

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

**Dixième session
Genève, 2 – 6 juillet 2012**

PROPOSITION RELATIVE À L'INTRODUCTION DE L'INSCRIPTION DE LA DIVISION OU DE LA FUSION CONCERNANT UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL AUPRÈS DE L'OFFICE D'UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE

Document établi par le Bureau international

I. RAPPEL

1. À la cinquième session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "le groupe de travail"), qui s'est tenue à Genève du 5 au 9 mai 2008, le représentant de l'Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), se référant à un document officiel établi par l'AROPI et mis à la disposition des délégations, a suggéré que le groupe de travail envisage d'introduire dans le 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 le "règlement d'exécution commun", l'"Arrangement" et le "Protocole") des dispositions portant sur la division des enregistrements internationaux¹. Dans ses conclusions, le président du groupe de travail a indiqué que le groupe de travail avait pris note de l'existence du document mentionné par le représentant de l'AROPI et a encouragé les États membres à l'étudier².

2. À la septième session du groupe de travail qui s'est tenue à Genève du 7 au 10 juillet 2009, la délégation de la Suisse, dans un document intitulé "Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des

¹ Voir le paragraphe 166 du document MM/LD/WG/5/8.

² *Ibid.*, paragraphe 174.

marques : contribution de la Suisse³ (ci-après dénommé “la contribution de la Suisse”), a proposé que la suggestion de l’AROPi soit incorporée dans l’ordre du jour de cette session et a donné plus de détails au sujet de cette suggestion. Dans ses conclusions sur les délibérations relatives à la contribution de la Suisse⁴, le président a noté que le groupe de travail estimait que des discussions plus approfondies étaient nécessaires, comme l’avaient demandé plusieurs délégations. Il a ajouté que le groupe de travail avait montré son intérêt pour la réalisation d’une étude par le Bureau international qui porterait sur la nécessité, l’impact et les conséquences de l’introduction éventuelle de la division dans les procédures du système de Madrid, et qui permettrait d’évaluer les pratiques nationales en la matière⁵. Le groupe de travail est convenu qu’une telle étude devrait être menée par le Bureau international, afin de déterminer l’impact et les conséquences qu’aurait l’introduction éventuelle d’une procédure permettant la division des enregistrements internationaux. Le groupe de travail a en outre indiqué qu’une telle étude, dont les résultats lui seraient présentés en temps utile, devrait également porter sur les pratiques des parties contractantes du système de Madrid à cet égard⁶.

3. Afin de recueillir les informations nécessaires à l’examen des pratiques des parties contractantes tel que prévu par la décision du groupe de travail dont mention est faite dans le paragraphe précédent, le Bureau international a adressé le 22 septembre 2010 un questionnaire aux Offices de tous les membres de l’Union de Madrid (ci-après dénommé “le questionnaire”).

4. À sa neuvième session, qui s’est tenue à Genève du 4 au 8 juillet 2011, le groupe de travail a examiné le document MM/LD/WG/9/2, intitulé “Division de l’enregistrement international”. Ce document contenait les conclusions tirées des réponses au questionnaire (qui sont analysées dans la partie II du document susmentionné), après les observations préliminaires concernant la contribution de la Suisse (partie I). Les conséquences d’une introduction éventuelle de la division des enregistrements internationaux dans le système de Madrid ont été traitées dans la partie III du document, dont la partie IV présente aux fins de leur examen par le groupe de travail d’autres options possibles que celle de la division de ces enregistrements. La partie IV examine en particulier l’émission possible, par les Offices ou le Bureau international et sur demande, d’une confirmation de l’acceptation des produits et services; l’introduction d’une forme de déclaration d’octroi partiel de la protection lorsqu’un enregistrement international a fait l’objet d’un refus partiel; ou la division d’une désignation auprès de l’Office de la partie contractante concernée.

5. Dans ses conclusions sur les délibérations relatives au document MM/LD/WG/9/2, le président du groupe de travail a indiqué que pour l’heure, aucun consensus ne semblait se dessiner sur la nécessité d’introduire la division dans le système de Madrid, et a proposé que le Bureau international, ainsi que les Offices et organisations intéressés, examinent la question plus avant afin qu’une proposition puisse être présentée à la prochaine session du groupe de travail. Le groupe de travail a accepté la solution proposée par le président.

³ Voir le document MM/LD/WG/7/3.

⁴ Voir les paragraphes 125 à 143 du document MM/LD/WG/7/5.

⁵ *Ibid.*, paragraphe 144.

