

Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Quinzième session
Genève, 19 – 22 juin 2017

PROJET DE RAPPORT

établi par le Secrétariat

1. Le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") s'est réuni à Genève du 19 au 22 juin 2017.
2. Les parties contractantes ci-après de l'Union de Madrid étaient représentées à la session : Albanie, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Bélarus, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Inde, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Maroc, Mexique, Monténégro, Mozambique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tunisie, Turquie et Union européenne (55).
3. Les États ci-après étaient représentés par des observateurs : Afghanistan, Bénin, Brésil, Canada, Iraq, Koweït, Malaisie, Malte, Pakistan, Sri Lanka et Thaïlande (11).
4. Les représentants des organisations internationales intergouvernementales ci-après ont pris part à la session en qualité d'observateurs : Communauté économique eurasiatique (CEEA), Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et Organisation mondiale du commerce (OMC) (3).

5. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise pour les marques (JTA), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) et MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce (9).

6. La liste des participants figure à l'annexe III du présent document.

POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR : OUVERTURE DE LA SESSION

7. M. Francis Gurry, Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.

8. Le Directeur général a relevé qu'il y avait eu un très vif intérêt pour le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "le système de Madrid"). Depuis la précédente session du groupe de travail, le Brunei Darussalam avait adhéré au système de Madrid, portant le nombre de membres à 98, le système couvrant ainsi 114 pays. Le Directeur général a encouragé les observateurs à adhérer au système de Madrid et a souligné combien il était important d'élargir sa portée géographique afin de lui permettre de devenir un système véritablement mondial, pour inclure notamment les pays du Moyen-Orient et de l'Amérique latine.

9. En termes d'utilisation du système de Madrid par les membres existants, le Directeur général a déclaré que l'année 2016 avait été marquée par une croissance substantielle. Plus de 52 500 demandes internationales avaient été déposées, soit une augmentation de 7,2%, ce qui représentait une croissance bien plus marquée que celle de ces dernières années. Un taux de croissance moins élevé d'environ 2,3% était attendu pour 2017. Pour la troisième année consécutive, les États-Unis d'Amérique avaient déposé le plus grand nombre de demandes, soit environ 7700, juste devant l'Allemagne, suivie de la France et de la Chine. En termes géographiques, le Directeur général a déclaré que les pays européens restaient les plus grands déposants, représentant environ 62% des dépôts de demande. Les dépôts en Asie avaient augmenté, mais restaient largement en arrière à environ 17,5%. Un grand nombre de pays avaient connu des taux de croissance très élevés en termes d'utilisation du système, et tout particulièrement la Chine, où les demandes avaient augmenté de 68%. Le Directeur général a également relevé une croissance à deux chiffres dans un certain nombre de pays européens, notamment en Allemagne (10,8%), en Italie (14%), au Royaume-Uni (10,4%), en Fédération de Russie (32%), en Finlande (24%), et aux Pays-Bas (14%). Il a fait observer que cela était encourageant, étant donné que les demandes d'enregistrement de marque avaient tendance à constituer un indicateur majeur de l'activité économique. Une augmentation du nombre de demandes d'enregistrement de marque précédant des changements du taux de croissance du produit intérieur brut représentait de nouveaux produits et de nouveaux services pénétrant dans l'économie. Le Directeur général a par ailleurs indiqué que la Chine restait l'État membre le plus désigné, suivi de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. L'Inde et le Mexique figuraient également parmi les 10 États membres les plus désignés.

10. En termes de faits nouveaux dans le système de Madrid et le Bureau international survenus au cours de la dernière année, le Directeur général a reconnu des retards et des délais d'instruction inacceptables des demandes. Il a noté que des progrès considérables avaient été accomplis à cet égard durant la première partie de l'année et que l'on devrait parvenir à un niveau de traitement standard au troisième trimestre de l'année. En termes de plateformes informatiques, le Directeur général a relevé que le lancement du service Madrid Monitor avait été couronné de succès et qu'il avait donné lieu à des retours d'information

très positifs. La base de données des profils des membres de Madrid, une base de données consultable sur les pratiques et procédures des membres du système de Madrid, contenait aujourd’hui des informations utiles concernant plus de 90 offices de divers membres. Une évolution majeure dans les deux ou trois années à venir serait l’intégration des divers composants de l’environnement informatique de Madrid en une seule plateforme intégrée.

11. Le Directeur général a fait remarquer que la Table ronde du Groupe de travail du système de Madrid offrirait au Bureau international la possibilité de demander l’avis des participants sur un certain nombre de questions pertinentes concernant l’évolution du système de Madrid dans l’intérêt des offices et des utilisateurs.

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT ET DE DEUX VICE-PRÉSIDENTES

12. M. Mikael Francke Ravn (Danemark) a été élu à l’unanimité président du groupe de travail, et Mmes Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) et Isabelle Tan (Singapour) ont été élues à l’unanimité vice-présidentes.

13. Mme Debbie Roenning a assuré le secrétariat du groupe de travail.

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

14. Le président a remercié les participants pour son élection et a présenté une brève vidéo intitulée “Le point sur l’année 2017” préparée par le Bureau international soulignant les principales réalisations intervenues de juin 2016 à juin 2017.

15. Le groupe de travail a adopté le projet d’ordre du jour (document MM/LD/WG/15/1 Prov.2) sans modification.

16. Le groupe de travail a pris note de l’adoption par voie électronique du rapport de la quatorzième session du groupe de travail.

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : REMPLACEMENT

17. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/15/2.

18. Le Secrétariat a présenté le document MM/LD/WG/15/2. Le Secrétariat a annoncé que les modifications révisées proposées concernaient les alinéas 5) et 7) de la règle 21 du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommés respectivement “règlement d’exécution commun”, “Arrangement” et “Protocole”). Le groupe de travail était précédemment convenu, sur le principe, de la procédure proposée et des modifications proposées des alinéas 1) à 4) ainsi que de l’alinéa 6) de la règle 21 du règlement d’exécution commun. Cependant, les alinéas 5) et 7) concernant la portée du remplacement, les taxes et la date d’entrée en vigueur possible restaient ouverts au débat.

19. Le Secrétariat a évoqué les conclusions de la précédente enquête sur le remplacement présentée à la douzième session du groupe de travail et les précédentes discussions qui avaient eu lieu à la treizième session du groupe de travail qui avaient indiqué les différentes pratiques des offices concernant la portée du remplacement. Certains offices se conformaient à une lecture littérale stricte de l’article 4bis.1)ii) du Protocole, selon laquelle tous les produits et services énumérés dans l’enregistrement national ou régional doivent également être énumérés dans l’enregistrement international. Une interprétation aussi stricte rendait difficile pour les

propriétaires de marques de demander à un office de prendre note du remplacement, en particulier lorsque les droits nationaux ou régionaux plus anciens pouvaient être plus larges, en termes de portée, que le nouvel enregistrement international. Certains offices se conformaient à une lecture plus souple de l'article 4bis1)ii) du Protocole, permettant à l'Office de prendre note de l'enregistrement international pour les produits et services qui se chevauchent, tolérant ainsi un remplacement partiel. Plus de 40% des 71 offices ayant répondu à l'enquête en 2014 avaient déclaré qu'ils envisageraient ce remplacement partiel. Compte tenu des différentes interprétations des offices, le Secrétariat a déclaré que le groupe de travail pourrait souhaiter renoncer à l'alinéa 5) proposé, étant donné que cela ne modifierait pas les pratiques actuelles et que cela permettrait également une mise en œuvre plus souple du remplacement, en en faisant un mécanisme plus utile et plus utilisable pour les titulaires de marques.

20. Le Secrétariat a expliqué que l'alinéa 7) concernait la perception des taxes par le Bureau international et leur distribution aux parties contractantes. La procédure proposée visait à établir un équilibre en réduisant la charge de travail du Bureau international au minimum et en offrant aux titulaires de marques l'avantage de payer les taxes pour les demandes d'inscription une seule fois. Il était proposé que le Bureau international perçoive les taxes pour les parties contractantes exigeant ces taxes, à condition que la partie contractante ait notifié le Bureau international de leur montant. Il existait cependant certaines restrictions à la perception et la répartition des taxes visées à l'alinéa 7) et la partie contractante concernée devrait notifier le Bureau international du montant en francs suisses uniquement. Le Bureau international ne convertirait pas les montants en devises locales en francs suisses et il ne contrôlerait pas les fluctuations des taux de change. En cas d'importante fluctuation du taux de change dans le temps ou si la partie contractante souhaitait modifier le montant de la taxe, la partie contractante devrait informer le Bureau international de ce nouveau montant en francs suisses. La partie contractante pourrait notifier les nouveaux montants au Bureau international deux fois au cours d'une année donnée et le nouveau montant entrerait en vigueur trois mois après la date de réception par le Bureau international de toute notification y relative. Les taxes perçues seraient créditées sur le compte de la partie contractante concernée, selon les mécanismes déjà en place visant à porter au crédit d'un compte les recettes issues de taxes standard ou individuelles.

21. Le Secrétariat a indiqué qu'il faudrait que le Bureau international perçoive une taxe pour le travail prévu, notamment la gestion des demandes d'inscription et le développement des solutions informatiques, etc. À cet égard, le Bureau international aurait besoin de temps pour des consultations internes et pour entreprendre une évaluation de l'incidence afin d'avoir une meilleure compréhension de tous les coûts impliqués. Il conviendrait par conséquent de revisiter la question du montant de la taxe que le Bureau international devrait percevoir à la prochaine session du groupe de travail.

22. Le Secrétariat a relevé que, pour l'heure, il n'y avait aucune proposition de date d'entrée en vigueur pour la proposition de modification de la règle 21. Le Bureau international aurait besoin de temps pour étudier plus avant le développement des solutions informatiques nécessaires ainsi que pour clarifier les questions restantes après les délibérations de la session, afin de déterminer quand le Bureau international pourrait être prêt à entreprendre cette tâche. En outre, les offices des parties contractantes pourraient également avoir besoin de temps pour modifier leur législation et leurs processus informatiques pertinents avant d'être prêts à recevoir des demandes d'inscription de la part du Bureau international. À cet égard, le Secrétariat a invité les offices à faire part de leurs observations quant à la date d'entrée en vigueur qui leur semblait raisonnable.

23. Le président a précisé que le Secrétariat avait indiqué trois questions à débattre : la portée du remplacement, la taxe pour le remplacement et l'entrée en vigueur. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur le premier thème, la portée du remplacement.

24. La délégation de Madagascar a expliqué que si son office interprétait l'article 4bis au sens littéral, exigeant une couverture complète des produits et des services, tels qu'énumérés dans le registre national, elle accepterait des termes équivalents dans une certaine mesure.

La délégation a fait part de sa préférence pour le respect des différentes pratiques des parties contractantes, reconnaissant que 60% des offices qui avaient répondu à l'enquête n'acceptaient pas le remplacement partiel. C'est pourquoi il devrait être possible pour les parties contractantes d'interpréter le remplacement en vertu de la législation et des pratiques de leur pays.

25. La délégation de l'Union européenne et ses États membres ont convenu que le remplacement tirerait parti d'un exercice d'harmonisation et qu'ils seraient par conséquent favorables à des discussions visant à parvenir à un consensus et à une pratique harmonisée en ce qui concerne la portée du remplacement.

26. La délégation de la Chine s'est dite favorable à la clause figurant dans l'alinéa 5) proposé, car elle permettait une approche plus souple de la mise en œuvre du remplacement. Elle a ajouté qu'il serait plus pratique et plus utile pour les titulaires que les offices aient le droit d'examiner le remplacement avant de prendre la décision d'approuver, de rectifier ou de juger la demande comme non acceptable. Elle a également suggéré que les demandes de remplacement ne soient traitées que par l'intermédiaire du Bureau international au moyen d'un formulaire normalisé. Cela pourrait conduire à une approche plus harmonisée et éviter la coexistence de procédures parallèles aux niveaux national et international.

27. La délégation de l'Australie a confirmé son attachement à une harmonisation renforcée des pratiques des différentes parties contractantes au système de Madrid. Toutefois, la délégation a également déclaré que l'harmonisation des procédures devrait être poursuivie à la lumière de la demande publique et de la lourdeur administrative. En outre, les considérations d'harmonisation au sein du groupe de travail devraient être contrebalancées par une capacité à résoudre les problèmes et à parvenir à des résultats dans des délais raisonnables. La délégation a défendu l'idée que compte tenu des avis divergents, toutes les parties contractantes semblaient considérer plus approprié de supprimer le nouvel alinéa 5) de la règle 21. La suppression de ce paragraphe préservait la capacité de chaque partie contractante à interpréter et appliquer l'article 4bis1.ii) conformément à ses lois et pratiques nationales et éviterait un processus potentiellement long et difficile visant à parvenir à une harmonisation. La délégation a expliqué que l'Australie ne percevait pas actuellement de taxe pour inscrire un remplacement au registre national. Elle a appuyé une disposition souple pour cette action et considérait que l'inclusion de l'alinéa 7) de la règle 21, tel que proposé, serait un moyen approprié d'y parvenir. La délégation a reconnu que l'alinéa 7, tel que proposé, imposerait des charges supplémentaires au Bureau international et a appuyé l'idée de prévoir un temps supplémentaire afin que le Bureau international évalue tout ajustement juridique, opérationnel et informatique nécessaire à la mise en œuvre des modifications proposées. La délégation attendait avec intérêt d'entendre la date suggérée par le Bureau international pour l'entrée en vigueur de l'alinéa 7) à la prochaine réunion.

28. La délégation d'Israël a expliqué que son office interprétait l'article 4bis de manière littérale et qu'il exigeait que tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national soient couverts par la liste figurant dans l'enregistrement international. La délégation a déclaré que les produits et les services dont la signification était équivalente, mais qui n'étaient pas nécessairement identiques, seraient acceptés et elle a souligné sa préférence pour le cadre juridique, tel que proposé dans l'alinéa 5).

29. Le président a relevé l'absence de consensus.

30. Le représentant de l'INTA, au nom des utilisateurs, s'est dit favorable à l'harmonisation des pratiques concernant le remplacement et a précisé les raisons pour lesquelles le remplacement partiel était une fonctionnalité qui devrait être acceptée par toutes les parties

contractantes. Le représentant a fait référence au document GT/PM/VI/3 "Commentaires relatifs à certaines règles du projet de règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid" et a déclaré que le document avait été produit en 1994, lors de la conception du projet de règlement d'exécution dans le cadre de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. Il a allégué qu'à cette époque, le Bureau international défendait la position selon laquelle l'article 4bis de l'Arrangement et du Protocole permettait le remplacement partiel et que cette position n'avait pas été remise en cause lors des réunions du groupe de travail. Le représentant a lu un extrait du paragraphe 99 du document précisant qu'aucune disposition de l'Arrangement ou du Protocole n'empêchait une partie contractante de vérifier que l'ensemble des produits et services qui sont énumérés dans l'enregistrement national ou régional le sont aussi dans l'enregistrement international. À cet égard, le représentant considérait qu'il devrait être souligné que le mot "énumérés" s'entendait comme incluant aussi le sens du mot "couverts par". Par exemple, si une marque qui faisait l'objet d'un enregistrement international couvrait les boissons et désignait une partie contractante où la même marque était enregistrée pour les vins, le remplacement devrait se limiter aux vins. D'un autre côté, si une marque qui faisait l'objet d'un enregistrement international couvrait les vins et désignait une partie contractante où la même marque était enregistrée pour les boissons alcoolisées ou pour les vins et les spiritueux, le remplacement s'appliquerait aux vins. Le représentant estimait qu'au moment de l'adoption de la règle 21, il était clair que le remplacement partiel était acceptable.

31. Le représentant de l'INTA a ensuite indiqué que le paragraphe 12 du document MM/LD/WG/15/2 sur le remplacement proposait deux méthodes : ouvrir une discussion pour voir si les pratiques pouvaient être harmonisées au moyen de modifications du règlement d'exécution commun ou abandonner l'ensemble de l'alinéa 5). Le représentant a suggéré une troisième possibilité, à savoir lire l'alinéa 5) sur la portée des remplacements de la manière suivante : "Lorsque les produits et les services énumérés dans le ou les enregistrements nationaux ou régionaux ne sont pas tous énumérés dans l'enregistrement international, la portée du remplacement se limitera aux produits et aux services énumérés dans l'enregistrement international." Pour conclure, le représentant estimait que la question n'était pas de savoir s'il s'agissait de produits ou de services équivalents et il laissait au président le soin de décider s'il fallait continuer à chercher à convaincre les membres que l'article 4bis n'empêchait pas le remplacement partiel et essayer de trouver un consensus à cet égard.

32. La représentante de la JPA a apporté son appui à l'INTA, déclarant que du point de vue des utilisateurs, il serait bénéfique que la spécification des produits et des services de la demande ou de l'enregistrement original ne soit pas strictement identique à celle de l'enregistrement international.

33. La représentante de MARQUES a également appuyé la reformulation de l'alinéa 5) proposée par l'INTA.

34. La délégation de la Fédération de Russie a demandé au représentant de l'INTA de fournir des exemples illustrant sa proposition afin de mieux comprendre l'étendue du remplacement faisant l'objet du débat. Elle a demandé si le remplacement concernait des termes identiques de produits et services ou si le remplacement impliquait des produits et services non identiques. La délégation s'est dite préoccupée par le fait que des termes non identiques pouvaient donner lieu à une étendue des droits différente au niveau national ou régional de l'enregistrement par rapport au niveau international.

35. La délégation des États-Unis d'Amérique a relevé que le texte de l'alinéa 5) proposé de la règle 21 utilisait le terme "équivalents", mais qu'il ne s'était dégagé aucun consensus pour adopter cette formulation à la quatorzième session du groupe de travail. La délégation a expliqué que la loi des États-Unis d'Amérique utilisait la formulation "mêmes" produits et services, mais qu'elle interprétrait le mot "même" comme signifiant "équivalents". L'interprétation avait été adoptée de façon à faire preuve de souplesse et à permettre à des produits et services

d'être examinés sous l'angle le plus favorable pour le titulaire. Elle a également relevé que la traduction de la liste des produits et services d'une langue dans une autre nécessitait l'utilisation d'une norme équivalente, puisque la traduction d'une langue dans une autre impliquait que la dénomination ne serait jamais équivalente à l'enregistrement national existant si la dénomination était faite dans une langue différente. Dans ce contexte, utiliser une norme identique était excessivement restrictif et défavorable au titulaire. La délégation a appuyé la formulation proposée de l'alinéa 5) de la règle 21.

