



WIPO | MADRID

The International
Trademark System

■ Le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

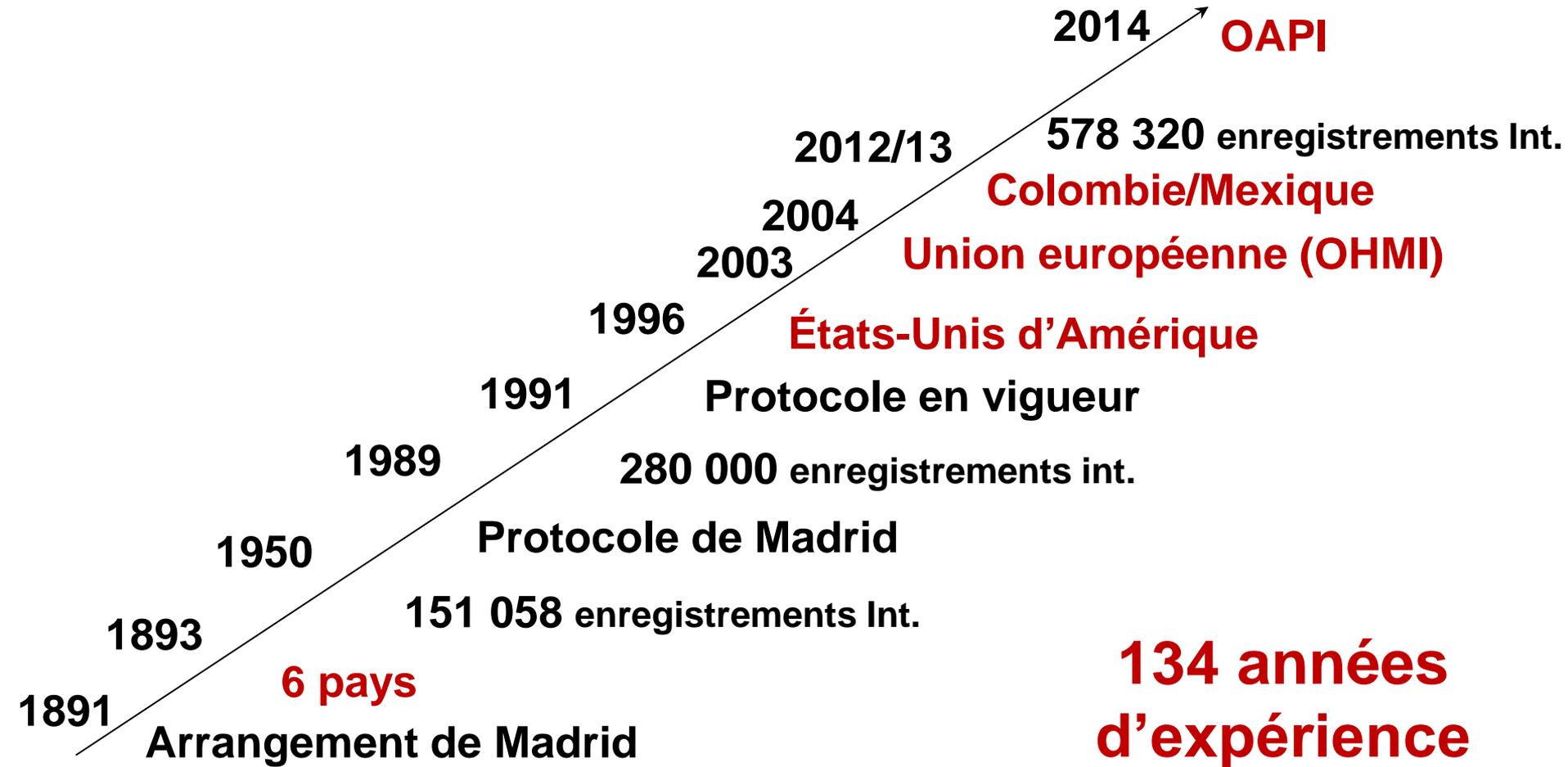
Max Germeil, Administrateur adjoint de programme
Division de l'information et de la promotion
Service d'enregistrement de Madrid
Secteur des marques et des dessins et modèles