⁶ *Ibid.*, paragraphe 145.

II. DIVISION DES DÉSIGNATIONS FAITES DANS LE CADRE D'ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX AUPRÈS DES OFFICES DES PARTIES CONTRACTANTES DÉSIGNÉES CONCERNÉES

6. La question de la division de l'enregistrement international a donc été étudiée plus avant par le Bureau international, qui a bénéficié des contributions des Offices et organisations intéressés. Ces contributions ont été sollicitées au moyen de la note C. M. 1375. Elles devaient être soumises par l'intermédiaire du Forum juridique du système de Madrid et peuvent être consultées à l'adresse suivante : <https://www3.wipo.int/confluence/display/mldof/>. Les parties contractantes indiquées ci-après ont soumis une contribution : Fédération de Russie, Grèce, Israël, Japon, Lituanie, Norvège, République tchèque, Suisse et Union européenne. Les organisations indiquées ci-après ont soumis une contribution : Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA) et Association japonaise pour les marques (JTA). Pour la plupart, ces contributions allaient dans le sens d'une analyse de la division des enregistrements internationaux au niveau des parties contractantes désignées (division des désignations).

7. Le présent document résulte de l'étude susmentionnée et porte sur une proposition visant la division des désignations faites dans le cadre d'enregistrements internationaux auprès des Offices des parties contractantes désignées concernées. La division des demandes internationales n'est pas envisagée puisqu'une demande internationale n'a, en soi, pas d'effet dans les parties contractantes désignées⁷.

8. La proposition faisant l'objet du présent document vise les objectifs ci-après :

- a) accroître la transparence et la fiabilité du registre international;
- b) mieux faire connaître l'étendue de la protection des marques internationales;
- c) préserver l'intégrité de l'inscription concernant l'enregistrement international en tant que tel;
- d) répondre aux besoins des utilisateurs et des tiers en donnant davantage d'informations sur la situation des enregistrements internationaux au niveau des parties contractantes désignées;
- e) éviter toute complication inutile pour le système de Madrid; et
- f) minimiser les coûts pour les utilisateurs.

9. La proposition relative à la division ou la fusion d'enregistrements internationaux auprès de l'Office d'une partie contractante désignée est particulière en ce sens qu'elle :

- a) n'est applicable qu'aux parties contractantes dont la législation nationale ou régionale prévoit la possibilité d'une division des désignations faites dans le cadre d'enregistrements internationaux;
- b) permettrait aux parties contractantes, le cas échéant, de communiquer des informations relatives à ces divisions au Bureau international, pour inscription au registre international et publication dans la *Gazette OMPI des marques internationales* (ci-après dénommée "gazette").

⁷

Voir le document MM/LD/WG/7/3, notamment la partie intitulée "Division de la demande d'enregistrement international ou division de l'enregistrement international?"

c) Par ailleurs, étant donné que la division, le cas échéant, serait effectuée conformément aux lois nationales ou régionales des parties contractantes désignées concernées, les dispositions proposées ne nécessiteraient aucun changement substantiel – voire aucun changement – du cadre juridique des parties contractantes;

d) les propositions de modification du règlement d'exécution commun ne préjugent en rien de la question de savoir si le régime applicable à la division des désignations dans chaque juridiction sera identique au régime applicable à la division d'une demande d'enregistrement national ou régional ou d'un enregistrement national ou régional; et,

e) la possibilité de prévoir la notification de la division d'une désignation faite dans le cadre d'un enregistrement international est proposée à titre facultatif pour les parties contractantes.

10. Il existe actuellement un cas de division et de fusion au niveau national ou régional selon le règlement d'exécution commun : la règle 23 prévoit que lorsque, au cours de la période de dépendance de cinq ans, la marque de base est divisée, l'Office d'origine notifie ce fait au Bureau international. La notification faite par l'Office d'origine et son inscription, sa notification ainsi que sa publication effectuées par le Bureau international, ont simplement pour objet de mettre à la disposition des Offices des parties contractantes désignées et des tiers des informations sur la situation de la marque de base au cours de la période pendant laquelle l'enregistrement international dépend de celle-ci.

11. De même, la procédure de division proposée dans le présent document n'est pas destinée à modifier de façon fondamentale l'enregistrement international tel qu'il est inscrit au registre international. Elle prévoit simplement la fourniture d'informations concernant une division effectuée auprès de l'Office d'une partie contractante désignée. La règle 23*bis* proposée, qui concerne la division des désignations est dans une certaine mesure équivalente à la règle 23 actuelle.

