

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

**Douzième session
Genève, 20 – 24 octobre 2014**

RAPPORT

adopté par le Groupe de travail

1. Le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") a tenu sa douzième session à Genève, du 20 au 24 octobre 2014.
2. Les parties contractantes ci-après, membres de l'Union de Madrid, étaient représentées à la session : Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bélarus, Chine, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d'), Israël, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Maroc, Mexique, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Union européenne (43).
3. Les États ci-après étaient représentés par des observateurs : Afghanistan, Arabie saoudite, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Cameroun, Canada, Fidji, Honduras, Jordanie, Libye, Malaisie, Panama, Thaïlande et Togo (14).
4. Des représentants des organisations internationales intergouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et Organisation mondiale du commerce (OMC) (3).
5. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM), Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES), Association internationale pour la protection de la propriété

intellectuelle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) et Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI) (9).

6. La liste des participants figure dans l'annexe II du présent document.

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

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

8. Le Directeur général a déclaré que le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "système de Madrid") se trouvait à une étape importante de ses plus de 120 ans d'histoire, puisqu'il évoluait pour se transformer en un système véritablement mondial en termes de nombre de participants et de degré d'utilisation du système. La dimension interne motivant la transformation du système de Madrid tenait à la nécessité d'améliorer la qualité du service. Au cours des 12 derniers mois, le Bureau international s'était lancé dans un plan stratégique fondamental visant à améliorer le fonctionnement du système de Madrid. Cela devrait aboutir dans les deux ou trois prochaines années à des résultats concrets du point de vue de l'amélioration des services à la clientèle, de la simplification des procédures, de l'augmentation de la productivité, d'une simplification du barème des émoluments et taxes et d'une amélioration de l'environnement électronique, ce qui facilitera les choses pour les utilisateurs. Le système de Madrid comptait 92 parties contractantes, dont 91 étaient parties au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole"). L'Algérie, le seul pays uniquement partie à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Arrangement") devrait adhérer au Protocole dans un proche avenir, permettant ainsi la création d'un système unique et unifié. Un certain nombre de pays avaient proposé des plans en vue de leur adhésion, à savoir le Cambodge, la Gambie, le Zimbabwe et l'OAPI. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) avait recensé l'adhésion au système de Madrid comme l'un des objectifs du plan stratégique relatif à la propriété intellectuelle.

9. Le Directeur général a indiqué que le système de Madrid connaissait sa quatrième année de croissance successive, après un déclin suite à la crise financière mondiale de 2009. Le nombre de demandes internationales avait augmenté pour atteindre les 46 000, soit une augmentation de 6,4 pour cent au regard de l'année précédente. Cette année, la croissance n'était pas aussi marquée, mais devrait être de l'ordre de 3 pour cent. L'Allemagne, une fois encore, était le pays d'origine à partir duquel le plus grand nombre de demandes avait été déposé, suivi des États-Unis d'Amérique et de la France. Les désignations avaient connu une progression de 8,3 pour cent l'année dernière. Le nombre moyen de désignations par enregistrement international était de 6,9. La Chine demeurait le pays le plus désigné, suivie de la Fédération de Russie et de l'Union européenne. Le registre international comptait quelque 584 000 enregistrements actifs à la fin de l'année dernière; ceux-ci représentaient 5,6 millions de désignations actives et impliquaient 192 000 titulaires de marques dans le monde entier. L'environnement électronique poursuivait son évolution en tant que partie essentielle du plan stratégique de l'OMPI visant à améliorer les performances du système de Madrid. L'année dernière, 52 pour cent des demandes internationales avaient été transmises par voie électronique, impliquant 24 États membres. Au total, le nombre de refus, de déclarations d'octroi de la protection et de modifications qui ont été transmis au Bureau international par voie électronique a atteint l'année dernière les 420 000 documents. Soixante-cinq Offices ont choisi de recevoir des communications par voie électronique. Le groupe de travail devait prendre la

direction de l'amélioration du système de Madrid pour en faire un système véritablement mondial, pratique et convivial et afin de déterminer également la meilleure façon de rechercher et de gérer la protection des marques au niveau international.

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR : ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DE DEUX VICE-PRÉSIDENTES

10. M. Mikael Francke Ravn (Danemark) a été élu à l'unanimité président du groupe de travail, et Mmes María José Lamus Becerra (Colombie) et Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) ont été élues à l'unanimité vice-présidentes.

11. Mme Debbie Roenning (OMPI) a assuré le secrétariat du groupe de travail.

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

12. Le groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour (document MM/LD/WG/12/1 Prov.) sans modification.

13. Le président a rappelé que le rapport de la onzième session du groupe de travail avait été adopté par voie électronique le 18 septembre 2014 et a annoncé que le rapport de la présente session suivrait la même procédure.

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : 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

14. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/12/2.

15. Le Secrétariat a présenté les propositions destinées à modifier 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 dénommé "règlement d'exécution commun"), les instructions administratives et le barème des émoluments et taxes dans le cadre du processus en cours visant à rendre le système de Madrid plus convivial et attrayant. Certaines propositions reposaient sur les demandes des utilisateurs et des Offices, telles que l'inclusion d'une description volontaire de la marque dans le formulaire de demande, comme proposé pour la règle 9, ou visaient à diriger les demandes vers les Offices afin de prendre note du remplacement par l'entremise du Bureau international comme proposé dans la règle 21. La règle 5 proposée prévoyait des moyens de recours si les communications électroniques avec le Bureau international avaient fait l'objet de perturbations et étaient bénéfiques pour les déposants, les titulaires et les Offices. Les propositions concernant les désignations postérieures et les limitations prenaient en considération les observations des Offices et utilisateurs formulées lors des précédentes Tables rondes du groupe de travail de Madrid. Les modifications proposées offraient une base juridique suffisante et garantissaient un examen harmonisé au sein du Bureau international, sans interférer avec l'examen de fond entrepris au sein des parties contractantes désignées. Certaines propositions découlaient de la modernisation des TI dans les procédures du Bureau international, telle que la facilitation de l'utilisation de formulaires électroniques ou bien revêtaient un caractère plus technique, comme la numérotation des désignations parallèles.

16. Le président a invité les participants à formuler des observations générales sur les propositions.

17. La délégation de Madagascar a approuvé l'introduction d'un moyen de recours en cas de défaillance des communications électroniques et des services Internet, étant donné que ceux-ci étaient de plus en plus utilisés dans le cadre de l'enregistrement international des marques.

18. La délégation de l'Union européenne, au nom de l'Union européenne et de ses états membres, a réitéré son soutien sans faille pour que le système de Madrid devienne plus simple, plus efficace, plus fiable, plus souple, plus convivial ainsi que plus rapide et plus économique, le cas échéant. La délégation a salué et appuyé certaines des modifications proposées au règlement d'exécution commun en tant que contribution appropriée visant à rendre le système de Madrid plus convivial et attrayant. Deux propositions nécessitaient davantage de précisions afin de mieux évaluer leurs mérites : les propositions concernant l'examen du classement des désignations postérieures en vertu de la règle 12 ainsi que l'examen destiné à déterminer si ce classement était effectué conformément à la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (ci-après dénommée "classification de Nice") en vigueur au moment de la présentation initiale. Si tel n'était pas le cas, il pourrait exister des situations dans lesquelles la demande initiale contiendrait uniquement 42 classes, tandis que la désignation postérieure en contenait plus.

19. Le président a ouvert le débat sur la proposition visant à modifier la règle 5 relative à la perturbation des communications électroniques.

20. Le Secrétariat a expliqué que la règle 5 prévoyait des moyens de recours dans le cas où la partie intéressée n'avait pas observé le délai d'envoi de communications adressées au Bureau international et expédiées par l'intermédiaire d'un service postal ou d'une entreprise d'acheminement du courrier. De plus en plus de communications étaient envoyées par voie électronique et n'étaient pas couvertes par la règle 5. La précédente session du groupe de travail avait prié le Bureau international d'examiner la possibilité d'inclure les communications électroniques dans la règle 5. Les modifications proposées prévoyaient des recours dans les cas où la réception tardive de communications s'expliquait par des perturbations des services de communication électroniques. Cette règle plaçait les communications électroniques sur un pied d'égalité avec les communications envoyées par services postaux ou d'acheminement du courrier. Le nouvel alinéa 3) s'appliquait à toute partie intéressée, à savoir le déposant, le titulaire, le mandataire ou un Office, qui ne respectait pas un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par un moyen électronique tel qu'un courrier électronique, une télécopie ou des formulaires électroniques. Il était proposé de changer la numérotation des alinéas 3) et 4) actuels en alinéas 4) et 5) et de les modifier en faisant référence au nouvel alinéa 3). La règle 5, dans sa rédaction actuelle, n'avait encore jamais été mise en pratique. Cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas eu de situations où elle aurait pu être utilisée, mais plutôt que le Bureau international s'était montré souple concernant les délais à l'égard des Offices et utilisateurs en cas de force majeure. On pouvait citer l'exemple d'un tremblement de terre en Italie, d'un nuage de cendre au-dessus de l'Europe, d'un tsunami au Japon et d'un incident au sein de l'OMPI où les services de communication avaient été interrompus pendant trois jours en raison d'un incendie. Les modifications proposées s'appliquaient en cas d'inobservation due à une perturbation des services Internet dans la localité de la partie intéressée. Il pourrait s'agir, par exemple, d'une panne de courant, de coupures d'électricité dans une zone géographique ou de situations où le prestataire de technologies de l'information et de la communication de cette zone géographique n'était pas en mesure de fournir ses services. Elle s'appliquait également au système de communication électronique du Bureau international dans des cas tels que des interruptions des services en ligne, comme les formulaires électroniques. Si le déposant, le titulaire ou l'Office souhaitait appliquer la règle 5, il fallait apporter la preuve expliquant la raison de la réception tardive de la communication. Des exemples de preuves pouvaient être des articles de presse évoquant

la panne de courant ou une attestation du fournisseur de technologies de l'information et de la communication pour les services défectueux. La charge de la preuve quant à la défaillance du système de communication électronique du Bureau international n'incombait ni au déposant, ni au titulaire, ni à l'Office.

21. La délégation de l'Italie s'est souvenue que l'Italie avait subi un tremblement de terre et des problèmes météorologiques et a fait part de son appui à l'introduction de cette mesure pour une défaillance d'Internet et ajouté qu'il conviendrait de ne pas exiger de preuve en cas de force majeure.

22. La délégation de la Suisse a déclaré qu'elle n'aurait pas besoin d'autres éléments dans la règle proposée concernant la preuve qui devait être fournie. Cette disposition relativement vague lui convenait parfaitement. La délégation a demandé au Bureau international de publier des exemples de documents permettant de recourir à cette disposition afin de disposer d'une liste des pratiques recommandées quant à l'application de cette règle.

23. La délégation du Danemark a sollicité des éclaircissements quant à la portée de la règle 5.3) proposée. Le paragraphe 6 du document énonçait que la nouvelle règle s'appliquait aussi à des cas d'observation dus à une perturbation des services Internet dans la localité de la partie intéressée; cela signifierait-il que la disposition s'appliquerait dans toutes les situations où un fournisseur de services Internet ne parviendrait pas à fournir lesdits services ou bien s'appliquerait-elle uniquement dans des circonstances particulières, par exemple, si toute une région se retrouvait sans accès à l'Internet suite à une guerre, une catastrophe naturelle ou un événement similaire.

24. La délégation du Kenya a fait sienne l'opinion des délégations de la Suisse et du Danemark quant au fait que la proposition répondait à un besoin réel. Elle s'est dite préoccupée par le fait que l'on puisse abuser de cette disposition étant donné qu'elle était très vague. Si la simple indication d'une défaillance du fournisseur de services Internet suffisait, ce serait une excuse facile pour un déposant ou un Office et il serait important de disposer d'exemples précis et de prévoir des limites à cette excuse pour les cas de manquement à communiquer dans les délais.

25. La délégation de la Colombie était d'accord avec la nouvelle règle. Elle approuvait certains alinéas, mais avait quelques observations sur la mise en œuvre. Ce n'était pas à la partie intéressée d'apporter la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le système du Bureau international avait eu une défaillance. C'était le problème du Bureau international et une déclaration de l'utilisateur devrait suffire. Fixer un délai de justification à six mois était trop long, les communications étant de nos jours immédiates. Ce délai pourrait être réduit à un maximum de deux mois. Les délais longs affectaient la sécurité juridique, en particulier le droit de priorité et n'étaient pas attrayants pour les utilisateurs.

26. La délégation de l'Espagne a appuyé la modification proposée de la règle 5, étant donné qu'elle offrait des garanties aux utilisateurs qui avaient dépassé un délai et qu'elle levait une incertitude lorsque les communications électroniques avaient été interrompues avec le Bureau international. Néanmoins, elle devrait contenir plus d'éléments concernant la preuve que le Bureau international jugeait satisfaisante pour attester de la défaillance d'un système de communication électronique ou d'un cas de force majeure.

27. La délégation du Mexique a déclaré qu'il fallait évaluer si le moyen de recours engendrait une nouvelle contrainte pour le système de Madrid. Les utilisateurs pouvaient invoquer des arguments liés à la sécurité juridique, mais il relevait de la responsabilité de l'Office de chaque partie contractante de déterminer si ces arguments étaient valables. Le Bureau international disposait déjà de certains critères en place pour les événements engendrant une perturbation des communications, tels que la guerre. Il conviendrait de soigneusement réfléchir afin de déterminer si un critère pouvait être introduit sans apporter de modifications profondes à l'ensemble du système.

28. La délégation de la Nouvelle-Zélande a appuyé la proposition visant à assurer une protection en cas de défaillance des communications électroniques. Comme la délégation du Danemark l'avait indiqué, le paragraphe 6 du document mentionnait que la nouvelle règle pourrait être utilisée lorsqu'une partie intéressée apportait la preuve que son service Internet n'était pas disponible, mais ce n'était pas spécifiquement indiqué dans la règle proposée. La défaillance du fournisseur Internet pouvait être l'une des autres raisons énoncées, à l'instar d'une guerre, d'une révolution, d'un désordre civil, etc. Deuxièmement, la délégation s'est demandé si des motifs tels que la guerre, la révolution, etc., ou des circonstances locales pouvaient être exclus. Il pourrait y avoir quelque chose de propre à l'endroit où se trouvait la partie; cette spécificité pourrait porter sur la rue, le bâtiment et pourrait ne pas entrer dans les descriptions énumérées dans la règle proposée.

29. La délégation du Maroc a expliqué qu'au Maroc, les utilisateurs recouraient essentiellement à des moyens de communication électroniques et la délégation a appuyé la proposition visant à inclure dans la règle 5 des irrégularités dans les communications électroniques affectant les délais.

30. La délégation des États-Unis d'Amérique a demandé qu'il soit précisé si la défaillance du système de communication électronique du Bureau international englobait l'Office de la partie contractante. Si tel n'était pas le cas, la délégation a suggéré d'ajouter la formulation "ou l'Office de la partie contractante" à la règle.

31. Le représentant de l'INTA a appuyé la modification de la règle 5 en général. Cependant, comme les délégations du Danemark et de la Nouvelle-Zélande l'avaient dit, le texte de la règle 5.3) proposée ne traitait pas tous les éléments qui étaient envisagés par le Bureau international. Elle ne prenait en compte que la défaillance du système de communication électronique du Bureau international et non de l'expéditeur, sauf en cas de guerre, de révolution, de désordre civil et d'événements similaires. L'intention d'élargir la règle à une défaillance d'un système de communication dans la localité de l'expéditeur devrait être clairement énoncée. L'un des délais les plus importants à respecter dans le système de Madrid était le délai de deux mois accordé à l'Office d'origine pour envoyer la demande internationale ou bien la désignation postérieure au Bureau international. Cet aspect n'était pas couvert et devrait l'être par la modification proposée. Par ailleurs, conformément aux alinéas 1) et 2) de la règle 5, qui concernaient l'inobservation d'un délai en raison de perturbations dans les services postaux et d'acheminement du courrier, l'une des conditions de l'excuse était que la communication devait être effectuée au plus tard cinq jours après la reprise des services postaux ou d'acheminement du courrier. Une condition similaire devrait s'appliquer aux communications électroniques, sans quoi le délai serait automatiquement étendu à 6 mois, comme indiqué dans le projet de règle 5. Ce n'était pas souhaitable. Dans la règle 5.3), les mots "d'envoi de la communication" devraient être supprimés. La plupart des délais pour les communications étaient des délais de réception par le Bureau international. Enfin, le représentant de l'INTA a rappelé que, à la dernière réunion du groupe de travail, il avait été suggéré que la modification de la règle 5 pourrait éventuellement être harmonisée avec le règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

32. Le représentant de la JPAA partageait l'opinion du représentant de l'INTA quant au fait que la modification proposée de la règle 5 n'était pas claire. Cette règle devrait être appliquée aux défaillances du système dans la localité des utilisateurs. Les utilisateurs espéraient que la règle 5 tiendrait compte des défaillances de communication intervenant dans la région des parties intéressées.