Genève,
Le 5 février 2015

OMPI

- Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle – OMPI – (1967):
 - Institution spécialisée des Nations Unies
 - 188 États membres
 - But (Art. 3.i) : «*Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États*»
 - Fonctions (Art. 4.vii):
«*Assure les services facilitant la protection internationale de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, procède à des enregistrements en la matière et publie les indications relatives à ces enregistrements*»
 - L'OMPI administre 26 traités relevant du domaine de la PI, y compris le **Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques** (Protocole de Madrid)

Quelques étapes clés



**134 années
d'expérience**

Quelques expressions utiles

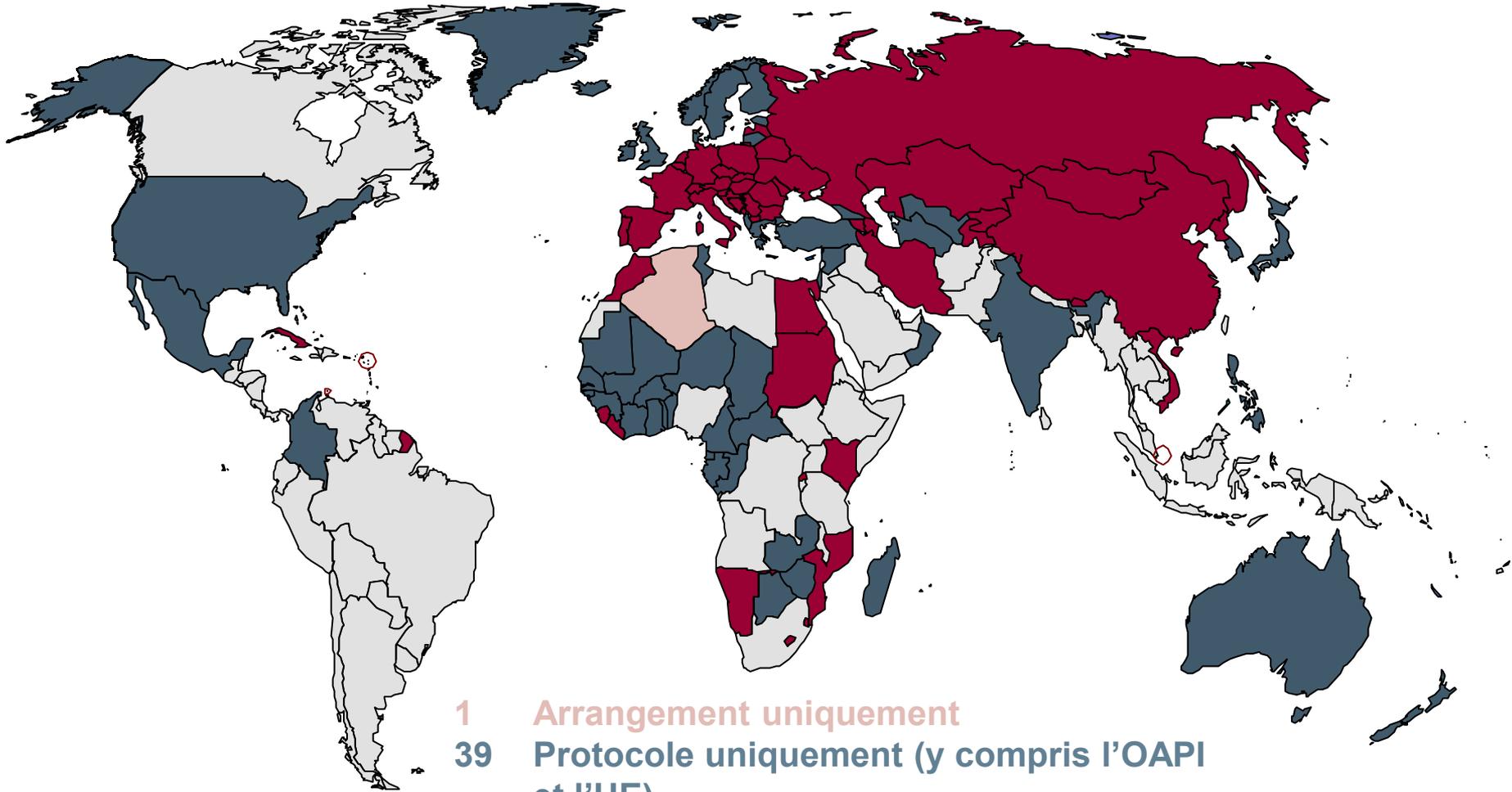
■ Au sens du Règlement d'exécution commun:

