

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

Douzième session
Genève, 20 – 24 octobre 2014

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

INTRODUCTION

1. L'objet du présent document est, comme l'a demandé le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail"), de présenter des propositions détaillées de mise en œuvre pour l'introduction de l'inscription au registre international de la division ou de la fusion d'un enregistrement international, en mettant principalement l'accent sur une approche centralisée. En conséquence, le présent document contient des 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 (ci-après dénommés, respectivement, "règlement d'exécution", "Arrangement" et "Protocole"), des Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif (ci-après dénommées "instructions administratives") et du barème des émoluments et taxes.

I. RAPPEL

2. À sa session précédente, le groupe de travail est convenu du fait que le mécanisme de la division, bien que peu utilisé, était apprécié par les utilisateurs et qu'il pourrait être souhaitable de l'introduire dans le système de Madrid. La plupart des délégations ont semblé s'accorder sur les éléments ci-après, qui sont autant de principes directeurs sur lesquels fonder cette introduction :

- préserver les avantages du système de Madrid en conservant sa simplicité et en évitant de le rendre plus complexe;
 - offrir aux titulaires d'enregistrements internationaux des possibilités de division et de fusion identiques à celles qui sont prévues dans la législation des parties contractantes désignées;
 - éviter d'alourdir inutilement la charge incombant aux Offices ou au Bureau international;
 - éviter d'imposer une quelconque obligation aux parties contractantes dont la législation ne prévoit pas la possibilité de division ou de fusion;
 - rendre le registre international plus complet et plus transparent en y inscrivant les informations détaillées sur la division et la fusion, et pas seulement le fait qu'elles ont eu lieu.
3. Lors des débats évoqués ci-avant, les délégations ont relevé plusieurs questions qu'il convenait d'approfondir :
- Faut-il adopter une approche décentralisée, définie comme une procédure administrée principalement par les Offices des parties contractantes désignées, ou une approche centralisée, définie comme une procédure administrée principalement par le Bureau international?
 - Quel mécanisme utiliser pour inscrire la division et la fusion dans le registre international?
 - Quel serait l'impact de la division sur les coûts, émoluments et taxes?
4. On rappellera aussi que, pendant les débats, il a été admis que l'on pouvait s'attendre à ce que l'introduction de la division engendre un certain degré de complexité. Cela étant, il a aussi été dit que les utilisateurs connaissaient le mécanisme de division au niveau national, demandaient à l'utiliser seulement lorsque c'était vraiment nécessaire et étaient prêts à accepter une certaine complexité et à prendre en charge les coûts afférents.

II. APPROCHE CENTRALISÉE OU APPROCHE DÉCENTRALISÉE

A. INTRODUCTION DE LA DIVISION DANS LE CADRE D'UNE APPROCHE DÉCENTRALISÉE

5. Dans le cadre d'une approche décentralisée, la division fonctionnerait comme une procédure administrative administrée par les Offices des parties contractantes désignées, conformément aux lois, aux règlements et aux pratiques pertinents desdites parties. La division serait communiquée et inscrite au registre international sous la forme d'une décision prise par un Office. Cela permettrait d'une certaine façon de préserver la simplicité du système de Madrid et l'intégrité et la transparence du registre international, sans alourdir inutilement la charge incombant aux Offices et au Bureau international.
6. La division d'un enregistrement international dans le cadre d'une approche décentralisée nécessiterait que trois conditions soient réunies dans la partie contractante désignée dans laquelle la division serait demandée : i) le cadre juridique de ladite partie prévoit la division; ii) son Office dispose de l'infrastructure requise pour traiter une demande de division portant sur un enregistrement international; et iii) la demande débouche sur la création de deux ou de plusieurs ensembles de droits certains et opposables dans la partie contractante désignée concernée.

7. Lors des débats sur la division, il a été rappelé au Bureau international que celle-ci était importante pour les utilisateurs du système, par exemple lorsqu'il s'agissait de faire valoir des droits en cas d'atteinte, ou d'évaluer les actifs d'une entreprise. Il a en outre été rappelé au Bureau international que tous les Offices des parties contractantes du système de Madrid n'avaient pas adopté des mécanismes qui permettraient le traitement d'une demande de division d'un enregistrement international ou qui, suite à cette demande, entraîneraient la création de plusieurs titres clairs et opposables concernant un enregistrement international.

B. INTRODUCTION DE LA DIVISION DANS LE CADRE D'UNE APPROCHE CENTRALISÉE

8. Compte tenu des arguments qui précèdent, le groupe de travail a semblé préconiser l'introduction de la division sous la forme d'une procédure qui relèverait du cadre juridique du système de Madrid et qui serait gérée par le Bureau international. Il a par ailleurs été dit que les informations détaillées sur la division d'un enregistrement international dans une partie contractante désignée donnée devraient être inscrites dans le registre international, afin de préserver l'intégrité et la transparence de celui-ci. Dès lors, le groupe de travail a demandé que le présent document donne la préférence à l'approche centralisée.

9. Dans le cadre d'une approche centralisée, la demande de division d'un enregistrement international produisant ses effets dans une partie contractante désignée serait soumise directement au Bureau international. Cette demande devrait satisfaire aux conditions de forme requises dans le cadre juridique du système de Madrid et, le cas échéant, déboucherait sur une inscription dans le registre international qui produirait ses effets dans la partie contractante désignée concernée. Par ailleurs, dans le cadre d'une approche centralisée, la division préserverait la date d'effet de l'enregistrement international dans la partie contractante désignée concernée et de toute priorité revendiquée y afférente.

10. La présentation d'une demande d'inscription d'une division au registre international supposerait le paiement d'une taxe. Lors des débats, il a été affirmé que les titulaires seraient prêts à prendre en charge les coûts découlant de l'introduction de la division, puisqu'ils le font déjà au niveau national.

11. L'inscription qui découlerait de la division rendrait le registre international plus précis et plus transparent, étant donné que toutes les informations détaillées concernant la division y seraient consignées. Par ailleurs, cette inscription permettrait à l'Office de la partie contractante désignée concernée de rendre et de communiquer une décision distincte concernant la partie divisée. La division dans le cadre d'une approche centralisée répondrait aux besoins des utilisateurs en permettant l'obtention d'ensembles de droits distincts et opposables pour chacune des parties divisées de l'enregistrement international, tout en renforçant la sécurité juridique.

12. Néanmoins, comme en est convenu le groupe de travail, la division ne devrait imposer aucune obligation aux parties contractantes dont la législation ne prévoit pas la division. L'introduction de la division dans le cadre d'une approche centralisée devrait dès lors s'accompagner de l'instauration d'un régime de déclarations. Une partie contractante devrait ainsi être en mesure de déclarer que la division d'enregistrements internationaux inscrite au registre international est généralement sans effet dans ladite partie contractante.

