

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

Onzième session
Genève, 30 octobre – 1^{er} novembre 2013

PROPOSITION RELATIVE À L'INTRODUCTION DE L'INSCRIPTION DE LA DIVISION OU DE LA FUSION CONCERNANT UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Document établi par le Bureau international

I. INTRODUCTION ET 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) 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.

2. La question a de nouveau été examinée par le groupe de travail lors de plusieurs sessions suivantes, sur la base de documents élaborés respectivement par la délégation de la Suisse et par le Secrétariat, et a été abordée dans les documents mis à la disposition du groupe de travail lors de la dernière (dixième) session de celui-ci. De plus, un questionnaire a été adressé aux Offices de tous les membres de l'Union de Madrid (ci-après dénommé "le questionnaire") afin de recueillir des informations sur les pratiques des parties contractantes concernant la division.

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

3. À sa dixième session tenue à Genève du 2 au 6 juillet 2012, le groupe de travail a examiné deux documents intitulés respectivement “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” et “Proposition de la Suisse” (ci-après dénommés “le document du Bureau international” pour l’un, et “le document de la Suisse” pour l’autre²).
4. À la suite de la dixième session du groupe de travail, et en vue de faciliter l’élaboration, par le Secrétariat, d’un document aux fins d’une discussion plus approfondie, le Bureau international a convié les Offices des parties contractantes et les organisations d’utilisateurs à formuler, à la lumière des discussions qui avaient déjà eu lieu, des observations sur la question, à soumettre au Forum juridique du système de Madrid (ci-après dénommé “le forum de Madrid” ou “le forum”) d’ici au 21 décembre 2012.
5. Au moment de la rédaction du présent document, 11 contributions avaient été soumises au forum. Sur celles-ci, huit seulement provenaient des Offices des parties contractantes³, les trois autres provenant d’organisations d’utilisateurs⁴.
6. On avait espéré que les contributions des Offices des parties contractantes et des organisations d’utilisateurs servent à enrichir les discussions sur la question de la division des enregistrements internationaux et à introduire dans le débat des possibilités ou d’autres options que le groupe de travail pourrait présenter aux participants lors de sa onzième session. Cependant, ni le nombre⁵ ni le contenu des messages postés sur le forum ne permettent de relever de nouveaux éléments de fond; il est dès lors suggéré qu’à ce stade, et afin d’accorder de l’importance à ces discussions et de leur donner une orientation, il serait préférable de voir, d’une manière générale, où en est actuellement le groupe de travail sur le sujet et d’examiner s’il y a lieu d’aller plus loin et comment il convient d’aller de l’avant.
7. L’on se souviendra que nombre des participants de la dixième session du groupe de travail ont demandé que soient clarifiées les différences entre ce qui était proposé dans le document qui avait été élaboré par le Bureau international et ce qui figurait dans la Proposition de la Suisse. Dans cet esprit, le présent document présente, dans la partie II, une brève analyse comparative et un examen desdits documents. S’ensuit, dans la partie III, une récapitulation des discussions tenues par le groupe de travail lors de sa dixième session, reprenant la présentation de ces deux documents et cernant en particulier les principaux points qui sont ressortis des débats. Dans la partie IV, le document donne un aperçu de la teneur des contributions au forum de Madrid. Dans la partie V, il revoit certaines des questions déjà abordées, en vue de les développer et d’en préciser le sens. Enfin, dans la partie VI, le document tire un certain nombre de conclusions et tente de définir une voie à suivre.

II. ANALYSE COMPARATIVE ET EXAMEN DU DOCUMENT DU BUREAU INTERNATIONAL ET DU DOCUMENT DE LA SUISSE

LE DOCUMENT DU BUREAU INTERNATIONAL

8. En substance, la proposition énoncée dans le document du Bureau international porte principalement sur la division et la fusion des enregistrements internationaux au niveau de la partie contractante désignée et n’envisage pas une procédure de division et de fusion de l’enregistrement international en soi.

² Voir les documents MM/LD/WG/10/4 et MM/LD/WG/10/6.

³ Colombie, Grèce, Israël, Italie, Japon, Madagascar, Portugal et Suisse.

⁴ Association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI) et *International Trademark Association* (INTA).

⁵ Au moment de la rédaction du présent document, 11 contributions étaient parvenues au forum. Sur celles-ci, huit seulement provenaient des Offices des parties contractantes, les trois autres provenant d’organisations d’utilisateurs.