36. La délégation de la République de Corée est convenue que le remplacement tirerait parti d'une harmonisation, mais a également admis qu'un tel exercice ne serait pas chose aisée en raison des pratiques divergentes des parties contractantes. Une mise en œuvre empreinte de souplesse de la part des parties contractantes pourrait convenir aux différentes pratiques de classement. La délégation a déclaré que le nouvel alinéa 5) proposé de la règle 21 pourrait offrir une mise en œuvre souple du remplacement, en en faisant un mécanisme utile pour les titulaires de marque. C'est pourquoi, compte tenu des difficultés pratiques liées à l'harmonisation des pratiques divergentes relatives à la portée du remplacement, il serait nécessaire de laisser le cadre juridique régler cette question pour les parties contractantes en ajoutant le nouvel alinéa 5) proposé de la règle 21.

37. La délégation de la Suisse a déclaré que la Suisse avait toujours adopté une interprétation non littérale de la portée du remplacement, qu'elle acceptait le remplacement partiel et estimait que c'était là l'objectif de cette disposition. La délégation considérait également que ce point était confirmé par le Bureau international dans son document. La délégation a évoqué le rappel effectué par le représentant de l'INTA et les observations d'autres délégations qui avaient pris la parole et conclu qu'elle aimeraient assister à une harmonisation des pratiques même si cet exercice était difficile. Il semblait qu'appliquer la disposition tel qu'initialement envisagé était favorable au titulaire.

38. La délégation du Bélarus estimait qu'aucune suppression ou maintien de l'alinéa 5) de la règle 21) ne réglerait le principal problème, puisqu'il ne permettait pas le remplacement partiel. La délégation a déclaré qu'en tant qu'office, elle n'interprétait pas la règle littéralement et permettait un remplacement partiel. La possibilité du remplacement partiel était absolument nécessaire. La formulation proposée ne permettait pas le remplacement partiel en ce sens que bien que les produits et les services puissent être équivalents, tous les produits et les services devraient tout de même être présents. À cet égard, la délégation a appuyé, sur le principe, la proposition du représentant de l'INTA. Pour être plus précise, la délégation a répété que le problème n'était pas simplement une question d'équivalence entre les produits et les services, mais plutôt le fait que tous les produits et les services ne devaient pas nécessairement figurer dans la liste de l'enregistrement international.

39. Le représentant du CEIPI a souscrit à l'interprétation historique du représentant de l'INTA du remplacement et à sa proposition concernant le remplacement partiel. Il a déclaré que le texte proposé dans le document réglait un problème différent et a suggéré de combiner l'approche du représentant de l'INTA aux éventuelles modifications du texte figurant dans le document, étant donné qu'elles ne s'excluaient pas mutuellement et que chacune traitait de différents aspects très importants. Le représentant du CEIPI était d'accord avec la délégation des États-Unis d'Amérique quant aux éventuels problèmes linguistiques pouvant survenir.

40. Le président a relevé qu'il ne se dégageait aucun consensus concernant les conclusions qui étaient proposées dans le document et a également précisé qu'il y avait deux questions à débattre : la proposition du représentant de l'INTA qui traitait du remplacement partiel et la question des termes équivalents actuellement abordée dans l'alinéa 5) proposé dans le document en cours d'examen. Le président a prié le Secrétariat de fusionner les deux concepts et de présenter une nouvelle proposition à débattre durant la session.

41. Il a ensuite ouvert le débat pour les commentaires sur les taxes.

42. La délégation de Madagascar a confirmé qu'elle percevait une taxe de remplacement pour couvrir les frais de traitement et d'inscription au registre national. Le montant de la taxe était décidé par décret ministériel. La délégation était d'accord pour qu'une taxe soit payable en francs suisses pour le transfert, pour que le Bureau international puisse percevoir une taxe raisonnable pour le traitement de ces demandes et que ces taxes puissent être payées au Bureau international en utilisant des moyens de paiement électroniques.

43. La délégation du Japon a déclaré qu'elle savait qu'en vertu d'autres systèmes internationaux de demande d'enregistrement, tels que le Traité de coopération en matière de brevets et le système de La Haye pour l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, les parties contractantes ne pouvaient pas notifier au Bureau international un certain montant de taxes dans leur devise. À cet égard, il pourrait être approprié que le Bureau international, au nom des offices des membres désignés, perçoive les taxes individuelles en francs suisses, converties par le Bureau international à partir des devises nationales indiquées par lesdits offices.

44. La délégation de l'Allemagne a évoqué l'alinéa 7.d) proposé de la règle 21 et a demandé qui devrait payer la taxe. La délégation avait cru comprendre qu'il y avait trois possibilités : la taxe serait payée par les parties contractantes qui choisissaient de percevoir une taxe de remplacement et qui souhaitaient que le Bureau international perçoive ladite taxe; ou la taxe serait payée par les parties contractantes qui choisissaient de percevoir une taxe de remplacement, mais qui ne souhaitaient pas que le Bureau international perçoive ladite taxe; ou la taxe serait payée par certaines parties contractantes ou déposants même lorsque la partie contractante concernée ne percevait pas de taxe du tout, comme l'Allemagne. C'est pourquoi la délégation a sollicité des éclaircissements quant à qui devrait payer la taxe.

45. La délégation de la Chine considérait que les décisions concernant la taxe pour le remplacement devraient reposer sur les conditions nationales. Elle a confirmé que la Chine ne percevait aucune taxe pour le remplacement, mais convenait, sur le principe, que le montant de la taxe perçu par le Bureau international devrait être raisonnable et pas trop élevé.

46. La délégation de la Nouvelle-Zélande a indiqué que la Nouvelle-Zélande ne percevait aucune taxe pour inscrire un remplacement. Cependant, la délégation a reconnu que la proposition d'un formulaire électronique exclusif était intéressante et que cela serait bénéfique pour les utilisateurs et engendrerait des améliorations de la qualité ainsi qu'un respect des délais pour les demandes de remplacement.

47. La délégation de l'Union européenne a fait observer que les parties contractantes devraient avoir le choix de percevoir ou non une taxe. L'Union européenne et ses États membres ont demandé des éclaircissements quant à savoir s'il était envisagé de faire payer l'éventuelle taxe supplémentaire perçue par le Bureau international uniquement aux parties contractantes qui choisiraient de percevoir une taxe de remplacement elles-mêmes en vertu de l'alinéa 7) de la règle 21 ou bien à toutes les parties contractantes.

48. Le représentant du CEIPI a relevé que dans le sous-alinéa a), ligne 4 de l'alinéa 7), le Secrétariat avait remplacé le "Bureau international" par le "Directeur général" à des fins d'harmonisation avec les autres alinéas traitant des notifications. Cependant, le Bureau international réapparaissait dans le sous-alinéa b), où il était fait référence aux notifications en vertu du sous-alinéa 1) et la délégation a suggéré un remplacement similaire dans le sous-alinéa b) pour des raisons de cohérence.

49. Le président a invité le Secrétariat à répondre aux questions soulevées par les délégations.

50. Le Secrétariat a évoqué la question soulevée par la délégation du Japon quant à savoir s'il serait possible que le Bureau international convertisse les taxes indiquées en devise locale en francs suisses, comme cela se faisait pour les taxes individuelles. Le Secrétariat a expliqué que compte tenu de la charge de travail du Bureau international, en ce qui concernait la déclaration des taxes individuelles et des modifications apportées aux taxes ainsi que les changements survenant en raison des fluctuations des taux de change, il était préférable que ces taxes soient indiquées en francs suisses. Le Secrétariat a par ailleurs précisé que le Bureau international, contrairement aux taxes individuelles, ne contrôlerait pas les fluctuations des taux de change. Procéder ainsi semblait équitable pour accepter de percevoir les taxes au nom des offices afin de simplifier les choses pour les utilisateurs. De plus, ces taxes devant être perçues des utilisateurs n'étaient pas envisagées dans un cadre juridique.

51. Le Secrétariat a répondu à la délégation de l'Allemagne quant à savoir qui devrait payer la taxe visée à l'alinéa 7.d) en précisant que la taxe s'adresserait aux utilisateurs et aux titulaires de marque demandant, par l'intermédiaire du Bureau international, que les offices inscrivent un remplacement. Lorsque des parties contractantes ne percevaient aucune taxe pour inscrire un remplacement, un titulaire de marque aurait le choix de présenter directement sa demande à l'office concerné ou de passer par le Bureau international. Le titulaire devrait comparer les coûts impliqués par le fait d'avoir un agent local, si la demande était présentée directement à un office, et les frais de traduction de la demande dans la langue locale, et la petite taxe impliquée pour présenter la demande au Bureau international, où la demande serait présentée en anglais, en français ou en espagnol. En outre, il était prévu que le formulaire électronique en ligne permette au titulaire de demander, par le biais d'un seul formulaire, que plusieurs offices inscrivent le remplacement. En réponse aux observations formulées par le représentant du CEIPI, le Secrétariat a confirmé qu'il remplacerait la référence faite au Bureau international par le Directeur général, comme suggéré.

52. Le représentant de l'INTA considérait qu'il était raisonnable que les utilisateurs aient à payer une taxe au Bureau international pour la transmission et l'inscription. Cependant, il a réitéré qu'un segment particulier d'utilisateurs qui souhaitait avoir une inscription de ses remplacements au registre national ne devrait pas avoir à assumer les coûts liés au développement et à la maintenance de solutions informatiques pour la mise en œuvre de ce service, en particulier au vu de l'important excédent budgétaire de l'OMPI.

53. Le représentant de l'INTA a également relevé une formulation inhabituelle dans l'alinéa 7.d) de la règle 21, évoquant les services rendus par le Bureau international en rapport avec le remplacement. Le représentant a demandé si les taxes seraient différentes selon que la demande d'inscription au registre national était présentée directement à l'office national ou régional, ne générant donc pas de coûts spécifiques pour le Bureau international, ou selon qu'elle était transmise par l'intermédiaire du Bureau international. Le représentant a par ailleurs relevé qu'il n'y avait pas de taxe particulière pour la règle 21 et se demandait par conséquent si l'intention était d'introduire une taxe uniquement lorsque la demande d'inscription au registre national était transmise par le biais du Bureau international. Il a demandé si le Secrétariat pouvait apporter des éclaircissements sur ce point, puis, le cas échéant, dans le texte.

54. La représentante de MARQUES a réaffirmé son soutien à la possibilité de déposer une demande de remplacement auprès de l'OMPI, étant donné que cela ajouterait de la clarté à la procédure pour les titulaires. Elle estimait qu'il était important de simplifier la procédure de sorte que le titulaire demandant un remplacement n'ait à payer qu'une taxe à l'OMPI et nulle part ailleurs.

55. Le représentant de la JIPA était d'accord avec l'observation faite par la représentante de MARQUES en ce sens que le bénéficiaire de la taxe devrait être indiqué clairement. De plus, le représentant a souligné que les parties contractantes avaient des pratiques et des politiques différentes concernant le remplacement, ce qui compliquait les choses pour les utilisateurs du système de Madrid. Il serait bénéfique pour les titulaires que les informations concernant chaque partie contractante soient recueillies et intégrées dans une seule source accessible au public.

56. Le président a invité le Secrétariat à répondre aux questions soulevées par certaines délégations.

57. Le Secrétariat a précisé que le Bureau international ne percevrait une taxe que lorsque la demande d'inscription d'un remplacement serait présentée au Bureau international. À cet égard, le Bureau international envisagerait la possibilité de reformuler le sous-alinéa d).

58. Le président a pris note du soutien et des observations relatives à la formulation de l'alinéa 7) et a répété que le Secrétariat présenterait un texte révisé concernant l'alinéa 7) ainsi que l'alinéa 5) en vue de l'approfondissement des débats.

59. La délégation de la Suisse a fait observer qu'il n'y avait pas eu de débat sur le montant des taxes et a demandé pourquoi aucun montant n'avait été proposé.

60. Le Secrétariat a expliqué que le Bureau international aurait besoin de temps pour des consultations internes et, probablement, pour procéder à une évaluation de l'incidence afin d'avoir une meilleure compréhension du travail et des coûts impliqués par la mise en place de la procédure visant à prendre en charge les demandes des titulaires de marques, développer des solutions informatiques appropriées, telles qu'un formulaire en ligne, et également mettre en place un mécanisme de perception des taxes. Au moment de la préparation du document, il n'existe pas de vision claire des coûts potentiellement impliqués. C'est pourquoi une proposition de montant pour la taxe à percevoir afin de prendre en charge ces demandes serait présentée lors de la prochaine réunion.

61. La délégation de la Suisse a souligné que la taxe devait être très raisonnable. Si elle visait à couvrir tous les frais, elle pourrait être trop élevée.

62. La délégation de l'Allemagne a appuyé l'avis de la délégation de la Suisse selon lequel la taxe devrait être très raisonnable. La délégation a également appuyé la déclaration du représentant de l'INTA, faisant observer que de nombreux offices ne percevaient pas de taxe. Cependant, lorsque les règles étaient modifiées et que de nouvelles procédures devaient être mises en place, des changements informatiques étaient nécessaires et pouvaient s'avérer très coûteux. Compte tenu de cela, la délégation a demandé si une taxe était nécessaire, puisque le remplacement était relativement simple, de nombreux offices le faisant sans percevoir de taxe. Une autre solution serait que les offices qui voulaient que des taxes soient perçues par le Bureau international paient une taxe de service. La délégation considérait que ce devrait être aux offices de payer, plutôt qu'aux utilisateurs.

63. Le président a relevé que le texte révisé serait présenté aux fins de l'approfondissement des débats durant la session et a indiqué qu'une discussion concernant le montant de la taxe à percevoir aurait lieu à la prochaine réunion.

64. Concernant l'éventuelle date d'entrée en vigueur, le Secrétariat a expliqué qu'aucune date spécifique n'avait été proposée parce qu'il était clair que le Bureau international avait besoin de temps pour se préparer à cette tâche. Les précédents débats au sein du groupe de travail avaient indiqué que certains offices auraient également besoin de temps pour modifier leur législation afin d'être en mesure de recevoir les demandes du Bureau international. Le Secrétariat a demandé aux offices quand ils seraient prêts à recevoir les demandes du Bureau international d'inscription de remplacement.

65. Le président a ouvert le débat pour les commentaires sur l'entrée en vigueur.

66. La délégation du Japon a relevé que, pour respecter les propositions de révisions de la règle 21, certains membres, dont le Japon, devaient modifier leurs systèmes informatiques. C'est pourquoi la délégation a demandé au Bureau international de prendre ce fait en considération lors de la détermination de la date d'entrée en vigueur de la modification.

67. La délégation d'Israël a dit pouvoir faire preuve de souplesse à l'égard de la date d'entrée en vigueur.

68. La délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué qu'elle comprenait parfaitement ce souhait d'avoir une procédure centralisée pour rendre le remplacement plus facile pour les utilisateurs et harmoniser les pratiques entre les offices nationaux. La délégation a expliqué que l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique avait déjà une procédure en place qui fonctionnait très bien. Elle fournissait un formulaire électronique pour le dépôt des demandes d'inscription de remplacement. L'USPTO recevait moins de 20 demandes d'inscription d'un remplacement par an. Il y avait une taxe de 100 dollars américains par classe pour une demande, afin de couvrir la comparaison des produits et des services figurant dans l'enregistrement national avec les produits et les services figurant dans l'extension de protection enregistrée. Bien qu'il utilise la norme "équivalents", l'office ne procédait pas à l'inscription d'un remplacement partiel. L'USPTO avait cru comprendre, d'après les utilisateurs du groupe de travail, qu'une procédure centralisée aiderait les utilisateurs lorsque des refus étaient publiés concernant une demande d'extension de protection dans une partie contractante désignée, à condition qu'il existe un enregistrement national. Ce fait était parfois désigné par le terme de double protection. La délégation a indiqué que l'USPTO ne publiait pas de refus provisoire lorsqu'une demande pour une demande d'extension de protection déposée postérieurement coïncidait avec un enregistrement national existant au nom du même titulaire. Il acceptait la demande d'extension de protection déposée postérieurement comme un type différent de demande parce qu'elle présentait une base de dépôt différente. La demande était autorisée à coexister et il revenait au titulaire de décider d'abandonner ou non l'enregistrement national antérieur et de simplement maintenir l'extension de protection ou de maintenir les deux. Cependant, la délégation a reconnu l'avantage pour les utilisateurs que présentait la centralisation d'une procédure au sein du Bureau international et, par conséquent, elle n'était pas contre le projet de règle présentée à la quatorzième session du groupe de travail. Cependant, la délégation ne considérait pas les implications informatiques de la mise en œuvre de la procédure décrites dans le projet de règle 21 et elle a confirmé qu'entre temps, elle avait été informée qu'elle ne pourrait pas mener à bien les changements informatiques nécessaires pour mettre en œuvre la nouvelle procédure à n'importe quel moment dans un proche avenir. Les changements informatiques étaient coûteux, chronophages et devaient être hiérarchisés par rapport à d'autres changements informatiques proposés.

69. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que si la règle 21 devait progresser, il lui faudrait demander qu'une ou deux options soient ajoutées au texte : une disposition de réserve pour les parties contractantes qui avaient déjà une procédure d'inscription de remplacement; ou une période transitoire de 10 ans pour mettre en œuvre les changements informatiques nécessaires. La délégation a relevé qu'elle était au beau milieu d'une mise à niveau de son système informatique et que ce processus devait durer un certain nombre d'années.

70. La délégation de l'Union européenne considérait que les modifications envisagées de la règle 21 impliqueraient des changements considérables de procédure qui toucheraient également les systèmes informatiques des parties contractantes. Afin de permettre que les adaptations nécessaires soient effectuées partout suffisamment à l'avance, l'Union européenne et ses États membres ont proposé que la date d'entrée en vigueur de la règle 21 modifiée n'intervienne pas avant 2019.