13. Par ailleurs, les Offices des parties contractantes qui n'auront pas fait la déclaration susmentionnée devraient avoir la possibilité de déclarer que la division d'un enregistrement international donné est sans effet. Un Office pourrait donc être en mesure de déclarer que la division d'un enregistrement international donné est sans effet lorsque, par exemple, une décision fait toujours l'objet d'une procédure en appel et lorsque sa législation exclut la division dans ce cas particulier.

III. PROCEDURE D'INSCRIPTION DE LA DIVISION DANS LE REGISTRE INTERNATIONAL DANS LE CADRE D'UNE APPROCHE CENTRALISÉE

A. PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION DE LA DIVISION

14. L'inscription de la division d'un enregistrement international dans le cadre d'une approche centralisée nécessiterait que le titulaire présente une demande, sur un formulaire officiel, au Bureau international et s'acquitte des taxes correspondantes. Il serait prudent d'exclure la possibilité de présenter une demande pour plus d'un enregistrement international par formulaire.

15. Le titulaire devrait indiquer sur le formulaire officiel le numéro de l'enregistrement international et son nom tel qu'il a été inscrit. Il devrait aussi indiquer dans quelles parties contractantes la division devra produire ses effets. Il ne faudrait en principe pas limiter la demande à une seule partie contractante, pour autant que les produits et services appelés à être divisés soient les mêmes pour toutes les parties contractantes mentionnées dans la demande. Plusieurs raisons peuvent en effet justifier qu'un titulaire souhaite diviser un enregistrement international pour qu'il produise ses effets dans plusieurs parties contractantes désignées.

16. Les produits et services que le titulaire souhaite diviser devraient être clairement indiqués, en termes positifs, figurer dans la liste de base de l'enregistrement international et avoir été mentionnés dans une désignation des parties contractantes dans lesquelles la division devra produire ses effets. Le titulaire devrait pouvoir indiquer des produits et services dans une classe donnée ou une classe entière.

17. Le formulaire devrait être signé par le titulaire ou par son mandataire. Le formulaire officiel s'accompagnerait du paiement habituel et des feuilles supplémentaires.

B. TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION DE LA DIVISION

18. Le Bureau international examinerait la demande d'inscription de la division et vérifierait qu'elle satisfait aux conditions de forme requises. Il vérifierait que les parties contractantes dans lesquelles la division doit produire ses effets ont été désignées pour les classes indiquées dans la demande. Dans les cas où la demande ferait mention de produits et de services dans une classe donnée, le Bureau international s'abstiendrait d'examiner leur classification et de remettre en question les termes indiqués dans la demande. En effet, s'il remettait en question la façon dont une demande de division a été exprimée, le Bureau international pourrait interférer avec un accord conclu précédemment entre le titulaire et l'Office concerné.

19. Dans les cas où la demande ne satisferait pas aux conditions de forme requises, le Bureau international en informerait le titulaire, qui disposerait alors du délai habituel pour corriger l'irrégularité. Si celle-ci n'était pas corrigée, la demande serait réputée abandonnée et, comme le veut l'usage, une partie des taxes payées serait retenue pour couvrir les frais administratifs.

20. Toute demande d'inscription d'une division qui satisferait les conditions de forme requises donnerait lieu à une inscription. La date d'inscription de la division ne modifierait pas la date d'effet de l'enregistrement international dans les parties contractantes concernées.

21. La division d'un enregistrement international dans le cadre d'une approche centralisée nécessiterait que la partie contractante concernée fasse l'objet d'une désignation pour les produits et services mentionnés dans la demande correspondante qui ne seraient pas concernés par les inscriptions ci-après; à défaut, la demande ne serait pas considérée comme telle. En conséquence, les inscriptions ci-après auraient comme conséquence que la demande ne serait pas considérée comme telle :

- la radiation des produits et services mentionnés dans la demande;
- la limitation concernant les produits et services mentionnés dans la demande à l'égard de la partie contractante dans laquelle la division doit produire ses effets;
- la renonciation à l'égard de la partie contractante dans laquelle la division doit produire ses effets;
- l'invalidation concernant les produits et services mentionnés dans la demande dans la partie contractante dans laquelle la division doit produire ses effets.

22. L'inscription d'autres décisions communiquées par les Offices des parties contractantes dans lesquelles la division doit produire ses effets, à savoir les notifications envoyées en vertu de la règle 17 et les déclarations envoyées en vertu des règles 18*bis* et 18*ter* du règlement d'exécution, n'empêcherait pas l'inscription de la division.

C. INSCRIPTION ET NOTIFICATION DE LA DIVISION

23. Il est rappelé que le registre international suit la logique de l'inscription : plutôt que de modifier les éléments d'un enregistrement international, on y inscrit, dans l'ordre chronologique, les événements qui modifient les éléments de cet enregistrement.