- Règle 1.iii) – Partie contractante
- Règle 1.xiii) et Règle 1. xiv) – Marque de base
- Règle 1.xvi) – Partie contractante désignée
- Règle 1.xxvi) – Office d'origine
- Règle 1.xv) - Désignation
- Règle 1.xxiv) – Registre international
- Règle 24.1)a, b, c) et 24.7)a)b)i et ii) - Désignation postérieure

Enregistrement d'une marque à l'étranger

- Voie nationale: déposer une demande d'enregistrement auprès de l'Office des marques de chaque pays dans lequel la protection de la marque souhaite être obtenue
- Voie régionale: Déposer une demande d'enregistrement auprès de l'Office régional des marques (ARIPO, OAPI, OBPI et OHMI)
- Voie internationale: le **système de Madrid** (<http://www.wipo.int/madrid/fr/>)

Couverture géographique du système de Madrid



1 Arrangement uniquement

39 Protocole uniquement (y compris l'OAPI et l'UE)

54 Arrangement et Protocole

94 Membres

Caractéristiques fondamentales (I)

Enregistrement et gestion centralisés de marques dont la protection peut s'étendre à plusieurs pays et/ou organisations intergouvernementales et ce,

- à travers une procédure unique
- auprès d'une seule administration
- dans une seule langue
- moyennant le paiement d'une seule série de taxes

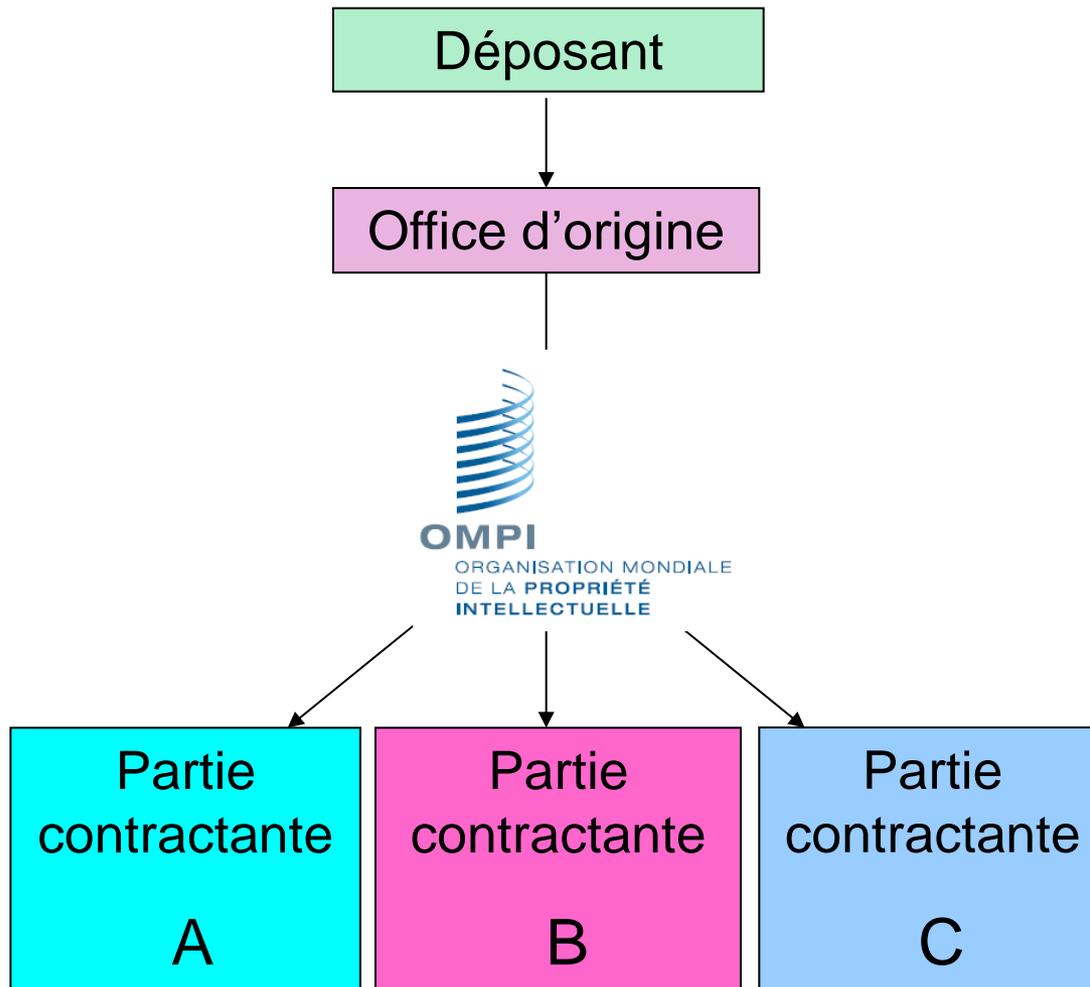
Caractéristiques fondamentales (II)