33. Le président a suggéré que le Secrétariat présente les modifications nécessaires de la règle 5 proposée.

34. Le Secrétariat a présenté une synthèse des observations. Le délai de six mois était considéré comme trop long. Le dernier groupe de travail avait exprimé l'idée que ce nouveau recours devrait correspondre à la disposition consacrée aux services postaux et d'acheminement du courrier sans examiner les délais. Les expéditeurs de communications électroniques attendaient la livraison, mais recevaient une notification du Bureau international leur indiquant que quelque chose était réputé abandonné en raison d'une absence de réponse. Cela pouvait prendre des mois après l'envoi de la communication. C'est pourquoi un délai de six mois avait été considéré comme suffisant pour les services postaux et d'acheminement du courrier ainsi que pour les communications électroniques. Le texte de l'alinéa 3) de la règle 5 devrait préciser que quelque chose revêtait un caractère extraordinaire, indépendant de la volonté de la partie intéressée. La règle ne s'appliquerait pas si le réseau sans fil de l'Office était hors service parce que la prestation de services n'avait, par exemple, pas été payée. La situation devait être importante et non volontaire. Les termes "parties intéressées" couvraient le déposant, le titulaire, le mandataire ou l'Office. Le texte se lirait ainsi : "L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n'a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables ou que le délai n'a pas été respecté en raison d'un événement extraordinaire indépendant de la volonté de la partie intéressée, incluant une défaillance des communications électroniques avec le Bureau international".

35. Le président a déclaré que deux choses n'étaient pas couvertes par cette nouvelle formulation de la règle 5.3) : le délai de six mois qui était considéré comme trop long et les cinq jours. Le président a invité les participants à formuler des observations sur ces questions ainsi que sur la proposition du Bureau international.

36. La délégation du Canada a suggéré d'inclure une phrase faisant référence à des défaillances du système de communication électronique au sein du Bureau international et dans la localité de la partie intéressée.

37. La délégation de la Nouvelle-Zélande a suggéré de supprimer la référence faite à la guerre, la révolution, le désordre civil, la grève, la calamité naturelle, etc., et de simplement conserver la dimension relative à l'événement extraordinaire.

38. La délégation de la Colombie considérait qu'un délai de six mois pourrait être trop long pour une décision d'abandon, étant donné qu'il s'agissait d'un événement extraordinaire. Elle accepterait cinq jours, comme indiqué dans la règle 4.

39. Le représentant de l'INTA a suggéré que le Secrétariat distribue une proposition écrite et que le débat sur cette base reprenne ultérieurement.

40. Le président a prié le Secrétariat d'établir une proposition écrite pour la séance de l'après-midi en tenant compte des observations formulées pendant la matinée.

41. La délégation de la Suisse a sollicité des explications afin de déterminer si la proposition comprenait un texte qui avait déjà été débattu au sein de l'Assemblée de l'Union de La Haye.
42. Le président étant également le président du Groupe de travail sur le développement juridique du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé "groupe de travail de La Haye") ne se rappelait pas que la question ait été débattue dans le groupe de travail de La Haye bien qu'elle doive être débattue dans le futur. La décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid pourrait servir d'exemple pour le groupe de travail de La Haye. Il ne devrait pas y avoir deux règles distinctes.
43. Le président a ouvert le débat sur la modification proposée de la règle 9 concernant une description volontaire de la marque.
44. Le Secrétariat a rappelé que l'actuelle règle 9.4)a)xi) permettait d'inclure une description de la marque dans la demande internationale à condition que la demande de base ou l'enregistrement de base contienne cette description et que le déposant souhaite inclure cette description ou que l'Office d'origine exige l'inclusion de la description. Certaines parties contractantes exigeaient une description de la marque lorsque celle-ci n'est pas considérée comme une marque en caractères standard. Lorsqu'une description n'était pas incluse, l'Office de ladite partie contractante désignée notifiait un refus provisoire. Le titulaire pouvait alors se voir obligé de constituer un mandataire local, à ses frais supplémentaires, pour surmonter le refus. Un certain nombre de parties contractantes n'exigeaient pas de description des marques dans leur législation nationale; il n'existait pas de marque de base avec une description et, par conséquent, aucune possibilité pour le déposant d'inclure une description volontaire dans la demande internationale. Le Mexique, dans le dernier groupe de travail, avait identifié ce problème pour les utilisateurs lorsqu'ils désignaient des parties contractantes ayant une telle exigence. Trois modifications de la règle 9 étaient proposées : la première proposition consistait à supprimer la règle 9.4)a)xi) qui subordonnait la possibilité de fournir une description à la présence de ladite description dans la demande de base ou l'enregistrement de base; la deuxième proposition consistait à supprimer la référence à la règle 9.4)a)xi) dans la règle 9.5)d)iii); la troisième proposition consistait à insérer une nouvelle règle 9.4)b)vi), ce qui permettrait au déposant d'inclure dans la demande internationale une description volontaire de la marque, identique ou non à celle figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base. Le déposant était libre d'inclure une description de la marque de son choix pour satisfaire aux exigences de certaines parties contractantes désignées, que cette description figure ou non dans la marque de base ou que sa formulation soit différente.
45. La délégation de Madagascar a appuyé la proposition. L'obligation de certifier qu'une description existante était conforme à la description figurant dans l'enregistrement de base aboutissait à des difficultés au sein des parties contractantes désignées où les réglementations étaient plus rigoureuses, engendrant des contraintes pour le déposant. La proposition aidait les Offices à respecter leurs règles et offrait aux déposants de plus grandes chances de voir leurs demandes approuvées.
46. La délégation du Danemark a appuyé la proposition visant à supprimer la règle 9.4)a)xi) et à insérer une nouvelle règle 9.4)b)vi). Cette modification offrirait la possibilité pour les déposants de répondre aux objections des pays désignés exigeant une description de la marque.
47. La délégation de l'Italie a indiqué qu'en Italie, il était nécessaire d'inclure une description de la marque dans la demande de base. La délégation avait cru comprendre que la modification de la règle 9 permettait de résoudre les problèmes des utilisateurs et elle a plus particulièrement appuyé la troisième proposition d'introduction d'une règle 9.4)b)vi). Il était important que la description n'ait pas besoin d'être identique à la description nationale parce que l'Italie rencontrait des difficultés pour correctement traduire la description de la marque, ce

qui donnait lieu à de nombreuses notifications d'irrégularités. Pour l'Italie, il serait plus simple que la description puisse être légèrement différente, tout en étant la même, étant donné que la marque était la même.

48. La délégation de la Suisse n'était pas favorable à la modification. Bien qu'une description volontaire soit utile, elle ne devrait pas remplacer une description considérée obligatoire par un Office d'origine pour déterminer l'objet de la protection. La délégation a suggéré de conserver la règle 9.4)a)xi) et d'ajouter la possibilité pour le titulaire de droits de proposer une description volontaire de la marque dans un enregistrement international afin d'éviter les refus provisoires.

49. La délégation de la Chine a appuyé les modifications proposées de la règle 9 et la possibilité d'inclure une description volontaire de la marque qui permettrait de répondre aux exigences d'une partie contractante désignée et qui rendait le système de Madrid plus souple.

50. La délégation de la Colombie a appuyé les modifications proposées de cette règle parce que dans la pratique, il pouvait y avoir d'anciennes marques comportant des descriptions qui ne devraient pas constituer des obstacles pour les utilisateurs dans d'autres pays.

51. La délégation de Cuba partageait l'avis de la Suisse qu'il était préférable de conserver ce que la règle stipulait et d'introduire également une description volontaire. Elle a fait part de ses inquiétudes concernant le fait que le Bureau international ne vérifie pas si la description était exacte, ce qui devrait être fait dans le cadre de l'examen formel.

52. La délégation de la République de Corée a appuyé la proposition. En outre, pour les caractères non standard, cette proposition apportait une solution aux cas de marques non traditionnelles. La République de Corée exigeait une description pour les marques non traditionnelles et qui pourrait ne pas être la même pour tous les pays.

53. La délégation du Kenya a appuyé la modification proposée parce qu'elle convenait à différents régimes d'enregistrement dans différents pays. Le Bureau international ne devrait pas vérifier l'exactitude de ces descriptions. Les descriptions étaient adressées à différents Offices et, par conséquent, les parties contractantes désignées devaient vérifier si elles répondaient à leurs exigences. Cela pourrait être considéré comme un examen de fond, plutôt que comme un examen de forme.

54. La délégation du Ghana a déclaré que la demande devrait obligatoirement comporter une description des marques dans la demande internationale, qu'elle figure ou non dans la demande de base. Une description dans une demande internationale ne pouvait pas être différente d'une description figurant dans la demande de base pour les pays où il existait une telle exigence.

55. La délégation de la Norvège partageait l'avis du Kenya et a appuyé la proposition dans son intégralité. La proposition instituait de la souplesse lorsque les pratiques étaient divergentes. Que la description soit suffisamment précise était l'affaire de la partie contractante désignée et aux risques du déposant.

56. La délégation du Maroc a déclaré que le Maroc n'exigeait pas de description de la marque et que les formulaires nationaux ne comportaient aucun champ réservé à une description. Lorsque les déposants voulaient élargir la protection de leur marque à d'autres parties contractantes, ils étaient souvent confrontés à des refus provisoires. La délégation a fermement appuyé cette proposition destinée à rendre le système de Madrid plus convivial et à encourager son utilisation.

57. La délégation de l'Allemagne a appuyé la proposition dans son principe, mais a exprimé les mêmes doutes que la délégation de la Suisse. La règle 9.4)a)xi) ne devrait pas être supprimée, mais laissée telle quelle. Il devrait également y avoir une possibilité de description volontaire, étant donné qu'en Allemagne, pour certaines marques, en particulier les marques non traditionnelles ou les marques en couleur, une description était nécessaire. Autrement, elles ne pouvaient pas être protégées.

58. La délégation du Royaume-Uni a appuyé les deux propositions pour la règle 9. La question de savoir si une description était volontaire ou obligatoire semblait superflue, dans la mesure où si quelque chose était volontaire, mais entraînait une irrégularité dès lors qu'elle n'était pas faite, elle devenait par nature obligatoire. Aussi la délégation a-t-elle appuyé la suppression de la règle 9.4)a)xi) et l'insertion de la règle 9.4)b)vi).

59. Le représentant de l'INTA a rappelé que l'année précédente, l'INTA avait apporté son appui à l'éventuelle inclusion d'une description non soumise à certification par l'Office d'origine quand la demande de base ou l'enregistrement de base ne contenait aucune description. La proposition du Bureau international allait plus loin. Premièrement, l'Office d'origine ne pouvait plus exiger que la description figurant dans la marque de base apparaisse également dans la demande internationale. Deuxièmement, la description figurant dans la demande internationale n'était plus nécessairement la même que celle de la marque de base. Le représentant a rappelé l'historique législatif de la règle 9. Dans la version originale du règlement d'exécution commun, qui avait été adopté en janvier 1996, avant l'entrée en vigueur du Traité sur le droit des marques, la règle 9.4)a)xi) exigeait que lorsqu'une marque de base comportait une description, la même description soit indiquée dans la demande internationale. C'était une exigence absolue. En 1997, après l'entrée en vigueur du Traité sur le droit des marques, le Bureau international avait proposé à l'Assemblée de l'Union de Madrid que le déposant soit libre de choisir d'inclure une description de la marque dans la demande internationale. Cependant, lorsqu'une telle description était incluse dans la demande de base ou l'enregistrement de base, l'utilisation de la même description continuait à être obligatoire. Certains déposants et États membres avaient eu des difficultés avec cette proposition, qui avait été reportée. En 2000, le Bureau international avait renvoyé cette question devant le groupe de travail et un compromis, qui était le texte actuel de la règle 9.4)a)xi), avait été trouvé. Ce dernier avait été approuvé par l'Assemblée en 2001 et était entré en vigueur en 2002. L'évolution de cette disposition coïncidait avec le lancement du Traité sur le droit des marques qui, à l'instar du Traité de Singapour sur le droit des marques (ci-après dénommé "Traité de Singapour"), interdit l'exigence d'une description dans la demande. On s'attendait à ce qu'au fur et à mesure que le nombre de membres du Traité sur le droit des marques et du Traité de Singapour augmente, l'exigence d'une description dans la demande soit progressivement supprimée. Comme le document le faisait valoir, cette exigence existait encore chez certaines parties contractantes et, tant qu'elle existerait, il faudrait y satisfaire. Le mérite de la proposition du Bureau international tenait au fait qu'elle permettait au déposant d'adapter la description fournie dans la demande internationale aux exigences spécifiques des parties contractantes désignées concernées, indépendamment de la formulation de la description figurant dans la demande de base, s'il y en avait une. Il découlait de la règle 24.3)c)i) du règlement d'exécution commun qu'une description volontaire pouvait également être incluse dans une désignation postérieure. Il pouvait alors être demandé si une telle description était propre à cette désignation postérieure et, si tel était le cas, si elle pouvait différer d'une désignation postérieure à une autre. Manifestement, cela avait des conséquences en aval qui devaient être soigneusement surveillées par les déposants. Le représentant de l'INTA a demandé à la délégation de la Suisse de préciser si ce qu'il avait compris était exact, à savoir que l'Office suisse exigeait que la description figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base soit également incluse dans la demande internationale, mais qu'en outre, le déposant pouvait inclure une description complémentaire ou supplémentaire dans la demande internationale.

60. La délégation de la Suisse a confirmé qu'elle souhaitait avoir la possibilité d'exiger une description s'il en figurait une dans la marque de base et si cela était jugé nécessaire, mais qu'elle souhaitait également autoriser les titulaires à inclure une description volontaire s'ils le souhaitaient.

61. Le président a résumé que la majorité appuyait la proposition, mais que certaines délégations souhaitaient conserver dans la règle le fait que si la demande de base ou l'enregistrement de base comportait une description, celle-ci devrait également figurer dans l'enregistrement international.

62. Le Secrétariat a répondu à la délégation de Cuba que la formulation ou la portée de la description n'était pas examinée par le Bureau international. Une description était inscrite telle que reçue et notifiée aux Offices désignés. Le Bureau international assurait une traduction dans les langues de travail. La description était destinée aux Offices désignés. Certaines délégations avaient appuyé les modifications proposées de la règle 9 et d'autres souhaitaient que la description demeure obligatoire, mais étaient également favorables à l'introduction d'une description volontaire. Le dénominateur commun consistait à conserver la description obligatoire, si telle était la pratique de l'Office, mais à introduire également la possibilité pour le déposant de fournir une description volontaire, celle-ci étant destinée à surmonter un éventuel problème se posant au sein de l'Office désigné. Le pire scénario consistait à avoir deux descriptions dans le formulaire de demande : la description dans la marque de base, certifiée par l'Office d'origine, et une autre description à laquelle il n'était accordé aucune attention, étant donné qu'elle était fournie par le déposant. Les deux descriptions pouvaient être différentes et l'Office désigné devait examiner ce qu'il avait reçu comme notifié et prendre en considération la description qu'il avait utilisée pour déterminer l'étendue de la protection.

63. La délégation de l'Italie a demandé s'il y avait deux champs distincts pour la description dans le formulaire MM2, l'un vérifié par le Bureau international et l'un volontaire.

64. Le président a confirmé que ce que la délégation de l'Italie avait compris était exact.

65. La délégation de la Suisse a confirmé que la solution présentée par le Secrétariat était ce qu'elle souhaitait. Il n'y avait pas de problème pour le titulaire, l'Office d'origine et l'Office désigné. L'Office désigné décidait lui-même quelle valeur il conférait à chaque description.

66. Le Secrétariat, en réponse à l'observation de l'INTA quant au fait que cela avait un effet sur les désignations postérieures en vertu de la règle 24, a déclaré que cette disposition renvoyait simplement à la règle 9.4)b). Quelle que soit la description qui figurait dans l'enregistrement international, elle s'y trouvait également pour les désignations postérieures. L'intention initiale était de permettre aux titulaires d'inclure une description là où il n'y en avait pas. La solution proposée à présent d'une description obligatoire et volontaire permettait aux titulaires d'introduire une description volontaire, quelle qu'elle soit, dans le formulaire MM4 pour une désignation postérieure semblant appropriée pour surmonter d'éventuels problèmes rencontrés au sein des parties contractantes désignées.

67. Le président a constaté en résumé qu'il était proposé de conserver la règle 9.4)a)xi). Lorsque la marque de base comportait une description de la marque exprimée par des mots et que le déposant souhaitait inclure une description ou que l'Office d'origine exigeait l'inclusion d'une description, il convenait d'inclure cette même description. Lorsque cette description était rédigée dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description devait être donnée dans la langue de la demande internationale. La disposition demeurait inchangée et il était ajouté dans la règle 9.4)b)vi) : "une description volontaire de la marque exprimée par des mots, dans la demande internationale ou dans toute désignation postérieure intervenant après la demande internationale".