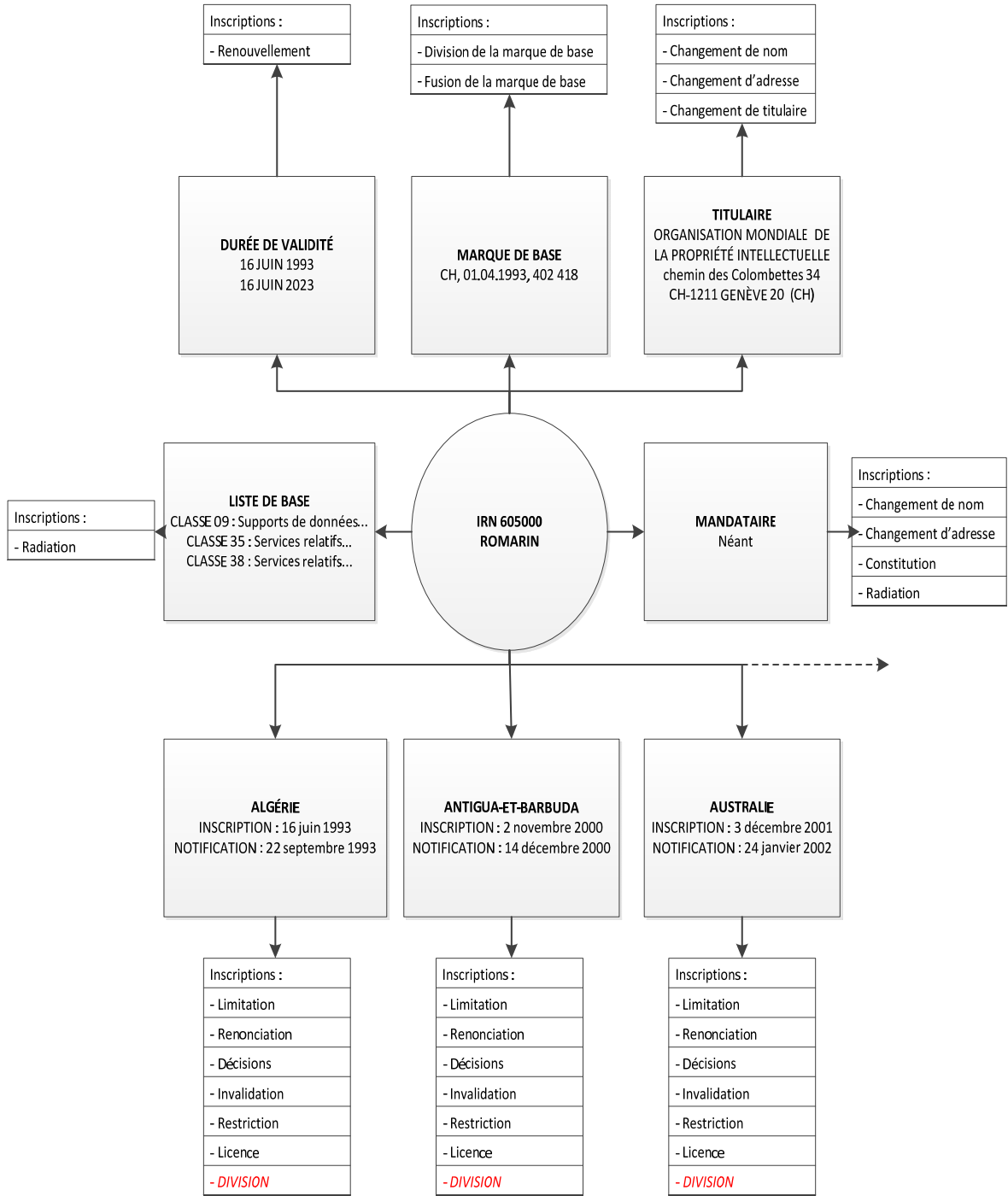
24. L'enregistrement international est conçu pour comprendre sept éléments : la marque, la marque de base, la durée de validité de l'enregistrement, le titulaire, le mandataire, la liste de base des produits et services et les parties contractantes désignées. Le seul élément qui ne puisse pas faire l'objet d'inscriptions ultérieures est la marque elle-même, et les diverses revendications qui y sont associées, notamment la revendication de priorité; tous les autres éléments sont susceptibles de faire l'objet d'inscriptions ultérieures, qui remplaceraient ou complèteraient l'enregistrement initial.

25. Dans le registre international, on trouve la durée de validité de l'enregistrement international, le titulaire de celui-ci et, le cas échéant, le mandataire de ce dernier. Cela étant, l'utilisateur qui consulterait le registre international pour vérifier la situation de la protection d'une marque dans une partie contractante désignée trouverait l'enregistrement ou l'inscription de la désignation, ainsi que la liste de base des produits et services, et toutes les inscriptions qui actualisent cette liste de base à l'égard de cette partie contractante, apparaissant dans l'ordre chronologique.

26. L'utilisateur devrait consulter la liste de base, telle qu'elle a été inscrite au départ, et tenir compte de l'inscription d'une éventuelle radiation, limitation ou renonciation et des décisions envoyées par les Offices des parties contractantes désignées pour déterminer l'étendue de la protection de la marque dans chacune d'elles.

27. La division serait inscrite sous la forme d'une autre opération pour les parties contractantes désignées concernées. On trouvera dans le graphique I, en guise d'exemple, l'illustration schématique de l'inscription de la division de l'enregistrement international numéro 605000, pour la marque "ROMARIN", à l'égard de certaines des parties contractantes désignées.

Graphique I – Inscription d’une division



D. GESTION DE LA PARTIE DIVISÉE D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

28. Si le groupe de travail décidait de soutenir l'introduction de l'inscription de la division d'un enregistrement international dans le cadre d'une approche centralisée, il devrait aussi décider du meilleur mécanisme à utiliser pour gérer la partie divisée dudit enregistrement.

Techniquement, il y a deux possibilités : soit l'inscription de la division donne lieu à des désignations parallèles des parties contractantes concernées, dans le même enregistrement international, soit elle donne lieu à la création d'un nouvel enregistrement international.

Option 1 : division qui donne lieu à des désignations parallèles

29. Une partie contractante peut être désignée plusieurs fois dans un même enregistrement international. Généralement, les titulaires exploitent cette possibilité raisonnablement : ils désignent une partie contractante plusieurs fois, mais pour des produits et services différents. Les désignations successives de la même partie contractante, avec des chevauchements des produits et services, sont généralement constatées lorsqu'une désignation précédente a fait l'objet d'une limitation, d'une renonciation, d'un refus définitif ou d'une invalidation.

30. Chacune des désignations successives a une date d'effet différente : la date de l'enregistrement international ou celle de la désignation postérieure. Chacune des désignations successives a une date de notification différente, qui déterminera la date à partir de laquelle commence à courir le délai de refus correspondant.

