le classement indiqué dans la demande pour un ou plusieurs termes est inexact	20 plus 4 par terme dont le classement est inexact
	étant entendu que, si le montant total dû en vertu de ce point à l'égard d'une demande internationale est inférieur à 150 francs suisses, aucune taxe ne devra être payée	
5.	<i>Désignation postérieure à l'enregistrement international</i> Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent la période qui s'étend entre la date à laquelle la désignation prend effet et l'expiration de la période pour laquelle l'enregistrement international est en vigueur (article 3ter.2) du Protocole) :	
5.1	Émoluments de base	300
5.2	Complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée qui est indiquée dans la même demande et pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 5.3 ci-dessous)	100
5.3	Taxe individuelle pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d'émolument) doit être payée, sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante du titulaire sont toutes deux des États liés également par l'Arrangement, auquel cas, un complément d'émolument doit être payé pour ladite partie contractante désignée (articles 8.7)a) et 9sexies.1)b) du Protocole) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée	
6.	<i>Renouvellement</i> Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans (article 7.1) du Protocole) :	
6.1	Émoluments de base	653



	Francs suisses	
6.2	Émolument supplémentaire, sauf si le renouvellement n'est effectué que pour des parties contractantes désignées pour lesquelles des taxes individuelles doivent être payées (voir le point 6.4 ci-dessous)	100
6.3	Complément d'éémolument pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 6.4 ci-dessous)	100
6.4	Taxe individuelle pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d'éémolument) doit être payée, sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante du titulaire sont toutes deux des États liés également par l'Arrangement, auquel cas, un complément d'éémolument doit être payé pour ladite partie contractante (articles 8.7)a) et 9sexies.1)b) du Protocole) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée	
6.5	Surtaxe pour l'utilisation du délai de grâce (article 7.4) du Protocole)	50% du montant de l'éémolu- ment dû selon le point 6.1
7.	<i>Inscriptions diverses (article 9ter du Protocole)</i>	
7.1	Transmission totale d'un enregistrement international	177
7.2	Transmission partielle (pour une partie des produits et des services ou pour une partie des parties contractantes) d'un enregistrement international	177
7.3	Limitation de la liste des produits et services demandée par le titulaire postérieurement à l'enregistrement international, à condition que, si la limitation vise plusieurs parties contractantes, elle soit la même pour toutes	177
7.4	Modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, introduction ou modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire ainsi qu'à l'État et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée, concernant un ou plusieurs enregistrements internationaux pour lesquels la même inscription ou modification est demandée dans le même formulaire	150
7.5	Inscription d'une licence relative à un enregistrement international ou modification de l'inscription d'une licence	177
7.6	Requête en poursuite de la procédure selon la règle 5bis.1)	200
7.7	Division d'un enregistrement international	177
8.	<i>Informations concernant les enregistrements internationaux (article 5ter du Protocole)</i>	
8.1	Établissement d'un extrait certifié du registre international consistant en une analyse de la situation d'un enregistrement international (extrait certifié détaillé), jusqu'à trois pages	155
	pour chaque page en sus de la troisième	10
8.2	Établissement d'un extrait certifié du registre international consistant en une copie de toutes les publications, et de toutes les notifications de refus, ayant trait à un enregistrement international (extrait certifié simple), jusqu'à trois pages	77
	pour chaque page en sus de la troisième	2
8.3	Attestation unique ou renseignement unique donné par écrit pour un seul enregistrement international	77
	pour chacun des enregistrements internationaux suivants, si la même information est demandée dans la même demande	10
8.4	Tiré à part ou photocopie de la publication d'un enregistrement international, par page	5
9.	<i>Services particuliers</i> Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixera lui-même le montant, pour les opérations qui doivent être effectuées d'urgence et pour les services qui ne sont pas couverts par le présent barème des émoluments et taxes.	
1)	Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d'origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies, l'éémolument de base est réduit à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l'éémolument de base s'élèvera à 65 francs suisses (lorsque aucune reproduction de la marque n'est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu'une reproduction de la marque est en couleur).	