12. Les modifications proposées visent à accroître la simplicité conceptuelle du système de Madrid puisqu'elles n'ont pas pour objet d'introduire une nouvelle structure formelle pour la division ou la fusion des enregistrements internationaux, et qu'elles tendent à améliorer la fonction informative du registre international ainsi que la manière dont celui-ci reflète la réalité (à savoir que les divisions sont normalement effectuées auprès des Offices des parties contractantes désignées qui ont soulevé une objection à l'octroi total de la protection, sans l'implication du Bureau international).

13. La proposition permet d'établir un équilibre dans la division du travail entre les parties contractantes désignées et le Bureau international, puisqu'elle bénéficie des fonctions et des décisions qui reviennent aux Offices désignés, dans tous les cas, lorsque leurs lois nationales ou régionales le prévoient, et qu'elle rend ces décisions plus visibles du fait de leur inscription au registre international et de leur publication dans la gazette.

14. Il convient de noter que la proposition, bien qu'elle ne soit pas totalement neutre en termes d'efficacité, pourrait être mise en œuvre par le Bureau international sans trop d'incidences sur les opérations du registre international. Des propositions plus élaborées nécessiteraient, de la part du Bureau international, de procéder à une modification de son infrastructure et de ses opérations en vue d'établir un service plus sophistiqué.

15. Les modifications proposées garantissent au titulaire la poursuite de la gestion centrale de l'enregistrement international pour l'ensemble des désignations demandées dans le cadre d'enregistrements internationaux, et ce, malgré l'existence d'une division au niveau d'une partie contractante.

16. La nouvelle règle *23bis* proposée énonce les deux possibilités envisageables pour la division des désignations faites dans le cadre d'enregistrements internationaux auprès des parties contractantes désignées :

a) division concernant un enregistrement international avant qu'il ait acquis l'effet d'un enregistrement national dans la partie contractante désignée concernée (à savoir, avec le même effet que la division d'une demande d'enregistrement de marque); et

b) division concernant un enregistrement international après qu'il a acquis l'effet d'un enregistrement national dans la partie contractante désignée concernée (à savoir, avec le même effet que la division d'un enregistrement de marque).

La disposition proposée prévoit également la notification au Bureau international d'une fusion faisant suite à une division concernant un enregistrement international. Cela permettrait d'assurer l'intégrité et la cohérence du registre international ainsi que la fourniture d'informations exhaustives aux tiers.

17. Il convient de noter qu'une demande de division auprès de l'Office d'une partie contractante désignée et l'envoi de la notification qui en découle en vertu de la nouvelle règle proposée sont indépendants de l'obligation de cet Office d'envoyer une notification de refus provisoire conformément aux alinéas 1) et 2) de l'article 5 de l'Arrangement et du Protocole.

18. Par conséquent, lorsque la demande de division est effectuée avant qu'un enregistrement international ait acquis l'effet d'un enregistrement national ou régional, l'Office désigné concerné doit toujours envoyer une notification de refus provisoire conformément à la règle 17 du règlement d'exécution commun à l'égard de l'enregistrement international, puisque le principe d'acceptation tacite prévaudra en l'absence d'un refus dans le délai prévu.

19. Par ailleurs, après l'envoi d'une notification de refus provisoire, une fois que toutes les procédures devant l'Office sont achevées, l'Office où la division a été effectuée envoie une déclaration au Bureau international en vertu de la règle 18*ter*.2) et, dans certains cas, en vertu de la règle 18*ter*.3), indiquant l'étendue de la protection à l'égard de l'enregistrement international en question. En outre, lorsque, après l'envoi de la déclaration susmentionnée, une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, les Offices demeurent dans l'obligation d'envoyer une déclaration en vertu de la règle 18*ter*.4). Enfin, lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés et qu'une telle décision ne peut plus faire l'objet d'un recours, les Offices envoient une notification en vertu de la règle 19.

III. NOTES RELATIVES AUX PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

20. L'introduction dans le règlement d'exécution commun de la division des désignations faites dans le cadre d'enregistrements internationaux auprès des Offices des parties contractantes désignées nécessite deux nouvelles dispositions (règles *23bis* et 40.6)), et de modifier en conséquence deux dispositions en vigueur (règles 32.1)a)xi) et 36)xi). Les modifications proposées figurent dans l'annexe du présent document.