9. Plus précisément, il a été suggéré que cette proposition ne serait 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. Deuxièmement, elle suggère que les Offices des parties contractantes désignées aient la possibilité de notifier au Bureau international, pour inscription au registre international et publication dans la *Gazette OMPI des marques internationales* ("la gazette"), le fait qu'une division avait eu lieu.

10. Le document du Bureau international propose une nouvelle règle 23bis, laquelle prévoit que, lorsque la division d'un enregistrement international a été effectuée, l'Office de la partie contractante désignée en question peut notifier ce fait au Bureau international. Lorsqu'une fusion est ensuite effectuée, l'Office peut, de même, en notifier le Bureau international. Celui-ci inscrirait ces informations au registre international et en informerait le titulaire. Le Secrétariat confirme en outre, que lorsqu'un Office fournit des informations supplémentaires (comme, par exemple, une liste des produits et services visés par la division ou un numéro de référence attribué à la partie divisée de l'enregistrement international) sous la forme d'un document papier ou électronique, une image électronique en sera publiée dans la base de données ROMARIN.

LE DOCUMENT DE LA SUISSE

11. La proposition énoncée dans le document de la Suisse supposerait que, pour la partie non problématique de la spécification des produits et services, l'Office en question devrait envoyer au Bureau international une déclaration d'octroi de la protection, tandis que la procédure de refus suivrait son cours à l'égard de l'autre partie de la spécification. Il est permis de supposer qu'il serait alors également exigé que la décision définitive à l'égard de cette autre partie soit notifiée, au terme de la procédure, au Bureau international. Le document revient en outre sur l'introduction de la division dans le système de Madrid comme permettant de mettre le système en conformité avec les obligations et les possibilités déjà prévues dans le Traité sur le droit des marques (TLT) et le Traité de Singapour sur le droit des marques ("le Traité de Singapour").

12. Le document indique, tout comme la proposition figurant dans le document du Bureau international, que le travail du Bureau international se limiterait à l'inscription, à la notification et à la publication de la division. Toutefois, un nouveau numéro d'enregistrement international devrait être attribué à la partie divisée, et les systèmes informatiques du Bureau international être développés en conséquence.

13. Sur le plan réglementaire, le document propose que les modifications qui s'imposeraient pour appliquer la division soient reprises dans la règle 25 actuelle du règlement d'exécution commun, laquelle traite, entre autres choses, des demandes d'inscription d'une modification. Outre les indications sur le nom du titulaire et le numéro de l'enregistrement international concerné, le projet de modification prévoit l'indication des produits et services qui devraient être divisés à partir de l'enregistrement international existant, ainsi qu'une indication, en option, des produits et services qui resteraient dans l'enregistrement international existant.

14. La modification proposée prévoit par ailleurs l'ajout d'une déclaration faite par une partie contractante, précisant que la législation de la partie contractante en question ne prévoit pas la division ou la prévoit uniquement dans le cadre d'un changement partiel de titulaire.

15. Le document de la Suisse propose qu'une modification soit apportée aux instructions administratives, afin que la division puisse être inscrite au registre international sous le numéro de l'enregistrement international existant, et que la partie qui avait été "divisée" soit radiée sous le numéro dudit enregistrement international et fasse l'objet d'un enregistrement international distinct, portant le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de l'enregistrement "parent" (de la même manière que sont actuellement inscrits les changements partiels de titulaire, conformément à l'instruction 16 des instructions administratives).

16. Ainsi, concrètement et à première vue, les différences essentielles, en termes de cadre réglementaire, entre les deux documents peuvent se résumer comme suit : a) le champ d'application de l'inscription – le document de la Suisse prévoyant en outre l'inclusion d'indications relatives aux produits et services visés (et éventuellement aux produits et services non visés) par la division, b) le mode d'inscription – le Bureau international proposant uniquement l'inscription du fait qu'une division a été effectuée, le document de la Suisse proposant pour sa part une renumérotation de l'enregistrement international dans le cadre de l'inscription, c) le caractère facultatif de la procédure – le Bureau international proposant que le dépôt de la demande soit facultatif, au choix de l'Office de la partie contractante concernée, alors que la proposition de la Suisse semble laisser quelque peu ouverte la question de savoir si le dépôt d'une demande est destiné à être obligatoire ou facultatif, et d) le document de la Suisse prévoyant officiellement une option de non-participation par le biais d'une déclaration qui pourrait être faite par les parties contractantes.