De Algemene Vergadering van de bijzondere Unie voor de internationale inschrijving van merken heeft ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel a, onder iii, van de Schikking van Madrid een wijziging van het Reglement van Uitvoering aangenomen te Genève tijdens haar 53<sup>e</sup> (23<sup>e</sup> gewone) zitting van 30 september tot en met 9 oktober 2019. De Engelse en de Franse tekst<sup>1)</sup> van de wijziging luiden als volgt:

**Proposed amendments to the Regulations Under the Protocol Relating to the Madrid Agreement  
Concerning the International Registration of Marks**

**Regulations Under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International  
Registration of Marks**

(as in force on February 1, 2020)

[...]

CHAPTER 5

SUBSEQUENT DESIGNATIONS; CHANGES

[...]

Rule 25

*Request for Recording*

[...]

4. *[Several Transferees]* Where the request for the recording of a change in the ownership of the international registration mentions several transferees, each of them must fulfill the conditions under Article 2 of the Madrid Protocol to be holder of the international registration.

[...]

Rule 27bis

*Division of an International Registration*

[...]

3. *[Irregular Request]*

- a) If the request does not comply with the requirements specified in paragraph (1), the International Bureau shall invite the Office that presented the request to remedy the irregularity and at the same time inform the holder.
- b) If the amount of the fees received is less than the amount of the fees referred to in paragraph (2), the International Bureau shall notify accordingly the holder and at the same time inform the Office that presented the request.
- c) If the irregularity is not remedied within three months from the date of the communication under subparagraph (a) or (b), the request shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify accordingly the Office that presented the request, it shall inform at the same time the holder and refund any fee paid under paragraph (2), after the deduction of an amount corresponding to one-half of that fee.

[...]

[...]

CHAPTER 6

RENEWALS

[...]

Rule 30

*Details Concerning Renewal*

1. *[Fees]*

a) [...]

[...]

---

<sup>1)</sup> De Arabische, de Chinese, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

- c) Without prejudice to paragraph (2), where a statement under Rule 18*ter*(2) or (4) has been recorded in the International Register for a Contracting Party in respect of which payment of individual fee is due under subparagraph (a)(iii), the amount of that individual fee shall be established taking into account the goods and services included in the said statement only.

2. *[Further Details]*

- a) [...]
- b) Where the holder wishes to renew the international registration in respect of a designated Contracting Party notwithstanding the fact that a statement of refusal under Rule 18*ter* is recorded in the International Register for that Contracting Party in respect of all the goods and services concerned, payment of the required fees, including the complementary fee or individual fee, as the case may be, for that Contracting Party, shall be accompanied by a statement by the holder that the renewal of the international registration is to be recorded in the International Register in respect of that Contracting Party for all the goods and services concerned.
- c) The international registration shall not be renewed in respect of any designated Contracting Party in respect of which an invalidation has been recorded for all goods and services under Rule 19(2) or in respect of which a renunciation has been recorded under Rule 27(1)(a). The international registration shall not be renewed in respect of any designated Contracting Party for those goods and services in respect of which an invalidation of the effects of the international registration in that Contracting Party has been recorded under Rule 19(2) or in respect of which a limitation has been recorded under Rule 27(1)(a).
- d) [Deleted]
- e) The fact that the international registration is not renewed in respect of all of the designated Contracting Parties shall not be considered to constitute a change for the purposes of Article 7(2) of the Protocol.

[...]

## CHAPTER 9

### MISCELLANEOUS

[...]

#### Rule 40

#### *Entry into Force; Transitional Provisions*

[...]

6. *[Incompatibility with National or Regional Laws]* If, on the date this Rule comes into force or the date on which a Contracting Party becomes bound by the Protocol, paragraph (1) of Rule 27*bis* or paragraph (2)(a) of Rule 27*ter* are not compatible with the national or regional law of that Contracting Party, the paragraph or paragraphs concerned, as the case may be, shall not apply in respect of this Contracting Party, for as long as it or they continue not to be compatible with that law, provided that the said Contracting Party notifies the International Bureau accordingly before the date this Rule comes into force or the date on which the said Contracting Party becomes bound by the Protocol. This notification may be withdrawn at any time.

[...]

---

### **Propositions de modification du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques**

### **Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques**

**(texte en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2020)**

[...]