71. La représentante de MARQUES a reconnu que les changements informatiques pourraient être extrêmement difficiles. Cependant, la représentante a souligné sa déception en entendant qu'il faudrait 10 années. S'il leur fallait choisir, ils choisirraient l'option de 10 années plutôt que la disposition de réserve; sans quoi, certains avantages, comme la clarification de la procédure, seraient perdus.

72. La délégation de la Suisse a proposé le 1^{er} juillet 2019, comme date de mise en œuvre. La délégation estimait que les changements ne devraient pas être considérables. Il y avait juste quelques demandes par an, d'après l'expérience de l'office suisse, et aucune croissance exponentielle n'était attendue.

73. La délégation de l'Allemagne ne considérait pas que les changements informatiques requis étaient considérables. Elle a expliqué qu'elle s'était engagée dans un important projet de modification substantielle de la législation européenne et que sa priorité actuelle était de changer son système informatique afin d'adopter la nouvelle législation, mais que cela ne devrait pas prendre des années. La délégation a demandé davantage de temps pour fixer la date de mise en œuvre afin de se laisser le temps de consulter les unités informatiques pertinentes. Cependant, la délégation a proposé que la date d'entrée en vigueur intervienne dans les trois prochaines années.

74. La délégation du Mexique était convenue que la portée du remplacement devrait être clarifiée. Concernant les taxes, la délégation estimait que le groupe de travail pourrait parvenir à un consensus autour de modalités plus concrètes durant la session. La délégation estimait que deux à trois ans étaient un cadre temporel réaliste pour l'entrée en vigueur. Les utilisateurs comptaient réellement sur le fait d'avoir un système plus efficace, plus souple et plus flexible pour les marques internationales.

75. Le représentant du CEIPI, après avoir entendu les différentes délégations, a relevé que les demandes de remplacement étaient très rares et estimait que l'entrée en vigueur pourrait être fixée dans les deux ou trois années à venir. La délégation a proposé que les offices qui avaient besoin de plus de temps pour adapter leurs systèmes informatiques commencent, à compter de la date d'entrée en vigueur, en procédant au traitement manuel les demandes jusqu'à ce qu'ils soient prêts sur le plan informatique, afin de ne pas retarder l'entrée en vigueur des dispositions.

76. La délégation de la Fédération de Russie était d'accord avec la proposition de la délégation de la Suisse du 1^{er} juillet 2019, comme date d'entrée en vigueur. Cela semblait être une date raisonnable et adéquate pour que les membres adaptent leurs systèmes, y compris leurs systèmes informatiques.

77. La délégation de l'Australie s'est associée à la délégation des États-Unis d'Amérique et a expliqué qu'IP Australia était également en train de remplacer ses systèmes. Elle a déclaré qu'une entrée en vigueur en 2019 ne serait pas faisable en Australie, étant donné qu'elle livrerait son nouveau Système de gestion des litiges internes relatifs aux marques à cette date. Si l'Australie n'avait pas nécessairement besoin de 10 ans, elle aurait besoin de plus de temps pour mettre en œuvre les changements de systèmes.

78. La délégation de la Chine a déclaré que le remplacement était traité par le biais du Bureau international au moyen d'un système normalisé et que les procédures nationales auraient également besoin d'être adaptées. Compte tenu de ces considérations, la délégation estimait que les dispositions ne devraient pas entrer en vigueur avant 2019.

79. Le président a conclu que les délégations se trouvaient dans des situations différentes, relevant que certains offices aimeraient que l'entrée en vigueur intervienne plus tôt que d'autres ne le souhaitaient. Le président a suggéré, comme demandé par la délégation de l'Allemagne, que la question soit examinée plus avant et de nouveau débattue à la prochaine session du

groupe de travail, en particulier dans la mesure où le Bureau international devrait également étudier l'éventuelle taxe à percevoir. Cela laisserait le temps nécessaire pour étudier quels étaient les changements qui s'imposaient et pour donner une idée plus précise du moment où il serait possible de mettre en œuvre le changement et débattre également de l'entrée en vigueur proposée.

80. La délégation de la Suisse s'est demandé si le fait de reporter la discussion à l'année suivante ne donnerait pas lieu aux mêmes problèmes. Elle a souligné qu'elle préférerait poursuivre avec une date d'entrée en vigueur intervenant dans deux ou trois ans, si cela convenait à la majorité. Si un office donné avait un réel problème avec cette proposition, alors la question pourrait être débattue plus avant de nouveau l'année prochaine. La délégation s'est dite préoccupée par le fait que ne pas prendre de décision ne ferait que repousser le problème et que les difficultés informatiques seraient toujours une excuse pour ne pas aller de l'avant.

81. Le président comprenait bien la volonté de la délégation de la Suisse d'avancer sur cette question, mais il a fait observer que les retours d'information de la part des délégations concernant ce qu'il semblait possible de faire étaient, pour l'instant, divergents. Le président pensait que le Secrétariat essaierait de rédiger une proposition avant la prochaine réunion et a invité le Secrétariat à y réfléchir plus avant.

82. Le Secrétariat a expliqué que l'on ne savait pas très bien, à ce stade, combien il fallait de temps et de ressources pour mettre en œuvre la procédure finale. Par le passé, des calendriers avaient été fixés prématurément et il avait fallu plus de temps et de ressources que prévu. C'est pourquoi la solution privilégiée serait d'accorder au Bureau international davantage de temps afin de pleinement évaluer combien il fallait de temps et de ressources pour éviter un accord sur une date de mise en œuvre qui ne pourrait pas être respectée. À titre d'exemple, le Secrétariat a cité le retard non prévu de la mise en œuvre des modalités de paiement en deux parties.

83. Le Secrétariat a proposé de revenir devant le groupe de travail avec un calendrier réaliste pour la mise en œuvre, après un examen complet du processus impliqué. En théorie, la mise en œuvre et les processus impliqués pouvaient sembler très simples. Cependant, en réalité, des problèmes pourraient survenir et la perception des taxes pourrait s'avérer relativement difficile. Pour illustrer ce point, le Secrétariat a évoqué les questions en suspens concernant les taxes impliquées et ce qui pouvait être impliqué après l'examen de la demande à la fois par le Bureau international et les parties contractantes, si cette demande était irrégulière. Toute la procédure pourrait donner lieu à un nombre considérable d'étapes et de tâches chronophages. Le Secrétariat a répété qu'il ne voulait pas causer de retard artificiel, mais qu'il souhaitait se montrer réaliste quant à la quantité de travail de développement nécessaire avant de convenir d'une entrée en vigueur réaliste, en ayant également à l'esprit les différentes observations formulées par certaines délégations. Le Secrétariat a fait observer que certains offices estimaient que la mise en œuvre serait simple, tandis que d'autres étaient moins confiants dans leurs systèmes informatiques.

84. Le Secrétariat a expliqué que le Bureau international venait de se remettre récemment d'une période très difficile en ce qui concernait le développement informatique et qu'il demandait que les délégations lui accordent le temps dont il avait besoin pour effectuer une évaluation raisonnable et réaliste de l'incidence potentielle de la mise en œuvre et pour déterminer combien de temps il faudrait pour élaborer les procédures en interne avec les collègues des Finances et des Opérations, pour ensuite revenir et soumettre une proposition à cet effet.

85. Le président a évoqué les observations du Secrétariat et a suggéré que tous les membres entreprennent le même type d'analyse afin d'évaluer le temps nécessaire à la mise en œuvre. Il a également déclaré qu'il faudrait apporter une réponse concrète à cette question l'année prochaine. Le président a fait observer qu'un certain nombre de délégations avaient indiqué qu'elles seraient favorables à une date en 2019, mais a rappelé que l'année 2019 pourrait cependant être trop tôt pour d'autres. Le président a reconnu que ce pourrait être une bonne idée d'avoir le temps, comme suggéré par la délégation de l'Allemagne, d'étudier cette question plus avant et d'avoir une meilleure vision du temps qu'il faudrait pour mettre en œuvre ce changement.

86. Le président a conclu que le groupe de travail était d'accord pour que le Secrétariat prépare un nouveau document pour débat à sa prochaine session.

87. Le président a informé que le document officieux n° 1 en date du 20 juin 2017, comportant les nouveaux projets de modifications de la règle 21 était disponible et a invité le Secrétariat à le présenter.

88. Le Secrétariat a renvoyé au texte révisé et a fait observer un changement apporté au sous-alinéa 2)a)vi) de la règle 21 où le texte faisant référence à l'alinéa 7) avait été supprimé. La raison de cette suppression était que l'alinéa 7) s'appliquerait en toutes circonstances. Le Secrétariat a relevé que l'alinéa 5) comportait désormais deux sous-alinéas, à savoir a) et b). Le titre de l'alinéa 5) avait été renommé en “[Produits, services concernés par le remplacement]”. Le nouveau sous-alinéa a) précisait le remplacement partiel, tandis que l'alinéa b) contenait la formulation de l'alinéa 5) figurant dans le document MM/LD/WG/15/2 avec de légères modifications. Le Secrétariat a ajouté que la reformulation permettrait aux offices d'utiliser le mot “mêmes” ou “équivalents”, en fonction de leur pratique. Dans l'alinéa 7.b), les mots “Bureau international” avaient été remplacés par “Directeur général” à des fins d'harmonisation avec le sous-alinéa a). Le Secrétariat a relevé une légère reformulation des sous-alinéas b), c) et d). Le sous-alinéa d) avait été clarifié pour indiquer qu'une demande présentée par l'intermédiaire du Bureau international faisait l'objet d'un paiement de taxes recensées à l'alinéa 7.8 du barème des émoluments et des taxes. De la même manière, l'élément du barème des émoluments et des taxes figurant au point 7.8 avait également été reformulé pour se lire désormais “Demande visant à ce que l'office d'une ou plusieurs parties contractantes désignées prennent note d'un enregistrement international (remplacement) présenté par l'intermédiaire du Bureau international”.

89. Le président a rappelé que les précédentes discussions s'étaient concentrées sur l'alinéa 5) et il a donc ouvert le débat pour les observations sur l'alinéa 5) révisé.

90. La délégation de l'Allemagne a demandé, en tant que non-anglophone, le sens du mot “may” dans l'alinéa 5) et s'il ne fallait pas plutôt lire “shall”.

91. Le président était d'accord avec l'Allemagne que le mot “may” dans l'alinéa 5) devrait se lire “shall”.

92. La délégation de la Suisse a fait référence aux observations de la délégation de l'Allemagne et a déclaré que la version française devrait être adaptée de la même manière.

93. La délégation de l'Italie s'est dite favorable à l'alinéa 5) proposé de la règle 21 avec la modification du mot “may” en “shall”.

94. La délégation de la Norvège s'est dite en faveur de la nouvelle formulation de l'alinéa 5) de la règle 21 avec le mot “shall”, comme proposé par le président.

95. La délégation de l'Espagne était favorable à la modification de la nouvelle règle 21 et à la nouvelle formulation de l'alinéa 5).

96. Le président a conclu qu'il y avait un accord sur le nouvel alinéa 5) proposé de la règle 21 et a ouvert le débat pour les observations sur l'alinéa 7) révisé.

97. La délégation de la Suisse s'est interrogée sur la suppression de la référence à la date d'enregistrement dans la règle 21.

98. Le président a demandé si la délégation de la Suisse faisait référence à la règle 21.2)a)v), où il y avait une référence à la date et au numéro de dépôt, à la date et au numéro d'enregistrement.

99. La délégation de la Suisse a répondu au président et a expliqué que la règle 21.2)b) disait : "les indications visées à l'alinéa 1) doivent être enregistrées à compter de la date de réception par le Bureau international [...]" . La délégation a relevé que la date de réception par le Bureau international n'était pas mentionnée dans le projet de texte et qu'il n'y avait pas de précision concernant ladite date. Elle a demandé davantage de temps pour étudier cette question.

100. Le président était d'accord avec la délégation de la Suisse qu'il y avait quelque chose dans l'actuelle règle 21.2)b) qui était absent dans le projet de règle 21. Le président a examiné la question avec le Secrétariat et proposé un changement au projet d'alinéa 4) afin qu'il se lise : "Le Bureau international inscrit, à compter de la date de réception par le Bureau international, au registre international toute notification reçue en vertu de l'alinéa 3)b) et en informe le titulaire". Le président a proposé de conserver la formulation de la règle 21.2)b).

101. Le Secrétariat a conseillé au président de déplacer une partie de la phrase afin qu'elle se lise "le Bureau international inscrit au registre international, à compter de la date de réception par le Bureau international, toute notification reçue [...]" .

102. Le président a demandé à la délégation de la Suisse si cela répondait à sa question.

103. La délégation de la Suisse a déclaré qu'elle avait des doutes concernant la nouvelle formulation et a demandé ce qui se passerait si la demande était reçue par le Bureau international, puis transférée à l'office désigné afin qu'il décide si elle était acceptable ou non. Elle se demandait si le Bureau international pouvait intervenir deux fois, avant et après l'examen.

104. Le Secrétariat, en réponse à la délégation de la Suisse, a précisé que l'alinéa s'appliquerait lorsque le Bureau international avait reçu une notification d'un office désigné indiquant qu'il avait procédé à l'inscription. Il ne s'appliquerait pas lorsque le Bureau international recevait une demande à transférer aux offices désignés.

105. Le représentant de l'INTA a attiré l'attention sur le fait qu'il y avait deux éléments dans l'alinéa 2)b) de la règle 21 : la date de réception et la date à laquelle l'inscription était effectuée; et également le fait que le Bureau international enregistrait les notifications conformes aux conditions requises. Le représentant a suggéré d'ajouter le libellé "conforme aux conditions requises" après le mot "notification".

106. En réponse à la suggestion du représentant de l'INTA, le président a indiqué que l'alinéa 3)b) évoquait déjà les conditions requises visées aux alinéas 2)a)i) à v) et considérait qu'une formulation supplémentaire à cet égard était inutile. Si les membres souhaitaient effectuer un renvoi direct dans le texte, il pourrait être inséré. Cependant, comme le renvoi existait déjà, le président a suggéré de laisser le texte tel quel.

107. Le représentant de l'INTA a reconnu que l'alinéa 3)b) contenait en effet un certain nombre de conditions et a souligné que le texte de l'alinéa 4) proposé déclarait que le Bureau international devrait enregistrer toute notification reçue en vertu de l'alinéa 3)b). Qu'elle soit conforme ou non aux conditions était un autre problème. Cependant, le représentant avait conscience que le texte actuel était conforme à plusieurs autres dispositions du règlement dans lesquelles le Bureau international enregistrait uniquement ce qui était conforme aux conditions requises.

108. La délégation de l'Allemagne était d'accord avec le représentant de l'INTA et considérait que la phrase était devenue très longue et difficile à lire. La délégation a suggéré de diviser la phrase en deux sous-alinéas, 2)a) et b), à des fins de clarté.

109. Le président a proposé la formulation suivante : "le Bureau international Bureau inscrit au registre international, à compter de la date de réception par le Bureau international, toute notification en vertu de l'alinéa 3)b), conforme aux conditions requises et en informe le titulaire".

110. La délégation de la Suisse considérait que le texte proposé répondait aux conditions. La délégation a fait observer qu'elle aimerait voir la traduction française avant de confirmer son accord.

111. En réponse à la délégation de la Suisse, le président a indiqué que le travail se faisait sur le texte en anglais et que toute question liée à la traduction française du texte pouvait être soulevée lors de l'adoption du résumé présenté par le président.

112. La délégation de la Suisse s'est interrogée sur la structure de la formulation et si la structure pouvait être révisée à des fins de clarté, comme suggéré par l'Allemagne.

113. Le président a déclaré que cette question serait traitée dans le résumé présenté par le président. Toute observation formulée serait prise en considération lors de l'élaboration du projet de texte pour l'approfondissement des débats à la prochaine session.

114. La délégation de la Suisse a évoqué la règle 21.3.c), "un office qui n'a pas pris note peut notifier ce fait au Bureau international, qui en informe le titulaire". La délégation estimait qu'il fallait préciser que cet alinéa ne s'appliquerait que lorsque la demande était faite par l'intermédiaire du Bureau international. La délégation considérait également que la place occupée par le sous-alinéa 5) était étrange, étant donné qu'il arrivait après la notification d'inscription. La délégation a suggéré de placer cet alinéa avant, peut-être là où se trouvait l'alinéa 3).

115. Le président a déclaré que les observations faites par la délégation de la Suisse seraient prises en compte lors de la préparation du texte révisé de la règle 21 pour la prochaine réunion.

116. La délégation de l'Allemagne a formulé des observations concernant l'alinéa 3)c). Elle estimait, indépendamment du fait que la demande soit faite par le biais du Bureau international ou directement auprès de l'office pertinent, que si un office n'inscrivait pas le remplacement, il n'avait pas besoin d'en informer le Bureau international.

117. Le président a pris note des observations et a confirmé que le Secrétariat prendrait ces observations en considération lorsqu'il procéderait à la nouvelle rédaction du sous-alinéa 3).

118. Le président a ouvert le débat pour les observations concernant la légère modification du texte de l'alinéa 7) figurant dans le document officieux n° 1, en date du 20 juin 2017.

119. Le représentant de l'INTA a suggéré une modification rédactionnelle mineure de la troisième ligne de l'alinéa 7)c), sur la procédure applicable à la taxe. Le représentant a suggéré que le mot "taxes" serait plus approprié, parce que lorsque les taxes standard étaient payables, la partie contractante recevrait à la fois la taxe de désignation et une partie de la taxe complémentaire. C'est pourquoi "taxes" conviendrait mieux que "taxe" au singulier.

120. La délégation de la Suisse a suggéré d'ajouter une référence à l'"année civile" dans l'alinéa 7)a), plutôt qu'une référence à l'"année donnée" afin d'éviter toute situation où un office pourrait être en mesure de communiquer trois fois dans l'année. La définition de l'année pourrait poser problème. La délégation a demandé s'il s'agissait d'une année calculée à partir de la date de la notification ou simplement d'une année civile.

121. Le président a répondu que le Secrétariat était d'accord pour ajouter une référence à l'année civile.

122. Le président a ouvert le débat pour les commentaires sur l'alinéa 7)c) concernant le barème des émoluments et taxes.