III. EXAMEN SOMMAIRE DES DISCUSSIONS SUR LE DOCUMENT DU BUREAU INTERNATIONAL ET LE DOCUMENT DE LA SUISSE

17. Il est estimé pour le moment qu'un bref aperçu des principaux points qui sont ressortis des discussions sur les deux documents peut servir à éclairer les délibérations du groupe de travail.

a) L'importance d'avoir un mécanisme d'information global et centralisé, maintenu par le Bureau international et accessible aux utilisateurs et aux tiers, a souvent été soulignée. Il a en outre été indiqué qu'afin de garantir l'intégrité et la transparence du registre international, il conviendrait de prévoir une procédure pour l'inscription, dans le registre international, de la division des enregistrements internationaux.

b) Par ailleurs, il a généralement été admis que l'introduction d'une procédure de division au niveau du système de Madrid ne devrait imposer aucune obligation aux Offices des parties contractantes dont la législation ne prévoyait pas déjà une division au niveau national ou régional.

c) Il a été fréquemment affirmé qu'une nouvelle procédure de division des enregistrements internationaux ne devrait ni aboutir à un système plus complexe au niveau du Bureau international ni représenter une charge supplémentaire pour les Offices des parties contractantes qui permettent la division.

d) À plusieurs reprises, il a été fait mention du manque apparent de cohérence entre le système de Madrid, lequel ne prévoit pas de procédure de division des enregistrements internationaux, et le TLT ainsi que le Traité de Singapour, où une telle procédure était envisagée. À cet égard, il a aussi été question de ce que l'on a appelé le manque apparent d'égalité de traitement entre les systèmes nationaux/régionaux et le système de Madrid. Il a été indiqué que les déposants qui choisissaient la voie internationale devaient avoir accès aux mêmes possibilités de division que les déposants qui choisissaient la voie nationale ou régionale.

e) Des préoccupations ont été exprimées quant aux conséquences, pour les utilisateurs, de la situation afférente au renouvellement d'un enregistrement international divisé, et à la question de la seconde partie de la taxe. Il a été remarqué qu'au niveau du seul Office d'une partie contractante (les États-Unis d'Amérique), où une procédure de division d'un enregistrement international au niveau national était en place, un enregistrement international divisé serait encore renouvelé sous la forme d'une seule entité moyennant le paiement d'une seule taxe de renouvellement.

f) Des précisions ont été demandées en ce qui concerne la certification d'un enregistrement international divisé et, en particulier, la question de savoir si l'Office de la partie contractante désignée concernée serait obligé de délivrer un nouveau certificat (ou de nouveaux certificats) d'enregistrement.

g) Des éclaircissements ont également été demandés au regard des conséquences pour le système de Madrid, en cas de procédure d'opposition initiée par un tiers à l'encontre d'une demande divisionnaire, sur le plan de sa notification au Bureau international ainsi que de son inscription et de sa publication ultérieures.

h) Le document de la Suisse a suscité un grand intérêt, tenant notamment au fait que de nombreux Offices ne disposent pas d'un système permettant de tenir à jour un registre parallèle des enregistrements internationaux ou n'attribuent pas de numéro national/régional aux enregistrements internationaux. Il serait donc difficile pour ces Offices de procéder à la renumérotation d'un enregistrement international divisé. D'un autre côté, il a été indiqué que l'attribution d'une lettre et d'un numéro nouveau et distinct d'enregistrement international offrirait aux utilisateurs une plus grande sécurité et leur permettrait de mieux faire valoir leurs droits.

i) Il a aussi été précisé qu'il convenait de tenir compte de l'existence de ce que l'on a appelé un mécanisme *de facto* (inscription des changements partiels de titulaire) dans le cadre actuel du système de Madrid, qui faciliterait l'introduction d'une procédure d'inscription au niveau international des enregistrements internationaux divisés.

IV. CONTRIBUTIONS AU FORUM DE MADRID

18. Très peu d'éléments nouveaux – sinon aucun – sont ressortis des contributions postées sur le forum de Madrid. Il est à noter, abstraction faite de l'Office de la Suisse dont la position est claire à tous égards, que seulement trois Offices ont indiqué préférer l'une ou l'autre des deux propositions, et qu'ils ont préféré la voie de la division au niveau de la partie contractante désignée plutôt que de la division au niveau de l'enregistrement international⁶.