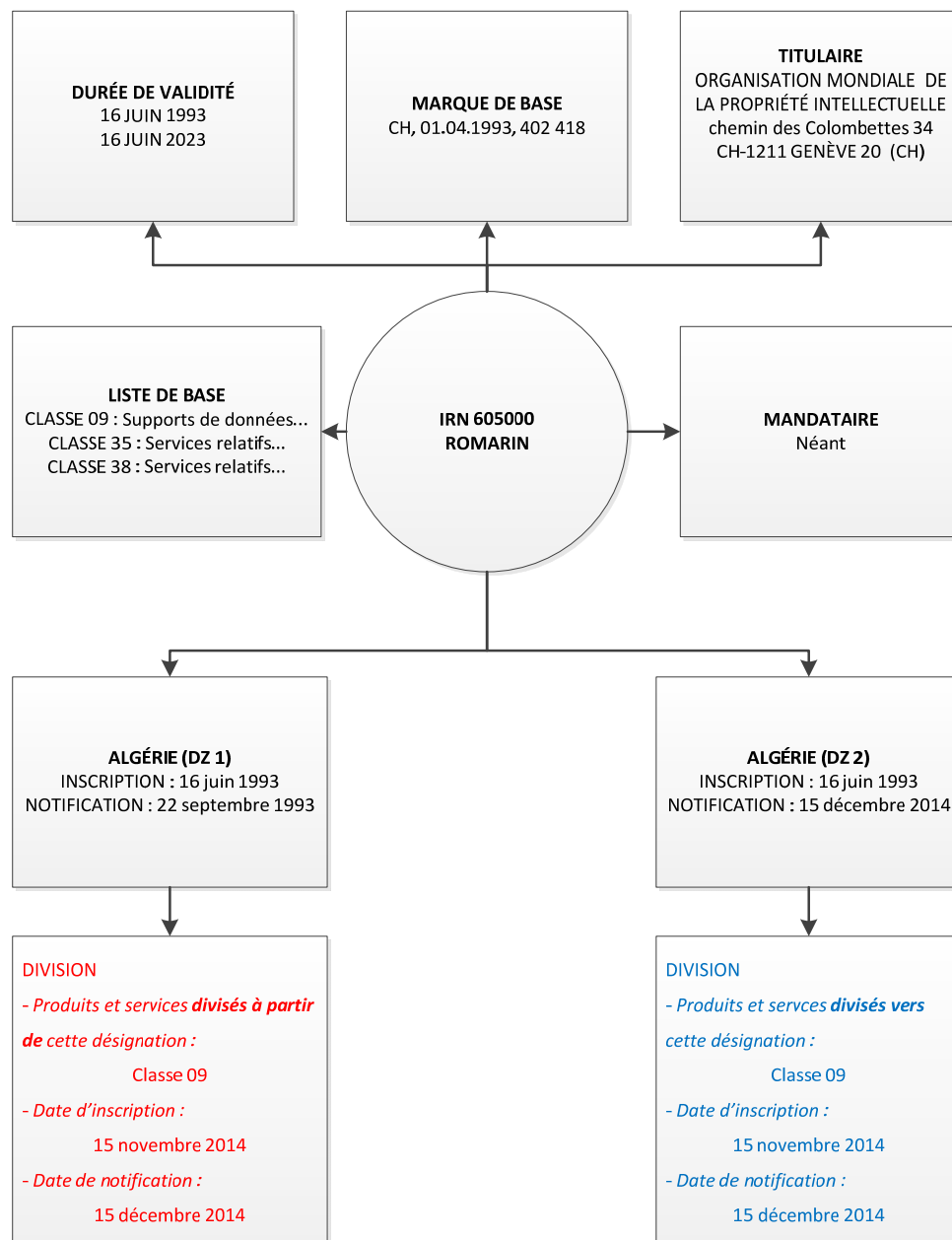
31. En principe, ni les traités ni les règlements n'empêchent que plusieurs désignations d'une partie contractante donnée, dans un enregistrement international donné, aient la même date d'effet. En fait, un titulaire pourrait désigner postérieurement une partie contractante, pour des produits et services différents, en présentant plusieurs demandes directement au Bureau international. Ce dernier devrait traiter chaque demande séparément et, pour autant que celles-ci soient régulières, procéderait à l'inscription et à la notification des différentes désignations postérieures.

32. Le Bureau international pourrait tirer parti de cette caractéristique et, après l'inscription de la division, prendre la partie divisée et inscrire, dans le même enregistrement international, une nouvelle désignation des parties contractantes concernées, qui serait identifiée de manière unique. La nouvelle désignation aurait la même date d'effet que la désignation d'origine, mais elle aurait une nouvelle date de notification aux fins du calcul du délai dont dispose l'Office concerné pour exercer le droit de refus prévu à l'article 5 de l'Arrangement et du Protocole.

33. Un Office pourrait alors, en se référant à une désignation identifiée de manière unique, envoyer une notification ou une déclaration distincte pour une liste de produits et services bien définie, tandis que le traitement de la demande se poursuivrait pour la partie restante.

34. On trouvera dans le graphique II une illustration schématique de l'inscription de la division dans le cadre d'une approche centralisée qui donne lieu à des désignations parallèles identifiées de manière unique dans un seul et même enregistrement international.

Graphique II – Division qui donne lieu à des désignations parallèles



35. Le mécanisme proposé pourrait intéresser les titulaires lorsqu'une demande d'inscription d'une division est présentée après l'inscription d'une notification de refus provisoire. Le titulaire pourrait demander que la partie non contestée soit divisée de la désignation d'origine. Après l'inscription de la division, l'Office pourrait envoyer une déclaration d'octroi de la protection concernant les produits et les services ayant fait l'objet de la division, en se référant à une désignation postérieure identifiée de manière unique, tandis que le traitement de la demande se poursuivrait pour les autres produits et services, jusqu'à la notification d'une décision définitive par l'Office.

36. Ce mécanisme pourrait aussi être une source d'économies pour les titulaires. En effet, ceux-ci seraient toujours tenus de payer une taxe pour l'inscription de la division, mais ils ne devraient payer les émoluments et taxes aux fins du renouvellement que pour un seul

enregistrement international et pourraient renouveler l'enregistrement international uniquement pour les produits et services qui sont effectivement protégés dans la partie contractante désignée concernée. Par ailleurs, le principe de la gestion centralisée serait préservé, puisque l'inscription des changements apportés à un enregistrement international, tels que la modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou le changement de titulaire, produirait toujours ses effets dans toutes les parties contractantes désignées.

37. Cependant, même s'il présente des avantages concrets et s'il répond à certains des besoins des utilisateurs du système, le mécanisme proposé ne permettrait pas de satisfaire les besoins des utilisateurs qui recherchent la sécurité juridique absolue, puisqu'il n'entraînerait pas nécessairement la création d'un titre distinct et opposable concernant la partie divisée.

38. On rappellera que, dans les cas où l'Office a décidé de ne pas intégrer les enregistrements internationaux dans sa base de données nationale, la partie contractante rendra une décision à chaque fois qu'elle est désignée dans un enregistrement international, mais elle ne sera peut-être pas en mesure de produire un titre distinct à chaque fois. Cette situation ne satisfera pas les utilisateurs pour lesquels ce besoin est plus important que les avantages perçus du mécanisme proposé.

Option 2 : division qui donne lieu à la création d'un nouvel enregistrement international