68. Le représentant du CEIPI a cherché à comprendre l'intérêt des deux positions, celle du Bureau international qui avait bénéficié d'un large appui et celle de la délégation de la Suisse, soutenue par la délégation de l'Allemagne. S'agissant de la proposition de la Suisse, le représentant a demandé si cela présentait un intérêt pratique pour les déposants et les Offices ou bien si elle souhaitait simplement conserver un principe établi de longue date selon lequel il devrait y avoir une parfaite correspondance entre la marque de base et la marque internationale. Le représentant a demandé si cela valait la peine de rester fidèle à un vieux principe s'il ne présentait aucun intérêt pratique pour le déposant. Cette proposition risquait d'introduire la confusion dans les Offices désignés qui pourraient recevoir deux descriptions, l'une certifiée par l'Office d'origine et une description supplémentaire différente. Une solution possible pourrait consister à adopter la proposition suisse, puis à revenir sur cette question d'ici deux à quatre ans et voir si elle fonctionnait dans la pratique ou si le système devrait être simplifié en adoptant la proposition du Bureau international. Il conviendrait peut-être de préciser dans la règle 9.4)b)vi) que cette disposition s'appliquait dans deux cas différents, à savoir quand il n'y avait pas de description du tout dans la marque de base ou quand il y avait une description supplémentaire.

69. La délégation de la France a demandé à recevoir le texte écrit de la proposition du Bureau international incluant la proposition suisse.

70. Le président a expliqué que la proposition consistait simplement à ne pas supprimer ce que l'on avait proposé de supprimer dans la règle 9.4)a)xi) et de conserver la règle 9.4)b)vi).

71. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré que les propositions visaient véritablement à simplifier le système de Madrid et à faciliter son utilisation. Aussi la délégation a-t-elle appuyé la proposition visant à supprimer la règle 9.4)a)xi), étant donné que le déposant avait la possibilité de soumettre une description volontaire en vertu de la règle 9.4)b)vi). Celle-ci n'avait pas besoin d'être mot pour mot la même que dans l'enregistrement national, mais pouvait être une description plus détaillée.

72. En résumé, le président a indiqué qu'il ne se dégageait pas de consensus sur la suppression de la règle 9.4)a)xi), mais qu'il y avait un consensus sur la règle 9.4)b)vi) proposée. Le président a demandé aux délégations leurs vues sur la suggestion du représentant du CEIPI de rechercher de plus amples précisions.

73. La délégation de la Hongrie a appuyé l'idée de l'adjonction d'un texte à la version actuelle de la règle 9.4)b)vi) proposée, étant donné qu'il pouvait y avoir des incertitudes quant à savoir si le critère s'appliquait uniquement quand il y avait une description dans la demande de base ou l'enregistrement de base ou quand il n'y avait pas de telle description, mais que le déposant souhaitait ajouter une description volontaire. La délégation partageait l'avis de la délégation du Royaume-Uni. Elle pensait que les délégations de la Suisse et de l'Allemagne souhaitaient conserver cette exigence quand celle-ci était requise par l'Office d'origine. D'un autre côté, lorsqu'il n'existait pas de telle exigence ou que la demande de base ou l'enregistrement de base ne contenait pas de description du tout, il devrait y avoir moyen pour le déposant d'inclure une description.

74. La délégation de Cuba a rappelé que cette question était analysée et débattue depuis la sixième session du groupe de travail sans parvenir à un accord. Elle s'est interrogée sur les cas où la description originale et la description figurant dans la demande internationale étaient différentes et où le Bureau international ne procéderait pas à un examen formel. Lorsque la description d'une marque allait bien au-delà de sa reproduction, cela pouvait avoir des répercussions sur la sécurité juridique.

75. Le président est convenu que la délégation de Cuba avait soulevé une question importante, comme le Bureau international l'avait fait plus tôt. Le Bureau international ne vérifiait pas si la description était exacte ou correcte; c'était l'affaire de chaque Office désigné d'examiner si la description répondait aux exigences en vertu de la législation nationale. Cela pouvait donner lieu à un refus de désignation. La proposition visait à permettre aux déposants de faire une description de la marque adaptée aux juridictions qu'ils avaient choisi de désigner, à titre d'amélioration du système, qui permettrait plus facilement aux déposants de voir leurs désignations acceptées dans tous les pays désignés.

76. Le président a ouvert le débat sur la proposition de modification de la règle 21.

77. Le Secrétariat a expliqué que le document MM/LD/WG/12/5 portait également sur le remplacement. La proposition figurant dans le document MM/LD/WG/12/2 concernait uniquement la proposition de modification de la règle 21. Le remplacement n'était pas effectué par les Offices nationaux ou régionaux, mais était réputé automatique sous réserve que les conditions soient remplies. L'article 4*bis* de l'Arrangement et du Protocole exigeait que les Offices prennent note du remplacement dans leurs registres sur demande. En vertu de la procédure actuelle établie par la règle 21, les titulaires devaient s'adresser à chaque Office concerné. Les Offices qui avaient pris note du remplacement étaient tenus de notifier ce fait au Bureau international. Le Bureau international inscrivait ce fait et le publiait dans la Gazette OMPI des marques internationales. Les utilisateurs rencontraient des problèmes lorsqu'ils demandaient aux Offices de parties contractantes désignées de prendre note du remplacement. L'association d'utilisateurs MARQUES avait confirmé ce problème lors de précédentes réunions du groupe de travail. C'est ainsi que se présentait l'historique de la modification proposée de la règle 21. Il s'agissait d'un changement de procédure destiné à simplifier les procédures pour les utilisateurs et les Offices. L'avantage pour les titulaires était la possibilité de demander aux Offices de prendre note du remplacement par l'entremise du Bureau international, au moyen d'un formulaire officiel dans l'une des trois langues de travail du système de Madrid, et de fournir toutes les informations suffisantes. Sur réception de ce formulaire, le Bureau international inscrivait dans le registre international que le titulaire avait demandé à l'Office concerné de prendre note du remplacement et notifiait ce fait aux Offices concernés. L'Office concerné avait la possibilité d'envoyer au Bureau international une notification indiquant qu'il avait pris note du remplacement ou qu'il ne pouvait pas prendre note du remplacement en précisant les raisons de cette décision. La modification proposée devrait canaliser les demandes par l'intermédiaire du Bureau international. Elle n'était pas destinée à engendrer plus de notifications de la part des parties contractantes désignées. En vertu de la procédure actuelle, les Offices devaient notifier le Bureau international et répondre aux titulaires directement, étant donné que la demande leur était directement présentée par les titulaires. La procédure proposée prévoyait une seule notification des Offices concernés au Bureau international qui, lui, se chargeait de notifier le titulaire.

78. La délégation du Japon a appuyé la proposition et suggéré de limiter les points à remplir du formulaire de demande au numéro d'enregistrement international, à la partie contractante et au numéro d'enregistrement national à remplacer.

79. La délégation du Danemark a salué la méthode centralisée de notification de remplacement. Elle a sollicité des précisions pour savoir si la proposition tenait compte des éventuelles exigences découlant de la législation nationale, notamment de la législation nationale administrative, qui obligeait l'Office désigné à entendre le titulaire dans les cas où il considérait, après examen de la demande, que les conditions de remplacement n'étaient pas remplies et qu'il devait par conséquent refuser de prendre note du remplacement. La législation administrative du Danemark exigeait que l'Office danois entende le titulaire à l'origine de la demande et qu'il lui accorde la possibilité de faire appel de sa décision auprès de la chambre des recours danoise.

80. La délégation de l'Allemagne a indiqué que tout comme la délégation du Danemark, elle avait quelques problèmes avec cette proposition. L'Office entendait également le titulaire avant de rendre une décision négative et le titulaire avait le droit de faire appel. La proposition engendrait plus de travail pour l'Office et des coûts élevés pour apporter les modifications nécessaires de la procédure dans le système électronique et pour l'établissement d'un nouveau formulaire. Cela compliquait la tâche pour l'Office, étant donné que les processus ne se déroulaient pas sans difficulté à l'OMPI. Par exemple, si l'Office déclarait que le remplacement ne pouvait pas avoir lieu, le dossier devrait à nouveau être présenté pour vérifier si l'OMPI avait inscrit dans le registre que l'Office ne l'avait pas accepté. Cela n'était généralement pas fait. Le dossier n'était pas non plus à nouveau présenté au fonctionnaire qui gérait le cas. L'Office devait envoyer un courriel et s'il ne recevait aucune réponse, il devait alors envoyer un rappel. L'inscription au registre international prenait beaucoup de temps et l'Office devait travailler sur le dossier deux, trois ou quatre fois, ce qui était contraignant pour l'Office et inutile pour le titulaire. L'Allemagne avait peu de cas, environ deux par an. Généralement, les listes de produits et services étaient différentes en fonction des pays. Il pouvait s'avérer qu'il n'était pas d'une grande aide de passer par le Bureau international, étant donné que la marque nationale à remplacer pouvait ne pas être exactement la même.

81. La délégation des États-Unis d'Amérique a appuyé la régularisation de la pratique du remplacement afin de promouvoir une utilisation et une interprétation plus uniformes. L'USPTO proposait un formulaire pour prendre note du remplacement d'un enregistrement national et percevait une taxe. La délégation était satisfaite du fait que le Bureau international propose un formulaire standard pour que les utilisateurs demandent à des parties contractantes désignées particulières de prendre note du remplacement, plutôt que ce soit à l'USPTO de recueillir ces formulaires, mais elle ne voulait pas que la centralisation de ce processus soit plus complexe. La délégation a demandé à ce que le Bureau international perçoive la taxe au nom de l'Office national et la transfère à la partie contractante de façon à ce que le processus ne devienne pas plus compliqué. La taxe pour le remplacement dont il devait être pris note devait figurer dans un nouveau sous-alinéa v).

82. Le représentant de l'INTA voyait un intérêt dans la proposition du Bureau international dans la mesure où elle permettait de présenter la demande dans une langue de travail du système international, à savoir, l'anglais, le français ou l'espagnol. Le représentant a fait observer qu'il aurait été préférable que le débat sur la question du remplacement (au titre du point 7 de l'ordre du jour) ait eu lieu avant. Il devait être absolument clair que le fait que l'inscription ne se fasse pas dans les registres nationaux des parties contractantes concernées ne porterait préjudice en aucune manière au caractère automatique du remplacement au titre de l'article 4*bis*. Le représentant a suggéré de conserver dans la règle 21.1) une référence à l'article 4*bis* des deux traités, comme c'était actuellement le cas. En vertu de l'article 4*bis*, l'Office de la partie contractante ne prenait pas note du remplacement, mais de l'enregistrement international. Certains Offices examinaient la demande pour prendre note dans le registre national et pouvaient la réfuter s'ils considéraient que les conditions de remplacement n'étaient pas satisfaites, alors que d'autres non. Quand ils ne la réfutaient pas, l'enregistrement international était noté, le remplacement était réputé avoir eu lieu au titre de l'article 4*bis* et s'il y avait un litige, l'affaire était réglée par un juge. Cette référence à l'article 4*bis* dans la règle 21 était absolument essentielle et le texte de la règle 21 devrait être corrigé et faire référence à l'inscription dans le registre de l'enregistrement international en vertu de ces articles et non du remplacement. La remarque de la délégation du Danemark était essentielle. Ces Offices examinaient la demande d'inscription de l'enregistrement international et refusaient le remplacement après avoir donné au titulaire de l'enregistrement international la possibilité de demander un examen ou de faire appel de la décision de l'Office. Un détail à régler pouvait être le fait que la règle 21.1) établissait que la demande devrait être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel pertinent en un seul exemplaire. Cela faisait référence au système de dépôt papier. À l'avenir, les possibilités de déposer par voie électronique allaient se développer. Le représentant a suggéré que l'on supprime les mots "en un seul exemplaire".

Le représentant a souscrit aux remarques du Japon concernant la règle 21.1)iv) qui évoquait tous les autres droits acquis en vertu de cet enregistrement national ou régional. Cela découlait du texte de l'article 4*bis* et devrait être énoncé de manière plus détaillée dans la mesure où il convenait de ne pas laisser prendre note de n'importe quoi. Dans l'inscription et la publication proposées par le Bureau international, il n'était pas fait référence aux autres droits acquis en vertu de l'enregistrement original national et ce point s'était par conséquent perdu quelque part. Le représentant a confirmé que si une taxe devait être payée à un Office national pour l'inscription, il était dans l'intérêt de toutes les parties que le Bureau international perçoive cette taxe de manière centrale. S'agissant du délai pour l'envoi de la notification de l'inscription ou non et de la question des éventuelles conséquences ou du manquement à envoyer cette notification, le représentant estimait qu'il ne devrait pas y avoir de délai, ni aucune conséquence. Les utilisateurs s'attendaient à ce que les Offices se chargent de le faire et cela aidait les tiers à obtenir des informations. Mais, dans le même temps, les utilisateurs craignaient que cela n'introduise une exigence inutile pour un Office national d'examiner la demande d'inscription et ce n'était pas une bonne interprétation de l'article 4*bis*.

83. La délégation du Mexique a déclaré que la proposition contribuait à centraliser l'administration du registre international. À l'instar des États-Unis d'Amérique, le Mexique percevait une taxe pour l'inscription du remplacement et il aimerait que les effets du remplacement soient précisés dans le formulaire.

84. La délégation de la Colombie a appuyé la proposition visant à disposer d'un système centralisé pour le remplacement. Le délai de décision pour l'Office désigné pourrait être éventuellement allongé, étant donné que si le Bureau international n'examinait pas la marque, cette charge revenait à l'Office désigné, ce qui pouvait avoir une influence sur le délai de décision dudit Office.

85. Le Secrétariat a répondu à l'INTA que la référence dans la règle 21.1) à l'article 4*bis* pouvait être conservée et que les mots "en un seul exemplaire" pouvaient être supprimés. Une demande au format papier était probablement envoyée en un seul exemplaire. Il était préférable d'utiliser les formulaires électroniques. La dernière phrase de l'alinéa 1 relative à tous les autres droits pouvait être supprimée. Un nouveau sous-alinéa v) concernant les taxes, lorsque celles-ci étaient exigées par une partie contractante, pouvait être ajouté. Les Offices devaient informer le Bureau international de leurs taxes respectives. S'agissant de l'inscription et de la notification, aujourd'hui, lorsqu'un Office recevait une demande d'un titulaire pour prendre note d'un enregistrement international dans le registre, cet Office informait finalement le Bureau international. Premièrement, il pouvait y avoir une correspondance entretenue avec le titulaire. Maintenant, il était proposé que l'Office envoie la notification au Bureau international qui informait le titulaire. Les Offices pouvaient avoir un système de refus provisoire accordant au titulaire la possibilité de demander un examen ou de faire appel. La décision finale pouvait encore faire l'objet d'un appel auprès d'autres organes judiciaires et aboutir à une décision finale définitive. En vertu de la règle 21, les Offices pouvaient informer le Bureau international de toutes les décisions, y compris des refus provisoires, en précisant que ceux-ci pouvaient faire l'objet d'un examen ou d'un appel. Le Bureau international informait ensuite le titulaire qui devait se mettre en rapport avec l'Office. Il pouvait également y avoir d'autres exigences, par exemple, que le débat se poursuive dans une langue locale. L'Office informait le Bureau international de la décision finale, le Bureau international l'inscrivait et informait le titulaire. Tout pouvait passer par le Bureau international. Un Office pouvait attendre qu'une décision finale soit prise avant de notifier le Bureau international et le Bureau international mettrait des formulaires types à disposition pour la notification de l'Office au Bureau international, comme pour les autres notifications au Bureau international. Ces formulaires disposeraient de champs pour des informations comme l'examen ou l'appel. L'intention était de simplifier la demande d'inscription du titulaire à l'Office. Si la demande pouvait transiter par le Bureau international pour être envoyée aux Offices qui décidaient quelles décisions devaient être signalées au Bureau international, ce serait déjà une simplification. En réponse aux observations de la

délégation de l'Allemagne, le Secrétariat a indiqué qu'il existait désormais une possibilité d'établir de nouvelles procédures simplifiées, y compris en matière de communication électronique, des formulaires officiels et des formulaires types, ainsi que la possibilité d'établir un rapport par le biais du portail de l'Office de Madrid. Le nouveau système amélioré pourrait être en place, même s'il n'était pas mis en œuvre immédiatement. Si l'on parvenait à un accord sur ce point, l'Assemblée de 2015 pourrait adopter une décision qui entrerait en vigueur à compter de 2016. Si les Offices avaient besoin de plus de temps pour modifier leur système informatique interne et leurs procédures, des périodes transitoires pourraient être envisagées.

86. Le président a ajouté que la véritable modification tenait au fait que la demande provenait du Bureau international au nom du titulaire. Aujourd'hui, tous les Offices avaient pour obligation de notifier le remplacement au Bureau international. Cela impliquait une centralisation et, en outre, il y avait une proposition d'inclure les taxes. Les Offices respectifs étaient libres d'envoyer les refus provisoires ou les décisions directement au titulaire ou au Bureau international, tant que le Bureau international était informé de la décision finale.