19. L'Office de la Colombie, rappelant que les titulaires d'enregistrements internationaux ont les mêmes prérogatives que celles dont jouissent les déposants au niveau des parties contractantes désignées, a indiqué que ces titulaires devraient être en mesure de solliciter la division, devant être effectuée par les Offices désignés, conformément à la législation nationale ou régionale correspondante. Il a formulé un avis sur la nécessité de déterminer si une telle demande devrait être présentée par l'intermédiaire du Bureau international ou directement auprès de l'Office concerné.

20. En dehors de cela, les contributions reçues de ces Offices ont privilégié le fait qu'il était souhaitable de procéder avec circonspection et que de plus amples discussions seraient judicieuses.

21. S'agissant des contributions reçues des organisations d'utilisateurs, toutes trois ont trouvé intéressante la proposition énoncée dans le document de la Suisse. Un élément entièrement nouveau a été la suggestion selon laquelle, si une demande d'inscription d'une division s'applique, pour les mêmes produits et services, à plusieurs parties contractantes, une telle demande devrait être déposée directement auprès du Bureau international, plutôt que d'être formulée en premier lieu auprès des Offices des parties contractantes désignées concernées et d'être ensuite présentées, par l'intermédiaire de ces Offices, au Bureau international⁷.

22. À part cela, ces trois contributions ont réitéré pour l'essentiel ce qui avait déjà été examiné; en particulier, elles ont souligné qu'il importait que les utilisateurs disposent des mêmes possibilités au niveau international que celles qui sont offertes au niveau national ou régional. Il a également été suggéré que l'introduction d'une procédure de division des enregistrements internationaux au niveau du registre international contribuerait à harmoniser le fonctionnement du système de Madrid avec le TLT et le Traité de Singapour.

⁶ Colombie, Israël et Madagascar.
⁷ APRAM.

Une organisation d'utilisateurs a déploré le fait que "les titulaires d'enregistrements internationaux devraient faire l'objet d'un traitement moins favorable, simplement parce qu'ils ont choisi de suivre la voie du système de Madrid"⁸.

23. Les contributions ont également souligné l'importance d'un dispositif qui prévoirait l'inscription d'une division des enregistrements internationaux, ainsi que la publication, et la diffusion des informations présentant un intérêt pour les utilisateurs du système et les tiers.

24. Faisant référence à ce qui était proposé dans le document du Bureau international, une organisation a précisé que cette alternative ne prévoyait pas "d'effet équivalent à la division elle-même, car elle ne créait pas d'enregistrement divisionnaire distinct de l'enregistrement d'origine, même si cette condition particulière est un élément essentiel du mécanisme"⁹. Se référant aux craintes exprimées concernant la perte potentielle de la disponibilité d'une procédure unique (dans le contexte des renouvellements), la même organisation a fait observer que cet "inconvenient ne se limit[ait] pas exclusivement aux enregistrements divisés mais aussi aux enregistrements partiellement cédés".

25. Il a en outre été relevé que "la proposition de la Suisse impliqu[ait] l'obligation, pour toutes les parties contractantes dont la législation prévoit la possibilité de diviser une demande déposée directement auprès de leur Office ou un enregistrement effectué par leur Office, de donner effet, aux mêmes conditions, à la division d'un enregistrement international les désignant. [...] [L]a proposition du Bureau international n'implique pas cette obligation"¹⁰. La modification du règlement d'exécution commun proposée, telle qu'énoncée dans le document de la Suisse, figure dans le cadre de la règle 25. Cependant, cette règle n'impose pas, en soi, aux Offices, une obligation analogue pour ce qui est des divers changements possibles, qui peuvent être inscrits au titre de cette règle. Cette dernière expose simplement la procédure réglementaire pour les inscriptions (à cet égard, voir plus loin).

V. ÉLABORATION ET PRÉCISIONS SUGGÉRÉES

PROCÉDURE DE DIVISION NON DISPONIBLE AU NIVEAU NATIONAL OU RÉGIONAL

26. Tout d'abord, il semble que tous les participants aux discussions aient pleinement accepté que, si une procédure de division des enregistrements internationaux devait être introduite dans le système de Madrid, elle ne devrait alors imposer aucune obligation aux Offices des parties contractantes qui ne disposent pas de procédure d'inscription de la division au niveau national ou régional.