- Un seul enregistrement international fondé sur une demande nationale ou régionale ou un enregistrement national ou régional (“marque de base”)
- Effets d’une demande nationale/régionale ou d’un enregistrement national/régional (Arti.4.1)
- Possibilité de faire des désignations postérieures
- Gestion centralisée
- Conditions

Différences entre l'Arrangement et le Protocole de Madrid

	Arrangement	Protocole
Adhésion	États	États et Organisations
Pré-condition	Enregistrement de base	Enregistrement de base ou demande de base
Habilitation	Pas de libre choix de l'office d'origine: "cascade"	Libre choix de l'office d'origine
Taxes	Taxes standard 100 CHF	Taxes standard ou taxe individuelle
Période de refus	12 mois	12, 18 mois ou +18 mois
Dépendance	5 ans	5 ans + transformation

Dépôt via le système de Madrid



Avantages du système de Madrid

Voie nationale

- ❖ **Plusieurs** Offices
- ❖ **Plusieurs** formulaires
- ❖ **Plusieurs** langues
- ❖ **Plusieurs** monnaies
- ❖ **Plusieurs** enregistrements
- ❖ **Plusieurs** renouvellements
- ❖ **Plusieurs** demandes de modification
- ❖ **Plusieurs** nouvelles demandes

Voie internationale (Madrid)

- **Un** Office
- **Un** formulaire
- **Une** langue (français, anglais ou espagnol)
- **Une** monnaie (franc suisse)
- **Un** enregistrement international
- **Un** renouvellement (tous les 10 ans)
- **Une** demande de modification
- **Une** désignation postérieure

Témoignages des utilisateurs



Daimler, Germany

"A very good tool to keep your budget low" – Gerhard Bauer, Chief Trademark Counsellor, Daimler AG [transcript].



Nestlé, Switzerland

"I encourage all companies to use the Madrid System as much as they can" – Jean-Pierre Maeder, Group Head of Trademarks, Nestlé [transcript].



Shiseido, Japan

"It is a great tool for our business!" – Ichiro Morikawa, Senior Manager of Trademark Group, Shiseido [transcript].