87. La délégation de l'Allemagne n'était pas satisfaite des explications apportées, étant donné que les procédures internes n'étaient pas encore simplifiées. Elle considérait que la procédure engendrait beaucoup plus de complications pour le titulaire étant donné que trois parties étaient impliquées : le Bureau international, l'Office national et le titulaire. Avant, la procédure était directe : l'Office pouvait communiquer avec les titulaires, les informer si les conditions de remplacement n'étaient pas remplies, discuter dans la langue de l'Office et prendre une décision. Finalement, une notification était envoyée à l'OMPI sans autres explications. Si le remplacement était refusé, rien n'était envoyé à l'OMPI et il n'y avait rien à inscrire. S'il y avait un formulaire uniforme pour cette procédure, l'Office devrait modifier son système électronique, ce qui était onéreux pour deux cas par an.

88. Le président a demandé à la délégation de l'Allemagne de préciser si elle était contre l'exigence figurant dans la règle 21.3)iii), selon laquelle l'Office devait énoncer les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas prendre note du remplacement ou si elle était contre l'intégralité de la proposition. La proposition visait essentiellement à permettre aux titulaires de faire une demande par l'intermédiaire du Bureau international qui pouvait impliquer différents États membres désignés. Une partie de la proposition consistait à déterminer si les Offices désignés acceptaient de recevoir ces demandes de la part du Bureau international. L'autre question était, et cela pouvait être la cause du problème, que les Offices doivent reprendre contact avec le Bureau international soit pour l'informer que l'Office avait pris note du remplacement ou, si l'Office ne pouvait pas prendre note du remplacement, pour indiquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas le faire.

89. La délégation de l'Allemagne a précisé qu'elle ne voyait aucun avantage à la centralisation, étant donné que très peu de marques nationales avaient la même liste de produits et services. Pour l'instant, les Offices pouvaient discuter directement avec le titulaire, sans notification nécessaire au Bureau international et sans qu'aucun tiers ne soit impliqué. La nouvelle procédure prendrait bien plus de temps qu'avant. Les procédures n'étaient pas encore en place à l'OMPI et les Offices devaient revenir à plusieurs reprises vers l'OMPI jusqu'à ce que l'OMPI ait inscrit une notification indiquant que l'Office n'acceptait pas le remplacement.

90. La délégation de l'Italie a accepté la proposition dans son ensemble et s'est dite favorable à une approche centralisée pour le remplacement. L'Italie comptait également très peu de cas de remplacement, peut-être deux à quatre par an. La délégation pouvait accepter l'approche centralisée parce qu'elle ne disposait pas encore d'un système informatique installé et que tous les documents étaient envoyés au format papier à l'OMPI.

91. Le président ne voyait aucun consensus et a sollicité les points de vue des utilisateurs, étant donné que la proposition visait à répondre à leurs besoins.

92. Le représentant de MARQUES a soutenu la proposition révisée. Elle visait à aider les utilisateurs, même s'il était possible qu'elle aide moins les Offices. S'agissant des observations formulées par la délégation de l'Allemagne quant à sa préférence pour communiquer avec le titulaire dans sa propre langue, le représentant a déclaré que pour l'utilisateur, il était nettement préférable de communiquer dans une seule langue. Le registre contribuait à créer une certaine transparence et la transparence était utile pour les utilisateurs.

93. Le représentant de l'AROPI a souscrit à l'observation faite par MARQUES. Une inscription centralisée permettait de centraliser l'information et de faire respecter ces droits, ce qui pouvait ne pas se produire si l'information n'était pas centralisée. Le nombre peu élevé de cas tenait à l'incertitude du système actuel et à la difficulté pour un utilisateur de simplifier son portefeuille afin d'éviter une multiplication de droits nationaux et internationaux. Par ailleurs, il conviendrait de réfléchir à la manière dont cela s'appliquerait afin de garantir que l'introduction de ce système ne crée pas de problèmes pour les délégations.

94. Le représentant du CEIPI a déclaré qu'il était évident que la procédure proposée était utile pour les utilisateurs et que le fait qu'il n'y ait que quelques cas ne signifiait pas que la proposition doive être rejetée.

95. Le président a indiqué que, lors d'un débat informel pendant la pause café, il avait été suggéré de fixer une date d'entrée en vigueur de la règle 21 modifiée qui n'interviendrait pas avant le 1^{er} janvier 2017. La délégation de l'Allemagne a réservé sa position et espérait être prête à l'Assemblée générale de l'année suivante à appuyer la proposition.

96. Le président a demandé si les délégations avaient d'autres observations ou propositions sur la rédaction de la règle 21.

97. Le représentant de l'INTA, au vu de la date de mise en œuvre proposée n'intervenant pas avant le 1^{er} janvier 2017, a suggéré de revenir à la proposition après le débat sur la question plus importante de l'harmonisation de l'interprétation et des pratiques concernant l'article 4*bis* de l'Arrangement et du Protocole. Il serait possible de revenir ultérieurement sur la règle 21 avant janvier 2017.

98. En réponse, le président a indiqué que la présente réunion devait statuer sur la règle 21. Il préférerait clore ce point avant d'entamer le débat sur le document consacré au remplacement. Le président a prié le Secrétariat d'établir un nouveau projet de règle 21 prenant en compte les observations formulées.

99. Le président a ensuite ouvert le débat sur la proposition de modification de la règle 24.

100. Le Secrétariat a expliqué que la règle 24.3) fixait le contenu de la demande de désignation postérieure et qu'en vertu de la règle 24.3)a)iv), la désignation postérieure devait indiquer si la demande se rapportait à tous les produits et services ou si elle ne se rapportait qu'à une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné. La règle 24.5) concernait les irrégularités pouvant affecter les désignations postérieures. L'Office de la partie contractante du titulaire ne jouait pas le même rôle institutionnel en matière de correction de ces irrégularités que l'Office d'origine, ce qui s'expliquait principalement par la possibilité offerte au titulaire de présenter directement des désignations postérieures au Bureau international. Lorsque le titulaire présentait la demande par l'entremise d'un Office, les principales fonctions de celui-ci consistaient à corriger certaines irrégularités précises, par exemple l'absence de signature de l'Office. Il n'y avait pas de référence particulière aux règles 12 et 13 relatives aux irrégularités concernant le classement des produits et des services ou l'indication des produits et des services. Deux modifications de la règle 24 étaient proposées. La première proposition précisait le niveau d'examen que le Bureau international devait entreprendre. L'ajout proposé dans la règle 24.5)a) permettait au Bureau international

de traiter les irrégularités concernant le classement ou l'indication des produits et services mentionnés dans la désignation postérieure. En cas d'irrégularité, qu'il s'agisse d'une indication mal classée ou considérée comme trop vague, le titulaire devait corriger l'irrégularité, ce qui constituait une différence par rapport aux procédures appliquées en vertu des règles 12 et 13. Si le formulaire était présenté par l'entremise de l'Office, le titulaire devait tout de même corriger l'irrégularité, mais l'Office recevait une copie de l'avis d'irrégularité. Si l'indication des produits et services était correctement classée et suffisamment claire, et par conséquent conforme aux règles 12 et 13, la demande était inscrite par le Bureau international. Le Bureau international était favorable à une méthode d'inscription qui n'impliquait aucune interprétation de la portée de l'indication. En vertu de la règle 24.5) modifiée proposée, lorsque le Bureau international considérait que les produits et services, tels qu'indiqués dans la désignation postérieure, n'étaient pas énumérés dans l'enregistrement international concerné, les désignations postérieures étaient réputées ne pas contenir ces produits et services. Cela réglait les cas où une indication fournie dans le cadre d'une désignation postérieure limitée, lorsqu'elle était correctement classée, ne relevait objectivement pas de la liste principale. Étant donné que le Bureau international ne disposait pas de mandat d'interprétation et qu'il se limitait à appliquer les règles 12 et 13, cette détermination objective ne pouvait être réalisée que si un terme de la désignation postérieure limitée relevait d'un numéro de classe qui ne correspondait à aucune classe de la liste principale. Cette proposition traduisait les observations formulées lors des précédentes tables rondes et garantissait un examen harmonisé au sein du Bureau international. Les parties contractantes désignées pouvaient refuser la protection de la marque, à savoir lorsqu'elles ne considéraient pas qu'une limitation était une limitation, mais qu'il s'agissait d'une extension par rapport à la liste principale. La deuxième proposition concernant la règle 24 limitait les conséquences découlant d'une irrégularité relative à un formulaire MM18 manquant ou défectueux. Si une irrégularité n'était pas corrigée en vertu du système actuel, la demande de désignation postérieure était abandonnée dans sa globalité pour toutes les parties contractantes indiquées et non pas uniquement pour les États-Unis d'Amérique. La proposition tendait à limiter les conséquences de telle sorte qu'en cas d'abandon dû à une irrégularité concernant un formulaire MM18 manquant ou défectueux, la désignation des États-Unis d'Amérique serait supprimée, mais la désignation postérieure serait traitée pour toute autre partie contractante désignée.

101. La délégation du Danemark a souscrit aux modifications proposées.

102. La délégation du Japon a fait valoir que si le Bureau international ne vérifiait pas s'il existait un lien inclusif entre la liste principale et les indications individuelles de produits et services pour un enregistrement international, la modification proposée de la règle 24.5)a) n'était pas cohérente avec l'explication qui précisait que la désignation postérieure devrait être réputée ne pas contenir ces produits et services. La délégation a demandé quel Office déterminait si les produits et services étaient limités par rapport à la liste principale. Quant aux irrégularités, pour les désignations postérieures, il convenait de préciser dans la règle 24.5)a) que l'Office qui recevait la désignation postérieure devait traiter ces irrégularités.

103. Le représentant de l'INTA a souscrit à la première observation de la délégation du Japon quant au fait que le texte qui était proposé dans la règle 24.5)a) ne traduisait pas les explications apportées dans le document et par le Secrétariat concernant la portée de l'examen par le Bureau international des désignations postérieures. En particulier, la dernière phrase de la règle 24.5)a) devrait être repensée et faire l'objet d'une nouvelle rédaction. La phrase précédente indiquant que l'irrégularité devrait être corrigée directement auprès du Bureau international était compréhensible, mais la formulation devrait être peaufinée pour préciser que toutes les communications au titre des règles 12 et 13 normalement adressées à l'Office d'origine devraient être adressées au déposant et qu'il incomberait à ce dernier d'y répondre. Le représentant de l'INTA a souhaité revenir à la deuxième observation formulée par la délégation du Japon après avoir entendu la réponse du Secrétariat.

104. Le président a déclaré que la dernière phrase de la règle 24.5)a) pourrait être simplement supprimée et il a sollicité des éclaircissements de la part du Secrétariat.

105. Le Secrétariat est convenu que la dernière phrase de la règle 24.5)a) pouvait être supprimée parce qu'elle pouvait prêter à confusion. La méthode d'inscription du Bureau international devait être précisée : le Bureau international effectuait un classement conformément à la règle 12 et garantissait un classement correct; si une indication particulière était conforme à la règle 13, la demande était inscrite et l'inscription était notifiée aux parties contractantes désignées. Le Bureau international ne pouvait pas interpréter si une indication particulière figurant dans la liste relevait d'une autre indication de la liste principale; c'était aux parties contractantes désignées de décider, étant donné que c'était elles qui décidaient de l'étendue de la protection. De la même manière, le Bureau international ne procédait pas à un reclassement au moment du renouvellement. Les parties contractantes désignées pouvaient être désignées pour des numéros de classe qui avaient une portée différente. Il pouvait y avoir une désignation postérieure pour la classe 42, alors que si la demande internationale avait été présentée aujourd'hui, les services pouvaient être compris dans les classes 43, 44 et 45. C'est ainsi que le système fonctionnait. Le Bureau international se conformait à la version de la classification de Nice au moment de l'inscription de la demande internationale et aucun reclassement n'était effectué ultérieurement. Lors de la table ronde qui s'était tenue l'année précédente, lorsque le rôle de l'Office d'origine, du Bureau international et de la partie contractante désignée avait été débattu, un certain nombre d'Offices avaient déclaré qu'ils examinaient une limitation pour voir si elle relevait de la liste principale. Au moment de la présentation de la demande de désignation postérieure, l'Office d'origine pouvait ne pas être impliqué. Sur notification des désignations, que ce soit dans le cadre d'un enregistrement international ou d'une désignation postérieure, l'Office de la partie contractante désignée devait déterminer l'étendue de la protection et il pouvait être d'avis qu'une indication donnée ne relevait pas de la liste principale, mais était en dehors. S'agissant de l'observation formulée par la délégation du Japon et le représentant de l'INTA quant au fait que le texte devrait préciser plus clairement que l'Office d'origine n'était pas impliqué dans la correction des irrégularités, il était dit qu'il incombait au titulaire de remédier à l'irrégularité. On pouvait délibérer pour savoir si cela devait être énoncé d'une manière plus précise.

106. La délégation de la Suisse a confirmé que la modification de la règle 24 avait été débattue à la table ronde de l'année précédente. Pour la délégation, l'examen destiné à déterminer si les produits et services figurant dans la liste principale étaient limités ou non était essentiel. La première liste n'était jamais notifiée à l'Office suisse. Lorsque le Bureau international recevait une demande de désignation postérieure, il devait examiner ce point. C'est pourquoi la délégation de la Suisse était favorable à la proposition initiale, avec la dernière phrase. Si cette phrase était supprimée, l'examen effectué par le Bureau international n'allait pas assez loin.

107. La délégation de la Lituanie a appuyé la position de la délégation de la Suisse et ajouté que son Office, à l'instar peut-être d'autres Offices également, avait la possibilité de refuser la protection des marques internationales uniquement sur la base de motifs absolus. Dans ce cas, il devait refuser la protection à titre de seule possibilité de réagir à la liste des produits et services.

108. La délégation de l'Allemagne a sollicité des éclaircissements pour savoir si selon la proposition, le Bureau international vérifiait uniquement le classement en vertu des règles 12 et 13. La délégation avait souvenir que lors de précédentes tables rondes, il ait été dit que le Bureau international devait vérifier si tous les produits et services étaient énumérés d'une manière identique dans la désignation postérieure ou s'il s'agissait d'une limitation ou bien d'un élargissement de l'enregistrement international.

109. La délégation du Kenya était de l'avis de la délégation de la Suisse que cette modification devrait maintenir une cohérence. Seul le Bureau international connaissait la liste initiale figurant dans la première demande et la liste de la désignation postérieure. L'Office d'une partie contractante désignée ne disposait pas de la liste initiale. La délégation a appuyé l'idée que le Bureau international veille à la cohérence entre les listes. C'est pourquoi la délégation a appuyé la modification telle quelle, la dernière phrase incluse.

110. Le représentant de l'INTA a déclaré que la question de savoir qui vérifiait que la liste limitée n'était pas trop vaste était importante. Trois parties pouvaient le faire : l'Office d'origine, le Bureau international et les Offices des parties contractantes désignées. Les Offices des parties contractantes désignées s'en remettaient à la détermination établie par l'Office d'origine qui précisait si la liste limitée dans la demande internationale était, en effet, une limitation et non un élargissement de l'étendue de la protection de la demande de base ou de l'enregistrement de base. Les désignations postérieures parvenaient aux Offices des parties contractantes désignées par le biais de deux canaux. Le premier canal passait par l'Office d'origine : la vérification par l'Office d'origine pouvait constituer une preuve suffisante pour les parties contractantes désignées que la limitation était bien une limitation. L'autre canal passait par le Bureau international : le Bureau international avait indiqué qu'il n'avait pas la capacité d'évaluer l'étendue de la limitation, sauf si la limitation consistait à ajouter de nouvelles classes à la désignation postérieure. C'était tout à fait logique. Le Bureau international n'était pas en mesure de le faire, même avec toute son expertise, parce que le seul Office qui pouvait confirmer que la liste limitée relevait de la liste de base était l'Office d'origine. Le débat consacré à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'IP Translator (traducteur de propriété intellectuelle) expliquait clairement pourquoi. L'Office d'origine était le seul à savoir ce qui était entendu ou compris comme ce qui était entendu par le déposant lorsque ce dernier déposait un intitulé de classe, par exemple. Pour les utilisateurs, il était évident qu'une décision de l'Office de la partie contractante désignée n'était pas la meilleure solution, puisque certains avaient indiqué qu'ils ne pouvaient pas prendre une telle décision. S'ils avaient besoin d'accéder à la liste de base, un accès à ladite liste pouvait certainement leur être accordé par le biais de ROMARIN ou d'autres moyens pratiques. Les utilisateurs préféraient un "guichet unique" et ne pas avoir différentes décisions des parties contractantes désignées concernant la possibilité d'élargir ou non la liste limitée. Lorsque la désignation postérieure ne passait pas par l'Office d'origine, le Bureau international, lorsqu'il avait un doute quant au fait que la liste limitée pouvait être élargie, pouvait faire appel à l'Office d'origine pour vérification. En règle générale, les utilisateurs se montraient réticents à confier la détermination au Bureau international parce qu'il n'y avait aucun appel possible de ses décisions. Dans ce cas, il était préférable de s'adresser aux parties contractantes désignées où les utilisateurs disposaient de recours. Il pouvait être envisagé de demander à l'Office d'origine de déterminer si la limitation était élargie ou non. Cette détermination pouvait être acceptée par toutes les parties contractantes désignées qui ne pouvaient pas les remettre en question. Autrement, c'était une perte d'énergie et de temps pour tout le monde.