123. La délégation de la Suisse a demandé si le mot "présent" dans la version française comporterait un "e" à la fin ou non.

124. Le président a pris note du fait que les francophones étaient d'accord et a confirmé que l'on utiliserait le mot "présente" avec un "e" à la fin.

125. Le représentant du CEIPI partageait l'avis de la délégation de la Suisse. Le représentant considérait également que, dans la version anglaise, il devrait y avoir une virgule après le mot remplacement et après le mot "présente" dans la version française.

126. Le président a clos le débat du groupe de travail sur le point 4 de l'ordre du jour et a indiqué que toutes les propositions faites trouveraient leur reflet dans le résumé présenté par le président et dans la nouvelle rédaction de la règle pour la réunion de l'année prochaine.

127. Le groupe de travail, à titre provisoire,

i) a approuvé les propositions de modification de la règle 21 et le nouveau point 7.8 du barème des émoluments et taxes, tels que modifiés par le groupe de travail et qui figurent dans l'annexe I du présent document et

ii) est convenu de demander au Bureau international d'établir un document contenant une proposition concernant le montant de la taxe à indiquer au nouveau point 7.8 du barème des émoluments et taxes ainsi que la date d'entrée en vigueur de la règle 21 modifiée, pour examen à sa prochaine session.

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : ANALYSE DES LIMITATIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

128. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/15/3.

129. Le Secrétariat a expliqué que ce thème représentait la suite des délibérations des précédentes sessions et a rappelé au groupe de travail que les recommandations faites par le groupe de travail lors de la treizième session de novembre 2015, concernant les limitations, avaient donné lieu à des modifications à apporter aux règles 12 et 25 à 27, qui devraient entrer en vigueur le 1^{er} juillet 2017. Les modifications à venir avaient récemment été publiées sur le site Web du système de Madrid.

130. Le Secrétariat a relevé que la modification de la règle 12 précisait que le Bureau international, lors de l'examen d'une demande internationale, contrôlerait également la classification des limitations figurant dans cette demande. Il reviendrait aux offices des parties contractantes désignées de déterminer si la limitation relevait de la liste principale ou pas.

131. Le Secrétariat a expliqué que les modifications des règles 25 à 27 concernaient les limitations inscrites à titre de modifications de l'enregistrement international. Dans le formulaire officiel MM6 pour l'inscription des limitations, le titulaire devrait regrouper la liste limitée des produits ou services sous les classes correspondantes figurant dans la liste principale de l'enregistrement international. Le Bureau international examinerait la demande afin de déterminer si les numéros de classes indiqués dans la limitation correspondaient aux numéros de classes figurant dans l'enregistrement international. L'office de la partie contractante désignée où la limitation devait entrer en vigueur devrait déterminer si la limitation relevait de la liste principale ou non.

132. Le Secrétariat a ajouté que, lors de la précédente session, le groupe de travail avait demandé que le Bureau international établisse un document qui analyse le rôle des offices dans l'examen des limitations, en particulier, leur rôle en tant qu'offices d'origine et qu'offices des parties contractantes désignées dans l'examen des limitations et les incidences susceptibles d'en découler. Le document s'intéresserait également au rôle des offices des parties contractantes désignées en ce qui concerne les limitations dans les demandes internationales ou les désignations postérieures qui les concernent, et les incidences susceptibles d'en découler, y compris des propositions relatives à ces deux rôles. Le Secrétariat a expliqué que le document comportait trois parties, couvrant le rôle de l'office d'origine concernant les limitations dans les demandes internationales; le rôle du Bureau international concernant les demandes internationales et les désignations postérieures contenant des limitations; et le rôle des offices des parties contractantes désignées en ce qui concerne les limitations.

133. Le Secrétariat a par ailleurs expliqué que la partie du document abordant le rôle du Bureau international contenait également une proposition visant à réexaminer la question de la règle 24.5.a) et 24.5.d). Le Secrétariat a invité le groupe de travail à réexaminer la modification précédemment adoptée de la règle 24.5.a et 24.5.d) actuellement suspendue. Le Secrétariat a déclaré que la proposition reflétait le niveau d'examen concernant les limitations en vertu de la règle 25. Avec cette proposition, le Bureau international contrôlerait que la limitation figurant dans la désignation postérieure concernait uniquement les classes couvertes par la liste principale de l'enregistrement international. Cette approche permettrait d'harmoniser le niveau d'examen effectué par le Bureau international pour les limitations présentées dans des désignations postérieures et à titre de modification en vertu de la règle 25. Dans la partie couvrant le rôle des offices des parties contractantes désignées en ce qui concerne les limitations, il y avait des propositions pour modifier les règles 17 et 27. La proposition de modification de la règle 17 offrirait la possibilité que la notification d'un refus provisoire comprenne une déclaration concernant les effets d'une limitation dans un enregistrement international. De plus, il était proposé de modifier la règle 27 afin de clarifier la base juridique pour les parties contractantes du refus des effets d'une limitation enregistrée à titre de modification.

134. Le président a résumé que le document se composait de deux parties et a indiqué que la première partie contenait trois sections : la première section traitait du rôle de l'office d'origine concernant les limitations dans les demandes internationales; la deuxième section traitait du rôle du Bureau international concernant les demandes internationales et les désignations postérieures contenant des limitations; et la troisième section abordait le rôle des offices des parties contractantes désignées en ce qui concerne les limitations. Le président a par ailleurs souligné que le paragraphe 28 contenait des suggestions de conclusions qui pourraient être tirées des trois premières sections et la deuxième partie du document contenait les propositions de modification du règlement d'exécution commun.

135. Le président a ouvert le débat sur les paragraphes 3 à 11 de la première partie du document.

136. La délégation de Madagascar a déclaré qu'en tant qu'office d'origine, son office aidait les déposants à rédiger les limitations et vérifiait également l'étendue de la limitation. Avant de procéder à la certification, l'office avertissait le déposant de tout éventuel élargissement de la limitation proposée, de sorte que le déposant puisse ajuster la liste des produits et services afin qu'elle corresponde à la marque de base.

137. La délégation de l'Italie était d'accord avec le paragraphe 3 du document et a souligné qu'elle était convaincue que le rôle central de l'examen devait revenir à l'office d'origine en ce qui concerne les limitations. L'office d'origine pouvait voir la protection originale des produits et des services et garantir que l'étendue de la protection n'était pas modifiée par la limitation.

138. La délégation de la Suisse a déclaré que son office avait cru, pendant un certain nombre d'années, que le Bureau international était responsable de la vérification des limitations soumises postérieurement à l'enregistrement. La délégation a poursuivi en indiquant qu'elle se rendait à présent compte que de nombreuses limitations pouvaient avoir été incluses sans examen, parce que de nombreux offices croyaient également que le Bureau international avait effectué un examen avant l'inscription. Elle a souligné qu'il convenait par conséquent de remédier à la situation et a demandé que le groupe de travail examine une solution qui garantirait que toutes les limitations étaient examinées. La délégation estimait que le Bureau international pourrait jouer un rôle inévitable dans l'examen des limitations. Cependant, l'examen avant l'inscription était important pour la clarté du registre et pour garantir que les droits des titulaires étaient protégés. En tant que tel, l'office suisse considérait qu'il était du devoir de l'office d'origine d'examiner l'étendue de la limitation.

139. La délégation de la Chine a déclaré qu'à réception de la demande, son office examinait l'étendue de la limitation et elle était d'avis que les offices d'origine devraient aider les déposants à rédiger les limitations. Elle a ajouté que l'office d'origine devrait également contrôler les listes limitées de produits et de services qui relevaient de l'enregistrement international, afin de contribuer à réduire le risque pour le déposant de recevoir des avis d'irrégularités.

140. La délégation de la République tchèque a déclaré que son office aidait les déposants à rédiger la liste des limitations. Si nécessaire, il examinait les limitations en tant qu'office d'origine et, en tant que destinataire de demandes postérieures de limitations. La délégation estimait que l'OMPI devrait vérifier les demandes qui ne passaient pas par l'office d'origine parce que, très souvent, les titulaires demandaient une limitation dans plusieurs pays ou parties contractantes. Cela pouvait aboutir à ce qu'une marque comporte 10 limitations différentes devant être vérifiées par différents offices. L'examen des limitations postérieures devrait être mené par l'office d'origine, mais l'office centralisateur devrait être l'OMPI.

141. La délégation de l'Autriche a confirmé qu'en tant qu'office d'origine, elle examinait si les limitations relevaient de la liste principale d'une demande internationale et, par conséquent, elle appuyait l'idée que l'office d'origine devrait être responsable de l'examen visant à déterminer si la limitation était une limitation ou une extension. Elle s'est dite en faveur de la demande de modification de la règle 9 du règlement d'exécution commun en incluant explicitement les limitations dans la fonction de certification.

142. La délégation de la Géorgie a déclaré que les limitations devaient être examinées par l'office d'origine, afin de garantir qu'elles relevaient de la liste principale des produits et des services dans le cadre du processus de certification. Elle a fait part de son soutien à la proposition visant à ajouter une base juridique pour refuser la protection au motif qu'une limitation était une extension.

143. La délégation de la France a réaffirmé sa position exprimée à la précédente session du groupe de travail, à savoir qu'elle n'était pas d'accord avec le principe selon lequel les limitations devraient être examinées par les offices des parties contractantes désignées. La délégation a expliqué que son office, en tant qu'office d'origine, examinait les limitations, mais qu'il les examinait lorsqu'elles contenaient des désignations postérieures ou demandaient des modifications des enregistrements internationaux. Lorsque des limitations figurant dans des demandes internationales étaient concernées, la délégation considérait que l'office d'origine était le mieux placé pour les examiner. Lorsque des limitations figuraient dans des désignations postérieures, la délégation considérait qu'elles devraient être examinées par le Bureau international car il était difficile pour un office d'origine d'examiner les limitations lorsque l'effet de la limitation ne s'appliquait pas à son territoire; en outre, lorsqu'une limitation concernait différentes parties contractantes, les refus reposant sur différents motifs pouvaient également être publiés, ce qui n'entraînerait pas une simplification ou une harmonisation du système; l'examen par des offices ayant différentes pratiques rendrait le système encore plus difficile pour les utilisateurs. La délégation a exprimé son mécontentement face aux modifications proposées, car ces dernières ne précisait pas si l'examen devait être entrepris par le Bureau international, l'office d'origine ou l'office désigné; si l'examen par les offices nationaux venait à être facultatif, la question de savoir qui devait entreprendre l'examen resterait sans réponse.

144. La délégation du Mexique estimait que l'examen des limitations devrait être effectué par l'office d'origine et l'office désigné. Selon la règle 9, l'office d'origine devrait vérifier que les produits et les services indiqués dans la demande internationale étaient également inclus dans l'enregistrement de base. La limitation ne devrait pas être considérée comme secondaire, mais comme dépendant de l'enregistrement de base. La délégation a également mentionné qu'elle avait émis des refus au motif que la limitation ne pouvait pas aller au-delà de la liste générale ou principale. À cet égard, la délégation considérait qu'il devrait exister une correspondance entre l'examen lors de la phase de certification et l'examen mené par les offices désignés, parce que si les offices rencontraient ces problèmes, il pouvait arriver qu'un office désigné publie un refus provisoire sur la base d'une limitation et que le titulaire soutienne que la limitation était acceptée par l'office d'origine. La délégation considérait qu'il devrait exister un lien entre les fonctions de l'office d'origine et celles des parties contractantes désignées.

145. La représentante de la JPAA considérait qu'il était du devoir de l'office d'origine de vérifier que les produits et les services indiqués dans la demande internationale étaient couverts par la liste des produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base. Elle a ajouté que du point de vue des utilisateurs, l'office de la partie contractante désignée devrait examiner les limitations. La représentante était préoccupée par le risque accru d'obstructions durant la phase de demande internationale, qui pourrait aboutir à des coûts accrus d'enregistrement de la marque, rendant ainsi les choses plus difficiles pour les utilisateurs. La représentante a indiqué qu'elle était favorable à une modification de la règle 9.5) et à toutes règles connexes visant à ajouter des limitations dans une demande internationale à la fonction de certification de l'office d'origine.

146. Le représentant de l'INTA a évoqué ses observations formulées lors des précédentes sessions du groupe de travail sur la question, consignées notamment dans le paragraphe 391 du document MM/LD/WG/14/7 intitulé "Rapport". Le représentant a répété qu'il était clair, d'après la règle 9.5.d.vi), que l'office d'origine devrait certifier que tous les produits et services indiqués dans la demande internationale étaient couverts par la liste des produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base; pas uniquement les produits et services de la liste principale, mais également ceux de la liste ou des listes limitées pouvant

être incluses dans la demande internationale. Le représentant a souscrit au point de vue des précédents conférenciers et a par ailleurs déclaré qu'il était clair que l'office d'origine était le seul office qui pouvait déterminer avec certitude l'étendue de la protection de la marque de base. L'office désigné devait pouvoir s'en remettre à la certification effectuée par l'office d'origine. Le représentant a souligné que c'était là le pilier du système de Madrid, qui, depuis sa conception, était censé fournir une extension de la protection de la marque dans le pays d'origine à d'autres membres de l'Union et le Protocole ne modifiait en rien cette base de l'Arrangement de Madrid.

147. Le représentant de la JIPA a souscrit à l'avis de la représentante de la JPAA, déclarant qu'il partageait les mêmes préoccupations concernant l'examen des limitations par la partie contractante désignée.

148. Le président a évoqué les paragraphes 3 à 11 du document MM/LD/WG/15/3 et a fait observer qu'il y avait une certaine forme de consensus parmi ceux qui avaient déclaré que l'office d'origine avait un certain rôle à jouer à l'égard des limitations figurant dans les demandes internationales. Cependant, le président n'était pas en mesure de tirer une conclusion concrète sur cette question.

149. Le président a évoqué les paragraphes 12 à 20 du document traitant du rôle du Bureau international concernant les demandes internationales et les désignations postérieures contenant des limitations. Il a invité à un débat sur la question théorique concernant un enregistrement vieux de 15 ans et une désignation postérieure déposée directement auprès du Bureau international comportant une liste de produits et services qui était revendiquée comme constituant une limitation. Le président a demandé si les délégations avaient d'autres avis quant à qui devrait vérifier la limitation dans la désignation postérieure déposée directement auprès du Bureau international.

150. La délégation de la Suisse considérait que les limitations figurant dans les désignations postérieures ou, plus précisément, l'examen de ces limitations pourrait être effectué par l'office du titulaire. Cependant, la délégation considérait que l'option la plus censée serait que le Bureau international se voit déléguer des compétences supplémentaires afin de vérifier ce type de limitation. Pour répondre à la question spécifique du président, la délégation a déclaré qu'il était probable que le Bureau international, en sa qualité de gardien du système, soit le mieux placé pour comprendre la pratique et examiner les limitations de manière appropriée.

151. La délégation de l'Italie a souscrit à la déclaration faite par la délégation de la Suisse en ce qui concerne la désignation postérieure. Étant donné qu'il était possible d'effectuer un dépôt directement auprès de l'OMPI, l'OMPI devrait examiner la limitation et, le cas échéant, demander l'assistance de l'office national.

152. La délégation de la Chine a déclaré que le Bureau international, en tant qu'expert en classement des produits et services, devrait examiner les limitations figurant dans les demandes internationales, dans les désignations postérieures ou celles inscrites à titre de modifications, afin de garantir que la liste limitée des produits et services relevait bien de l'étendue de l'enregistrement international. Si l'enregistrement avait plus de 15 ans, la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (ci-après dénommée "la classification de Nice") s'appliquerait. Le Bureau international était celui qui connaissait le mieux la classification de Nice et il était donc le mieux placé pour entreprendre l'examen conformément aux versions plus anciennes des dispositions pertinentes de la classification de Nice en vigueur à ce moment-là.

153. La délégation de la France était d'accord avec le fait que le Bureau international serait le mieux placé pour examiner une limitation figurant dans une désignation postérieure pour un enregistrement international vieux de 15 ans. Elle considérait également que le Bureau international devrait examiner les limitations figurant dans les désignations postérieures, lorsque l'office d'origine n'avait pas effectué cet examen.

154. La délégation de Cuba a déclaré que cet examen des limitations concernait les offices d'origine, le Bureau international et les offices désignés. Elle considérait que les questions relatives aux produits et aux services étaient fondamentales. Elle a souligné que, récemment, les problèmes de limitation avaient été les problèmes les plus complexes rencontrés par les utilisateurs et les offices; à cet égard, la mise en place d'un outil de classement par le Bureau international avait été des plus utiles, mais il n'était toutefois pas adéquat de renvoyer les questions de limitation difficiles devant les offices désignés. La délégation partageait l'avis des autres délégations quant au fait que l'examen était une obligation particulière des offices d'origine. Il était inacceptable que l'enregistrement examiné par le Bureau international puisse parvenir aux offices désignés en contenant de graves problèmes liés au classement des produits et des services. La délégation a évoqué le fait qu'une taxe pour la limitation était payée au Bureau international et a exigé du Bureau international qu'il déploie davantage d'efforts en matière d'évaluation des limitations. La délégation a rappelé que les offices désignés avaient un rôle à jouer dans l'examen du nombre croissant de limitations qui leur parvenaient; cependant, si ces limitations comprenaient des classements erronés, les utilisateurs devraient savoir que des refus provisoires seraient publiés par les offices désignés.

155. La délégation des États-Unis d'Amérique a appuyé les modifications proposées de la règle 24.3) et 24.5). Elle a déclaré qu'elle ne pensait pas que le Bureau international doive examiner les limitations du point de vue de l'étendue de la formulation des produits et des services. Cependant, la délégation était d'accord avec le fait que le Bureau international était bien placé pour contribuer à prévenir de simples erreurs faites par les titulaires quant au classement lors du dépôt des limitations. Les modifications proposées permettraient au Bureau international d'effectuer de simples ajustements des formulaires et de bien préciser aux titulaires qu'une limitation ne devait pas comprendre de classes qui ne figuraient pas dans l'enregistrement international.

156. Le président a relevé qu'aucun consensus ne s'était dégagé sur cette question. Il a par ailleurs fait observer qu'il convenait d'effectuer une importante distinction afin de déterminer si la question des limitations concernait uniquement le classement ou bien le classement et l'étendue de la protection.