i) Caractéristiques de l'enregistrement issu de la division

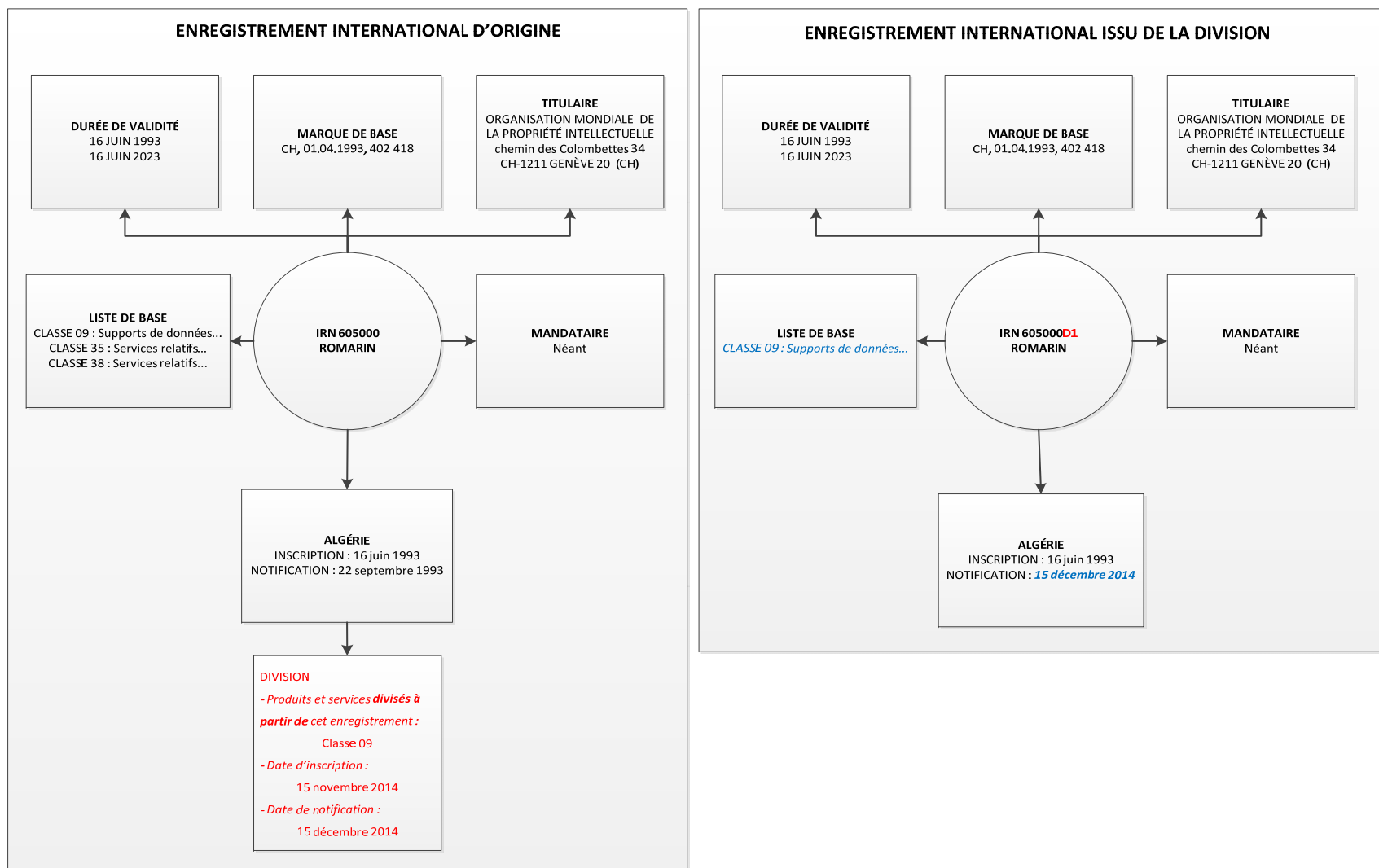
39. Les utilisateurs du système de Madrid connaissent bien le mécanisme utilisé pour gérer l'étendue découlant de l'inscription du changement partiel de titulaire d'un enregistrement international. La partie transmise est inscrite sous la forme d'un nouvel enregistrement international, qui porte le même numéro que l'enregistrement international initial, suivi d'une lettre. Bien qu'il constitue la deuxième opération la plus complexe dans le système de Madrid, ce mécanisme présente l'avantage unique de fournir au cessionnaire un titre individuel sous la forme d'un nouveau certificat d'enregistrement.

40. Comme cela a été proposé dans de précédents débats, on pourrait utiliser un mécanisme similaire pour l'introduction de la division dans le cadre d'une approche centralisée. Après l'inscription de la division, on pourrait créer un nouvel enregistrement international qui porterait un numéro distinct l'associant à l'enregistrement international d'origine, tout en indiquant clairement qu'il est le fruit de l'inscription d'une division.

41. Le nouvel enregistrement international ainsi créé serait identique à l'enregistrement international d'origine s'agissant de la date d'effet, de la durée de validité, de la marque de base et de l'éventuelle revendication de priorité. Le dernier titulaire en date de l'enregistrement international d'origine et le dernier mandataire en date de celui-ci apparaîtraient également dans le nouvel enregistrement international. La liste de base des produits et services de l'enregistrement international issu de la division contiendrait uniquement les produits et services qui ont fait l'objet de la division à partir de l'enregistrement international d'origine. Il serait indiqué dans le nouvel enregistrement international que les parties contractantes désignées sont celles à l'égard desquelles la division de l'enregistrement international d'origine produisait des effets. Par ailleurs, la date d'effet du nouvel enregistrement international à l'égard des parties contractantes désignées serait la même que celle de l'enregistrement international d'origine.

42. On trouvera dans le graphique III une illustration schématique de la division d'un enregistrement international dans le cadre d'une approche centralisée qui donne lieu à la création d'un nouvel enregistrement international.

Graphique III – Division qui donne lieu à la création d'un nouvel enregistrement



43. Le grand avantage de cette approche est que le titulaire recevrait un certificat d'enregistrement distinct, pour la partie divisée, produisant ses effets dans les parties contractantes désignées concernées. Par contre, le grand inconvénient est que le titulaire devrait maintenir deux enregistrements internationaux. Il devrait renouveler deux enregistrements internationaux et, le cas échéant, demander l'inscription de modifications pour ceux-ci.

44. Avec le mécanisme décrit ici, la division donnerait lieu à la création d'enregistrements internationaux parfaitement indépendants. On se trouverait ainsi dans une situation comparable à celle qui serait advenue après le dépôt simultané de plusieurs demandes internationales, pour des produits et services différents ou pour des parties contractantes différentes, avec la même marque de base. Dès lors, les décisions communiquées à propos de l'enregistrement international d'origine ne devraient avoir aucune incidence sur l'enregistrement international qui serait issu de la division.

45. En conséquence, les Offices des parties contractantes à l'égard desquelles la division a été inscrite devraient soit déclarer que la division est sans effet, soit transmettre une communication pour dire s'ils octroient ou non la protection à la marque qui est l'objet de l'enregistrement issu de la division.

ii) Possibilité de fusionner des enregistrements internationaux issus d'une division

46. L'opération la plus complexe dans le système de Madrid est la fusion des parties d'un enregistrement international qui avaient été transmises lorsque celles-ci reviennent au même titulaire ou lorsque les Offices des parties contractantes désignées concernées ont déclaré que l'inscription du changement de titulaire était sans effet.

47. En principe, les parties qui avaient été transmises, et toutes les inscriptions qui y auront été faites, sont rétablies dans l'enregistrement international d'origine. Si les parties transmises n'étaient pas fusionnées avec l'enregistrement d'origine, l'enregistrement international qui en découlerait serait simplement l'ensemble de toutes les parties transmises et de toutes les inscriptions qui y auront été faites. L'inscription d'une radiation partielle à la demande du titulaire concernant l'une des parties transmises ne serait pas prise en compte dans la mesure où elle serait en contradiction avec la liste de base des produits et services résultante.