## CHAPITRE 5

### DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES; MODIFICATIONS

[...]

## Règle 25

### *Demande d'inscription*

[...]

4. *[Pluralité de nouveaux titulaires]* Lorsque la demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international indique plusieurs nouveaux titulaires, chacun d'eux doit remplir les conditions énoncées à l'article 2 du Protocole de Madrid pour être titulaire de l'enregistrement international.

[...]

## Règle 27bis

### *Division d'un enregistrement international*

[...]

3. *[Demande irrégulière]*

- a) Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l'alinéa 1), le Bureau international invite l'Office qui a présenté la demande à corriger l'irrégularité et en informe en même temps le titulaire.
- b) Si le montant de la taxe reçue est inférieur au montant de la taxe visée à l'alinéa 2), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et en informe en même temps l'Office qui a présenté la demande.
- c) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication visée aux sous-alinéas a) ou b), la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande, il en informe en même temps le titulaire et il rembourse la taxe payée visée à l'alinéa 2), après déduction d'un montant correspondant à la moitié de cette taxe.

[...]

[...]

## CHAPITRE 6

### RENOUVELLEMENTS

[...]

## Règle 30

### *Précisions relatives au renouvellement*

1. *[Émoluments et taxes]*

a) [...]

[...]

- c) Sans préjudice de l'alinéa 2), lorsqu'une déclaration en vertu de la règle 18ter.2) ou 4) a été inscrite au registre international pour une partie contractante à l'égard de laquelle le paiement d'une taxe individuelle est dû en vertu du sous-alinéa a)iii), le montant de cette taxe individuelle est déterminé compte tenu uniquement des produits et services indiqués dans ladite déclaration.

2. *[Précisions supplémentaires]*

a) [...]

- b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée nonobstant le fait qu'une déclaration de refus en vertu de la règle 18ter est inscrite au registre international pour cette partie contractante pour l'ensemble des produits et services concernés, le paiement des taxes requises, y compris le complément d'émolument ou la taxe individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante pour tous les produits et services concernés.

- c) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée à l'égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les produits et services en vertu de la règle 19.2) ou à l'égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a). L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée pour les produits et services pour lesquels une invalidation des effets de l'enregistrement international dans cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 19.2) ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a).

d) [Supprimé].

- e) Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé à l'égard de toutes les parties contractantes désignées n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) du Protocole.

[...]

CHAPITRE 9  
DISPOSITIONS DIVERSES

[...]

Règle 40

*Entrée en vigueur; dispositions transitoires*

[...]

6. *[Incompatibilité avec la législation nationale ou régionale]* Si, à la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou à la date à laquelle une partie contractante devient liée par le Protocole, l'alinéa 1) de la règle 27 bis ou l'alinéa 2)a) de la règle 27 ter ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale de cette partie contractante, le ou les alinéas concernés, selon le cas, ne s'appliquent pas à l'égard de cette partie contractante, aussi longtemps qu'ils continuent à ne pas être compatibles avec cette législation, pour autant que ladite partie contractante notifie ce fait au Bureau international, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole. Cette notification peut être retirée en tout temps.

[...]

---

De Algemene Vergadering van de bijzondere Unie voor de internationale inschrijving van merken heeft ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel a, onder iii, van de Schikking van Madrid wijzigingen van het Reglement van Uitvoering aangenomen te Genève tijdens haar 53e (23e gewone) zitting van 30 september tot en met 9 oktober 2019 en tijdens haar 54e (31e buitengewone) zitting van 21 september tot en met 25 september 2020. De Engelse en de Franse tekst<sup>1)</sup> van de wijzigingen luiden als volgt:

**Proposed amendments to the Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement  
Concerning the International Registration of Marks**

**Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International  
Registration of Marks**

**as in force on February 1, 2021**

CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

[...]

Rule 3

*Representation Before the International Bureau*

[...]