157. La délégation de la République tchèque a expliqué qu'il conviendrait de faire la distinction entre les limitations qui passaient par l'office d'origine et qui étaient vérifiées puis certifiées ultérieurement dans la demande, de celles qui ne passaient pas par l'office d'origine. C'était un moyen de répartir la charge de travail. Cependant, la délégation considérait qu'une limitation pouvait être vérifiée en même temps qu'il était procédé à la vérification de la liste des produits et services en ce qui concernait le respect des conditions de forme et estimait que les examinateurs de l'OMPI étaient extrêmement bien entraînés dans ce domaine, alors que l'office d'origine pouvait trouver cet exercice difficile. Cela représenterait également bien plus de travail pour les offices et pouvait signifier que de nombreux offices finiraient par effectuer le même travail.

158. Le président a ouvert le débat pour les observations concernant les paragraphes 21 à 27 du document, sur le rôle des offices des parties contractantes désignées en ce qui concerne les limitations.

159. La délégation de l'Australie était d'accord avec les propositions de modifications des règles 17 et 27, car elles permettaient à l'office de la partie contractante désignée de refuser les effets de la limitation considérée comme ne relevant pas de l'enregistrement international. La délégation estimait que les limitations étaient mieux examinées au sein de l'office de la partie contractante désignée, où la limitation visait à avoir un effet. Les raisons à l'origine de la limitation pouvaient reposer sur des circonstances qui existaient seulement dans le cadre de l'office désigné et la délégation a relevé que certains offices imposaient des exigences particulières. Laisser l'examen des limitations aux soins de l'office désigné permettait de respecter la législation de chaque partie contractante. Cela éviterait également de surcharger le Bureau international inutilement avec des fonctions d'examen et que les déposants soient tentés de choisir l'office le plus favorable, si un office d'origine pouvait être utilisé pour examiner les limitations à appliquer dans une partie contractante différente.

160. La délégation de l'Australie s'est dite en faveur des modifications proposées de la règle 24.5), déclarant que cette modification permettrait au Bureau international d'aider les offices des parties contractantes désignées à déterminer si une limitation figurant dans une désignation postérieure ne relevait pas des classes figurant dans l'enregistrement international. Elle a évoqué la date proposée d'entrée en vigueur du 1^{er} février 2019 et a déclaré que cela ne laisserait pas suffisamment de temps pour consulter les parties prenantes et modifier sa législation nationale pour s'adapter aux modifications des règles 17, 24 et 27. Compte tenu de la suspension de l'entrée en vigueur des précédentes modifications de la règle 24.5.a) et d) par l'Assemblée de l'Union de Madrid, la délégation a appuyé la révocation de l'adoption de ces modifications. Elle a reconnu qu'il y avait des opinions divergentes parmi les membres sur la nature exacte de la fonction de certification et quant à savoir si celle-ci devait inclure des limitations; elle a par ailleurs appuyé la capacité continue des offices d'origine à assister les déposants dans la rédaction des limitations, dans le cadre d'un rôle de conseil.

161. La délégation de l'Australie a également maintenu son point de vue selon lequel les parties contractantes désignées devraient avoir le droit d'examiner toutes les limitations afin de déterminer si elles relevaient de l'enregistrement international. La délégation estimait que les précédentes modifications de la règle 24.5.a) et d) concernant le contrôle par le Bureau international du classement des indications répertoriées dans la désignation postérieure limitée, iraient au-delà du mandat du Bureau international, tel que prévu par l'article 3.2) du Protocole de Madrid et imposeraient une charge de vérification excessivement lourde au Bureau international.

162. La délégation de la Nouvelle-Zélande était d'accord avec de nombreuses observations formulées par la délégation de l'Australie et restait d'avis que la partie contractante désignée était la plus appropriée pour examiner les limitations dans toutes les situations. Cela signifiait que le pays soumis aux effets des limitations avait toujours le plein contrôle et l'entièvre responsabilité de l'examen de l'étendue de la protection. Cela apporterait une certaine cohérence, puisqu'ainsi, la situation ne varierait pas en fonction du moment où la limitation était déposée et de la personne qui l'examinait. La délégation estimait qu'il était important que l'office d'origine étudie la limitation, en relevant les différentes erreurs et suggérant d'éventuelles corrections, mais que c'était en fin de compte la partie contractante désignée qui devrait être responsable. La délégation a confirmé qu'elle était d'accord avec les modifications proposées des règles 17, 24 et 27.

163. La délégation du Japon restait convaincue que les offices des pays désignés devraient être responsables de l'examen de la limitation. La révision de la règle 17 était proposée en vertu du principe que les pays désignés étaient responsables de l'examen de la limitation. Néanmoins, avant d'introduire une disposition spécifique, la délégation estimait que les membres devraient arriver à une conclusion quant aux types de rôles que l'office d'origine, les offices des parties désignées et le Bureau international devraient jouer dans l'examen des limitations. Elle a déclaré que lorsque l'on parviendrait à une conclusion, les questions telles que les éventuels inconvénients subis par les utilisateurs dans le système actuel,

l'incidence sur les opérations au niveau de l'office d'origine et des offices des parties désignées et les manières dont le Bureau international pourrait être impliqué dans l'examen des limitations devraient être débattues.

164. La délégation du Japon avait cru comprendre que la révision était proposée parce qu'une partie contractante avait fait valoir à la dernière réunion que rien dans les règles ne permettait à l'office des parties contractantes de refuser les désignations sur la base de lacunes dans la limitation. Elle avait également cru comprendre que la mise en œuvre de la révision proposée était facultative pour chaque partie contractante désignée et que les offices ne seraient pas obligés de la mettre en œuvre. Cependant, la délégation considérait qu'il y avait des questions importantes à traiter avant qu'elle ne puisse accepter la modification proposée. Premièrement, concernant les utilisateurs, la délégation n'avait pas connaissance de problèmes relatifs à l'examen de la limitation. Comme indiqué précédemment, si la révision entrait en vigueur pour permettre un nouveau motif de refus, la charge de travail devrait augmenter pour répondre aux actions supplémentaires que les offices auraient à effectuer. Cependant, la délégation était d'avis que les points de vue des utilisateurs n'avaient pas été suffisamment sondés sur la question. Deuxièmement, la règle révisée pourrait avoir une incidence sur les opérations des offices des parties désignées et certains pays, dont le Japon, devraient réviser leur législation nationale et leurs systèmes.

165. La délégation du Japon a ajouté que les nouvelles responsabilités proposées des offices des parties contractantes désignées auraient une incidence négative, comme conduire à davantage de délais et de suspens dans l'examen et, dans ces circonstances, la délégation a souligné qu'il convenait d'éviter toute conclusion hâtive sur la question. Par conséquent, la délégation ne pouvait pas approuver la révision proposée de la règle 17. Elle estimait que des délibérations approfondies supplémentaires sur la question, tenant compte de certains des problèmes mentionnés, s'imposaient.

166. La délégation de la Chine a déclaré que les parties contractantes désignées, l'office d'origine et le Bureau international avaient tous certaines responsabilités lors de l'examen des limitations. Elle considérait que la première étape dans l'examen des limitations devrait être effectuée par l'office d'origine. Cependant, les parties contractantes désignées avaient la responsabilité de vérifier si la limitation était conforme à leur législation. Parfois, dans le pays de l'office d'origine, la limitation relevait de l'étendue, mais pas dans les parties contractantes désignées. De plus, certains produits et services pouvaient être inacceptables dans certains pays. C'est pourquoi la délégation estimait que les parties contractantes désignées avaient le droit d'examiner les limitations pour déterminer si l'étendue limitée relevait de l'enregistrement international.

167. La délégation de la Suisse considérait qu'il y avait trois aspects des limitations qui devraient être pris en compte : s'agissant du classement, la délégation estimait que cela impliquait un simple examen et a déclaré qu'elle n'avait jamais été confrontée à une limitation qui était déposée postérieurement et ayant des classes supplémentaires par rapport à celles figurant dans l'enregistrement initial. Concernant l'étendue de la limitation, la délégation estimait que pour véritablement harmoniser et centraliser la pratique, le Bureau international, par le biais d'une délégation supplémentaire de compétences, serait le mieux placé pour mener à bien cette tâche. Concernant la formulation de la limitation, la délégation a reconnu que la formulation pouvait causer des problèmes pour certaines parties contractantes désignées. S'il existait un problème avec la formulation et que celle-ci n'était pas conforme à la pratique nationale, alors l'office désigné serait toujours en mesure de déclarer que la limitation n'avait pas d'effet sur son territoire. Cependant, la délégation a déclaré qu'elle estimait que la question clé de l'étendue était quelque chose que le Bureau international serait en position d'examiner si les ressources et les compétences nécessaires lui étaient attribuées.

168. Le président a résumé les débats, soulignant qu'il n'y avait pas de véritable consensus et qu'il était difficile de trouver un moyen d'aller de l'avant. Cependant, le président a indiqué qu'il existait un certain consensus à l'égard de ces deux questions. Il était clair qu'il y avait eu une certaine forme de consensus, au moins à l'égard de l'office d'origine et du rôle qu'il devait jouer en lien avec les demandes internationales. Le deuxième consensus portait sur le fait que le Bureau international avait un rôle à jouer à l'égard du classement dans les demandes internationales. Le président a reconnu qu'il n'y avait pas de consensus concernant les désignations postérieures. Certains membres avaient indiqué qu'ils voulaient un véritable examen mené par le Bureau international, tandis que d'autres ne considéraient pas que ce soit nécessaire. Le seul plus petit dénominateur commun que le président pouvait voir était que le Bureau international, à l'égard des désignations postérieures, devrait examiner les questions de classement comme il le faisait dans les demandes internationales, et qu'il devrait au moins vérifier les numéros des classes pour déterminer s'ils correspondaient.

169. Le président, après avoir examiné les autres propositions figurant dans le document en lien avec le règlement d'exécution commun, a proposé de mettre un terme aux délibérations sur les règles 17 et 27, étant donné qu'il était clair qu'il ne se dégageait aucun consensus et de continuer les débats sur la proposition concernant la règle 24, où il existait une chance de trouver un accord. Il a expliqué que ce thème avait été débattu depuis 2010 sans trouver de solution appropriée. Le président a invité les délégations à fournir davantage d'informations et de considérations sur la manière de poursuivre le débat sur ce thème.

170. Le représentant du CEIPI a fait part de ses préoccupations concernant la structure du projet de règle 17. Il a fait observer que la formulation du titre de la règle 17.2 n'était pas cohérente avec la formulation proposée dans l'alinéa 2)vibis). Le représentant a expliqué que le titre de la règle 17.2) déclarait "Une notification de refus provisoire contient ou indique [...]" . La formulation "contient ou indique" à cet égard, impliquait que la notification devait inclure les points énumérés dans la règle 17.2)i) à vii) qui suivait. Cependant, la formulation dans le sous-alinéa ivb/s) établissait que "la notification de refus peut indiquer [...]", pour indiquer que les contenus de la notification de refus provisoire étaient facultatifs plutôt qu'obligatoires. Le représentant a suggéré que les contenus de la proposition de règle 17 soient de nouveau présentés pour examen à la prochaine session, que le contenu de l'alinéa 2) devienne l'alinéa 2)a) contenant la formulation obligatoire, tandis que la formulation optionnelle donnerait lieu à un sous-alinéa 2)b) distinct.

171. Le représentant de l'INTA a indiqué qu'il était mal à l'aise à l'idée de restreindre le contrôle du classement par le Bureau international à la simple vérification de l'absence de nouveaux numéros de classe. Il estimait que le Bureau international, en tant que dépositaire de la classification de Nice, avait une responsabilité dans le contrôle du classement des désignations postérieures comme c'était le cas pour les demandes internationales, puisque les offices des parties contractantes désignées s'en remettaient au Bureau international pour cela et que de nombreux offices, si ce n'est tous, ne remettaient nullement en cause le classement décidé par le Bureau international. En conséquence, le représentant avait bien du mal à approuver les modifications proposées de la règle 24 en ajoutant l'alinéa ivbis et l'alinéa 3) ou en supprimant les mots apparaissant dans l'alinéa 5).

172. Le représentant de l'AROPI a souscrit aux observations faites par le représentant de l'INTA. Si le Bureau international pouvait prendre des mesures – et il estimait que ce dernier devait prendre des mesures lors de l'examen –, les utilisateurs bénéficiaient d'une plus grande cohérence dans le classement et cela contribuerait à un meilleur fonctionnement du système de Madrid.

173. La délégation de la Suisse a relevé qu'en ce qui la concernait, il y avait un problème avec l'interprétation des règles. Elle estimait qu'il était prématuré de modifier les règles alors qu'il n'y avait pas eu d'accord de principe. La délégation préférait laisser l'examen de la règle 24 pour le moment où il y aurait une forme d'accord sur le rôle et les devoirs des offices.

174. Le président a répété que le groupe de travail s'était efforcé de parvenir à un accord complet sur les principes durant les 10 dernières années ou plus, sans succès. Il a suggéré de faire un pas en avant concernant les points sur lesquels il existait au moins une certaine forme de consensus. Il était manifeste qu'il n'y avait pas de consensus pour l'essentiel et le président a demandé aux délégations ce qui devrait être ensuite fait et a sollicité d'autres idées sur la manière de poursuivre avec ce thème. Le président a invité le Secrétariat à rappeler au groupe de travail l'historique des débats, pour aider à clarifier la position et à approuver la voie à suivre proposée par le président pour débattre de la règle 24.

175. Le Secrétariat a expliqué que le Bureau international avait précédemment proposé une modification de la règle 24.5) concernant l'examen par le Bureau international du classement des produits et services dans une désignation postérieure, destinée à entrer en vigueur en 2017. Cependant, la mise en œuvre de la règle 24.5) était suspendue, étant donné qu'il était devenu clair que le Bureau international n'avait pas les ressources, ni les compétences requises pour entreprendre cet examen. De plus, le contrôle envisagé par la règle révisée 24.5) irait au-delà de ce qui est actuellement prévu dans le cadre juridique et le Bureau international n'avait pas de mandat pour effectuer ce type d'examen des limitations ou pour déterminer l'étendue de la protection. Les offices désignés détermineraient s'ils pouvaient octroyer la protection pour un ensemble de produits et services en tenant compte de la limitation; le Bureau international vérifierait si les numéros de classes correspondaient à la liste principale de l'enregistrement international. Tout examen approfondi engendrerait une importante charge de travail et le besoin de ressources informatiques et de personnel. Il serait difficile de trouver des ressources ayant ce type d'expertise pour entreprendre une vérification du classement, en reprenant les nombreuses éditions et versions antérieures. Il était clair qu'il y avait également des conflits d'intérêts dans ce domaine; certains offices considéraient que décider de l'étendue était clairement et exclusivement le rôle d'un office d'une partie contractante désignée, alors que d'autres avaient le sentiment que ce devrait être le rôle du Bureau international.

176. Le Secrétariat était d'accord avec la conclusion du président que le seul consensus portait sur le fait que le Bureau international pouvait vérifier que les numéros de classe correspondaient à ceux de la liste principale de l'enregistrement international. Le thème avait été débattu pendant un certain nombre d'années sans progrès et le Secrétariat doutait que revenir sur ce thème l'année prochaine permettrait d'aboutir à un accord, compte tenu des nombreux intérêts divergents. C'est pourquoi il était proposé que le Bureau international vérifie uniquement les numéros de classe. Le Secrétariat avait clairement indiqué que ne pas accepter cette proposition n'engendrerait pas le rétablissement de la règle 24.5). Le Secrétariat a suggéré, à titre de première étape, d'écouter les délégations pour savoir comment elles souhaitaient aller de l'avant.

177. La délégation de la Suisse a déclaré qu'elle n'aimerait pas une modification de la règle. Techniquement, le Bureau international ne pouvait pas inscrire une limitation avec un nouveau numéro de classe, c'est pourquoi la règle n'avait aucun sens. La délégation préférerait poursuivre avec un débat plus substantiel sur la question, après une meilleure compréhension des pratiques des différents offices. Lorsque les difficultés rencontrées par les différents offices seraient mieux comprises, une solution de compromis pourrait être trouvée.

178. La délégation de la Suisse a reconnu qu'elle était le seul office contre l'adoption des modifications de la règle 24. Elle a déclaré que s'il n'y avait pas d'appui de la part d'autres offices, elle reconsidererait si elle pouvait ou non accepter la modification. Si, cependant, elle bénéficiait d'un appui, elle resterait sur sa position.

179. La délégation de la France partageait le désir de la Suisse de mieux comprendre les principaux rôles de chaque office avant d'aller plus loin. Elle était d'accord qu'une certaine forme d'enquête ou de questionnaire pour en apprendre davantage sur les pratiques des différents offices d'origine serait utile avant de prendre d'autres décisions.

180. Le président a déclaré qu'il n'y avait pas de consensus et qu'il ne serait pas nécessaire d'étudier les projets de règles figurant dans l'annexe du document MM/LD/WG/15/3. Le président a évoqué les observations effectuées par les délégations de la Suisse et la France concernant une enquête ou un questionnaire et a demandé une contribution du Secrétariat quant à ce qu'il allait préparer pour les prochaines réunions sur ce thème.

181. La délégation de l'Italie considérait que passer 10 années sur une seule question représentait un temps relativement long et estimait qu'il conviendrait d'accomplir des progrès, dans la mesure du possible. La délégation a appuyé la proposition de la délégation de la France. Ce n'est qu'en disposant d'un tableau plus net de la position adoptée au sein des offices nationaux qu'il serait possible d'aller de l'avant.

182. La délégation de l'Allemagne a rappelé la précédente question qui avait été posée concernant l'éventail et le niveau de services fournis et les tâches menées par les offices d'origine et à laquelle 69% avaient déclaré qu'ils aidaient les déposants à rédiger les limitations. La délégation a souligné qu'elle préférerait ne pas avoir de nouveau à répondre aux mêmes questions et a demandé si les réponses aux questions posées précédemment pouvaient être utilisées.

183. Répondant à la délégation de l'Allemagne, le président a relevé que les questions avaient été posées il y avait longtemps et a demandé au Secrétariat de rappeler les informations détaillées du questionnaire.