48. Dans tous les cas qui précèdent, le Bureau international s'abstiendrait d'interpréter l'étendue de la protection dans les parties contractantes désignées. Les utilisateurs devraient s'assurer de l'étendue de cette protection en se fondant sur les différentes inscriptions, ce qui peut être une tâche très compliquée.

49. Les mêmes principes s'appliqueraient à la fusion d'enregistrements internationaux issus d'une division, mais mieux vaudrait autoriser leur fusion uniquement avec l'enregistrement international d'origine. Il serait raisonnable pour un titulaire de fusionner les parties divisées avec l'enregistrement international d'origine, ce qui lui permettrait de consolider ses droits acquis afin de profiter des avantages d'une gestion centralisée.

50. Par ailleurs, un régime de déclarations, similaire à celui proposé pour la division, devrait aussi s'appliquer à la fusion des enregistrements internationaux issus d'une division.

IV. EXAMEN DE L'INCIDENCE SUR LES COÛTS ET LA CHARGE DE TRAVAIL POUR LE BUREAU INTERNATIONAL ET POUR LES OFFICES

A. INCIDENCES SUR LA CHARGE DE TRAVAIL POUR LE SYSTÈME DE MADRID

51. Le Bureau international a adopté un modèle simple pour estimer la demande future d'inscription de divisions au registre international : il a pris la demande relative de recours à ce mécanisme, par rapport au nombre total de demandes présentées, dans chaque partie contractante, l'a multipliée par le nombre de désignations reçues par cette partie contractante et a synthétisé tous les résultats. L'hypothèse de base du modèle est que la demande de recours à la division d'un enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée donnée serait comparable à la même demande au niveau national ou régional. Néanmoins, attendu que les utilisateurs du système de Madrid ne connaîtront peut-être pas aussi bien la division, la demande de recours à ce mécanisme dans le système de Madrid serait, selon toute vraisemblance, bien moins forte.

52. Le Bureau international s'est appuyé sur les conclusions présentées dans le document sur la division dont il avait été débattu à la neuvième session du groupe de travail (document MM/LD/WG/9/2) et a estimé la demande relative de recours à la division dans chaque partie contractante, en partant du principe que cette demande relative était nulle dans les parties contractantes qui n'avaient pas fourni d'informations pertinentes. Sur la base de ces estimations, la demande de recours au mécanisme d'inscription de divisions au registre international aurait été, au plus, équivalente à 0,19% du nombre total des désignations enregistrées ou inscrites en 2009. Cette année-là, le Bureau international aurait ainsi reçu, au plus, 473 demandes d'inscription de divisions d'un enregistrement international.

B. INCIDENCES EN TERMES DE COÛTS POUR LE BUREAU INTERNATIONAL

53. S'agissant des coûts de mise en œuvre, le Bureau international aurait à consacrer des ressources à la mise sur pied de l'infrastructure voulue pour soutenir le traitement, l'inscription et la notification des demandes de division. Cela nécessiterait d'élaborer et de mettre en œuvre les adaptations informatiques, les procédures, la communication et la formation voulues, ainsi que des programmes de diffusion. Par ailleurs, après l'introduction de la division dans le système de Madrid, le Bureau international devrait prendre en charge des coûts de fonctionnement permanents.

54. Pour le développement des processus informatiques¹ nécessaires pour l'inscription dans le registre international et pour la publication et la notification de la division des enregistrements internationaux, le Bureau international devrait investir 180 000 francs suisses. Par ailleurs, pour le développement et la mise en œuvre des processus opérationnels² nécessaires, le Bureau international devrait investir pas moins de 960 heures-personnes³, ce qui représenterait, à un coût de fonctionnement standard de 107 francs suisses⁴ par heure, 102 726 francs suisses.

¹ Ce qui nécessiterait un cadre de référence et le développement, l'essai et l'implémentation des logiciels.

² Ce qui nécessiterait une analyse opérationnelle, le développement de processus, la rédaction de lignes directrices et de procédures standard, des essais, des formations, la mise en œuvre, le suivi et la diffusion.

³ Cela nécessiterait l'intégration d'une équipe de projet – composée d'un cadre supérieur de chacune des divisions du Service d'enregistrement de Madrid – qui assurerait la coordination avec les développeurs et les utilisateurs spécialisés.

⁴ Il s'agit d'une simple estimation tirée du programme et budget 2014-2015, qui tient compte des frais de fonctionnement et du coût du matériel et des fournitures.

55. S'agissant des coûts de fonctionnement permanents, le Bureau international devrait prendre en charge le coût de l'inscription de la division et le coût des inscriptions ultérieures qui, en vertu de la règle 36 du règlement d'exécution, sont exemptes de taxes, telles que les radiations, les renonciations, la constitution d'un mandataire et les décisions envoyées par les Offices.

56. Traiter la demande d'inscription d'une division nécessiterait, si la demande satisfait aux conditions prescrites, 1,3 heure-personne⁵, ce qui représenterait, à un coût de fonctionnement standard, 139 francs suisses. On peut dire, pour faire une estimation très modérée, qu'une division donnerait lieu à pas moins de trois inscriptions ultérieures, dont le traitement nécessiterait, si elles répondent aux conditions prescrites, 1,5 heure-personne⁶. À un coût de fonctionnement standard, le maintien de la partie divisée coûterait environ 160 francs suisses. Le coût de fonctionnement découlant d'une seule demande de division pourrait atteindre, et cette estimation est très modérée, pas moins de 299 francs suisses.

57. L'introduction d'un émolument de base pour l'inscription d'une division devrait non seulement permettre de couvrir les coûts de traitement et de maintenance, mais elle devrait également servir à amortir, dans un délai raisonnable, l'investissement initial nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre de cette nouvelle fonctionnalité. En conséquence, il est proposé de fixer le montant de l'émolument de base à 650 francs suisses.

58. On notera que ces chiffres sont présentés ici uniquement pour donner une idée approximative du coût qu'entraînerait l'introduction de l'inscription de la division dans le registre international dans le cadre d'une approche centralisée. Ils ne constituent donc pas une analyse du coût de mise en œuvre, et ne doivent pas être considérés comme tels.

C. INCIDENCES EN TERMES DE COÛTS POUR LES OFFICES

59. L'Office du titulaire n'aurait pas à assumer les coûts afférents à la présentation d'une demande de division puisqu'il est proposé que le titulaire présente sa demande directement au Bureau international.

60. Les Offices désignés devraient prendre en charge de nouveaux coûts puisqu'ils auraient affaire à une nouvelle désignation ou à un nouvel enregistrement, laquelle ou lequel nécessiterait un traitement à part et l'envoi de communications distinctes. En principe, les Offices n'auraient aucun investissement à faire pour élaborer et mettre en œuvre une infrastructure et des procédures particulières pour la gestion de la division, puisqu'ils traiteraient celle-ci dans le cadre de leurs procédures existantes, soit sous la forme d'une nouvelle désignation dans un enregistrement international existant, soit sous la forme d'une désignation dans un nouvel enregistrement international.