2. *[Appointment of the Representative]*
- a) The appointment of a representative may be made in the international application or in a subsequent designation or in a request under Rule 25 and shall indicate the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, and the electronic mail address of the representative.
- [...]
4. *[Recording and Notification of Appointment of a Representative; Effective Date of Appointment]*
- a) Where the International Bureau finds that the appointment of a representative complies with the applicable requirements, it shall record the fact that the applicant or holder has a representative, as well as the name, address and electronic mail address of the representative, in the International Register. In such a case, the effective date of the appointment shall be the date on which the International Bureau received the international application, subsequent designation, request or separate communication in which the representative is appointed.

[...]

[...]

---

<sup>1)</sup> De Arabische, de Chinese, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.



CHAPTER 2  
INTERNATIONAL APPLICATIONS

[...]

Rule 9

*Requirements Concerning the International Application*

[...]

4. [Contents of the International Application]

a) The international application shall contain or indicate

[...]

(ii) the address, given in accordance with the Administrative Instructions, and the electronic mail address of the applicant,

(iii) the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, and the electronic mail address of the representative, if any,

[...]

[...]

[...]

CHAPTER 4

FACTS IN CONTRACTING PARTIES AFFECTING INTERNATIONAL REGISTRATIONS

Rule 21

*Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration*

1. *[Request and Notification]* From the date of the notification of the international registration or of the subsequent designation, as the case may be, the holder may present directly to the Office of a designated Contracting Party a request for that Office to take note of the international registration in its Register, in accordance with Article 4*bis*(2) of the Protocol. Where, following the said request, the Office has taken note in its Register that a national or a regional registration or registrations, as the case may be, have been replaced by the international registration, that Office shall notify the International Bureau accordingly. Such notification shall indicate

(i) the number of the international registration concerned,

(ii) where the replacement concerns only one or some of the goods and services listed in the international registration, those goods and services, and

(iii) the filing date and number, the registration date and number, and, if any, the priority date of the national or regional registration or registrations which have been replaced by the international registration.

The notification may also include information relating to any other rights acquired by virtue of that national or regional registration or registrations.

2. *[Recording]*

a) The International Bureau shall record the indications notified under paragraph (1) in the International Register and shall inform the holder accordingly.

b) The indications notified under paragraph (1) shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of a notification complying with the applicable requirements.

3. *[Further Details Concerning Replacement]*

a) Protection to the mark that is the subject of an international registration may not be refused, even partially, based on a national or regional registration which is deemed replaced by that international registration.

b) A national or regional registration and the international registration that has replaced it shall be able to coexist. The holder may not be required to renounce or request the cancellation of a national or regional registration which is deemed replaced by an international registration and should be allowed to renew that registration, if the holder so wishes, in accordance with the applicable national or regional law.

c) Before taking note in its Register, the Office of a designated Contracting Party shall examine the request referred to in paragraph (1) to determine whether the conditions specified in Article 4*bis*(1) of the Protocol have been met.

d) The goods and services concerned with replacement, listed in the national or regional registration, shall be covered by those listed in the international registration.

e) A national or regional registration is deemed replaced by an international registration as from the date on which that international registration takes effect in the designated Contracting Party concerned, in accordance with Article 4(1)(a) of the Protocol.

CHAPTER 5  
SUBSEQUENT DESIGNATIONS; CHANGES

[...]

Rule 25

*Request for Recording*

[...]

2. [Contents of the Request]

a) A request under paragraph (1)(a) shall, in addition to the requested recording, contain or indicate

[...]

(iii) in the case of a change in the ownership of the international registration, the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, and the electronic mail address of the natural person or legal entity mentioned in the request as the new holder of the international registration (hereinafter referred to as "the transferee"),

[...]

[...]

[...]

CHAPTER 8

FEES

[...]

Rule 36

*Exemption From Fees*

Recording of the following shall be exempt from fees:

[...]

(ii) any change concerning the telephone number, address for correspondence, electronic mail address and any other means of communication with the applicant, holder, or representative, as specified in the Administrative Instructions,

[...]

[...]

---

**Propositions de modification du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques**

**Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques**

**texte en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2021**

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

[...]

Règle 3

*Représentation devant le Bureau international*

[...]

2. [Constitution du mandataire]

a) La constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande internationale ou dans une désignation postérieure ou dans une demande visée à la règle 25 qui doit contenir le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique du mandataire.

[...]