184. Le Secrétariat a rappelé que le questionnaire reposait sur une proposition visant à supprimer la marque de base, afin d'aider à déterminer le rôle de l'office d'origine si la marque de base était supprimée. Il était possible d'examiner le questionnaire pour voir si certaines des réponses aux questions pourraient être utiles, mais, une vision complète des rôles des offices désignés était nécessaire, ainsi que du rôle du Bureau international pour avoir un tableau complet concernant les limitations.

185. Le représentant de l'INTA a relevé les observations formulées antérieurement par la délégation du Japon et a souligné que l'incidence sur les utilisateurs devrait être prise en considération et a suggéré que tout questionnaire ou toute invitation à formuler des observations implique non seulement les offices ou les membres, mais également les utilisateurs, si cela était possible.

186. Le président a clos les débats.

187. Le groupe de travail est convenu de demander au Bureau international

- i) de transmettre aux offices des parties contractantes du système de Madrid et aux organisations d'utilisateurs un projet de questionnaire sur le rôle de ces offices et du Bureau international en ce qui concerne les limitations,
- ii) de réaliser une enquête auprès des offices des parties contractantes du système de Madrid et des organisations d'utilisateurs sur le rôle de ces offices et du Bureau international en ce qui concerne les limitations et
- iii) d'établir un document contenant les conclusions de cette enquête pour examen par le groupe de travail à sa prochaine session.

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DIVERSES

188. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/15/4.

189. Le président a invité la délégation du Royaume-Uni à présenter sa note d'information.

190. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que le document exposait les changements que le Royaume-Uni considérait comme possibles à mettre en œuvre rapidement et qui seraient les plus profitables pour les utilisateurs, les parties contractantes et le Bureau international lui-même. Le document faisait suite au document du Bureau international sur le développement futur du système de Madrid et à sa feuille de route et nombre de suggestions figurant dans les deux, à l'exception de la proposition visant à introduire des déclarations complètes d'octroi de la protection de toutes les parties contractantes, aideraient considérablement les utilisateurs et rendraient le système encore plus populaire. La délégation a indiqué que la deuxième partie de la proposition concernant le remplacement et la liste des numéros d'enregistrement pourraient nécessiter une modification et a reconnu que ce n'était pas la simple modification de procédure qu'elle avait prévue. Néanmoins, elle a invité les offices à partager leurs idées, mais a indiqué que s'il y avait peu de demandes en faveur de la modification, elle considérait que la première partie de la proposition restait tout de même autonome. La deuxième proposition qui ne figurait pas dans le document sur le futur du système concernait l'inclusion d'une option pour faire une recherche en cas de désignation de l'Union européenne, ce qui offrirait là encore une plus grande certitude pour les utilisateurs du système. La délégation a remercié les délégations qui avaient pris la parole et a invité les autres délégations et les groupes d'utilisateurs à faire part de leurs idées.

191. Le président a invité les participants à formuler des observations sur le document MM/LD/WG/15/4.

192. La délégation de Singapour a appuyé la proposition de la délégation du Royaume-Uni concernant l'harmonisation des délais, étant donné que cela offrirait davantage de certitude aux utilisateurs. Elle avait reçu des retours d'information de ses utilisateurs selon lesquels la mise en place de délais très courts les plaçait dans une situation très difficile. C'était en particulier le cas lorsque le refus provisoire tenait à des motifs absous ou relatifs de refus, auquel cas, il leur faudrait désigner un représentant local dans le pays désigné et recueillir des preuves ou éventuellement obtenir une lettre de consentement ou encore négocier avec le titulaire de la marque citée antérieurement. Cela exigerait du temps et, si le temps imparti pour la réponse était très court, cela les mettait dans une situation extrêmement difficile. La délégation a ajouté qu'elle proposerait un délai raisonnable d'au moins un mois ou deux pour que le titulaire réponde aux refus provisoires. La délégation a également appuyé la proposition visant à mettre à la disposition des utilisateurs la déclaration complète d'octroi de protection. L'Office de Singapour adresserait une déclaration d'octroi de protection aux titulaires une fois que la marque était protégée à Singapour, avec les détails pertinents, indépendamment du fait que la demande ait été acceptée pour une protection complète ou partielle concernant certains produits et services.

193. La délégation de la République tchèque s'est dite en faveur de la proposition de l'harmonisation des délais de réponse, relevant que ses utilisateurs s'étaient parfois plaints du délai de transmission des refus par l'OMPI. Les refus provisoires devaient être transmis aussi rapidement que possible. Concernant les taxes, la délégation considérait qu'il serait bien que l'OMPI informe vraiment ses utilisateurs de ce que serait leur montant et elle a demandé s'il serait possible de voir leur montant dans le cadre du système Madrid Monitor, étant donné que cela aiderait à résoudre le problème des fausses factures.

194. La délégation de l'Italie a indiqué que les propositions offraient certains éléments de réflexion et des idées qui rendraient le système de Madrid plus convivial et elle considérait que cela était la plus importante mission du groupe de travail. La délégation de l'Italie a souscrit à la

proposition de délais clairs de réponse concernant les notifications de l'OMPI et elle aimerait débattre de cette question plus avant. Cependant, étant donné que le document traitait de nombreux thèmes différents, la délégation estimait qu'il serait bénéfique de débattre de chaque point séparément; la délégation n'était, par exemple, pas d'accord avec la mise à disposition des déclarations complètes d'octroi de protection. Elle a demandé ce que les autres délégations pensaient de l'idée de diviser le débat et de traiter chaque point séparément.

195. La délégation de la Chine a pris note de la demande de la délégation de l'Italie d'un débat proposition par proposition et a demandé au président des éclaircissements.

196. Le président a précisé que tous les points pourraient être traités ensemble.

197. La délégation de la Chine a évoqué la proposition de la délégation du Royaume-Uni concernant les délais de réponse aux refus provisoires. Elle a déclaré que ces délais étaient principalement fixés par les législations nationales des parties contractantes. Le Bureau international pouvait renforcer sa communication avec les parties contractantes et, surtout, améliorer son efficacité de transmission de la correspondance afin de garantir que les titulaires ne ratent pas le délai de réponse. La délégation estimait également que les informations relatives aux délais au sein des parties contractantes pourraient également être accessibles en ligne. Elle a évoqué la proposition concernant le prélèvement de la deuxième partie de la taxe et a déclaré qu'elle considérait qu'ajouter une case dans le formulaire MM2 rendrait la tâche plus compliquée. De plus, comme les comptes des déposants et de l'office étaient concernés, les taxes pouvaient être prélevées sur le mauvais compte, ce qui aboutirait à une confusion. La délégation estimait qu'il serait possible d'ajouter un lien vers le système Madrid Monitor de façon à ce que le déposant puisse effectuer le paiement. S'agissant de la divergence observée dans le classement des produits et des services, la délégation estimait que cela, dans la plupart des cas, était dû à des compréhensions différentes des produits et services en question par le Bureau international, les déposants et les offices compétents, ou à des différences linguistiques. Afin de mieux servir les utilisateurs et de réduire les pertes inutiles, la délégation a suggéré que toutes les parties pertinentes renforcent la communication et réduisent, autant que possible, le nombre de ces pertes. La délégation estimait que la solution fondamentale était d'harmoniser les normes de classement. Concernant les déclarations d'octroi de la protection, la délégation estimait qu'il était inutile d'ajouter des informations détaillées sans la langue locale de la déclaration, parce que même si des informations étaient ajoutées, elles ne pouvaient pas être utilisées en tant que certificat d'enregistrement. L'office de la Chine ne pouvait pas ajouter d'informations en chinois à ce stade. Cependant, la délégation a indiqué qu'elle pourrait étudier si cela était faisable. Concernant l'option visant à demander une recherche en cas de désignation de l'Union européenne, la délégation considérait qu'il était préférable de ne pas ajouter plus de cases dans les formulaires MM2 ou MM4, parce que cela ne ferait que rendre les formulaires plus compliqués et aboutirait à davantage d'erreurs; les formulaires devraient simplement indiquer les exigences de base. De plus, les cases proposées impliquaient également des taxes et le calcul de ces taxes donnerait plus de travail aux offices compétents et au Bureau international.

198. La délégation de la Nouvelle-Zélande a déclaré qu'elle avait reçu des retours d'information similaires de la part des utilisateurs concernant l'identification claire des délais et des déclarations complètes d'octroi de la protection. Elle estimait que ceux-ci constituaient de bons ajouts dans le système de Madrid.

199. La délégation du Japon a évoqué les paragraphes 6 à 8 du document faisant l'objet du débat et a relevé que les utilisateurs japonais avaient demandé à ce que la date de réponse aux offices des parties désignées soit clairement indiquée dans les communications, telles que les refus provisoires. La délégation a évoqué les paragraphes 14 à 16 du document et a noté qu'elle avait conscience que ses industries souhaitaient que chaque office désigné émette une déclaration d'octroi de protection afin de faciliter l'application des droits des marques dans chaque pays. C'est pourquoi la délégation a appuyé la proposition concernant la possibilité de

fournir aux utilisateurs, sur demande, les certificats d'enregistrement international afin de refléter le statut de la marque dans chaque pays désigné. S'agissant de la proposition concernant la déclaration d'octroi de la protection, la délégation a reconnu le fait que certains offices n'émettaient pas nécessairement de telles déclarations. C'est pourquoi elle souscrivait à l'idée que tous les offices fournissent une déclaration d'octroi de la protection. Cependant, la délégation a déclaré que les contenus de ces déclarations et les langues dans lesquelles elles étaient établies devraient être soigneusement examinés, en tenant compte des pratiques actuelles des offices des parties désignées. La délégation a expliqué que l'Office japonais des brevets établissait actuellement la déclaration d'octroi de protection uniquement en anglais et estimait qu'il faudrait débattre pour savoir s'il fallait fournir aux utilisateurs de telles déclarations dans les trois langues, à savoir en anglais, en français et en espagnol, en plus de la langue originale du titulaire concerné.

200. Concernant les paragraphes 17 et 18 du document, la délégation du Japon a fait part de son appui à la proposition qui fournirait des options utiles pour les utilisateurs japonais pour qu'ils voient leurs droits des marques protégés au sein de l'Union européenne. Concernant les paragraphes 9 à 11 du document, la délégation considérait que le paiement automatique faciliterait non seulement la pratique des utilisateurs, mais rationaliserait également le fonctionnement interne des offices et c'est pourquoi elle a appuyé la proposition décrite à l'alinéa 9 du document. Concernant le paragraphe 10 du document, la délégation partageait le point de vue exprimé par certains utilisateurs selon lequel le paiement de la deuxième partie de la taxe individuelle pouvait être parfois oublié. C'est pourquoi, pour traiter ces oubli malheureux, la délégation appuyait, sur le principe, l'idée décrite, à savoir de mettre en place une case à cocher afin de permettre au Bureau international de prélever automatiquement le compte du déposant ou d'ajouter un renvoi pour paiement au système Madrid Monitor. La délégation estimait que les informations détaillées relatives à ces services devaient également être débattues plus avant. La délégation était d'avis qu'un examen du système de paiement de la deuxième partie à proprement parler, mentionné au paragraphe 11 du document, devait être effectué avec soin. Supprimer le système du paiement en deux parties engendrerait une charge de travail supplémentaire pour le déposant, qui pourrait avoir à demander un remboursement lorsque la protection n'était pas octroyée. La délégation a souligné que le système avait été mis en place en 2001 afin d'harmoniser le système de Madrid avec les systèmes nationaux de protection des marques de certains pays membres. La loi sur les marques du Japon avait subi les modifications nécessaires en 2002 afin d'être alignée sur la modification du règlement commun d'exécution. Modifier la loi actuellement en vigueur sur les marques en raison d'une seule modification serait très difficile. Pour conclure, la délégation a suggéré que le Bureau international offre une amélioration de ses services en ligne en ajoutant une autre fonction, qui permettrait le prélèvement automatique ou bien d'informer le déposant du deuxième paiement, tout en maintenant le système actuel de paiement en deux parties des taxes individuelles.

201. La délégation du Danemark considérait l'harmonisation des délais comme une bonne voie à suivre et comme un avantage pour les utilisateurs et le système dans son ensemble. Elle a relevé que le document contenait différents thèmes également abordés dans la feuille de route débattue à la dernière session du groupe de travail et c'est pourquoi elle a sollicité un éclaircissement de la part du Bureau international pour savoir si ces thèmes figurant dans le document devraient être examinés de concert avec la feuille de route.

202. La délégation de la Suisse a reconnu que les propositions faites par le Royaume-Uni contribueraient à améliorer le système de Madrid. La délégation a déclaré qu'elle souscrivait cependant à la réserve émise par la délégation de la Chine concernant l'option supplémentaire de demande de recherche en cas de désignation de l'Union européenne. Elle considérait qu'ajouter cette option au formulaire pourrait rendre le calcul des taxes plus compliqué. La délégation a indiqué qu'en règle générale, elle était ouverte à un débat approfondi de ces points à la prochaine réunion.

203. La délégation du Bélarus a déclaré qu'elle était favorable à la proposition d'harmonisation des délais et qu'elle aimerait également débattre plus avant de l'harmonisation de la spécification des produits et services, parce qu'elle était souvent un problème pour ses utilisateurs. La délégation a ajouté qu'elle avait cru comprendre que le titulaire aimerait un document spécifique indiquant ses droits sur la marque, mais qu'elle n'était pas actuellement en mesure d'émettre des déclarations complètes d'octroi de protection. La délégation travaillerait à la fourniture de déclarations complètes, mais cela prendrait un certain temps et ne se produirait pas dans un proche avenir. Concernant le prélèvement automatique des taxes et la recherche en cas de désignation de l'Union européenne, la délégation a déclaré que ses titulaires étaient moins sensibles à ces propositions.

204. La délégation de la Hongrie a appuyé, en règle générale, les propositions exposées dans le document. Cependant, elle a évoqué l'harmonisation du classement et a expliqué qu'en tant que pays représentant un petit groupe linguistique, elle avait déjà déployé de nombreux efforts en matière de procédures de classement avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Elle a proposé que le système de Madrid entame le travail d'harmonisation par le système de classes des marques afin qu'il soit plus simple pour les pays de travailler ensemble. La délégation a également mentionné qu'on ne savait pas très bien qui serait chargé d'établir les déclarations complètes dans toutes les langues de travail. Ce serait trop de travail pour l'office d'origine d'établir chaque déclaration en trois ou peut-être quatre langues.

205. La délégation de la Fédération de Russie estimait qu'il serait très difficile de résoudre ce problème d'harmonisation des délais, parce que ces délais étaient fixés par la législation nationale. Elle a évoqué le paragraphe 14 du document et a déclaré que, conformément au Protocole, le registre international était géré par le Bureau international et que tous les déposants pouvaient demander une déclaration du statut de l'enregistrement international. Cependant, il n'y avait pas d'obligation à l'égard de la protection des droits entre les différents territoires.

206. La délégation de la France s'est dite en faveur de l'harmonisation des délais de réponse concernant les refus provisoires; cependant, elle a expliqué que son office était lié par la législation nationale qui fixait des limites maximales et minimales pour répondre aux refus provisoires. La fourniture de déclarations complètes pour chaque désignation impliquerait une très lourde charge de travail et serait très difficile à mettre en œuvre, c'est pourquoi la délégation ne pouvait pas appuyer cette proposition.

207. La délégation de l'Italie partageait l'avis que l'harmonisation des délais pour répondre aux refus provisoires serait une bonne chose pour les utilisateurs. Elle a également souscrit à la proposition concernant la deuxième partie de la taxe, même si cela ne s'appliquait pas à l'Italie. Elle considérait que l'harmonisation du classement était une bonne proposition et elle a indiqué que les directives d'examen concernant le classement des produits et des services dans les demandes internationales étaient un bon instrument que l'OMPI avait fourni pour les offices nationaux et les utilisateurs. Concernant la déclaration d'octroi de la protection, la délégation était d'accord avec les observations des délégations de la Hongrie et du Bélarus et estimait que c'était une bonne idée de fournir aux utilisateurs un document spécifique pour l'octroi de la protection. Cependant, la délégation était préoccupée par le fait que cela engendrerait une charge de travail impossible pour les offices nationaux et a suggéré que le Bureau international fournisse ces documents une fois qu'il avait reçu la liste des désignations approuvées dans l'enregistrement international. Le Bureau international pourrait fournir une seule déclaration d'octroi de la protection en trois langues, anglais, français et espagnol.

208. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré qu'elle avait consulté la feuille de route pour les futurs thèmes à débattre et a relevé que le groupe de travail avait déjà hiérarchisé ces futurs thèmes devant être débattus. Elle a par ailleurs fait observer que le document examiné soulevait certains thèmes déjà examinés et certains nouveaux sujets que le

groupe de travail n'avait pas débattus. Le thème des délais et les débats sur le classement figuraient déjà dans la feuille de route pour les futurs travaux. Le thème des déclarations universelles d'octroi de la protection n'était pas inclus, mais la délégation serait favorable à son inclusion pour débat, étant donné qu'elle avait longtemps appuyé ce concept dans l'intérêt du renforcement de la transparence du système pour les utilisateurs. Quant au prélèvement automatique de la deuxième partie des taxes, la délégation s'est dite préoccupée par le problème qui se poserait en cas de traitement automatique lorsqu'il y aurait, par exemple, un changement de propriété d'un enregistrement international ou même une modification des informations relatives à la carte de crédit. Concernant le thème de la demande de recherche en cas de désignation de l'Union européenne, la délégation a relevé qu'elle n'avait pas reçu de demande de cette nature de ses utilisateurs et elle serait intéressée par davantage d'informations de la part de ses utilisateurs et du Bureau international afin d'évaluer si les avantages pour les utilisateurs seraient supérieurs aux frais de mise en œuvre.

209. La délégation de la République tchèque a fait observer que s'agissant de la fourniture de déclarations complètes, elle ne considérait pas qu'il soit nécessaire d'inclure tous les produits et services énumérés dans les trois langues, étant donné qu'ils étaient déjà inclus dans l'enregistrement effectué par l'OMPI. Parfois, ces listes étaient très longues, s'étalant sur 10 pages par langue. Un enregistrement international couvrant de nombreuses désignations pourrait engendrer un document assez volumineux; toutefois, une déclaration relative à chaque pays serait utile.