RÈGLE 23BIS

21. La règle 23*bis* concerne la notification au Bureau international et l'inscription par celui-ci de la division d'une désignation faite dans le cadre d'un enregistrement international. Le Bureau international inscrira le fait qu'une notification a été reçue de la part de l'Office d'une partie contractante désignée afin d'indiquer qu'une division, au niveau de la partie contractante désignée, a été effectuée à l'égard d'un enregistrement international.
22. L'alinéa 1) prévoit la possibilité, pour les Offices des parties contractantes désignées, de notifier au Bureau international la division des désignations effectuée auprès de ces Offices.
23. L'alinéa 1) énonce le contenu de la notification faite par l'Office. Les sous-alinéas i), ii) et iii) portent respectivement sur l'Office qui fait la notification, le numéro de l'enregistrement international et le nom du titulaire. Les informations contenues dans cet alinéa seront inscrites au registre international et publiées dans la gazette; elles seront également publiées dans une base de données électronique accessible par Internet (à savoir, ROMARIN, la base de données électronique actuellement maintenue par le Bureau international, accessible en ligne).
24. Lorsqu'un Office, en procédant à la notification prévue à l'alinéa 1, fournit des informations supplémentaires sous la forme d'un document sur papier ou de l'image électronique d'un document sur papier, l'image électronique du document contenant ces informations supplémentaires sera publiée dans ROMARIN, d'une manière similaire à celle prévue à l'égard des déclarations envoyées conformément à la règle 18*ter*.
25. Ces informations supplémentaires peuvent, par exemple, concerner le numéro de la demande ou de l'enregistrement résultant de la division, les produits et services couverts par chaque demande ou enregistrement résultant de la division ou, s'il y a lieu, d'autres éléments de la marque concernée par la division. Ces informations supplémentaires ne seront ni inscrites au registre international ni publiées dans la gazette, mais il serait avantageux de les publier en ligne.
26. Par ailleurs, un alinéa supplémentaire est proposé pour la nouvelle règle 23*bis*, qui autorise la notification d'une fusion concernant un enregistrement international ayant fait l'objet de l'envoi d'une notification en vertu de l'alinéa 1). L'objectif de cette démarche est de préserver la simplicité et la transparence, dans la mesure où l'ensemble des dispositions concernant la division d'une désignation faite dans le cadre d'un enregistrement international auprès de l'Office de la partie contractante désignée concernée, et la fusion postérieure, le cas échéant, apparaîtront dans une nouvelle règle distincte.
27. Par conséquent, l'alinéa 2) prévoit la possibilité, pour les Offices des parties contractantes désignées, de notifier au Bureau international une fusion, à la suite d'une division et de l'envoi d'une notification en vertu de l'alinéa 1). La notification concernant la fusion doit contenir ou indiquer les mêmes informations que celles énumérées aux paragraphes 1)i) à iii), à savoir : l'Office qui fait la notification, le numéro de l'enregistrement international concerné et le nom du titulaire.
28. Lorsqu'un Office, en procédant à la notification susmentionnée, fournit des informations supplémentaires sous la forme d'un document sur papier ou de l'image électronique d'un document sur papier, l'image électronique du document contenant ces informations supplémentaires sera publiée dans ROMARIN, le cas échéant, d'une manière similaire à celle prévue à l'égard des notifications envoyées en vertu de l'alinéa 1).

29. Il convient de noter que la possibilité, pour l'Office d'une partie contractante désignée, de notifier une fusion à la suite de l'envoi d'une notification concernant une division, est indépendante de l'obligation de cet Office de communiquer au Bureau international la portée de la protection de l'enregistrement international considéré.

30. Ainsi, par exemple, après la notification d'un refus provisoire, s'il y a lieu, l'Office concerné demeure dans l'obligation d'envoyer des déclarations en vertu de la règle 18*ter*.2) et, dans certains cas, en vertu de la règle 18*ter*.3). En outre, lorsque, après l'envoi des déclarations susmentionnées, une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, les Offices demeurent dans l'obligation d'envoyer une déclaration en vertu de la règle 18*ter*.4). Enfin, lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés et qu'une telle décision ne peut plus faire l'objet d'un recours, les Offices envoient une notification en vertu de la règle 19.

31. L'alinéa 3) porte sur le traitement des notifications par le Bureau international, qui inscrira les informations fournies en vertu des alinéas 1) et 2) de la nouvelle règle 23*bis* proposée. La présente disposition est liée à la proposition de modification de la règle 32.1)a)xi), relative à la publication dans la gazette des informations pertinentes inscrites en vertu de la règle 23*bis*.