111. Le président a déclaré que la proposition partait du principe que les Offices désignés, plutôt que l'Office d'origine, devraient gérer cette question compliquée. Il s'est demandé si cela pouvait être une erreur. Certaines délégations avaient eu le sentiment que la liste initiale des produits et services n'était pas accessible aux Offices lorsqu'ils étaient désignés postérieurement uniquement pour une liste limitée de produits et services. Le président a expliqué que dans une notification de désignation postérieure, il y avait les deux listes, la liste complète et la liste limitée. Aussi les Offices disposaient-ils des informations. Le représentant de l'INTA avait fait valoir un point important. Il existait trois voies : l'Office d'origine, le Bureau international et les parties contractantes. Il n'y avait pas de raison pour que le Bureau international prenne une décision quant au fait qu'une liste de produits et services ne constituait pas une limitation. Si, par exemple, la liste initiale indiquait "vêtements" et que la liste limitée couvrait différents types de chaussures, le Bureau international ne pouvait pas décider quels types de chaussures pouvaient relever de l'indication générale "vêtements" et lesquels ne le pouvaient pas. Il y avait autant d'approches différentes de cette question qu'il y avait d'Offices. La question était de savoir si l'Office d'origine ou l'Office des parties contractantes désignées décidaient de ce point.

112. Le Secrétariat est convenu que c'était une question difficile. Il a demandé s'il conviendrait de contacter l'Office d'origine dès lors qu'il existait un doute quant à savoir si un élément relevait de la liste ou n'en faisait pas partie, sauf si une classe différente était indiquée car un tel cas était parfaitement clair. Dans tous les autres cas, le Bureau international devait approfondir la question pour vérifier si une indication particulière relevait de la liste ou non, ce qui augmentait la charge de travail. Le Bureau international n'avait pas qualité pour interpréter, mais il pouvait objectivement examiner le classement et voir si l'indication était suffisamment claire. Le Secrétariat a demandé aux Offices s'ils voulaient être impliqués en tant qu'Office d'origine pour déterminer l'étendue lorsqu'une personne de leur pays demandait une désignation postérieure. La dernière phrase du texte proposé avait été rédigée afin de traiter le cas où la désignation postérieure devrait être réputée ne pas contenir les produits et services, et ce, uniquement dans des cas clairs de limitation. Le Bureau international déterminait si les produits et services relevaient de classes différentes de celles mentionnées dans l'enregistrement international. Le Secrétariat a confirmé qu'une notification de désignation postérieure contenait la liste principale ainsi que les limitations qui pouvaient s'appliquer à une partie contractante désignée. Les deux textes étaient disponibles, ce qui permettait de déterminer si quelque chose en faisait partie ou non.

113. La délégation du Royaume-Uni voyait plusieurs points de départ. Premièrement, il convenait de se demander qui disposait des informations nécessaires pour rendre un jugement. Les informations étaient détenues par l'Office d'origine, par le Bureau international et par tout Office désigné dans une désignation postérieure. Techniquement, les trois pouvaient traiter ce problème. Ensuite, le problème devenait plus subtil étant donné que le Bureau international n'était pas en position d'indiquer quelle était la pratique de l'Office d'origine en matière de classification lorsqu'il certifiait que l'enregistrement international correspondait bien à l'enregistrement actuel. Les différents Offices pouvaient avoir différentes pratiques et même au sein de l'Union européenne, les pratiques étaient considérablement différentes dans certains domaines. Le Bureau international devrait par conséquent être exclu. S'agissant de l'Office de la partie contractante désignée postérieurement, là encore les différents Offices avaient différentes pratiques et si chacune des parties contractantes devait déterminer si cela relevait de l'étendue de la spécification internationale originale en appliquant ses propres pratiques de classification et d'interprétation, cela pouvait donner lieu à plusieurs acceptations ou plusieurs refus pour un même ensemble de désignations. La délégation s'est demandé si cela était dans l'intérêt de l'utilisateur et du système de Madrid. Les utilisateurs étaient désappointés par l'incertitude ajoutée au système due à la nécessité d'interpréter la pratique de la classification de chaque partie contractante désignée lorsqu'ils soumettaient une

spécification réduite et une désignation postérieure. En conclusion, s'il devait être procédé à la certification d'une désignation postérieure, la logique voudrait, comme suggéré par le représentant de l'INTA, qu'elle soit faite par l'Office d'origine.

114. La délégation de la Nouvelle-Zélande a déclaré que la question de savoir qui était le mieux placé pour vérifier les limitations était souvent une question difficile. Probablement qu'aucune de ces trois entités ne devrait le faire : accéder à la liste de base pour un examinateur de l'Office de la partie contractante désignée constituait un véritable défi. Le problème tenait au fait que la liste de base n'avait jamais été inscrite dans le registre local. Du point de vue de la partie contractante désignée, la liste n'était pas une limitation, mais une liste de produits et services demandés pour ce pays donné. Il était difficile pour certaines juridictions de dire qu'il ne s'agissait pas d'une limitation. Le Bureau international rencontrait des difficultés lorsqu'il vérifiait les limitations. D'après l'expérience des Offices d'origine, presque toutes les désignations postérieures allaient directement au Bureau international et l'Office n'avait quasiment aucune procédure élaborée en termes d'examen de désignations postérieures. La législation de la Nouvelle-Zélande ne mentionnait pas la possibilité de refuser une désignation postérieure sur la base d'une liste limitée. Une telle décision pouvait alourdir la charge de travail et cela confirmait les difficultés rencontrées pour ces trois options.

115. La délégation de la Turquie a expliqué que son Office examinait la classification et demandait au déposant de limiter la liste des produits et services. C'était plus pratique. Elle a appuyé la proposition de l'INTA.

116. La délégation de l'Allemagne voyait un dilemme pour le Bureau international et pour l'Office de la partie contractante désignée. L'Office allemand ne disposait d'aucune base juridique pour refuser une désignation postérieure au motif que la liste était plus vaste que celle figurant dans l'enregistrement international, étant donné qu'il vérifiait uniquement la classification de la liste de produits et services. La déclaration de la délégation du Royaume-Uni était logique. Les examinateurs de l'Office d'origine ne vérifiaient pas s'il y avait ou non une limitation et ils s'attendaient à ce qu'un Office désigné ou le Bureau international le fasse. L'autre raison tenait au fait que ces examinateurs n'étaient pas des experts en classification. Les sections de la classification nationale étaient différentes. La rédaction de la proposition telle qu'elle se présentait constituait peut-être le meilleur compromis dans cette situation difficile.

117. La délégation de l'Italie a indiqué constater de bonnes raisons dans chacun des points de vue exprimés. L'Office d'une partie contractante désignée ne devrait pas être impliqué dans l'acceptation d'une limitation dans des désignations postérieures. La question consistait, comme cela avait été dit par la délégation du Royaume-Uni et le représentant de l'INTA, à se demander si l'Office d'origine ou le Bureau international devait vérifier la liste limitée. Si la demande de désignation postérieure provenait du pays d'origine à destination d'un Office national, l'Office n'avait aucun problème pour vérifier les deux listes, la liste limitée et la liste initiale. Mais si la demande de désignation postérieure pouvait être présentée directement au Bureau international, ce dernier devrait être en position d'examiner les désignations postérieures. Une manière légale de procéder devrait être trouvée de façon à ne pas compliquer le système, mais à offrir au Bureau international la possibilité de vérifier la liste limitée et de prendre une décision.

118. Le représentant de la JPAA a rappelé que les utilisateurs rédigeaient la liste des produits et services en fonction de la pratique locale. L'Office d'origine avait l'expérience nécessaire pour juger si oui ou non la portée des produits et services était plus vaste que dans la liste initiale. Si le Bureau international fournissait une taxonomie différente de celle de l'Office d'origine, les utilisateurs pouvaient se retrouver dans la confusion. Les utilisateurs avaient besoin de l'assistance de l'Office d'origine pour établir la liste de produits et services dans la désignation supérieure.

119. La délégation de la Suisse a appuyé la déclaration faite par la délégation de l'Italie. La disposition pourrait permettre au Bureau international d'examiner l'étendue de la liste des produits et services. Les parties contractantes avaient déjà délégué une partie de leurs pouvoirs concernant la classification en vertu des règles 12 et 13 et cette délégation supplémentaire était une conséquence logique. La Suisse, en tant que partie contractante, n'était pas contre une telle délégation.

120. En conclusion, la délégation du Royaume-Uni a indiqué qu'il n'existait pas de réponse unique se démarquant, manifeste ou correcte. La proposition de la délégation de l'Italie telle qu'appuyée par la délégation de la Suisse méritait un débat approfondi. Bien qu'ayant mis en lumière l'Office d'origine comme étant l'entité à même d'analyser la désignation postérieure, ce dernier pouvait ne pas avoir la capacité de refuser une désignation postérieure, comme la délégation de l'Allemagne l'avait fait valoir. Cette proposition pourrait impliquer une étape supplémentaire obligatoire dans le processus. Certains considéreraient que cela justifierait des émoluments supplémentaires et la délégation a demandé si cela était souhaitable. S'agissant de la suggestion faite par les délégations de la Suisse et de l'Italie, le Bureau international avait déjà la capacité d'analyser les spécifications, mais c'était sur le plan de la clarté et non pas pour déterminer l'étendue de la protection qui émanait de l'Office d'origine. Cela impliquait de prendre d'autres mesures et les utilisateurs, très certainement au Royaume-Uni, voudraient y réfléchir soigneusement avant de détacher la demande de la pratique de l'Office d'origine dans laquelle la demande originale avait été acceptée.

121. En résumé, le président a indiqué qu'il n'était pas possible pour l'instant de tirer une conclusion claire du débat. Il restait encore aux utilisateurs à indiquer s'ils pensaient que présenter toute désignation postérieure contenant des limitations par l'entremise de l'Office d'origine constituait la bonne solution. Une analyse des différentes pistes par le Bureau international pourrait être nécessaire.

122. La délégation de la Suisse a rappelé que l'Office d'origine n'était pas toujours l'Office du titulaire. Si l'Office d'origine devait procéder à l'examen, il se pouvait qu'il n'ait pas vu l'enregistrement international depuis 20 ou 30 ans. Il était possible que l'Office d'origine n'existe plus.

123. Le Secrétariat a indiqué en conclusion que cette question n'était pas mûre pour une décision et a proposé deux choses. La première était de confier au Bureau international un mandat pour vérifier la conformité aux règles 12 et 13 et si une classe avait été ajoutée aux classes de la liste principale. Cela allait dans le sens de la proposition faite par la délégation de l'Allemagne et ne devrait pas aller plus loin. Il ne s'agissait pas d'une vérification complète visant à établir si la limitation constituait un élargissement, mais cela allait dans le bon sens. Deuxièmement, le Bureau international avait analysé plus avant quels étaient les rôles des Offices d'origine, du Bureau international et des Offices des parties contractantes désignées. Le nombre de cas où la limitation était un élargissement était probablement faible et l'on pouvait par conséquent se demander s'il était économique de vérifier ce point systématiquement, dans tous les cas. Une option pourrait consister à laisser ce point à la charge des tiers. Pour l'instant, le Bureau international n'irait pas plus loin. Lors d'une future session, une étude exhaustive serait menée pour déterminer les pour et les contre de chaque approche pour examen par le groupe de travail.

124. La délégation de Madagascar a appuyé la proposition du Bureau international.

125. La délégation de la Suisse a rappelé que le problème existait depuis un certain nombre d'années. Elle a suggéré de débattre de ce point à la prochaine session sur la base d'informations supplémentaires.

126. La délégation de l'Italie a reconnu que c'était un bon compromis.

127. La délégation de la Hongrie a appuyé la proposition du Bureau international.
128. La délégation de la France a appuyé la proposition du Bureau international.
129. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que c'était une proposition pragmatique pour laquelle il n'y avait pas de solution pour l'instant.
130. La délégation de la Colombie a appuyé la proposition du Bureau international.
131. La délégation de l'Allemagne a appuyé la proposition étant donné qu'elle en était à l'origine. Elle a précisé qu'elle était favorable à une modification de la règle 24, telle qu'elle avait été initialement proposée par le Bureau international. Le Bureau international vérifiait les règles 12 et 13, et ce, uniquement si la désignation postérieure était manifestement plus vaste que l'enregistrement international, parce qu'une nouvelle classe était ajoutée; le Bureau international vérifiait ce point, mais rien d'autre.
132. Le représentant de l'INTA a appuyé cette proposition et demandé s'il était clair, d'après le document, que le Bureau international vérifiait la liste limitée à des fins de conformité avec les règles 12 et 13 uniquement et rejetait, après consultation avec le déposant, bien entendu, tous produits et services qui n'entraient pas dans les classes énumérées dans la liste initiale. Il a demandé si cela correspondait à la pratique actuelle du Bureau international ou si cela impliquait une modification de la pratique. Si c'était là la pratique du Bureau international, le Bureau devrait continuer ainsi jusqu'à ce que la question soit examinée plus avant. Il pouvait ne pas être nécessaire de modifier la règle 24. Si ce n'était pas sa pratique, cela devait incontestablement être inscrit dans la règle 24.
133. Le Secrétariat a répondu que pour l'heure, la pratique n'était pas totalement harmonisée et que cette proposition constituait une tentative pour harmoniser la pratique en ce sens. Il existait des cas où il était fait plus de choses et d'autres, où il en était fait moins. Pour l'instant, il n'y avait aucune référence aux règles 12 et 13, raison pour laquelle le Bureau international avait des difficultés à émettre des lettres d'irrégularité pour le classement ou l'indication. Le Bureau international avait reçu des plaintes d'utilisateurs déclarant qu'il n'y avait pas de fondement juridique et réclamant l'inscription de la limitation.
134. La délégation de Cuba a réitéré que la question était extrêmement importante pour les Offices.
135. Le président a indiqué en conclusion que le projet de règle 24 nécessitait un examen plus approfondi et a prié le Secrétariat de procéder à une nouvelle rédaction du texte pour la poursuite du débat.
136. Le président a rouvert le débat sur la règle 5.
137. Le Secrétariat a expliqué que la reformulation mentionnait spécifiquement l'inobservation dans la localité de la partie intéressée et le délai de cinq jours après que les services de communication électronique avaient repris, comme l'indiquait l'alinéa analogue consacré aux services postaux et d'acheminement du courrier. Le nouveau projet de règle 5.3) était rédigé ainsi : "L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai d'envoi de la communication n'a pas été respecté en raison de défaillances dans les systèmes de communication électronique avec le Bureau international ou dans la localité de la partie intéressée en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service

de communication électronique.” Les références aux cas de force majeure ont été supprimées au profit de la mention de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée.

138. La délégation du Danemark a souscrit à la proposition révisée.

139. La délégation de la Colombie a déclaré que la proposition était satisfaisante et répondait aux attentes. La traduction espagnole disait que la communication avait eu lieu au passé, alors qu’il conviendrait d’utiliser le futur ou le présent.

140. Le Secrétariat a répondu que le passé était le temps approprié, étant donné que la preuve à soumettre devait démontrer que la communication avait eu lieu au plus tard dans les cinq jours.

141. La délégation de la Nouvelle-Zélande a suggéré de séparer les deux raisons pouvant interrompre les communications électroniques. Un point i) pourrait invoquer les défaillances du système de communication électronique du Bureau international et un point ii) pourrait évoquer une inobservation due à des circonstances extraordinaires pour la partie intéressée. Cela clarifierait les circonstances extraordinaires relatives à la partie intéressée et non au Bureau international.

142. La délégation de la Suisse a déclaré que la phrase avait été modifiée pour évoquer la communication électronique avec le Bureau international, ce qui impliquait une communication dans les deux sens. La référence à la localité de la partie intéressée n’avait plus de sens puisque la communication aller et retour était déjà couverte. S’agissant de la traduction française, la délégation a demandé si la phrase concernant les cinq jours devrait se terminer par le mot “communication”.

143. La délégation du Cameroun a demandé s’il existait des règles sur la manière d’examiner la preuve devant être présentée au Bureau international. Elle a demandé si l’examen devait se faire conformément aux règles nationales et ce qu’une preuve satisfaisante pour le Bureau international signifiait.

144. La délégation du Bélarus partageait l’avis de la délégation de la Suisse que la communication électronique avec le Bureau international ou la partie intéressée était déjà mentionnée. À la fin de l’alinéa, on ne savait pas bien quelle communication devait être effectuée au plus tard dans les cinq jours.