61. Cet accroissement attendu de la charge de travail des Offices désignés devrait s'accompagner d'une augmentation des taxes perçues par le Bureau international pour les parties contractantes désignées.

⁵ Cette phase comprend la réception des documents, l'indexation des documents, la saisie des données, l'examen, la vérification du paiement, l'inscription électronique, la publication électronique, la production des notifications électroniques ou standard sur papier et le traitement du courrier électronique ou du courrier postal.

⁶ Cette phase nécessite de suivre les mêmes étapes que celles décrites dans la note précédente.

**V. PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION,
DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES ET DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET
TAXES AUX FINS DE L'INTRODUCTION DE LA DIVISION ET DE LA FUSION
CONCERNANT UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DANS LE CADRE D'UNE
APPROCHE CENTRALISÉE**

A. MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

62. Il est proposé d'adopter une nouvelle règle 27*bis* pour le règlement d'exécution, présentée dans l'annexe I au présent document, aux fins de l'introduction de la division dans le cadre d'une approche centralisée.

63. L'alinéa 1) de la règle proposée impose que la demande d'inscription d'une division soit présentée directement par le titulaire, sur un formulaire officiel. Il énumère aussi les éléments que doit contenir la demande. L'alinéa dispose que la division peut être demandée pour une partie seulement des produits et services, à l'égard d'une partie contractante désignée ou de plusieurs d'entre elles. Par ailleurs, la division peut être demandée pour tous les produits et services seulement à l'égard d'une partie contractante désignée ou de certaines d'entre elles. Il ne serait pas logique de demander l'inscription de la division pour tous les produits et services à l'égard de toutes les parties contractantes désignées. Une telle demande serait donc déclarée irrégulière.

64. L'alinéa 2) dispose que l'inscription de la division nécessiterait le paiement des émoluments et taxes indiqués ou visés au barème des émoluments et taxes. L'alinéa 3) de la règle proposée énonce l'obligation de notification au titulaire si la demande est irrégulière et prévoit le délai habituel pour corriger la demande avant que celle-ci ne soit réputée abandonnée et que les émoluments et taxes payés ne soient remboursés, après déduction du montant habituel. L'alinéa 4) énonce l'obligation d'inscription de la division d'un enregistrement international lorsqu'une demande régulière a été reçue, et l'obligation de notification de toutes les parties concernées.

65. L'alinéa 5) prévoit la possibilité, pour l'Office concerné, de déclarer que l'inscription de la division est sans effet dans la partie contractante concernée, dans les 18 mois suivant la notification de l'inscription, et énumère les éléments que doit contenir la déclaration. Il prévoit par ailleurs l'inscription de cette décision au registre international et de toute décision définitive qui en découle.

66. L'alinéa 6) dispose que la demande d'inscription d'une division à l'égard d'une partie contractante qui a fait la déclaration visée à l'alinéa 8) ou qui n'est pas ou plus désignée pour les produits et services mentionnés dans la demande ne peut pas être considérée comme telle et ne peut faire l'objet d'une inscription.

67. L'alinéa 7) serait nécessaire uniquement si le groupe de travail décidait de recommander que l'inscription d'une division donne lieu à la création d'un nouvel enregistrement international. Il prévoit la fusion de l'enregistrement international issu de la division uniquement avec l'enregistrement international d'origine ainsi qu'un régime de déclarations similaires à celles prévues pour l'inscription d'une division.

68. L'alinéa 8) consacre le principe selon lequel la division d'un enregistrement international, en général, ne produirait aucun effet dans les parties contractantes qui ont fait une déclaration en ce sens.

B. MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

69. Si le groupe de travail décidait de recommander que l'inscription d'une division donne lieu à une nouvelle désignation, il faudrait modifier les instructions administratives. Comme on peut le voir dans l'annexe III (partie I) au présent document, il faudrait modifier les titres dans la sixième partie ainsi que les instructions 16 et 17, aux fins de clarification. Par ailleurs, il faudrait adopter une nouvelle instruction 16*bis* pour introduire l'inscription de la division sous la forme d'une nouvelle désignation portant un numéro unique.

70. Si le groupe de travail décidait de recommander que l'inscription d'une division donne lieu à la création d'un nouvel enregistrement, il faudrait aussi modifier les instructions administratives. Comme on peut le voir dans l'annexe III (partie II) au présent document, il faudrait modifier les titres dans la sixième partie ainsi que les instructions 16 et 17, aux fins de clarification ainsi que pour y inclure des références à la division et pour introduire un système d'octroi de numéros uniques aux enregistrements en découlant.

C. MODIFICATION DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

71. Si le groupe de travail décidait de recommander l'introduction de l'inscription de la division au registre international dans le cadre d'une approche centralisée, il faudrait modifier le barème des émoluments et taxes. En principe, le montant de l'émolument de base devrait être suffisant pour amortir l'investissement estimé au paragraphe 54 et couvrir les coûts indiqués au paragraphe 56. Cependant, ce montant ne devrait pas dépasser ce que les titulaires paient déjà pour une demande internationale.

72. Il est proposé d'introduire un nouveau point 7.6 prévoyant le paiement d'un émolument de base pour l'inscription d'une division, fixé à 650 francs suisses. Par ailleurs, le nouveau point prévoirait le paiement soit d'un complément d'émolument pour chaque partie contractante mentionnée dans la demande, fixé à 100 francs suisses, soit d'une taxe individuelle, le cas échéant.

VI. PROPOSITION DE DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION, DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES ET DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

73. Les débats sur l'introduction de la division ont lieu alors que le Bureau international est au beau milieu d'un processus de modernisation informatique qui nécessite la suspension du développement de ses systèmes actuels. Dès lors, l'introduction de la division, en tant qu'opération, devrait avoir lieu lorsque les nouveaux systèmes seront en place. En pratique, cela pourrait se faire, au plus tôt, le 1^{er} janvier 2016. Il est dès lors suggéré que, si le groupe de travail décidait de recommander les modifications proposées au cadre juridique du système de Madrid, il recommande également une date d'entrée en vigueur qui tienne compte des considérations évoquées ci-avant.

74. Le groupe de travail est invité

*i) à examiner les propositions
contenues dans le présent document;*

*ii) à indiquer s'il recommandera à
l'Assemblée l'introduction d'une
division qui donne lieu à des
désignations parallèles ou à un nouvel
enregistrement international, et*

l'adoption des modifications correspondantes du règlement d'exécution, des instructions administratives et du barème des émoluments et taxes, telles qu'elles figurent dans l'annexe au présent document, ou modifiées, et à suggérer une date pour leur entrée en vigueur;

iii) à indiquer, sinon, quels aspects de la présente proposition doivent être clarifiés ou développés; ou

iv) à indiquer si, à ce stade, il ne recommandera pas l'introduction de la division dans le système de Madrid.