PROCÉDURE DE DIVISION DISPONIBLE AU NIVEAU NATIONAL OU RÉGIONAL

27. Un Office peut disposer de procédures de division au niveau national ou régional. Dans ce contexte, certains Offices pourraient considérer que les procédures nationales ou régionales ne s'appliqueraient pas automatiquement à la division des enregistrements internationaux les désignant comme parties contractantes du système de Madrid. À cet égard, et entre parenthèses, il pourrait être indiqué de se référer ici à l'article 4 de l'Arrangement et du Protocole, où il est prévu qu'un enregistrement international qui n'a pas été refusé, ou à propos duquel un refus antérieur notifié a été retiré, aura le même effet que si la marque avait été enregistrée par l'Office de la partie contractante concernée.

⁸ AROPI.

⁹ AROPI.

¹⁰ INTA.

28. D'autres Offices peuvent déjà avoir des dispositions permettant la division des enregistrements internationaux ou être en mesure d'appliquer des dispositions existantes sur la division d'enregistrements nationaux à des enregistrements internationaux¹¹. Enfin, si une disposition est prévue dans le règlement d'exécution commun pour la division des enregistrements internationaux, d'autres Offices pourraient souhaiter introduire des dispositions permettant la division d'un enregistrement international.

INSCRIPTION FACULTATIVE OU OBLIGATOIRE AU REGISTRE INTERNATIONAL

29. Mis à part ce qui vient d'être exposé, il semble toutefois qu'il y ait un certain manque d'unanimité quant à la question de savoir si, en cas d'introduction d'une procédure de division des enregistrements internationaux, la mise en œuvre d'une telle procédure serait facultative ou obligatoire pour les Offices, en termes de notification, obligatoire ou d'une autre nature, par un Office, au Bureau international, de la division d'un enregistrement international (au niveau national ou régional).

30. Le document du Bureau international propose que la notification soit facultative, bien qu'il semble que certains participants du groupe de travail aient été de l'avis que la proposition de la Suisse était plus "solide" à cet égard. Le document de la Suisse comprend un projet de modification de la règle 25 comme règle qui définirait la nouvelle procédure.

31. La règle 25 porte sur l'inscription des modifications. Parallèlement à la règle 25, l'article 9 du Protocole dispose que le Bureau international inscrit tout changement de titulaire "[à] la requête" de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enregistrement international. Cependant, en elle-même, la règle 25 n'offre aux Offices ou aux titulaires d'enregistrements internationaux qu'un dispositif leur permettant de demander au Bureau international d'inscrire certaines modifications; sans plus.

32. De même, l'article 9*bis* du Protocole dispose que le Bureau international "inscrira" au registre international diverses modifications visées audit article. Cependant, la règle 25 ne renforce cet article qu'en prévoyant la présentation du formulaire officiel correspondant et en indiquant ce que ce formulaire devrait contenir dans chaque cas particulier. Ainsi, il est loin de ressortir clairement d'une interprétation stricte des articles en question et de la règle 25 qu'une obligation positive est imposée à un titulaire ou à un Office, à tout le moins. L'on peut donc se demander si la proposition figurant dans le document de la Suisse, telle qu'elle est formulée actuellement, est effectivement plus normative que la proposition figurant dans le document du Bureau international.

33. La modification de la règle 25, telle qu'exposée dans le document de la Suisse, se lit, en abrégé, comme suit : "[u]ne demande d'inscription doit être présentée au Bureau international, en un seul exemplaire, sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à [...] une division de l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée et de certains des produits et services." Il est estimé qu'il n'existe pas d'autre élément dans la modification proposée laissant supposer une quelconque obligation de déposer une telle demande.

¹¹ Dans le questionnaire concernant les pratiques des membres de l'Union de Madrid à l'égard de la division, huit participants sur 54 ont répondu par l'affirmative à la question : "Le droit applicable dans votre pays/organisation permet-il la division d'une extension territoriale (ou 'désignation') en vertu de l'article 3*ter* de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole relatif à cet Arrangement autre que suite à une notification par le Bureau international de l'OMPI d'un changement partiel de titulaire de l'enregistrement international concerné?".

LE TRAITÉ SUR LE DROIT DES MARQUES ET LE TRAITÉ DE SINGAPOUR

34. Il a été avancé que le système de Madrid était insatisfaisant, dans la mesure où l'on a dit qu'il ne répondait pas aux normes qui ont été établies dans le TLT et le Traité de Singapour. On a laissé entendre que l'absence, dans les traités régissant le système de Madrid de même que dans le règlement d'exécution commun, d'une disposition portant sur la division d'un enregistrement international lésait injustement les titulaires d'enregistrements internationaux par rapport aux déposants qui avaient recours à la voie nationale ou régionale.