210. La délégation de l'Australie a déclaré qu'il était réconfortant de voir que nombre des points qui avaient été soulevés dans le document avaient déjà été examinés lors de la préparation de la feuille de route. Elle a ajouté que, durant la quatorzième session du groupe de travail, la délégation de l'Australie avait clairement indiqué qu'elle se concentrerait depuis un certain temps sur une conception axée sur les utilisateurs. L'Office australien discutait régulièrement avec ses utilisateurs et menait des recherches sur les utilisateurs afin de garantir qu'il répondait bien aux besoins de ses parties prenantes. La délégation estimait que cela trouvait son reflet dans la note d'information et, sur cette base, elle approuvait les nombreux thèmes qui étaient soulevés et attendait avec intérêt de débattre de ces problèmes en détail, dans le cadre de l'examen par le groupe de travail de la feuille de route et de la table ronde, si le temps le permettait.

211. La délégation du Mexique a fait part de son intérêt de rendre les délais de réponse aux refus provisoires très clairs. Elle a expliqué que ses utilisateurs trouvaient également ces procédures très complexes. Concernant le prélèvement automatique des taxes, la délégation considérait que c'était un point très important, parce que cela faciliterait l'utilisation du système de Madrid. Concernant la spécification des produits et des services, sur la base de sa récente expérience en matière d'étude des demandes internationales, la délégation estimait qu'il était nécessaire que les offices collaborent avec l'OMPI pour obtenir de meilleures listes de produits et services et pour aider les utilisateurs. La délégation trouvait les idées des autres offices sur les déclarations complètes d'octroi de la protection intéressantes, étant donné que c'était un élément relativement récent dans le système de Madrid et plus particulièrement parce qu'elle envoyait déjà des déclarations d'octroi de la protection pour chaque enregistrement international.

212. La représentante de la JPAA a déclaré que la plupart des problèmes débattus dans le document étaient rencontrés par les utilisateurs au quotidien. Elle a salué la proposition concernant l'établissement de délais clairs et la fourniture de déclarations d'octroi de la protection. Des délais plus précis pour les réponses étaient importants pour les utilisateurs. Pour les déclarations d'octroi de protection, la représentante de la JPAA estimait qu'il y avait deux questions : en dépit de la règle 18ter.1) du règlement commun d'exécution, dans certains cas, les déposants ne recevaient pas de déclarations d'octroi de la protection et les utilisateurs avaient besoin d'un document équivalent au certificat d'enregistrement, en particulier dans les pays où un certificat d'enregistrement était nécessaire pour faire appliquer les droits.

213. La représentante de la JTA, parlant au nom des utilisateurs du Japon, a appuyé la proposition figurant dans les paragraphes 6 à 8 du document. La page de couverture d'un refus provisoire était dans la langue de la demande internationale, en anglais, pour la plupart des utilisateurs japonais. Cependant, la langue du refus provisoire pouvait être l'espagnol. Si le délai était indiqué en anglais sur la page de couverture, cela serait utile pour les utilisateurs qui reconnaîtraient ce délai très rapidement.

214. La représentante de la JIPA, au nom des entreprises japonaises, a salué la proposition du Royaume-Uni et attendait d'autres propositions au prochain groupe de travail. La représentante a également souscrit aux points de vue des représentants de la JPAA et de la JTA d'ajouter une case supplémentaire au formulaire MM2, permettant ainsi à l'OMPI de prélever automatiquement le déposant pour la deuxième partie des taxes, étant donné que cela serait très avantageux pour les utilisateurs.

215. La représentante de MARQUES a évoqué l'harmonisation des délais et a répété qu'elle estimait que la première des priorités était la clarté. Elle a souligné que des délais imprécis donnaient lieu à de sérieuses préoccupations pour les utilisateurs et qu'elle apprécierait si tous les offices pouvaient indiquer le détail réel su l'avis de refus. Étant donné que l'harmonisation des délais pouvait constituer un débat à long terme, indiquer ces délais dans le refus serait une bonne solution pratique pour aider à créer une certaine clarté. La représentante a ajouté que le problème du paiement de la deuxième partie de la taxe était également une source essentielle de préoccupation, en particulier compte tenu du fait qu'il existait un risque que les droits puissent être perdus si le paiement des taxes n'était pas reçu. Toute chose pouvant contribuer à répondre à cette préoccupation serait appréciée. La question de savoir s'il devait y avoir un paiement de la deuxième partie pourrait être débattue conformément à la feuille de route. La représentante a relevé que, du point de vue des utilisateurs, plus il existait de directives sur le classement des produits et des services, mieux cela était. En termes de déclaration d'octroi de la protection, la représentante était ravie de constater que ce sujet était débattu. Elle a redit que la clarté était une priorité et que la certitude qu'une désignation avait été protégée avec succès était importante. De plus, la clarté dans la liste des produits et des services s'il y avait eu une limitation était nécessaire, que ce soit dans le document d'octroi de la protection ou en ligne. La représentante considérait que la clarté et la certitude constituaient des priorités plus importantes que les langues. Les utilisateurs avaient besoin de savoir ce qu'il fallait pour pouvoir s'en remettre à l'enregistrement international devant les tribunaux. Certains pays ne reconnaissaient pas le certificat international qui pouvait ne pas être imprimé dans leurs propres caractères d'imprimerie, de sorte que, dans ces pays, les utilisateurs devaient se rendre auprès de l'office et obtenir un certificat en bonne et due forme pour véritablement prouver qu'ils étaient titulaires des droits. La représentante a conclu en déclarant que des débats approfondis étaient nécessaires sur cette question.

216. La délégation de Cuba partageait les préoccupations soulevées par les autres délégations concernant l'harmonisation des délais, soulignant que la question avait une incidence sur la législation nationale. Elle a rappelé qu'elle avait demandé au Bureau international de publier la date à laquelle elle notifiait les documents; l'office de Cuba calculait ensuite le délai d'un mois prévu par sa législation nationale à compter de cette date. En outre, le document de refus provisoire précisait clairement que le délai d'un mois devait être décompté à partir de la date de notification par le Bureau international. La délégation a déclaré que cette approche n'avait pas généré de plaintes des utilisateurs. Dans certains cas, le Bureau international avait fait état de problèmes avec certains enregistrements internationaux et une notification tardive aux utilisateurs des refus provisoires. La délégation a déclaré qu'il avait été très utile pour l'office de transmettre au Bureau international une déclaration de protection pour chaque marque. L'office de Cuba incluait les déclarations dans les dépôts correspondants et lorsque des affaires étaient traitées au sein des tribunaux, l'office émettait, à la demande des titulaires, des certificats spéciaux d'enregistrement sur la base des déclarations de protection. En ce qui concernait le classement des produits et services, la délégation a souligné la nécessité de débattre intensément au sein du groupe de travail et de parvenir à un accord. Elle a mentionné les

difficultés rencontrées par des offices ayant pris des décisions concernant des dépôts qui ne contenaient pas des classements corrects. Il fallait discuter avec le Bureau international pour parvenir à une certaine clarté et établir si les erreurs étaient attribuables au Bureau international ou à l'utilisateur.

217. Le représentant de l'INTA trouvait le document soumis par la délégation du Royaume-Uni intéressant et estimait que les propositions devraient faire l'objet d'un débat plus approfondi. Il était d'accord avec les observations formulées par d'autres délégations et a rappelé que certaines des propositions figuraient déjà dans la feuille de route. Le représentant a également reconnu que la feuille de route contenait un certain nombre de questions qui avaient été hiérarchisées pour être traitées à court, moyen et long terme. Cependant, le représentant estimait que les questions en suspens figurant dans la feuille de route devraient être hiérarchisées en faisant preuve d'un grand niveau de souplesse, pour prendre en considération les nouvelles exigences qui pouvaient survenir et a suggéré de garder un peu de temps à chaque session pour déterminer ce qui pourrait être débattu à la session suivante. Le représentant souhaitait tout particulièrement attirer l'attention sur deux des thèmes qui figuraient dans la feuille de route, à savoir les nouveaux types de marques abordés pour un débat à court terme et l'éventuelle réduction de la période de dépendance, pour un débat à moyen terme. Le représentant a expliqué qu'à compter d'octobre 2017, l'EUIPO n'exigerait plus la représentation graphique de certaines marques non traditionnelles et que, par exemple, des fichiers audiovisuels pour les marques sonores et les marques de mouvement seraient acceptés. Les fichiers audiovisuels étaient également acceptés par les autres pays. Dans ce contexte, le représentant considérait nécessaire d'envisager les conséquences que cette pratique aurait sur les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne ou d'autres pays acceptant les fichiers audiovisuels et a demandé comment et quand le Bureau international serait en position d'accepter ce type de représentation. Compte tenu des éventuelles conséquences pour les déposants qui souhaitaient utiliser leur marque de l'Union européenne ou nationale avec ce type de représentation comme base pour un enregistrement international, le thème était désormais devenu urgent et devrait rester sur la liste des thèmes de la feuille de route à débattre à court terme.

218. Le représentant de l'INTA a demandé si la priorité devrait être accordée à l'examen d'une éventuelle réduction de la période de dépendance afin qu'elle soit débattue à moyen terme. Le représentant a expliqué que le Conseil d'administration de l'INTA, en mars de cette année, avait adopté une résolution recommandant la réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans. Bien que le débat sur la dépendance doive intervenir à moyen terme, il faudrait un certain temps pour en débattre. De nombreuses questions pourraient être combinées, comme, nombre de celles soulevées par la délégation du Royaume-Uni qui pourraient être traitées relativement rapidement. D'autres questions, cependant, exigerait un examen plus long. Le représentant a conclu qu'il serait bénéfique que le groupe de travail puisse allouer du temps à l'établissement de priorités pour ses futurs travaux.

219. La délégation de l'Allemagne a appuyé les observations formulées par le représentant de l'INTA et a également souhaité mentionner la directive de l'Union européenne concernant la représentation graphique. La délégation a expliqué que l'office de l'Allemagne modifierait également sa législation prochainement afin d'accepter les fichiers audio et vidéo. Il semblait, d'après les débats entre l'office de l'Allemagne et le Bureau international, qu'il pourrait y avoir des problèmes concernant l'utilisation du formulaire MM2 et son exigence de représentation graphique. D'après ce que la délégation avait compris, il ne serait pas possible d'effectuer une demande d'enregistrement international pour une marque qui ne pouvait pas être graphiquement représentée, et il était par conséquent important de débattre de la question et de trouver une solution à ce problème.

220. La délégation de la Colombie a fait part de son intérêt pour le débat sur tous les thèmes figurant dans le document présenté par la délégation du Royaume-Uni et de la nécessité de les hiérarchiser. Pour la délégation, l'harmonisation des délais devrait être la première des priorités.

221. La représentante de la JIPA était d'accord avec le représentant de l'INTA concernant la nécessité de débattre de la réduction du délai de dépendance de cinq à trois ans. Une telle réduction du délai de dépendance serait la bienvenue et encouragerait une plus grande utilisation du système de Madrid.

222. Le président a invité le Secrétariat à répondre aux observations formulées par les délégations et à synthétiser sa position.

223. Le Secrétariat a évoqué la précédente session du groupe de travail et le débat concernant le document sur le développement futur du système de Madrid. Il a expliqué que la feuille de route était le résultat de ces débats et que les thèmes indiqués dans la feuille de route étaient répertoriés à des fins de débat à court, moyen et long terme. Le court terme visait initialement à couvrir les réunions de 2017 et 2018; le moyen terme se poursuivrait à partir de 2019; il n'y avait pas de calendrier précis pour le long terme. S'agissant du court terme, les thèmes répertoriés par le groupe de travail étaient le remplacement, la transformation, les nouveaux types de marques et les limitations. Si les débats sur le remplacement et la limitation avaient eu lieu à la présente session, le Secrétariat a déclaré que les débats sur le remplacement se poursuivraient à la prochaine réunion, tout comme les débats sur les nouveaux types de marques et la transformation. Les thèmes, tels que l'harmonisation des délais, la révision des taxes et les options de paiement et l'éventuelle réduction du délai de dépendance devaient être débattus à moyen terme.

224. Le Secrétariat a fait observer que certaines des propositions figurant dans le document présenté par la délégation du Royaume-Uni faisaient doublons avec des thèmes déjà répertoriés dans la feuille de route. Le Secrétariat a relevé que bien qu'un certain nombre de délégations aient fait entendre leur préférence quant aux thèmes auxquels elles souhaiteraient accorder la priorité, il ne se dégageait aucun consensus quant à l'ordre dans lequel débattre de ces questions dans le futur.

225. Le Secrétariat estimait que la proposition, exposée aux paragraphes 6 à 8 du document, couvrant des délais clairs de réponse aux refus provisoires, pourrait être reliée aux délais harmonisés de réponse au refus provisoire devant être débattu en tant que vue à court terme au sein du groupe de travail. De plus, les paragraphes 9 à 11 du document, concernant la proposition d'un prélèvement automatique de la deuxième partie de la taxe, pourraient être reliés au débat sur la révision des taxes et les options de paiement devant être discuté au sein du groupe de travail à moyen terme. La proposition d'une collaboration renforcée concernant la spécification des produits et des services, aux paragraphes 12 et 13 du document, pourrait être reliée au débat concernant l'aplanissement des divergences dans les pratiques de classement devant être discuté à moyen terme dans le cadre de la feuille route, ainsi qu'au débat sur les principes de classement traités dans le cadre de la table ronde.

226. Le Secrétariat a relevé qu'il y avait deux propositions qui n'étaient pas couvertes par la feuille de route : la proposition d'une disposition universelle de déclaration complète d'octroi de la protection décrite dans les paragraphes 14 à 16 du document; et la proposition de demande de recherche dans le formulaire MM2 et le formulaire MM4 en cas de désignation de l'Union européenne, comme décrit aux paragraphes 17 et 18 du document. Étant donné que certaines délégations avaient fait part de leur soutien à ces deux propositions, le Secrétariat proposait d'ajouter ces deux thèmes pour en débattre à moyen terme, dans le cadre de la table ronde.

227. Le Secrétariat a conclu en déclarant qu'il n'existaient pas de frontière claire entre le court et le moyen terme et, si le temps le permettait, il pourrait être possible d'aborder des thèmes relevant des débats à moyen terme. Cependant, des sujets comme le remplacement, la transformation, les nouveaux types de marques et les limitations resteraient à l'ordre du jour pour débat l'année prochaine. S'il venait à rester du temps pour débattre de thèmes supplémentaires, le premier thème qui aurait la priorité pour le moyen terme serait l'harmonisation des délais de réponse aux refus provisoires, étant donné le niveau élevé de soutien dont ces délégations avaient fait part. L'ordre suivant des thèmes à aborder à moyen terme serait l'éventuelle réduction du délai de dépendance, la révision des taxes et les options de paiement et enfin, le thème de la correction qui serait le dernier thème abordé à moyen terme.

228. Le président a ouvert le débat pour les commentaires sur la voie à suivre proposée par le Secrétariat.

229. La délégation du Danemark était d'accord avec la voie à suivre proposée par le Secrétariat et a salué, en particulier, la table ronde proposée et les débats à moyen terme.

230. La délégation de l'Australie a également souscrit à la voie à suivre proposée par le Secrétariat.

231. La délégation du Royaume-Uni a remercié tout le monde pour leurs observations et le Bureau international pour sa souplesse.

232. La délégation de l'Italie a appuyé la feuille de route telle qu'expliquée par le Secrétariat, mais a souligné la nécessité supplémentaire d'examiner et de hiérarchiser certaines questions importantes.

233. Le représentant de l'INTA a souscrit aux observations formulées par la délégation de l'Italie et la nécessité d'accélérer les débats sur certaines des questions, en particulier celles qui pouvaient être traitées rapidement. Le représentant a rappelé que, par le passé, il y avait deux sessions annuelles du groupe de travail et a suggéré que l'on réfléchisse à l'idée d'avoir deux sessions annuelles à l'avenir.

234. La représentante de MARQUES a souscrit à la suggestion du représentant de l'INTA d'avoir deux sessions du groupe de travail par an, en particulier au vu des questions en suspens à traiter.

235. Le groupe de travail est convenu de modifier la feuille de route comprenant une liste de points à examiner par le groupe de travail ou lors de sa table ronde, comme indiqué à l'annexe II du présent document.

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

236. Le groupe de travail a approuvé le résumé présenté par le président tel qu'il a été modifié pour tenir compte des interventions d'un certain nombre de délégations.

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : CLÔTURE DE LA SESSION

237. Le président a prononcé la clôture de la session le 22 juin 2017.

[Les annexes suivent]

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À
L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT**

Voir le paragraphe 13.iii) et l'annexe II du document MM/LD/WG/14/6. Le texte de la règle 21, provisoirement approuvé par le groupe de travail à sa quatorzième session, est présenté ci-dessous sans annotation. Les propositions de modification à l'examen sont indiquées en mode "changements apparents".

**Règlement d'exécution commun à l'Arrangement
de Madrid concernant l'enregistrement international
des marques et au Protocole relatif
à cet Arrangement**

(texte en vigueur le [\[à déterminer\]](#))

[...]

Règle 21

Remplacement en vertu de l'article 4bis de l'Arrangement ou du Protocole

1) *[Présentation de la demande]* Le titulaire peut, à compter de la date de notification de la désignation, présenter une demande pour que l'Office d'une partie contractante désignée prenne note de l'enregistrement international dans son registre. La demande peut être présentée directement auprès de cet Office ou par l'intermédiaire du Bureau international. Si elle est présentée par l'intermédiaire du Bureau international, la demande est effectuée sur le formulaire officiel correspondant.

2) *[Contenu d'une demande présentée par l'intermédiaire du Bureau international et transmission]* a) La demande visée à l'alinéa 1), lorsqu'elle est présentée par l'intermédiaire du Bureau international, indique :

i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) la partie contractante concernée,
iv) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services,

v) 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 sont réputés être remplacés par l'enregistrement international; et

vi) ~~lorsque l'alinéa 7) s'applique~~, le montant des taxes payées, le mode de paiement ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

b) Le Bureau international transmet la demande visée au sous-alinéa a) à l'Office de la partie contractante désignée concernée et en informe le titulaire.