145. La délégation de l’Australie a appuyé le texte faisant l’objet du débat. La signification du texte anglais était claire. Cependant, la phrase extraordinairement longue prêtait à confusion une fois traduite. La délégation a répondu aux remarques de la délégation de la Nouvelle-Zélande qu’insérer un point a) communication avec le Bureau international ou b) communication dans la localité de la partie intéressée importait peu. Ce qui importait était qu’il y avait eu une inobservation; il y avait de plus une preuve pour étayer le fait que la communication avait été réalisée dans les cinq jours.

146. La délégation des États-Unis d’Amérique a demandé en quoi ce délai de cinq jours après la reprise des communications électroniques avait une incidence sur les situations où quelque chose était envoyé, mais n’était pas reçue en raison d’un problème informatique, que personne ne le savait et que l’on ne s’en rendait compte que bien plus tard, par exemple deux mois après.

147. Le représentant de l’AIPPI a attiré l’attention sur l’utilisation du mot “démontrer” dans la version espagnole, “submits evidence” dans la version anglaise, qui devrait être au subjonctif.

148. Le représentant du CEIPI a demandé si la suppression du mot “système” de l’expression “système de communication” était délibérée ou non. Communication signifiait deux choses : l’information envoyée par le Bureau international au déposant ou vice et versa tandis que la défaillance de la communication tenait plutôt au système de communication. Si le mot “système” était conservé, l’observation de la délégation de la Suisse était justifiée, la communication allait dans les deux sens et il n’était pas besoin de faire référence à la localité de la partie intéressée.

149. La délégation du Mexique a demandé, s’agissant du fait d’apporter une preuve au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique, si la partie devait indiquer que le service avait repris à ce moment-là, avant ou après.

150. Le président a indiqué que l’objet de la proposition était clair et que tous convenaient de ce fait. Il envisageait la situation où une défaillance se produisait au niveau du Bureau international. Si la défaillance intervenait au niveau de la localité de la partie intéressée, la règle ne devrait s’appliquer que dans des circonstances extraordinaires qui engendraient une inobservation du délai. Si la proposition était claire, elle devenait ambiguë une fois traduite. Comme suggéré par le représentant de l’INTA, l’alinéa devrait être reformulé pour établir que l’inobservation, par une partie intéressée, d’un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique était excusée si la partie intéressée apportait la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n’avait pas été respecté en raison de défaillances dans le système de communication électronique du Bureau international ou dans la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée et que la communication avait été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique. La modification portait sur “communication électronique avec le Bureau international” qui était transformée en “système du Bureau international”. Fort heureusement, cette formulation fonctionnait en français et en espagnol également. Pour indiquer clairement que la défaillance se produisait dans le système de communication électronique au sein du Bureau international qui ne pouvait tout simplement pas recevoir de messages, les circonstances extraordinaires n’étaient pas nécessaires. Mais si la défaillance survenait dans la localité de la partie intéressée, alors la règle exigeait des circonstances extraordinaires.

151. Le Secrétariat a répondu à la question de la délégation du Cameroun que la règle 5 n’avait jamais été appliquée jusqu’à présent, raison pour laquelle il n’y avait pas de règle relative à la preuve en place. Le Bureau international s’était montré souple dans les problèmes rencontrés avec les parties contractantes suite à un cas de force majeure ou à des circonstances extraordinaires. Il appliquait une pratique souple en matière de communication électronique. Une preuve désignait un article de presse, une attestation d’une société de production d’énergie faisant état d’une panne ou d’un fournisseur de TIC dans la localité de la partie intéressée. Afin de fixer des directives claires, il convenait d’examiner l’évolution de la pratique. Lorsqu’une partie intéressée rencontrait des problèmes pour envoyer des communications électroniques en raison d’une défaillance au niveau du Bureau international, le Bureau international disposait de cette information. Pour une chose se produisant en dehors, indépendante de la volonté de la partie intéressée, il leur fallait apporter une preuve. L’évocation d’un délai de cinq jours avait été proposée parce que sans ce délai après la reprise des communications électroniques, le délai pouvait être indéfini ou de six mois. Cela visait à traiter les communications électroniques et les services postaux et d’acheminement du courrier de la même manière. Les deux contenaient une référence aux cinq jours.

152. La délégation de l’Italie a suggéré de spécifier que cinq jours signifiaient cinq jours ouvrables.

153. La délégation de la Suisse a suggéré de débattre de la question des cinq jours plus avant et concernant l'expression "localité de la partie intéressée", elle a demandé ce qui se produisait si l'Office suisse était le seul à avoir un problème alors que la ville de Berne n'en avait pas et si le mot "localité" posait un problème.

154. Le représentant du CEIPI a déclaré que la virgule, précédant les mots "en raison de" devrait être supprimée pour montrer que la phrase "en raison de circonstances extraordinaires", etc., s'appliquait uniquement en cas de défaillance dans la localité de la partie intéressée et non à des problèmes avec le système de communication du Bureau international.

155. Le président a souscrit à l'observation formulée par le CEIPI. Il a rappelé que cette disposition n'avait jamais été utilisée par le Secrétariat jusqu'à présent. Les questions à régler portaient notamment sur les cinq jours évoqués dans la dernière phrase de la disposition reformulée, comme soulevé par la délégation des États-Unis d'Amérique. À des fins de sécurité juridique, il convenait que la règle ne s'applique pas indéfiniment. Le Bureau international envoyait généralement une confirmation de réception d'une communication. Le délai de cinq jours permettait de réagir. Dans les autres cas, il y avait un délai de six mois, également mentionné dans la règle 5. La délégation de l'Italie a suggéré de préciser que le délai devrait être de cinq jours ouvrables. La règle 4 définissait la manière de calculer le délai. Elle ne parlait pas de jours ouvrables, mais de jours. La règle 5.1)i) disait également "cinq jours" et non cinq jours ouvrables. Sur la base de la proposition du représentant de l'INTA et de la contribution du représentant du CEIPI ainsi que de la délégation de la Suisse, la règle 5 devrait se lire ainsi : "L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n'a pas été respecté en raison de défaillances dans les systèmes de communication électronique du Bureau international ou dans la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique." Il y avait un accord sur deux points. Premièrement, cette disposition devrait prendre en considération un problème rencontré au niveau du Bureau international à cause duquel une communication envoyée par une partie intéressée n'était pas reçue par le Bureau international. Deuxièmement, elle devrait prendre en compte un problème extérieur au Bureau international. Dans ce cas, une partie intéressée devrait être capable d'envoyer la preuve que le délai n'avait pas été respecté pour des raisons indépendantes de sa volonté et dues à des circonstances extraordinaires.

156. La délégation de la République de Corée a appuyé la nouvelle proposition et demandé des éclaircissements concernant le mot "effectuée" et si cela signifiait que la communication était envoyée au plus tard dans les cinq jours.

157. La délégation de la Hongrie a appuyé la nouvelle proposition.

158. La délégation de la Suisse a formulé une observation concernant la version française, indiquant que le terme anglais "*locality*" ne devrait pas être traduit en français par le mot "localité", mais plutôt par un autre mot comme "lieu".

159. La délégation du Maroc a appuyé les observations faites et rappelé que la preuve concernait deux points : les raisons du retard, par exemple une panne du système de TIC et la communication à faire dans les cinq jours après la reprise du service. La délégation a demandé à quel moment la partie devait apporter la preuve. Il semblait que cela devait se faire après que la communication a eu lieu étant donné que c'était écrit au passé. Si tel était le cas, la délégation a demandé quelle était le délai de grâce pour envoyer cette communication.

160. La délégation de la France a indiqué qu'elle préférerait conserver le mot "localité" plutôt que le mot "lieu" en français. Elle a demandé si "défaillance" désignait une défaillance du système de communication électronique ou bien un autre type de défaillance.

161. La délégation du Royaume-Uni était satisfaite de la proposition. À l'instar de la Suisse, la délégation du Royaume-Uni avait un problème avec le mot "localité". Localité pouvait simplement désigner un Office. Le dictionnaire anglais Collins donnait trois définitions : la région, le site ou la scène d'un événement ou d'un fait ou la condition de disposer d'un endroit et d'une position dans l'espace. D'après la définition usuelle, cela pouvait simplement désigner l'Office et le système informatique qui était interrompu. La délégation a demandé si c'était bien là l'intention.

162. La délégation du Kenya a évoqué les déclarations faites par les délégations du Royaume-Uni et de la France concernant le mot "localité" qui comprenait toutes les autres circonstances pouvant entourer un Office, y compris l'Office lui-même ou des tremblements de terre ou incendies. Ce terme comprenait l'intégralité de l'environnement. S'agissant des cinq jours, la délégation avait cru comprendre que la structure s'efforçait d'imposer au déposant ou aux Offices concernés deux ensembles de preuves : l'un, quand il y avait une défaillance de la communication et le deuxième, quand la communication était effectuée dans les cinq jours à compter de la restauration des canaux de communication. Il était difficile pour les Offices d'apporter une preuve dans la mesure où l'on ne savait pas trop quel type de preuve pouvait être apporté. Une fois la communication rétablie, il fallait veiller à ce que la communication soit effectuée dans les cinq jours.

163. Le président a répondu à la question de la délégation de la République de Corée qu'"effectuée" signifiait que la communication avait été envoyée ou bien que l'on avait essayé de l'envoyer en vain, de sorte qu'elle devait être à nouveau envoyée. S'agissant de la question de la délégation du Maroc concernant le délai pour la preuve, la règle 5.3) indiquait déjà un délai de six mois. La règle 5.3) serait renumérotée en règle 5.4). Le délai pour apporter la preuve devrait être de six mois. S'agissant de la question concernant le terme "localité", la proposition indiquait "qui affecte la localité". Cela ne signifiait pas que quelque chose devait se produire dans cette localité. Il pouvait s'agir de quelque chose qui se produisait assez loin, comme un câble coupé au milieu de la mer qui affectait la localité de la partie intéressée. Il pouvait également s'agir de quelque chose où le siège de la partie intéressée était l'épicentre de cet événement. La modification en "affecte la localité" était importante. C'était lié à l'exigence de circonstances extraordinaires, en effet, et non pas à n'importe quel événement affectant la localité de la partie intéressée. Que le terme employé soit localité, endroit, siège ou autre importait peu dans la mesure où la question était de savoir si l'évènement affectait la localité, l'endroit ou le siège. On partait ensuite du principe que c'était la raison pour laquelle le délai n'était pas respecté. Cela répondait également à la question de la délégation de la France concernant la défaillance et l'endroit où la défaillance devrait se produire. Il s'agissait de l'observation du délai et celle-ci était due à une défaillance de la communication électronique.

164. Le président a indiqué en conclusion que la proposition de règle 5 était adoptée.

165. Le président a rouvert le débat sur la règle 9.

166. Le Secrétariat a expliqué qu'il y avait deux options pour la règle 9. Le point commun aux deux options était que dans la règle 9.4.xi), les mots "le déposant souhaite inclure la description ou" avaient été supprimés. Cela signifiait que lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contenait une description et que l'Office d'origine exigeait d'inclure la description, il s'agissait de la même description. Ainsi, cela intervenait exclusivement lorsque l'Office d'origine exigeait que la description de la marque de base soit incluse dans le formulaire de demande. Dans la règle 9.4) b.iv), l'option A proposait toute description de la marque et l'option B indiquait toute description ou, si le déposant le souhaitait, la description de la marque

figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base lorsque cela n'avait pas été prévu dans la règle 9.4) a.xi). Ainsi, c'était au déposant de décider d'inclure toute description si cela était souhaité ou, si l'Office n'avait pas exigé la description de la marque de base, d'inclure ladite description.

167. La délégation du Japon a rappelé que le débat avait clarifié que dans le cas de l'option A, il pouvait y avoir deux descriptions dans le formulaire, alors que dans le cas de l'option B, il n'y avait qu'une seule description. Si cette interprétation était exacte, le Japon appuyait l'option B.

168. La délégation de la Hongrie a appuyé l'option B pour deux raisons. L'une était la même que celle invoquée par la délégation du Japon. L'autre était le point soulevé par le représentant du CEIPI qui était pris en compte dans cette version.

169. La délégation de l'Allemagne a appuyé l'option A parce qu'il pouvait y avoir deux descriptions dans l'option A et dans l'option B. L'une lorsque l'Office d'origine exigeait une description, et puis une autre description volontaire. De tels cas pouvaient être très rares. L'option A était le texte le plus court. Elle était claire et établissait une nette différence entre la description qui était exigée par l'Office d'origine et la description volontaire que le déposant souhaitait avoir.

170. Le président a demandé à la délégation de l'Allemagne si elle avait des objections contre l'option B, étant donné que l'option B comprenait l'option A.

171. La délégation de l'Allemagne a confirmé qu'elle acceptait l'option B bien qu'elle soit plus compliquée.

172. Le président a indiqué en conclusion que la règle 9 était adoptée avec l'option B.

173. Le président a rouvert le débat sur la règle 21.

174. Le Secrétariat a expliqué que dans la reformulation de la règle 21.1), la référence à l'article 4*bis* avait été réinsérée, les mots "en un seul exemplaire" avaient été supprimés ainsi que la dernière phrase indiquant que la notification pouvait inclure une information se rapportant à tout autre droit acquis en vertu de, etc. Un nouveau sous-alinéa b) comportait des informations concernant les taxes, en particulier la perception des taxes au nom des parties contractantes qui l'exigeaient. Ces taxes devaient être indiquées en francs suisses, quelle que soit la devise de la partie contractante. À chaque fois que la partie contractante modifiait les taxes, cette information devait être transmise au Bureau international. Le Bureau international avait besoin de trois mois pour adapter le système informatique et le site Web. Le paragraphe de décision fixait le 1^{er} janvier 2017 comme date d'entrée en vigueur au plus tôt.

175. La délégation de la Suisse a déclaré qu'en anglais comme en français, la formulation indiquant qu'une demande était adressée à l'Office et présentée au Bureau international était compliquée. Elle a suggéré de réviser le texte.

176. La délégation du Mexique voyait une incohérence entre les versions espagnole et anglaise. Le texte espagnol disait "*toda tasa exigida por una parte contratante interesada*" ce qui en anglais était "*to the Office of the designated Contracting Party*" (à l'Office de la partie contractante désignée).

177. Le représentant du CEIPI a sollicité des précisions sur le délai pour l'application des taxes et pour savoir si la formulation indiquant que les nouvelles taxes n'étaient pas applicables avant au moins trois mois signifiait que la partie contractante pouvait fixer une période plus longue.

178. La délégation de Madagascar a demandé si la taxe pour le remplacement devait être payée, si cela devait se faire au moment où le titulaire soumettait sa demande de remplacement ou plus tard et si cette taxe était remboursée si le remplacement ne pouvait pas avoir lieu.

179. Le président a invité le Secrétariat à réviser les traductions pour répondre aux problèmes soulevés par les délégations de la Suisse et du Mexique. Un Office pouvait fixer une date postérieure pour l'entrée en vigueur des nouvelles taxes. Le délai devrait être d'au moins trois mois de façon à ce que le Bureau international ait le temps de mettre en œuvre la modification.

180. Le Secrétariat, en réponse à la délégation de Madagascar, a expliqué que les taxes devaient être payées lorsque la demande était présentée au Bureau international. Il incombait à l'Office de décider du remboursement des taxes et de le mettre en œuvre.

181. La délégation de la Suisse a indiqué que la version française avait été correctement traduite à partir de l'anglais. Elle a suggéré de supprimer la première phrase "conformément à l'article 4*bis*.2) de l'Arrangement ou à l'article 4*bis*.2) du Protocole, une demande pour qu'un enregistrement national ou régional soit remplacé par un enregistrement international est présentée par le titulaire au Bureau international sur le formulaire officiel pertinent et doit indiquer [...]". Venaient ensuite les quatre points qui avaient été retenus. En tout cas, la partie contractante était mentionnée dans le point ii), de sorte que la première moitié de la section n'était pas nécessaire. Le début devrait évoquer les articles et se poursuivre avec la demande de remplacement d'un enregistrement national ou régional.

182. La délégation du Cuba a demandé au Secrétariat des éclaircissements sur la procédure pour le paiement des taxes, en particulier, lorsque l'Office n'acceptait pas le remplacement.

183. Le Secrétariat a expliqué que le nouveau sous-alinéa b) permettait au Bureau international de percevoir des taxes pour le compte des Offices qui exigeaient de s'acquitter de taxes pour prendre note d'un remplacement et de transmettre lesdits émoluments à ces Offices. Les Offices respectifs devaient informer le Bureau international du montant à payer en francs suisses. S'il existait une procédure en place pour rembourser les taxes lorsque l'Office ne pouvait pas prendre note du remplacement, l'Office effectuait le remboursement directement au titulaire.