35. À cet égard, la nature différente des demandes ou des inscriptions prévues par le TLT et le Traité de Singapour d'un côté, et par l'Arrangement et le Protocole de l'autre, doit être gardée à l'esprit. Un parfait parallélisme conceptuel entre ces deux ensembles de traités ne saurait être présumé; le cadre juridique du TLT/du Traité de Singapour influence directement les systèmes juridiques nationaux/régionaux pour ce qui est des marques *importantes*, tandis que le système de Madrid constitue un système de dépôt qui génère une inscription centralisée d'une marque "internationale" sans contribuer à sa protection dans chaque partie contractante désignée. Au titre de l'article 4 de l'Arrangement et du Protocole, la protection d'une marque dans chaque partie contractante désignée sera, à partir de la date d'inscription d'un enregistrement international, la même que si la demande avait été déposée directement auprès des Offices concernés et, si aucun refus n'a été notifié au cours du délai applicable, ou si un refus notifié a été retiré, la protection de la marque sera alors, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée à proprement parler par les Offices en question.

36. En substance, par conséquent, à l'expiration du délai de refus, les droits découlant d'un enregistrement international sont des droits qui ne dépendent en aucune manière du système de Madrid en tant que tel, mais procèdent au contraire des législations et procédures nationales ou régionales.

37. Néanmoins, cela ne revient pas à dire que la division d'un enregistrement international, ou plus exactement les droits découlant d'un enregistrement international, ne peut (ne peuvent) pas être assurée (assurés) au niveau national ou régional. Rien dans le cadre réglementaire du système de Madrid ne le prescrit ou même ne le suggère. Il convient ainsi de souligner qu'un Office en particulier¹² applique avec succès une procédure de division des enregistrements internationaux qui désignent son territoire comme partie contractante en vertu du système de Madrid.

38. Il est admis, toutefois, que cette dernière situation pourrait être inquiétante pour la grande majorité des Offices qui n'ont pas le dispositif leur permettant d'attribuer un numéro national/régional aux enregistrements internationaux, ni ne tiennent un registre parallèle indépendant des enregistrements internationaux. Quoi qu'il en soit, il reste qu'en principe il n'existe, de fait, aucune interdiction ni entrave réglementaire à la division d'un enregistrement international.

ADOPTION POSSIBLE DE LA PROCÉDURE D'INSCRIPTION D'UN CHANGEMENT PARTIEL DE TITULAIRE

39. Il a été suggéré de tirer parti de la procédure existante d'inscription des changements partiels de titulaire, s'il devait être décidé par le groupe de travail d'introduire une procédure d'inscription, au niveau du registre international, de la division d'un enregistrement international.

¹² L'Office américain des brevets et des marques (USPTO).

40. L'instruction 16 des instructions administratives traite de la procédure d'inscription des changements partiels de titulaire, laquelle dispose, dans l'alinéa b), que la partie transmise d'un enregistrement international est radiée sous le numéro de l'enregistrement international en question, et fait l'objet d'un enregistrement international distinct portant le numéro de l'enregistrement international initial accompagné d'une lettre majuscule.

41. On peut dire que cette procédure d'inscription fonctionne à la satisfaction raisonnable des utilisateurs du système et ne représente pas une charge excessive pour le Bureau international. Les opérations répétées de transfert qui surviennent avec le temps au regard de tout enregistrement international donné font que les inscriptions en sont à ce jour à la lettre "L".

42. Cela étant dit, il convient tout de même de rappeler que l'inscription en tant que telle des changements de titulaire, souvent, ne se limite pas à la simple inscription d'un changement unique de titulaire. Ainsi, il arrive parfois que l'Office d'une partie contractante désignée, à qui il est notifié un changement de titulaire concernant cette partie contractante, puisse, en vertu de l'alinéa 4) de la règle 27 du règlement d'exécution commun, déclarer que ce changement de titulaire est sans effet dans ladite partie contractante. En pareil cas, le Bureau international est tenu de procéder à une autre inscription, de radier la désignation concernée de la partie transmise et de la rétablir dans la partie "parente" de l'enregistrement international initial.

43. On pourrait dire que la procédure d'inscription des changements de titulaire est quelque peu pesante, mais raisonnablement applicable et efficace. En outre, l'un des principaux avantages de la procédure en place est que le système de désignation alphabétique qui a été établi apporte une valeur ajoutée, en ce que l'apparition, dans le registre international, d'un numéro d'enregistrement international suivi d'une lettre comporte une seule information pour le titulaire de la marque ainsi que pour les utilisateurs du système et les tiers – c'est-à-dire qu'elle transmet l'information selon laquelle un changement partiel de titulaire a été inscrit, et rien de plus.