[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**

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

[...]

**Chapitre 5
Dispositions générales**

[...]

Règle 27bis

Division [et fusion] d'un enregistrement international

1) [Demande d'inscription d'une division] a) La demande d'inscription d'une division d'une partie seulement des produits et services à l'égard d'une ou de plusieurs parties contractantes désignées dans un enregistrement international ou de tous les produits et services à l'égard d'une ou de certaines desdites parties contractantes est présentée par le titulaire au Bureau international, sur le formulaire officiel prévu à cet effet.

b) La demande doit indiquer

i) le numéro de l'enregistrement international,

ii) le nom du titulaire,

iii) les produits et services qui doivent être séparés,

iv) les parties contractantes désignées dans lesquelles la division doit produire ses effets, et

v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou l'instruction de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, ainsi que l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

2) [Émoluments et taxes] L'inscription de la division nécessite le paiement des émoluments et taxes indiqués ou visés au point 7 du barème des émoluments et taxes.

3) [Demande irrégulière] a) Lorsque la demande d'inscription d'une division ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire.

b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait au titulaire et rembourse les émoluments et taxes payés à l'auteur du paiement, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé au point 7.6.1 du barème des émoluments et taxes.

4) [Inscription et notification] a) Lorsque la demande remplit les conditions requises, le Bureau international inscrit la division au registre international, notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées à l'égard desquelles la division doit produire ses effets et informe en même temps le titulaire.

b) La division est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une demande remplissant les conditions requises.

5) [Déclaration selon laquelle la division d'un enregistrement international donné est sans effet] a) L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l'inscription de la division d'un enregistrement international à l'égard de cette partie contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie contractante.

b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer

i) les motifs pour lesquels la division est sans effet,

ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la division se rapporte, ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration,

iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et

iv) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours et, le cas échéant, le délai nécessaire pour, et l'autorité auprès de laquelle, présenter cette requête en réexamen ou ce recours.

c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée à l'alinéa 4) a été envoyée aux Offices concernés.

d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration envoyée conformément au sous-alinéa c) et la notifie au titulaire. La déclaration est inscrite à la date de réception par le Bureau international d'une communication remplissant les conditions requises.

e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international qui l'inscrit au registre international et la notifie au titulaire.

6) [Demande non considérée comme telle] La division n'est pas inscrite à l'égard d'une partie contractante désignée donnée qui a fait la déclaration visée à l'alinéa 8) ou si ladite partie contractante n'est pas ou plus désignée pour les produits et services mentionnés dans la demande. Dans ce cas, la demande n'est pas considérée comme telle.

[7] [Inscription de la fusion d'enregistrements internationaux issus d'une division] a) À la demande du titulaire, un ou plusieurs enregistrements internationaux issus d'une division sont fusionnés dans l'enregistrement international dont ils ont été divisés, pour autant que le titulaire inscrit de tous les enregistrements internationaux susmentionnés soit la même personne physique ou morale. Le Bureau international notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modification et en informe en même temps le titulaire.

b) Les alinéas 5), 6) et 8) s'appliquent *mutatis mutandis* à la fusion d'enregistrements internationaux issus d'une division.]

8) [Déclaration selon laquelle la division d'enregistrements internationaux est sans effet dans une partie contractante] L'Office d'une partie contractante peut notifier le Directeur général que la division d'enregistrements internationaux inscrite au registre international est sans effet dans ladite partie contractante.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

Francs suisses

[...]

7. *Inscriptions diverses*

[...]

7.6 Inscription de la division d'un enregistrement international

7.6.1 Émolument de base 650

7.6.2 Complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée qui est indiquée dans la demande et pour laquelle aucune taxe individuelle ne doit être payée 100

7.6.3 Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d'émolument) doit être payée (voir l'article 8.7)a) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante désignée est un État lié (également) par l'Arrangement et que l'Office de la partie contractante du titulaire est l'Office d'un État lié (également) par l'Arrangement (pour une telle partie contractante, un complément d'émolument doit être payé) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée

[...]

[L'annexe III suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

I. DIVISION DONNANT LIEU À UNE NOUVELLE DÉSIGNATION

**Instructions administratives pour l'application
de l'Arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques
et du Protocole y relatif**

[...]

Sixième partie
Numérotation des enregistrements internationaux et des demandes d'extension territoriale

Instruction 16 : Numérotation des enregistrements internationaux résultant d'un changement partiel de titulaire

a) La cession ou toute autre transmission de l'enregistrement international pour une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

b) Toute partie cédée ou transmise est ~~radiée supprimée du sous le~~ numéro ~~dudit de~~ l'enregistrement international concerné et fait l'objet d'un enregistrement international distinct. Cet enregistrement international distinct porte le numéro, ~~accompagné suivi~~ d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

Instruction 16bis
Numérotation des demandes d'extension territoriale résultant d'une division

La division est inscrite au registre international, sous le numéro de l'enregistrement international concerné, sous la forme d'une demande distincte d'extension territoriale aux parties contractantes dans lesquelles la division doit produire ses effets. La demande d'extension territoriale qui en découle est identifiée par un code unique.

Instruction 17 : Numérotation résultant de la fusion d'enregistrements internationaux

L'enregistrement international issu de la fusion d'enregistrements internationaux conformément à la règle 27.3) porte le numéro, ~~accompagné suivi~~, le cas échéant, d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

[...]

II. DIVISION DONNANT LIEU À UN NOUVEL ENREGISTREMENT

Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif

[...]

Sixième partie Numérotation des enregistrements internationaux

*Instruction 16 : Numérotation résultant d'une division ou d'un changement partiel
de titulaire*

a) La division, la cession ou toute autre transmission de l'enregistrement international pour une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l'enregistrement international dont une partie a été divisée, cédée ou transmise.

b) Toute partie divisée, cédée ou transmise est ~~radié sous le numéro dudit~~ supprimée de l'inscription de l'enregistrement international concerné et fait l'objet d'un enregistrement international distinct. ~~Cet~~ L'enregistrement international distinct résultant de l'inscription d'un changement partiel de titulaire porte le numéro, ~~accompagné suivi~~ d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise. L'enregistrement international distinct résultant de l'inscription d'une division porte le numéro, suivi de la lettre majuscule D et d'un chiffre, de l'enregistrement international dont une partie a été divisée.

*Instruction 17 : Numérotation résultant de la fusion
d'enregistrements internationaux*

L'enregistrement international issu de la fusion d'enregistrements internationaux conformément à la règle 27.3) porte le numéro, ~~accompagné~~ suivi, le cas échéant, d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

[...]

[Fin de l'annexe III et du document]