184. Le représentant de l'INTA a redit qu'il aurait préféré débattre de cette règle après avoir eu un échange sur les pratiques des Offices concernant la mise en œuvre des articles 4*bis*.2) de l'Arrangement et du Protocole parce que la règle proposée allait plus loin que les articles 4*bis*.2) qui exigeaient que l'Office procède à l'inscription dans son registre sur demande de l'enregistrement international. Au lieu de cela, la proposition exigeait que l'Office inscrive le remplacement, ce qui impliquait un examen de la demande par l'Office puisqu'il devait prendre une décision quant au remplacement. Cela n'était pas impliqué par l'article 4*bis*. En vertu de l'actuelle règle 21, un Office pouvait prendre note d'un remplacement; désormais, l'Office devait officiellement procéder à l'inscription du remplacement. Le représentant a souhaité que l'on revienne sur ce point lors du débat plus large portant sur la pratique puisqu'il y avait une implication qui n'était pas manifeste d'après l'Arrangement et le Protocole de Madrid. Aucune exigence ne devrait être introduite à l'égard des Offices pour qu'ils examinent la demande de prendre note de l'enregistrement international dans le registre national lorsque cela n'était pas requis par l'Arrangement et le Protocole et lorsque ce n'était pas la pratique.

185. La délégation de Cuba a souligné que la déclaration de la délégation de l'INTA soulevait un point important qui devait être gardé à l'esprit dans la suite du débat.

186. Le président a déclaré que la proposition de la délégation de la Suisse nécessitait du temps pour être examinée et que la suggestion de la délégation de Cuba de reporter le débat sur la règle 21 jusqu'au débat sur le document sur le remplacement était une façon raisonnable d'avancer.

187. Le président a ouvert le débat sur la proposition visant à introduire des émoluments pour la limitation.

188. Le Secrétariat a expliqué que depuis 2003, le nombre de limitations présentées au Bureau international dans le cadre de demandes internationales, de désignations postérieures et de demandes d'inscription de limitations dans le cadre du formulaire MM6 avait considérablement augmenté, conformément à l'expansion géographique du système de Madrid et compte tenu du mécanisme qui offrait aux déposants et titulaires la possibilité d'adapter leurs listes de produits et services à des parties contractantes spécifiques. Il y avait une taxe de 117 francs suisses par limitation présentée dans le formulaire MM6, mais il n'y avait pas d'émolument pour les limitations présentées dans des demandes internationales ou des désignations postérieures. Près de 10 pour cent des demandes internationales présentées au cours des trois dernières années contenaient une limitation ou plusieurs, tandis qu'environ 18 pour cent des désignations postérieures présentées au cours de la même période ne concernaient qu'une partie de la liste principale. Cela a eu une incidence directe sur la charge de travail du Bureau international. Le nombre de mots utilisés pour exprimer la liste limitée avait lui aussi augmenté : le nombre moyen de mots dans une limitation excédait le nombre de mots utilisés dans la liste principale de produits et services. Les émoluments proposés pour la limitation visaient à harmoniser la situation en général, de façon à ce que toutes les limitations, quelle que soit la manière dont elles étaient présentées, soient soumises à un émolument qui contribuerait à couvrir la charge de travail renforcée nécessaire pour l'examen et le traitement de ces limitations. Il était également proposé de modifier la règle 10 en conséquence, de supprimer l'alinéa v) de la règle 36 et de préciser dans les points 1, 2, 3 et 5 du barème des émoluments et taxes l'émolument de 177 francs suisses. Enfin, dans le point 7 du barème des émoluments et taxes, il devrait être précisé que la taxe s'appliquait pour chaque limitation.

189. La délégation de la Chine a déclaré qu'elle avait également observé, ces dernières années, un nombre croissant de limitations présentées dans des demandes internationales et des désignations postérieures comportant un nombre réduit de produits et services. Percevoir un émolument pour chaque limitation dans des demandes internationales non seulement compliquait le système de Madrid, mais augmentait également la charge économique pour les déposants. Cela amenuisait l'attractivité du système pour une grande majorité des pays en développement, dont la Chine. C'est pourquoi la délégation était opposée à la modification de la règle 36 et à toute modification concernant les taxes et émoluments.

190. La délégation de la France a appuyé la déclaration faite par la délégation de la Chine. La délégation de la France souhaitait que le système de Madrid soit facilement accessible pour les sociétés et elle n'apprécierait pas que les taxes et émoluments augmentent.

191. La délégation du Danemark a souscrit aux modifications proposées.

192. La délégation de Madagascar avait noté une augmentation des limitations dans les demandes, allant jusqu'à plusieurs pages. Elle comprenait parfaitement que cette situation que les statistiques attestaient aboutissait à une augmentation de la charge de travail pour le Bureau international. Cependant, introduire de tels émoluments rendait le système de Madrid moins attrayant aux yeux des utilisateurs. Les pays en développement essayaient de promouvoir l'utilisation du système de Madrid et la question des coûts était décisive. La délégation de Madagascar a suggéré d'étudier la question de manière plus approfondie.

193. La délégation de l'Italie, à l'instar d'autres délégations, était contre l'introduction de nouveaux émoluments.

194. La délégation de la Norvège a indiqué que, tout comme la délégation du Danemark, elle appuyait cette proposition. Elle comprenait parfaitement la position du Bureau international.

195. La délégation du Kenya a confirmé que dans la plupart des cas, les limitations étaient introduites pour s'adapter aux pays. Mais le Kenya et peut-être l'Afrique dans son ensemble aspiraient à encourager les petites et moyennes entreprises (PME) à utiliser ce système. Si des émoluments supplémentaires étaient introduits, il deviendrait punitif d'utiliser le système et de nombreux utilisateurs pourraient être découragés. La délégation du Kenya était opposée à l'introduction d'émoluments.

196. La délégation de la Nouvelle-Zélande était préoccupée par cette proposition. La possibilité pour un utilisateur de limiter les spécifications par pays était un grand atout du système de Madrid. Cette proposition risquait de décourager son utilisation. La Nouvelle-Zélande recourait aux limitations plus souvent que la moyenne. Environ 17 pour cent des demandes internationales reçues en Nouvelle-Zélande comportaient au moins une limitation. Ces utilisateurs étaient confrontés à une hausse des coûts pour l'utilisation du système et à des complications supplémentaires lorsqu'ils calculaient leurs émoluments et taxes. Le calcul des émoluments et taxes pouvait également s'avérer inéquitable. Par exemple, l'émolument de base était le même, quel que soit le nombre de classes. Une demande internationale comportant 20 classes sans limitation faisait l'objet d'un émolument plus faible de la part du Bureau international qu'une demande internationale comportant uniquement deux classes et une limitation.

197. Le représentant de l'INTA n'était pas convaincu que le groupe de travail devrait débattre de questions budgétaires. D'après ses calculs, il s'agissait d'une question à 1,5 million de dollars. Le Directeur général avait fait référence à une étude en cours sur la restructuration possible des émoluments et sur leur montant. Plutôt que d'introduire de nouveaux émoluments sporadiques pour différentes opérations, comme pour les limitations figurant dans une demande internationale et les désignations postérieures, il conviendrait d'étudier la question dans le contexte de cette étude générale. L'introduction de ces émoluments proposés signifiait des émoluments supplémentaires pour les déposants de 1 235 million de francs suisses en 2013. Cela représentait environ 2 pour cent des recettes en émoluments du Bureau international. Ce point devrait être examiné dans le contexte global des mesures destinées à engendrer des ressources supplémentaires dont le Bureau international avait besoin et devrait être débattu au sein du Comité du programme et budget. Selon le rapport financier pour 2013, l'excédent des recettes sur les dépenses de l'Union de Madrid s'élevait à plus de 2 millions de francs suisses. Cette question devrait être examinée dans le contexte global des ressources de l'Union de Madrid.

198. Le président a indiqué en conclusion que la proposition était rejetée.

199. Le Secrétariat a effectué une déclaration concernant les inscriptions, les ressources du Bureau international et les émoluments. Il était indéniable que le nombre de limitations et de mots allait croissant. La délégation de l'Allemagne avait mentionné fort à propos ses appréhensions. Le représentant de l'INTA avait à juste titre fait valoir que le débat aurait plus sa place au sein du Comité du programme et budget. Néanmoins, un débat distinct devrait avoir lieu, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une exigence en soi d'augmenter les émoluments afin de disposer de plus de ressources pour le Bureau international pour traiter les demandes de Madrid et les demandes de services. La charge de travail du Bureau international connaissait une augmentation considérable et la croissance du système devait être prise en considération, probablement au sein du Comité du programme et budget.

200. Le président a ouvert le débat sur la proposition visant à exonérer certaines inscriptions de taxes.

201. Le Secrétariat a rappelé que la règle 36 prévoyait la gratuité de certaines inscriptions. L'alinéa ii) disposait que l'inscription relative à toute modification concernant les numéros de téléphone et de télécopieur du titulaire était exempte de taxes. La proposition consistait à modifier la règle 36 pour expressément exempter de taxes les changements d'adresse de correspondance et d'adresse de courrier électronique. Le Bureau international n'avait jamais facturé de taxes pour ces modifications et il n'existait pas non plus de fondement juridique pour le faire. La proposition visait à préciser ce fait. Il était important de disposer d'informations à jour dans les dossiers à des fins de communication avec le titulaire.

202. La délégation de la Colombie a appuyé la proposition.

203. La délégation du Kenya a salué la proposition.

204. Le représentant de l'INTA a demandé ce qui devrait être compris par "tout autre moyen de communication" en sus de l'adresse pour la correspondance et l'adresse de courrier électronique. Cela ne s'appliquait pas au changement d'adresse du titulaire d'un enregistrement international, car il existait une taxe pour cela et le représentant supposait qu'il n'était pas proposé de la supprimer. Bien entendu, l'alinéa v) demeurait également inchangé.

205. Le président a supposé qu'une référence à tout autre moyen de communication devrait aborder le fait que l'on ignorait quels seraient les moyens de communication futurs.

206. Il a indiqué en conclusion que la proposition de modification de la règle 36 a été adoptée par le groupe de travail.

207. La délégation de Cuba est convenue que tout moyen de communication futur devrait être analysé, mais que l'on ignorait ce que pourraient être ces futurs moyens.

208. Le président a ouvert les délibérations sur la proposition visant à modifier l'instruction 7 des instructions administratives qui exige l'apposition d'une signature afin de faciliter l'utilisation des formulaires électroniques (point VII du document MM/LD/WG/12/2).

209. Le Secrétariat a expliqué que le Bureau international avait récemment mis au point un formulaire électronique relatif aux désignations postérieures. D'autres formulaires électroniques étaient en cours d'élaboration et seraient prochainement mis à disposition; ils permettraient de présenter une demande d'inscription de modifications précises, par exemple : limitations, radiations et modifications du nom ou de l'adresse du titulaire. La modification proposée a permis de remplacer la signature par un mode d'identification déterminé par le Bureau international. Cela ne concernait que les formulaires à envoyer directement au Bureau international.

210. La délégation de la Nouvelle-Zélande a appuyé la proposition et les efforts incessants du Bureau international pour faciliter un plus grand recours à la communication électronique.

211. La délégation de la Suède a appuyé la proposition et rappelé que les normes de signature électronique étaient une question pour le CWS.

212. La délégation de l'Italie a appuyé la proposition.

213. La délégation de la France a émis une réserve en raison de préoccupations relatives à la sécurité juridique, car la législation nationale exigeait une signature correspondant à certains critères pour les désignations postérieures. La délégation n'acceptait pas la proposition et a demandé des renseignements sur d'autres solutions éventuelles en vue de remplacer les signatures ainsi que sur ce qui était prévu.

214. Le Secrétariat a répondu que ces formulaires n'avaient rien à voir avec les Offices nationaux et n'interféraient nullement avec formulaires ou exigences quelconques que pouvaient avoir les Offices en matière de signatures numériques. Le Bureau international disposait d'un formulaire en ligne pour les désignations postérieures. Les titulaires pouvaient soumettre directement au Bureau international leur demande sur papier ou à l'aide du formulaire en ligne. Les autres formulaires en cours d'élaboration portaient sur des demandes, envoyées directement au Bureau international, pour inscrire des limitations, des changements de nom ou d'adresse du titulaire ou des radiations. Ces formulaires étaient accessibles par une connexion sécurisée au *Madrid Portfolio Manager*. Le Bureau international savait qui soumettait le formulaire car il fallait ouvrir un compte pour utiliser le système.

215. La délégation de la France a déclaré qu'une désignation postérieure de la France avait une incidence au niveau national et que, par conséquent, la France exigeait une signature répondant à certains critères.

216. Le président a répondu que cette proposition ne concernait que les désignations postérieures qui étaient envoyées directement au Bureau international, non par l'Office d'origine. Elle ne pouvait donc avoir d'incidence sur les prescriptions relatives à la signature dans la législation nationale. Quand une désignation postérieure était adressée à l'Office français, la législation nationale relative aux signatures devait être respectée.

217. La délégation de la France a répété qu'une désignation postérieure, même si elle était envoyée directement au Bureau international, était traitée au niveau national. Si cette désignation postérieure impliquait la France, elle était traitée par l'Office français. Auquel cas, la France avait du mal à accepter une signature électronique si elle ne répondait pas aux conditions françaises.

218. Le représentant du CEIPI a demandé comment la France était informée de la décision quand une désignation postérieure était envoyée au Bureau international et si elle recevait une notification du Bureau international portant la signature du titulaire de l'enregistrement international. Le représentant a demandé quelle pertinence avait la signature dans ce cas.

219. Le président a répondu qu'aucun Office désigné ne recevait de notification comprenant la signature originale du titulaire ou du déposant. La France ne verrait pas la signature en tant qu'Office désigné. La désignation postérieure était reçue par le Bureau international. Elle était inscrite et une notification était envoyée. Le président a confirmé auprès de la délégation de la France que la délégation de la France conservait une réserve, mais approfondirait la question.

220. Le président a ouvert le débat sur la proposition visant à modifier les instructions administratives pour fournir un code de référence unique pour les désignations des parties contractantes (point VIII du document MM/LD/WG/12/2).

221. Le Secrétariat a expliqué qu'une partie contractante pouvait être désignée plus d'une fois, à savoir quand une désignation antérieure avait fait l'objet d'une limitation, d'une renonciation, d'un refus définitif ou d'une invalidation. Quand la même partie contractante était désignée de manière répétée, il était difficile de déterminer l'étendue de la protection, parce que les Offices concernés n'avaient aucune possibilité d'indiquer à quelle désignation s'appliquait une décision particulière. Il a été proposé de modifier les instructions administratives de manière à fournir un code de référence simple, mais unique, pour chaque désignation d'une partie contractante.

Ce code apparaissait dans la notification à l'Office de la partie contractante désignée. Il revenait à la partie contractante d'utiliser ce code ou pas quand elle notifiait quelque chose au Bureau international.

222. Le président a souligné que le recours à cette option était volontaire.

223. La délégation de l'Allemagne a déclaré que bien qu'en principe, disposer d'une référence claire soit une bonne idée, un problème technique se posait. Le système informatique allemand ne pouvait pas traiter un numéro plus long qui était suivi de DE pour l'Allemagne par E1 ou 2, par exemple. La délégation a suggéré de continuer à débattre des considérations d'ordre technique avec des experts en informatique.

224. La délégation du Japon a appuyé la proposition et demandé au Bureau international de fournir davantage de détails techniques pour la mise en œuvre dans le système national.

225. La délégation du Danemark a appuyé la proposition.

226. La délégation de la Suède a appuyé la proposition. Comme l'Allemagne, la Suède avait besoin de temps pour préparer son système. Les questions techniques devraient être transmises au SCIT.

227. Le représentant du CEIPI a demandé s'il était correct de parler d'extension territoriale. Cette terminologie avait été abandonnée dans le règlement d'exécution commun et les instructions administratives. L'on devrait parler de désignations. Comme le Directeur général était responsable de la rédaction des instructions administratives, un accord formel était inutile à moins d'un motif spécifique pour ne pas utiliser le concept de "désignation". Il ne s'agissait que d'un aspect formel. Il fallait d'abord parvenir à un accord sur le fond.

228. Le Secrétariat a expliqué qu'une même partie contractante pouvait être désignée plus d'une fois pour des produits ou services différents. Les désignations pouvaient se chevaucher ou concerner les mêmes produits et services. Cela posait un problème aux Offices ainsi qu'au Bureau international. Quand, par exemple, il existait deux désignations pour une partie contractante et que le Bureau international recevait une déclaration complète d'octroi de protection au titre de la règle 18*ter*.1) se référant au même numéro d'enregistrement international, le Bureau international ne saurait pas forcément si la protection était octroyée aux deux désignations ou seulement à l'une d'entre elles. La proposition permettrait d'informer les Offices de l'existence des deux désignations. La notification porterait toujours le numéro d'enregistrement international, mais elle comporterait l'information selon laquelle il s'agit de la désignation numéro 1 ou 2 d'une partie contractante. Quand l'Office a renvoyé une notification particulière au Bureau international sur l'étendue de la protection, il pourrait vouloir informer le Bureau international que celle-ci s'appliquait à l'enregistrement national à proprement parler désignant cette partie contractante, ou qu'elle ne concernait que l'une des désignations. Les Offices n'avaient pas à recourir à ces numéros. Le Bureau international a suggéré leur introduction en guise de complément d'information.