44. Si une procédure équivalente devait être introduite pour l'inscription de la division d'un enregistrement international, il pourrait être justifié de se demander si les avantages tirés d'un tel système d'inscription des divisions l'emporteraient sur la relative clarté de l'historique des inscriptions qui figure dans le registre international. De fait, l'apparition d'une lettre accompagnée d'un numéro international ne viendrait plus à signifier, nécessairement, un seul type de fait nouveau (changement partiel de titulaire) dans l'historique d'un enregistrement international, mais devrait être analysée de manière plus approfondie pour établir si ce qui y serait dit représenterait un changement partiel de titulaire ou une division d'un enregistrement international. À défaut, le mécanisme de désignation alphabétique devrait être rendu plus complexe afin de tenir compte des divisions; cela entraînerait un agencement plus compliqué du registre international.

45. Il est suggéré que l'introduction du mécanisme de changement partiel de titulaire pour l'inscription, également, des divisions des enregistrements internationaux pourrait avoir pour effet d'encombrer le registre international et d'en affaiblir la transparence. De par sa nature, la partie divisée d'un enregistrement international demeurerait au nom du titulaire d'origine de l'enregistrement et l'on pourrait imaginer que, dans de nombreux cas, la partie désignée alphabétiquement (divisée) serait par la suite réintégrée à la partie "parente" originale. Cette fusion serait analogue à la procédure en vigueur appliquée par le Bureau international, consistant pour un Office à déclarer qu'un changement de titulaire est sans effet. Qui plus est, il est permis de penser que l'on pourrait arriver à des situations où il y aura eu fusion partielle, et que la partie restante, non fusionnée, désignée alphabétiquement continuerait à apparaître dans le registre international comme un élément quelque peu redondant des données, qui de toute évidence ne serait pas renouvelée en son temps.

VI. CONCLUSION – LES VOIES ENVISAGEABLES

46. Une approche mieux adaptée serait peut-être de présenter la discussion non pas en termes de division en tant que telle d'un enregistrement international, mais plutôt en termes de création d'un dispositif pour la mise en place d'un mécanisme facile et efficace d'*inscription*, au niveau du registre international, de la division d'un enregistrement international ayant été effectuée au niveau d'un Office d'une partie contractante désignée. Quant à savoir si cela, parallèlement, nécessiterait aussi l'inscription de deux déclarations d'octroi de la protection, ou d'une seule – comme jusqu'ici –, serait une question qu'il faudrait aborder.

47. Pour le moment, l'inscription au registre international du seul fait qui a une incidence sur le numéro d'origine attribué à un enregistrement international est l'inscription d'un changement partiel de titulaire. Il serait difficile de faire valoir qu'il devrait en être autrement. Tous les autres faits qui surviennent pendant la durée de vie d'un enregistrement international sont simplement inscrits au registre international en tant qu'incidents au cours de la durée de vie de l'enregistrement, et sont, outre l'inscription d'un refus provisoire, inscrits et publiés uniquement à la demande des parties concernées. L'on pourra peut-être se demander ce qu'une désignation maintenant divisée au niveau de l'Office national ou régional (qui, naturellement, reste au nom du titulaire inscrit au registre international et, si ce dernier est chanceux, sera probablement réintégrée à la partie "parente" le cas échéant) a de si radicalement différent et nécessiterait que cet événement soit marqué par la modification en conséquence du numéro de l'enregistrement international.

48. Le document de la Suisse va plus loin que le document du Bureau international en ce qui concerne les informations devant être inscrites, et prévoit également l'inscription des listes de produits et services. Le groupe de travail pourrait reconnaître le bien-fondé de la plus grande portée de la proposition de la Suisse, mais la charge de travail supplémentaire que ceci entraînerait pour le Bureau international devrait être prise en considération. De surcroît, il pourrait être nécessaire à cet égard d'envisager la mise en place d'un mécanisme de contrôle, qui aurait pour effet de limiter la possibilité d'introduire de nouveaux numéros de classe pour une partie divisée, ou une importante réorganisation des indications des produits et services au cours de la division.