32. Le Bureau international se chargera uniquement des formalités prévues par la nouvelle règle 23*bis* proposée. Lors de l'inscription d'une division au registre international, le Bureau international en informera le titulaire en conséquence. Le Bureau international informera également le titulaire en cas d'inscription d'une fusion au registre international.

33. Il incombera à l'Office concerné de déterminer comment notifier les informations requises en vertu des alinéas 1) et 2) de la nouvelle règle 23*bis* proposée. Cela peut-être fait au moyen d'une lettre. Une autre possibilité consisterait pour le Bureau international à proposer des formulaires types à utiliser pour ces communications. Il peut s'agir d'un document sur papier ou de l'image électronique d'un document sur papier, selon les modalités convenues entre le Bureau international et l'Office concerné.

RÈGLE 32

34. La proposition de modification de la règle 32.1)a)xi) porte sur les informations devant être inscrites par le Bureau international en vertu de la règle 23*bis* et sur les données à publier dans la gazette.

RÈGLE 36

35. La règle 36)xi), telle qu'elle doit être modifiée, confirme que les informations notifiées en vertu de la règle 23*bis* sont exemptes de taxes internationales, comme d'autres notifications et communications figurant dans cette règle. Chaque Office désigné devra déterminer s'il souhaite ou non imposer des taxes pour les opérations relatives à une procédure de division au niveau national ou régional.

RÈGLE 40.6)

36. Un paragraphe 6 pourrait être ajouté à la règle 40. Il s'agirait d'une disposition transitoire précisant une date à partir de laquelle les Offices concernés seront en mesure de procéder aux notifications en vertu de la nouvelle règle 23*bis* proposée. Une telle disposition devrait donner à ces Offices et au Bureau international un délai suffisant pour adapter leur infrastructure administrative aux nouvelles dispositions. Veuillez également noter qu'en raison

de la mise en œuvre du projet de modernisation du système informatique, toute modification du système de données, et notamment la possibilité d'inscrire une division, ne pourra être entreprise avant l'année 2014, la date de mise en œuvre la plus proche étant fixée au 1^{er} avril 2015.

37. *Le groupe de travail est invité à :*

i) prendre note du contenu du présent document; et

ii) examiner les propositions du présent document relatives aux divisions de désignations et fusions concernant les enregistrements internationaux auprès des Offices des parties contractantes désignées.

[L'annexe suit]

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

**Chapitre 4
Faits survenant dans les parties contractantes
et ayant une incidence sur
les enregistrements internationaux**

[...]

Règle 23bis

Division ou fusion concernant un enregistrement international auprès de l'Office
d'une partie contractante désignée

1) [Notification d'une division d'un enregistrement international auprès de l'Office d'une
partie contractante désignée] Lorsque la division d'un enregistrement international est
effectuée auprès de l'Office d'une partie contractante désignée, cet Office peut notifier ce fait au
Bureau international. La notification doit contenir ou indiquer

- i) l'Office qui fait la notification,
- ii) le numéro de l'enregistrement international concerné, et
- iii) le nom du titulaire.

2) [Notification d'une fusion, suite à l'envoi d'une notification de division] Un Office qui a
communiqué une notification en vertu de l'alinéa 1) peut, lorsque la fusion de toute demande ou
enregistrement divisionnaire en résultant a été effectuée, notifier ce fait au Bureau international.
L'alinéa 1) s'applique *mutatis mutandis* au contenu d'une telle notification.

3) [Inscription et notification par le Bureau international] Le Bureau international inscrit
au registre international les notifications visées aux alinéas 1) et 2) et informe le titulaire en
conséquence.

**Chapitre 7
Gazette et base de données**

*Règle 32
Gazette*

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]* (a) Le Bureau
international publie dans la gazette les données pertinentes relatives

[...]

xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20bis, 21, 21bis,
22.2)a), 23, 23bis, 27.3) et 4) et 40.3);

[...]

[...]

[...]

Règle 36
Exemption de taxes

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :

- [...]
xi) toute notification en vertu de la règle 21, ~~ou~~ de la règle 23 ou de la
règle 23bis,
[...]

Chapitre 9
Dispositions diverses

Règle 40
Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

6) [Dispositions transitoires relatives à une division ou une fusion concernant un enregistrement international auprès de l'Office d'une partie contractante désignée] La règle 23bis entre en vigueur le [1^{er} avril 2015].

[Fin de l'annexe et du document]