Sony, Japan

"The most effective global trademark system for the borderless network era" – Shinji Ina, General Manager, IP Alliance & Licensing, Sony [transcript].

http://www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid_spot/index.html



Microsoft, United States

"The Madrid Protocol has been wonderful for the US" – Russell Pangborn, Associate General Counsel, Trademarks, Microsoft [transcript].



Sopharma, Bulgaria

"Use it! Don't doubt it, just use it!" – Iveta Borisova, Trademark Expert, Sopharma AD [transcript].



Syngenta, Switzerland

"It's a good system, I'm 100% in favor of it!" – Jane Collins, Trademark Expert, Syngenta [transcript].



TWE, Australia

"It's aligned with where the world is going in terms of business and innovation" – Owen Malone, Director IP, Treasury Wine Estates [transcript].

<http://www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid-videos/index.html>

Avantages pour les agents

- Voies internationale et nationale
- Accroissement des opportunités d'affaires
 - Diversifications des tâches rémunératrices: recherches des marques, représentation auprès de l'Office en cas de refus et d'oppositions, et autres suivis nécessaires
- Gestion centralisée du portefeuille d'enregistrements internationaux
- Communication simplifiée

Progression de l'utilisation du système de Madrid

- 1893 – 76 Els appartenaient aux titulaires de marque de six pays
- 2008 - la millionième marque «1000000 - Grüne Erde » a été enregistrée

Grüne  Erde

- 2011 – la marque internationale la plus ancienne « Longines », enregistrée en 1893, a été renouvelée



Enregistrements internationaux en vigueur (au 31 décembre 2014)

- 594 477 enregistrements en vigueur
- Contenant plus de 5,6 millions de désignations
- Appartenant à 198 027 titulaires différents (dont un grand nombre de PME)
- une moyenne de 7 parties contractantes désignées par enregistrement international

Dépôts internationaux par pays/organisation

<u>Partie contractante d'origine</u>	<u>2014</u>
Union européenne	7,306
États-Unis d'Amérique	6,654
Allemagne	4,253
France	3,474
Suisse	3,054
Chine	2,140
Italie	2,189
Bénélux	1,923
Japon	2,033
Royaume-Uni	1,977
Autres	12,882
Total	47,885

Pays les plus fréquemment désignés

<u>Partie contractante désignée</u>	<u>2014</u>
Chine	20,309
Fédération de Russie	16,572
Union européenne	17,270
États-Unis d'Amérique	17,268
Suisse	12,759
Japon	12,814
Australie	11,533
République de Corée	10,402
Turquie	9,513
Ukraine	8,430
Autres	205,721
Total	342,591

Collaboration entre l'OMPI et les utilisateurs

- Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid
- Accompagnement avant, pendant et après l'adhésion
- Outils et activités promotionnels
- Services aux utilisateurs du système

Contacter l'OMPI (Madrid)

<http://www.wipo.int/madrid/en/contact.html>

- Informations générales: **Groupe du service aux clients**
+41 22 338 8686, intreg.mail@wipo.int
- Demande d'extraits: **Groupe des archives clients**
+41 22 338 8484, madrid.records@wipo.int
- Questions spécifiques: Équipe Madrid en fonction de votre office d'origine – Canada, **Équipe Madrid 2**
+41 22 338 7502, madrid.team2@wipo.int
- Communication/notification électroniques: e-marks@wipo.int
http://www.wipo.int/madrid/en/services/electronic_notification.html

Ressources pour les utilisateurs

- Site Web du système de Madrid

<http://www.wipo.int/madrid/fr/>

- Textes juridiques et guide pour l'enregistrement international

http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/

- Services en ligne pour les déposants et mandataires

<http://www.wipo.int/madrid/fr/services/>

- Gestionnaire des produits et services de Madrid

<http://www.wipo.int/gsmanager/index.jsp?lang=fr>

- Information relatives aux procédures nationales ou régionales en vigueur au sein des Offices des parties contractantes

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

- Base de données mondiales sur les marques

<http://www.wipo.int/reference/fr/branddb/>



Merci

Intreg.mail@wipo.int

WIPO | MADRID
The International
Trademark System