49. Le document de la Suisse serait aussi, selon toute probabilité, à l'origine d'une charge de travail supplémentaire pour le Bureau international, en termes de gestion en aval et de diffusion des notifications découlant d'un enregistrement international divisé qui ne serait plus inscrit au registre international sous un seul numéro, mais, au contraire, existerait comme deux enregistrements distincts, pouvant pleinement prétendre aux ressources dont disposent les titulaires d'enregistrements internationaux dans le cadre du système de Madrid. Quel que soit le nombre réel de cas de divisions, cela impliquerait la définition, la création et la mise en œuvre des ressources informatiques, des formulaires et autres moyens afférents nécessaires pour s'acquitter de cette obligation.

50. Il est estimé que l'introduction de la division, au format proposé dans le document de la Suisse comme dans le document du Bureau international, signifierait inévitablement que des moyens techniques supplémentaires devraient être mis en place afin de préserver la clarté qui s'impose – et, compte tenu du mandat de l'Assemblée de l'Union de Madrid, la convivialité du système de Madrid. L'une des façons d'évaluer l'efficacité d'un mécanisme est le rapport entre les moyens investis pour le rendre opérationnel et l'intensité de son utilisation. Les connaissances empiriques acquises dans le cadre de l'emploi de la division ne sembleraient pas indiquer que son introduction dans le système de Madrid corresponde à l'utilisation la plus efficace possible des ressources du Bureau international.

51. Les deux documents prévoient simplement la possibilité d'inscrire la division d'un enregistrement international, au lieu de l'imposer comme obligation aux Offices des parties contractantes désignées. Il incomberait au groupe de travail de convenir de l'approche qu'il préférerait. Enfin, si une procédure de division devait être introduite, la seule question qui pourrait éventuellement être considérée comme restant à résoudre est celle de savoir si l'inscription serait une simple inscription en tant que telle, ou si le fait qu'une division ait été effectuée auprès d'une partie contractante désignée devrait être considéré comme un événement d'une importance équivalente peut-être à un changement de titulaire et qui devrait en conséquence non seulement être inscrit comme tel au registre international mais devrait également apparaître dans le processus de numérotation de l'enregistrement international concerné. Les réflexions faites ci-dessus sur la complexité accrue et l'efficacité attendue doivent être rappelées ici.

52. Le Bureau international souhaitera de nouvelles orientations et de plus amples instructions de la part du groupe de travail quant à la manière de procéder. Sur ce point, il convient de faire référence à la réponse quelque peu laconique des Offices à l'invitation du président à participer aux discussions par le biais du forum de Madrid, qui pourrait peut-être traduire de la part des Offices un manque d'intérêt pour la question. Il semblerait pourtant qu'il y ait un consensus assez général sur la nécessité de procéder avec circonspection et réflexion. Il se pourrait fort bien qu'à l'avenir, étant donné les progrès technologiques continus en matière d'inscription des données et l'élargissement du champ d'application des communications et des inscriptions électroniques entre les Offices et le Bureau international, la complexité inhérente à l'introduction de nouveaux éléments et aux procédures concernant le registre international puisse être moindre. C'est ainsi, par exemple, qu'il pourrait être possible à l'avenir de disposer d'un mécanisme de suivi ou d'un système d'identification qui recenserait chaque désignation, et rendrait par là-même plus facile une procédure qui permettrait la notification et l'inscription au registre international de la division des enregistrements internationaux au niveau de la désignation, sans mettre à mal l'intégrité de l'inscription de l'enregistrement international "parent".

53. Plus particulièrement, il a été suggéré qu'il convenait de veiller à ne pas porter atteinte à la simplicité du système de Madrid tel qu'il se présente, eu égard à l'intérêt croissant des éventuelles nouvelles parties contractantes à participer au système, notamment dans les pays d'Amérique latine et la région Asie-Pacifique. De plus, si toutes les parties contractantes adhèrent au Protocole de Madrid – et lorsqu'elles y auront adhéré –, le groupe de travail sera peut-être tenu d'examiner en profondeur l'architecture générale et le fonctionnement du système de Madrid, et de réfléchir au gel éventuel de l'Arrangement de Madrid. Il est estimé qu'il pourrait être judicieux de ne pas compliquer encore ou compromettre le système à ce stade-ci et, à moins que l'on puisse dégager une procédure claire et simple pour l'introduction de la division, qu'il pourrait, pour le moment, être prudent d'en différer pour un temps l'examen.

54. Le groupe de travail est invité à se prononcer sur la nouvelle orientation qui devrait éventuellement être prise s'agissant de la question de la division des enregistrements internationaux.

[Fin du document]