3) *[Examen et notification par l'Office d'une partie contractante]* a) L'Office d'une partie contractante désignée peut examiner la demande visée à l'alinéa 1) aux fins de sa conformité avec les conditions énoncées à l'article 4bis.1) de l'Arrangement ou du Protocole.

b) Un Office qui a pris note dans son registre d'un enregistrement international notifie ce fait au Bureau international. Cette notification contient les indications mentionnées à l'alinéa 2.a)i) à v). La notification peut aussi contenir des informations relatives à tous autres droits acquis en vertu de l'enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux concernés.

c) Un Lorsque la demande a été présentée par l'intermédiaire du Bureau international et que l'Office de la partie contractante désignée concernée a décidé de ne qui n'a pas pris prendre note, il peut notifier ce fait au Bureau international, qui en informe le titulaire.

~~4) [Inscription et notification] Le Bureau international inscrit au registre international toute notification reçue en vertu de l'alinéa 3)b) et en informe le titulaire.~~

~~54) [Portée des Produits et services concernés par le remplacement] Les noms des produits et services énumérés dans~~

~~a) L'enregistrement international est réputé avoir remplacé l'enregistrement national ou régional ou dans les enregistrements nationaux ou régionaux doivent être équivalents, mais pas nécessairement identiques, à ceux énumérés uniquement pour les produits et les services couverts à la fois par dans l'enregistrement international qui les a remplacés et par l'enregistrement national ou régional ou les enregistrements nationaux ou régionaux.~~

~~b) Les noms des produits et services dans l'enregistrement national ou régional ou dans les enregistrements nationaux ou régionaux concernés par le remplacement doivent être identiques ou équivalents à ceux couverts par l'enregistrement international.]~~

~~65) [Effets du remplacement sur l'enregistrement national ou régional] Un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux ne sont ni radiés ni affectés du fait qu'ils sont réputés être remplacés par un enregistrement international ou du fait que l'Office a pris note, dans son registre, de cet enregistrement international.~~

6) [Inscription et notification] a) Le Bureau international inscrit au registre international, à la date de réception par le Bureau international, toute notification selon l'alinéa 3)b) remplissant les conditions requises.

b) Le Bureau international informe le titulaire de toute notification inscrite en vertu du sous-alinéa a).

~~[7) [Taxes] a) Lorsqu'une partie contractante exige une taxe pour la présentation d'une demande en vertu de l'alinéa 1), que la demande est présentée par l'intermédiaire du Bureau international et que la partie contractante souhaite que le Bureau international perçoive cette taxe, elle le notifie au Bureau international Directeur général, en indiquant le montant de la taxe en francs suisses ou dans la monnaie utilisée par l'Office. La règle 35.2)b) s'applique mutatis mutandis.] Une partie contractante peut communiquer les modifications de la taxe exigée deux fois au cours d'une année civile donnée.~~

b) Les taxes ou les modifications qui y sont apportées prendront effet trois mois à compter de la date de réception par le Directeur général de toute notification visée à l'alinéa a).

c) Les taxes perçues par le Bureau international pour une partie contractante visée à l'alinéa a) sont créditées sur le compte de cette partie contractante conformément à la procédure applicable aux taxes à acquitter pour la désignation de cette partie contractante.

d) Toute demande selon l'alinéa 2) donne lieu au paiement de la taxe indiquée au point 7.8 du barème des émoluments et taxes.]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(en vigueur le [à déterminer])

francs suisses

7. *Inscriptions diverses*

[...]

7.8 Demande présentée par l'intermédiaire du Bureau international visant à ce que l'Office d'une ou plusieurs parties contractantes désignées prenne note d'un enregistrement international (remplacement).

[à déterminer]

[L'annexe II suit]

PROPOSITION DE FEUILLE DE ROUTE RÉVISÉE – JUIN 2017

COURT TERME		RAPPORT À PRÉSENTER À LA TABLE RONDE
GROUPE DE TRAVAIL	TABLE RONDE	
Remplacement	Principes de classement ¹	
Transformation	Rectification	
Nouveaux types de marques	Correspondance des marques à des fins de certification	
Limitations	Marques dans des caractères différents Respect des exigences Pratiques du Bureau international en matière d'examen (publication des)	
MOYEN TERME		
GROUPE DE TRAVAIL	TABLE RONDE	
Harmonisation du délai de réponse à un refus provisoire ²	Pratiques du Bureau international en matière d'examen (publication des)	Portée géographique du système de Madrid
Éventuelle réduction du délai de dépendance	Réduire les disparités dans les pratiques en matière de classement ¹	Cadre de gestion des résultats
Révision du barème des émoluments et taxes et des options en matière de paiement ³	Certificats actualisés d'enregistrement international Mise à disposition généralisée de déclarations complètes d'octroi de la protection par toutes les parties contractantes ⁴	Délai de traitement des opérations régulières (délai de traitement maximal)
Rectification	Option visant la possibilité de faire une demande de recherche en cas de désignation de l'Union européenne ⁵	Système E-Madrid
LONG TERME		
Droit de déposer Questions figurant dans la partie IV du document MM/LD/WG/14/4, intitulée "Options concernant les offices"		
Procédure d'examen		
Portée de la liste des produits et des services (éventuelle dissociation)		

[L'annexe III suit]

¹ Y compris "Pratiques divergentes concernant la spécification des produits et services – possibilité de renforcement de la collaboration entre l'OMPI et les offices désignés" (paragraphes 12 et 13 du document MM/LD/WG/15/4).

² Y compris "Établissement de délais de réponse précis en ce qui concerne les notifications de l'OMPI, indiqués en page de couverture des communications" (paragraphes 6 à 8 du document MM/LD/WG/15/4).

³ Y compris "Prélèvement automatique de la deuxième partie de la taxe en cas de désignation de pays dotés de cette exigence" (paragraphes 9 à 11 du document MM/LD/WG/15/4).

⁴ Nouveau thème (paragraphes 14 à 16 du document MM/LD/WG/15/4).

⁵ Nouveau thème (paragraphes 17 et 18 du document MM/LD/WG/15/4).



MM/LD/WG/15/INF/1
ORIGINAL : FRANCAIS / ENGLISH
DATE : 22 JUIN 2017 / JUNE 22, 2017

Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Quinzième session
Genève, 19 – 22 juin 2017

Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks

Fifteenth Session
Geneva, June 19 to 22, 2017

LISTE DES PARTICIPANTS
LIST OF PARTICIPANTS

*établi par le Secrétariat
prepared by the Secretariat*

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des membres/in the alphabetical order of the names in French of the members)

ALBANIE/ALBANIA

Rudina BOLLANO (Ms.), Director of Examination, General Directorate of Patents and Trademarks, Ministry of Economic Development, Trade and Industry, Tirana

ALGÉRIE/ALGERIA

Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, Trade Marks, Utility Models, Designs, German Patent and Trade Mark Office, Munich

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Celia POOLE (Ms.), Deputy Registrar General Manager, Trade Marks and Designs Group, IP Australia, Department of Industry, Canberra, ACT

AUTRICHE/AUSTRIA

Young-Su KIM, Legal Advisor, International Trademark Affairs, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

BÉLARUS/BELARUS

Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registrations Division, Trademarks Department, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk

BRUNÉI DARUSSALAM/BRUNEI DARUSSALAM

Mohammad Yusri YAHYA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

CAMBODGE/CAMBODIA

HENG Sombo, Deputy Director, Intellectual Property Department, Department of Industrial Property Rights, Ministry of Commerce, Phnom Penh

CHINE/CHINA

CAO Lina (Ms.), Deputy Researcher, International Registration Division, China Trademark Office (CTMO), State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

CHYPRE/CYPRUS

Demetris SAMUEL, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Christina TSENTA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA

Jorge Mario OLARTE COLLAZOS, Director, Dirección de Signos Distintivos, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá D.C.

Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

Daniela Carolina PÉREZ MAHECHA (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, La Habana

DANEMARK/DENMARK

Hannah Holm OLSEN (Ms.), Director, Trademarks and Designs, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

Mikael Francke RAVN, Chief Legal Advisor, Trademarks and Designs, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN

María del Carmen FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Sra.), Jefa, Servicio de Examen de Marcas, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid

Oriol ESCALAS NOLLA, Consejero, Asuntos Exteriores y Cooperación, Misión Permanente, Ginebra

ESTONIE/ESTONIA

Janika KRUUS (Ms.), Chief Examiner, Trade Mark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Attiya MALIK (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Karen STRYZ (Ms.), Attorney-Advisor, Office of the Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Theodore ALLEGRA, Chargé d'Affaires ad interim, Permanent Mission, Geneva

Robert WALLER, Minister-Counsellor, Multilateral Economic and Political Affairs, Permanent Mission, Geneva

Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva

Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Anna PHILIPPOVA (Ms.), Expert, Trademarks Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head, Means of Individualization Division, Department of Provision of State Services, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Olli TEERIKANGAS, Head of Unit, Patents and Trademarks, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki

FRANCE

Indira LEMONT SPIRE (Mme), chargée de mission, Direction juridique, Pôle international, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

GÉORGIE/GEORGIA

Medea TCHITCHINADZE (Ms.), Head, Division of Trademarks and Geographical Indications, Department of Trademarks, Geographical Indications and Designs, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Tbilisi

GRÈCE/GREECE

Dimitrios GIAGTZIDIS, Expert, Directorate of Commercial Property, General Secretariat of the Trade and Consumer Protection, Ministry of Economy, Development and Tourism, Athens

Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva

HONGRIE/HUNGARY

Katalin LADANYI (Ms.), Trademark Examiner, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

Virander Kumar PAUL, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Pawan Kumar PANDEY, Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications, Trade Marks Registry Ahmedabad, Office of the Controller General of Patents Designs and Trade Marks, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Ahmedabad

Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ISLANDE/ICELAND

Magrétt HJÁLMARSDÓTTIR (Ms.), Head, Legal Affairs, Icelandic Patent Office, Ministry of Economic Affairs, Reykjavik

ISRAËL/ISRAEL

Sharon NIR-SHALOM (Ms.), Team Leader, Trademarks and Appellations of Origin, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

Merav BARON (Ms.), Senior Trademarks Examiner, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Renata CERENZA (Ms.), Expert, Trademarks Department, Italian Patent and Trademark Office (UIBM), Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome

JAPON/JAPAN

Takeshi MIKI, Director General, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Kazuhiro KIMURA, Director, Trademark Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Shinichiro HARA, Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Yuka TSUKAMOTO (Ms.), Deputy Director, Office for International Design Applications under the Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark Applications under the Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KAZAKHSTAN

Natalya PAN (Ms.), Director, Department on Intellectual Property Rights, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Astana

LETONIE/LATVIA

Līga RINKA (Ms.), Head, International Trademark Division, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

LITUANIE/LITHUANIA

Jūratė KAMINSKIENĖ (Ms.), Head, Examination Subdivision, Trademarks and Designs Department, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

MADAGASCAR

Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme), cheffe, Service de l'enregistrement international des marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Antananarivo

MAROC/MOROCCO

Mouna KARIE (Mme), cheffe, Service des marques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

Hassan BOUKILI, représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève

Khalid DAHBI, conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO

Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Juan Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente, Ginebra

Miguel Ángel MARGÁIN GONZÁLEZ, Director General, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Eliseo MONTIEL CUEVAS, Director Divisional de Marcas, Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Pedro Damián ALARCÓN ROMERO, Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

Magali ESQUINCA GUZMÁN (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra

MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO

Ana RUTOVIĆ (Ms.), Advisor, Industrial Property Department, Intellectual Property Office of Montenegro, Podgorica

MOZAMBIQUE

José Joaquim MEQUE, Director General, Industrial Property Institute (IPI), Ministry of Industry and Commerce, Maputo

Nacivia Safina GONÇALVES MACHAVANA MANJAMA (Ms.), Director for Information and Communication, Industrial Property Institute (IPI), Ministry of Industry and Commerce, Maputo

NORVÈGE/NORWAY

Sissel BØE-SOLLUND (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

Pål LEFSAKER, Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Steffen GAZLEY, Principal Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

OMAN

Sulaiman AL ZAABI, Legal Researcher, Legal Department, Ministry of Commerce and Industry, Muscat

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Jacqueline Taylord BISSONG EPSE HELIANG (Mme), cheffe, Service des affaires juridiques et du contentieux, Yaoundé

PHILIPPINES

Jesus Antonio ROS, Officer-in-Charge Assistant Director, Bureau of Trademarks, Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHIL), Taguig City

POLOGNE/POLAND

Ala GRYGIEŃ-EJSMONT (Ms.), Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

PORTUGAL

Rui SOLNADO DA CRUZ, Legal Expert, Legal Affairs Department, External Relations and Legal Affairs Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Vanessa SEMEDO (Ms.), Trademarks Examiner, Trademarks, Designs and Models Department, Trademarks and Patents Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

SONG Kijoong, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

LIM Seongyong, Assistant Deputy Director, Design Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Galina BOLOGAN (Ms.), Acting Head, International Marks, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Zlatuše BRAUNŠTEINOVÁ (Mme), examinatrice, Marques internationales, Office de la propriété industrielle, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Catalin NITU (Ms.), Director, Legal and International Cooperation, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Gratiela COSTACHE (Ms.), Head of Service, Legal and International Cooperation, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Clare HURLEY (Ms.), Head of International and Brands Policy, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Sian SIMMONDS (Ms.), International Team Manager, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

SINGAPOUR/SINGAPORE

Isabelle TAN (Ms.), Director, Registry of Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Constance LEE (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Anton FRIC, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN

Kristian BLOCKENS, Legal Officer, Designs and Trademarks Department, Swedish Patent and Registration Office, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn

Johan NORDLUND, Legal Officer, Designs and Trademarks Department, Swedish Patent and Registration Office, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn

SUISSE/SWITZERLAND

Tanja JÖRGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Julie POUPINET (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Sébastien TINGUELY, coordinateur marques internationales, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN

Farhad BOIROV, Head, Law Department, National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe

Mirzobek ISMAILOV, Head, Trademark Department, National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe

TUNISIE/TUNISIA

Nasreddine NAOUALI, conseiller, Mission permanente, Genève

TURQUIE/TURKEY

Elif YASIYAN OZMEN (Ms.), Trademark Examiner, Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara

Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Kate HOGAN (Ms.), Political Officer, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

Myriam TABURIAUX (Ms.), Political Officer, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

AFGHANISTAN

Tariq Ahmad SARFARAZ, Director General, Afghanistan Central Business Registry and Intellectual Property, Ministry of Commerce and Industry (MoCI), Kabul

BÉNIN/BENIN

Chite Flavien AHOVE, conseiller, Mission permanente, Genève

BRÉSIL/BRAZIL

Fernando CASSIBI, Intellectual Property Researcher, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Industry, Foreign Trade and Services, Rio de Janeiro

CANADA

Iyana GOYETTE (Ms.), Manager, Policy and Legislation, Trademarks Branch, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development Canada, Gatineau

Stephanie GOLDEN (Ms.), Policy Analyst, Trademarks Branch, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development Canada, Gatineau

IRAQ

Nawar ALMAHMODI, Official, International Organizations and Conferences, Ministry of Foreign Affairs, Baghdad

M. Baqir Bahir Rasheed RASHEED, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

KOËT/KUWAIT

Abdulaziz TAQI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

MALAISIE/MALAYSIA

Zaitilakhtar Binti MOHAMED YUNUS (Ms.), Intellectual Property Officer, Trademark Division, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur

MALTE/MALTA

Hubert FARUGIA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PAKISTAN

Muhammad Irfan TARAR, Director General, Intellectual Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), Islamabad

Mariam SAEED (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SRI LANKA

Geethanjali RUPIKA RANAWAKA (Ms.), Director General, National Intellectual Property Office, Colombo

THAÏLANDE/THAILAND

Khachaphorn THIENGTRAKUL, Trademark Registrar, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi

**III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS**

EURASIAN ECONOMIC COMMISSION (EEC)

Samat ALIEV, Deputy Director of the Member of the Board, Minister for Economy and Financial Policy, Moscow

Elena IZMAYLOVA (Ms.), Head, Intellectual Property Protection Section, Business Development Department, Moscow

Ekaterina MYASNIKOVA (Ms.), Advisor, Intellectual Property Protection Section, Business Development Department, Moscow

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR
INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Camille JANSSEN, juriste, Département des affaires juridiques, La Haye

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and Competition Division, Geneva

Leticia CAMINERO (Ms.), Young Professional Program, Intellectual Property, Government Procurement and Competition Division, Geneva

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Claire LAZENBY (Ms.), Trade Mark Attorney, Member of ECTA's WIPO-Link Committee, London

Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM)/Association of Trade Mark and Design Law Practitioners (APRAM)

Mathieu PROT, observateur auprès de l'OMPI, Paris

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Chikako MORI (Ms.), Member, Tokyo
Yoshiki TOYANA, Member, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Reiko HASE (Ms.), Member, Nagoya

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)
Eric NOËL, membre, Genève

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI)

François CURCHOD, chargé de mission, Genolier

International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle

Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Yuka KOBAYASHI (Ms.), Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo
Toru SUGISAKI, Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo

MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce/
MARQUES – Association of European Trade Mark Owners

Tove GRAULUND (Ms.), Member, MARQUES International Trade Mark Law and Practice Team, Copenhague

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark)

Vice-présidents/Vice-Chairs: Isabelle TAN (Mme/Ms.) (Singapour/Singapore)

Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar)

Secrétaire/Secretary: Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

VI. SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General

Binying WANG (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General

Marcus HÖPPERGER, directeur, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice, Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Diego CARRASCO PRADAS, directeur adjoint, Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Deputy Director, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Asta VALDIMARSDÓTTIR (Mme/Ms.), directrice, Division des opérations, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Operations Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Glenn MAC STRAVIC, directeur par intérim, Division des systèmes informatiques de Madrid, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Acting Director, Madrid Information Systems Division, Brands and Designs Sector

Juan RODRÍGUEZ, juriste principal, Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Lucy HEADINGTON-HORTON (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Kazutaka SAWASATO, juriste, Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe, Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

[Fin de l'annexe III et du document]