4. *[Inscription et notification de la constitution d'un mandataire; date de prise d'effet de la constitution d'un mandataire]*
- a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un mandataire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom, l'adresse et l'adresse électronique du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution du mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, la désignation postérieure, la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

[...]

[...]

## CHAPITRE 2

### DEMANDES INTERNATIONALES

[...]

#### Règle 9

##### *Conditions relatives à la demande internationale*

[...]

#### 4. [Contenu de la demande internationale]

- a) La demande internationale doit contenir ou indiquer

[...]

ii) l'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives, ainsi que son adresse électronique,

iii) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que son adresse électronique,

[...]

[...]

[...]

[...]

## CHAPITRE 4

### FAITS SURVENANT DANS LES PARTIES CONTRACTANTES ET AYANT UNE INCIDENCE SUR LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

#### Règle 21

##### *Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international*

1. *[Demande et notification]* À compter de la date de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas, le titulaire peut présenter directement à l'Office d'une partie contractante désignée une demande tendant à ce que cet Office prenne note de l'enregistrement international dans son registre, conformément à l'article 4*bis*.2) du Protocole. Lorsque, suite à cette demande, l'Office a pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux, selon le cas, ont été remplacés par l'enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique

i) le numéro de l'enregistrement international concerné,

ii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services, et

iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui ont été remplacés par l'enregistrement international.

La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional ou de ces enregistrements nationaux ou régionaux.

#### 2. *[Inscription]*

a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) et en informe le titulaire.

b) Les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.

#### 3. *[Précisions supplémentaires concernant le remplacement]*

- a) La protection de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ne peut être refusée, même partiellement, sur la base d'un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par cet enregistrement international.
- b) Un enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui l'a remplacé peuvent coexister. Le titulaire ne peut être tenu de renoncer à un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international ou d'en demander la radiation et il devrait être autorisé à renouveler cet enregistrement, s'il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.
- c) Avant de prendre note de l'enregistrement international dans son registre, l'Office d'une partie contractante désignée examine la demande visée à l'alinéa 1) afin de déterminer si les conditions énoncées à l'article 4*bis*.1) du Protocole sont remplies.
- d) Les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l'enregistrement national ou régional, sont couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international.
- e) Un enregistrement national ou régional est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international à compter de la date à laquelle cet enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée, conformément à l'article 4.1)a) du Protocole.

## CHAPITRE 5

### DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES; MODIFICATIONS

[...]

#### Règle 25

##### *Demande d'inscription*

[...]

#### 2. [Contenu de la demande]

- a) Une demande en vertu de l'alinéa 1)a) doit contenir ou indiquer, en sus de l'inscription demandée,

[...]

- iii) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique, de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire de l'enregistrement international (ci-après dénommé le «nouveau titulaire»),

[...]

[...]

[...]

## CHAPITRE 8

### ÉMOLUMENTS ET TAXES

[...]

#### Règle 36

##### *Exemption de taxes*

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :

[...]

- ii) toute modification concernant le numéro de téléphone, l'adresse pour la correspondance, l'adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant, le titulaire ou le mandataire selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives,

[...]

[...]

## G. INWERKINGTREDING

De wijzigingen van 2 oktober 2018 van het Reglement van Uitvoering en het Reglement van Taksen bij de Schikking van Madrid zijn op 1 februari 2020 in werking getreden.

De wijziging van 9 oktober 2019 van het Reglement van Uitvoering bij de Schikking van Madrid is op 1 februari 2020 in werking getreden.

De wijzigingen van 25 september 2020 van het Reglement van Uitvoering bij de Schikking van Madrid zijn op 1 februari 2021 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen van het Reglement van Uitvoering en het Reglement van Taksen, evenals de Schikking van Madrid, voor het Europese deel van Nederland.

---

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijzigingen van 2 oktober 2018, 9 oktober 2019 en 25 september 2020 van het Reglement van Uitvoering en het Reglement van Taksen bij de Schikking van Madrid, in het Europese deel van Nederland zullen zijn bekendgemaakt op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de zesentwintigste maart 2021.

*De Minister van Buitenlandse Zaken,*

S.A. BLOK