229. La délégation de l'Allemagne a répété que, sur le principe, il s'agissait d'une bonne proposition. Aucune décision ne devrait toutefois être prise avant d'avoir eu l'avis des experts en informatique sur ce qu'il fallait modifier, car la délégation n'était pas en mesure de prévoir l'incidence sur son système national. En Allemagne, la proposition aurait des conséquences sur le système. Elle devrait également être examinée dans le cadre d'un forum technique.

230. Le président a indiqué en résumé qu'un certain nombre de délégations ont appuyé la proposition sur le principe, même si des questions d'ordre technique avaient été soulevées. Le président estimait que le système proposé n'était pas obligatoire et a demandé s'il était possible d'en reporter la mise en œuvre jusqu'au 1^{er} janvier 2017.

231. La délégation de l'Allemagne a répété que le problème ne provenait pas du fait que le système n'avait pas à être utilisé, mais que la communication électronique avec ce numéro ne pouvait pas être lue par le système. Le fait de ne pas être obligé d'utiliser les numéros n'aidait en rien. Il valait mieux ne pas envoyer les nouveaux numéros. La délégation doutait que le Bureau international puisse faire la différence. Il devrait tout au moins y avoir un nouveau document, ou, de préférence, un examen approfondi dans le cadre d'un forum technique, ou encore une explication des conséquences de la proposition par un expert technique.

232. Le Secrétariat a vu un accord de principe, avec des questions techniques en suspens. Il a suggéré d'adopter la proposition sur le principe avec une date de mise en œuvre en 2017. Dans le même temps, des consultations dans le champ des instructions administratives pourraient apporter davantage de détails techniques, de manière à ce que les Offices puissent consulter leur personnel dans le domaine informatique. Autrement, la date de mise en œuvre pourrait être antérieure et les Offices pourraient choisir de recevoir cette notification. Le but était d'aider les Offices et de donner plus d'informations afin que les Offices puissent mieux déterminer ce sur quoi ils prenaient des décisions et ce que le Bureau international inscrivait.

233. La délégation de la Colombie a indiqué en conclusion qu'une majorité de délégations était convenue du principe de base visant à introduire la proposition et a suggéré que le Bureau international mène une enquête auprès des Offices pour voir si, d'un point de vue technique, chaque Office était en mesure d'introduire ce système. Les réponses pourraient permettre de décider l'an prochain si tout était prêt pour inclure ce code dans les désignations postérieures.

234. La délégation du Danemark a demandé s'il était exact qu'il y avait des préoccupations sur le fait de ne pas être capable d'identifier les documents du Bureau international et que le code d'identification n'était qu'un ajout, de manière à ce que le numéro d'enregistrement international soit encore présent, et les Offices pouvaient toujours identifier les documents, même s'ils ne connaissaient pas les nouveaux codes d'identification.

235. Le président a confirmé que cette interprétation était correcte. Il s'agissait d'un ajout et l'on utilisait le même numéro d'enregistrement international.

236. La délégation de l'Allemagne a répété que si le numéro était plus long que ce qui avait été défini, le système ne pouvait pas lire uniquement le numéro d'enregistrement international. Il pouvait lire le numéro complet ou rien du tout. La seconde alternative proposée par le Secrétariat était une option pour la délégation de l'Allemagne, si elle était claire. La délégation voulait voir un texte qui confirmait que l'Office ne recevait que les informations qu'il avait choisi de recevoir, de manière à ce que l'Office ne reçoive des informations supplémentaires que s'il l'avait choisi. Les experts techniques de l'OMPI et l'Office allemand devaient s'entretenir sur ce point.

237. Le président a précisé qu'il n'a pas été proposé de renuméroter les enregistrements internationaux. Le code devrait être inclus quelque part dans la communication, pas dans le numéro d'enregistrement international. Cela montrait que le code était associé à l'une des désignations relatives à cet enregistrement international. Il y avait un accord de principe avec des questions techniques en suspens. Le président a évoqué la règle 41 du règlement d'exécution commun en vertu de laquelle le Directeur général établissait et modifiait les instructions administratives après concertation avec les Offices qui étaient directement

intéressés par les instructions administratives proposées. Le président a suggéré la conclusion d'un accord de principe pour permettre au Bureau international d'étudier les moyens de mise en œuvre en consultation avec chaque Office individuellement.

238. La délégation de Cuba a invité le Bureau international à inclure dans les consultations prévues le développement du système qu'utilisait Cuba. Cuba n'était pas satisfaite de certains aspects du système et la délégation n'était pas certaine que celui-ci pourrait fonctionner avec les nouveaux codes.

239. La délégation de l'Allemagne s'est félicitée des futures consultations avant de souligner que l'Office avait besoin d'un certain temps. Il était clair que la tâche de prendre une décision sur les instructions administratives ne relevait pas de l'Union de Madrid, mais le Directeur général consulterait les Offices.

240. Le Secrétariat a déclaré que les consultations mettraient à jour ce qu'il fallait modifier et qu'une date de mise en œuvre tardive serait fixée, le cas échéant. Si les Offices n'avaient rien à faire, le Bureau international décidait de la date de mise en œuvre après les consultations.

241. Le président a indiqué en conclusion que les instructions administratives n'étaient pas modifiées maintenant, mais que des consultations suivraient.

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITION RELATIVE À L'INTRODUCTION DE L'INSCRIPTION DE LA DIVISION OU DE LA FUSION CONCERNANT UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

242. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/12/3.

243. Le Secrétariat a expliqué que le document établissait différentes options appelant une décision, la plus évidente portant sur l'introduction d'une division des enregistrements internationaux. Le document proposait une nouvelle règle *27bis* et principalement une approche centralisée. Elle abordait la manière dont la division devrait être inscrite, soit en tant que désignations parallèles, soit en tant que nouveaux enregistrements internationaux. Les différentes manières de procéder à l'inscription avaient des conséquences et déterminaient les actions possibles pour les parties contractantes où la division avait cours. Les alinéas 1) à 4) de la règle *27bis* établissaient la procédure couvrant la demande, les taxes, les irrégularités, l'inscription et la notification. L'alinéa 5) prévoyait qu'un Office pouvait déclarer dans un délai de 18 mois que l'inscription de la division d'un enregistrement international donné était sans effet dans la partie contractante. Cette suggestion faisait suite aux déclarations qui figuraient déjà dans le règlement d'exécution commun relativement aux changements de titulaire, aux limitations et aux licences. L'alinéa 8) prévoyait qu'une partie contractante pouvait formuler une déclaration générale auprès du Directeur général indiquant que les divisions d'enregistrements internationaux n'avaient aucun effet. L'alinéa 7) prévoyait la fusion d'enregistrements internationaux issus d'une division. Cela n'était possible que si le groupe de travail voulait que la division soit recensée dans le registre international par un nouvel enregistrement international. La taxe proposée pour la division correspondait à la taxe générale pour les désignations postérieures, un émoluments de base de 650 francs suisses et des compléments d'émoluments de 100 francs suisses ou des taxes individuelles pour chaque partie contractante désignée indiquée dans la demande de division. Les parties contractantes qui exigeaient des taxes individuelles devaient déterminer le montant des taxes à payer.

244. La délégation de la Chine estimait qu'une division ou une fusion pourrait être saluée par certaines parties, mais affectait la convivialité du système et engendrait une charge pour le Bureau international. Cela faisait naître une certaine confusion dans la gestion des enregistrements, décourageait les utilisateurs et empêcherait la réalisation des objectifs. La délégation de la Chine n'appuyait pas la proposition.

245. La délégation du Japon a déclaré que l'objet principal de l'introduction d'un système de division était de traiter séparément des parties de demandes qui comportaient des motifs de refus et des parties qui pouvaient être enregistrées dans les parties contractantes afin d'aider les déposants à acquérir les droits plus tôt pour ces parties. Le recours aux procédures actuelles pouvait parvenir à des effets similaires. Les déposants pouvaient demander une limitation pour une partie qui pouvait être enregistrée (formulaire MM6) et déposer une demande de désignation postérieure pour le refus partiel (formulaire MM4). Le recours aux procédures existantes était moins onéreux que la taxe de 650 francs suisses proposée pour la division.

246. La délégation de la Suisse a rappelé que la division répondait au besoin d'économie des utilisateurs. Le problème se posait quand un Office désigné rejetait une partie des produits et services. Le titulaire devait attendre une décision concernant tous les produits et services, chose qui pouvait prendre des années. La division était la solution. Le système pouvait copier le transfert partiel qui existait déjà dans le système de Madrid avec des ajustements.

247. La délégation du Kenya a déclaré que, sur le principe, elle n'avait aucun problème avec les fusions et les divisions pour différentes raisons qui avaient déjà été évoquées. La délégation était préoccupée par les coûts, car la taxe pourrait constituer une charge trop lourde pour les déposants au Kenya et probablement dans d'autres pays en développement.

248. La délégation de l'Italie a appuyé la proposition. Elle voyait les intérêts du système et des utilisateurs. Toutes les parties contractantes dont la législation nationale comportait déjà ce mécanisme accepteraient la division et la fusion. Les autres pourraient déclarer ne pas les accepter. La délégation s'est déclarée davantage favorable à l'approche centralisée. Elle était d'accord avec la délégation du Kenya sur le fait que les taxes devraient être allégées et a suggéré de réduire la taxe de 650 francs suisses.

249. La délégation de la République de Corée a souscrit à l'introduction de la division et de la fusion ainsi qu'à l'approche centralisée, et elle estimait que l'émolument de base était trop élevé.

250. La délégation de la Fédération de Russie a rappelé que lors de précédentes sessions, elle s'était montrée favorable à l'introduction de cette procédure dans le système de Madrid. Elle a opté pour l'approche centralisée. Cependant, d'après le document, la provenance de la liste des produits et services n'était pas claire. Dans le même temps, la question de la division était essentielle pour les Offices où la procédure existait en vertu de la législation nationale. Le Code civil russe prévoyait une exigence obligatoire selon laquelle une demande d'enregistrement devait inclure la liste des produits et services dans le dépôt initial. En d'autres termes, le dépôt initial restait valable. La délégation était souple quant aux taxes sans adopter de position particulière à cette réunion.

251. La délégation de l'Allemagne a rappelé que l'Union européenne avait demandé à plusieurs reprises à ce que le système ne soit pas rendu trop complexe. La procédure proposée était complexe et elle impliquait beaucoup plus de travail pour le Bureau international. Il faudrait payer des taxes plus élevées pour plus de travail, plus de personnel ou un nouveau système informatique, entre autres. D'autres Offices nationaux ne disposaient de la division que pour les marques nationales, mais pas pour les demandes internationales. Cela impliquait également une charge de travail pour les Offices nationaux qui devaient introduire un nouveau processus dans le système électronique. La taxe pour l'Office national n'était vraiment pas suffisante, puisque l'Office devait procéder à un examen approfondi afin de savoir si la division était possible en vertu du droit national. Les coûts et la charge de travail s'en ressentaient donc. Avant de confier au Bureau international une autre tâche complexe, il fallait attendre que le Bureau international opère de manière fluide.

252. La délégation d'Israël a reconnu l'importance de la proposition en faveur de la division et de la fusion dans le cadre d'une approche centralisée, mais prévoyait des problèmes avec cette procédure. Le titulaire ne pourrait pas toujours connaître l'étendue exacte des produits et services acceptés dans la partie contractante désignée, en particulier quand la division avait lieu après une demande de limitation n'ayant été acceptée que partiellement par cet Office. La délégation préférerait donc que la division ait lieu dans les parties contractantes concernées et que celles-ci notifient au Bureau international l'inscription de la division en tant que nouvel enregistrement international. La délégation estimait que l'émolument de base était élevé.

253. La délégation du Mexique a déclaré que la simplicité devrait être l'une des caractéristiques du système de Madrid. Le Mexique était préoccupé par les coûts administratifs pour les Offices et la nécessité de faire une déclaration indiquant que la division n'avait aucun effet. Dans la pratique, s'agissant des licences, le Mexique s'était rendu compte que, même s'il avait fait une déclaration, les titulaires d'enregistrements internationaux demandaient toujours l'inscription d'une licence pour le Mexique. L'absence de détails concernant la déclaration selon laquelle la division n'était pas valide ou était sans effet sur le territoire d'une partie contractante était source de préoccupation.

254. La délégation de l'Espagne ne voyait pas de réelle nécessité à introduire la division ou la fusion, étant donné que le recours à la division dans une demande d'enregistrement ou dans les enregistrements d'une marque était limité. Puisque le Bureau international était en pleine réorganisation de son système informatique, rien ne pressait.

255. La délégation de la Chine était d'accord avec les délégations de l'Allemagne et de l'Espagne. La délégation du Japon avait déclaré à juste titre que la soumission des formulaires MM4 et MM6 pouvait résoudre la majorité des cas.

256. La délégation de l'Australie a déclaré que l'introduction d'une structure formelle autorisant la division des enregistrements internationaux ajoutait à la complexité du système de Madrid et que les coûts associés pourraient se révéler significatifs. Toutefois, les utilisateurs à la recherche d'une approche en bénéficiaient. Il faudrait laisser du temps au développement du système informatique des Offices nationaux, notamment pour les Offices qui avaient intégré les enregistrements internationaux dans leur registre et qui souhaitaient indiquer les liens entre parent et enfant pour des raisons de transparence et pour expliquer la priorité antérieure du dépôt. Si une approche centralisée était poursuivie, la délégation préférerait l'option 1.

257. La délégation de la France, comme les délégations de l'Allemagne et de l'Espagne, avait des doutes quant à la nécessité de mettre en œuvre une procédure de division, compte tenu du faible nombre de cas concernés. Comme l'avait souligné la délégation de l'Allemagne, cette procédure entraînait une charge de travail accrue, non seulement pour le Bureau international, mais également pour les Offices nationaux.

258. La délégation de Madagascar a déclaré que la question menait à d'autres questions sur la complication du registre international. La délégation maintenait la position selon laquelle, compte tenu du faible nombre de demandes de division, des coûts pour le Bureau international et les déposants, et de l'investissement dans l'infrastructure, cette procédure ne rapporterait rien si elle n'intéressait pas de nombreux utilisateurs. La délégation a souscrit aux vues de la délégation de la France selon laquelle de nombreux autres domaines avaient besoin de fonds supplémentaires, comme la traduction ou la limitation dans les demandes internationales.

259. La délégation du Royaume-Uni s'est dite ouverte à la proposition. Les débats sur les coûts et les avantages tournaient autour de la question de savoir si cette proposition améliorerait le système au profit des utilisateurs. La délégation a demandé à avoir les vues des organisations d'utilisateurs. S'agissant des taxes, elle supposait qu'il y avait eu une analyse coût-avantage; qu'elles soient trop élevées était une question qui devait être examinée dans le contexte des avantages de la proposition. Il était plus intéressant de se pencher sur les détails du système et de rechercher des gains d'efficacité afin de réduire les coûts le cas échéant.

260. La délégation de l'Italie, parlant au nom de l'Union européenne et de ses États membres, a rappelé que l'Union européenne et ses États membres avaient plusieurs fois souligné l'importance pour les utilisateurs de pouvoir diviser un enregistrement international, afin de se conformer aux normes internationales prévues dans le cadre du Traité sur le droit des marques et le Traité de Singapour. L'Union européenne et ses États membres restaient ouverts au débat sur la proposition visant à introduire la division et la fusion des enregistrements internationaux dans le cadre d'une approche centralisée. Afin de garantir la sécurité juridique et de veiller à ce que les utilisateurs obtiennent un titre distinct et opposable concernant la partie divisée, la division d'un enregistrement international devrait déboucher sur un nouvel enregistrement international, tant que le processus restait simple.

261. La délégation du Monténégro a adhéré à la proposition.

262. Le représentant de l'AROPI a dit que la proposition était la plus simple et la plus appropriée pour répondre aux préoccupations des utilisateurs à propos de l'efficacité et des coûts. L'AROPI avait préparé un document résumant les préoccupations des utilisateurs. Le représentant a remercié la délégation du Royaume-Uni pour ses observations, car les utilisateurs s'inquiétaient de la convivialité, des coûts et de la complexité du système de Madrid. Le représentant de l'AROPI a souligné la simplicité déconcertante de cette proposition. Les Offices désignés n'avaient pas à faire un quelconque investissement pour élaborer et mettre en œuvre les procédures et l'infrastructure nécessaires pour la division. Les procédures existantes y pourvoient. Les désignations étaient traitées comme de nouveaux enregistrements, ni plus ni moins. Aucun nouveau mécanisme n'avait à être introduit et aucune législation domestique ne devait être adaptée.

263. Le représentant de l'INTA a déclaré que le document s'appuyait sur les discussions du groupe de travail des cinq dernières années. Des délégations sont revenues sur des questions qui avaient été correctement élucidées, comme la délégation de l'Italie, s'exprimant au nom de l'Union européenne et de ses États membres, soulignant qu'une norme internationale était appliquée au niveau national par une grande majorité des membres de l'Union de Madrid. Le représentant de l'INTA a appuyé la proposition, car elle contenait tous les ingrédients de la solution que l'INTA avait défendue pendant de nombreuses années et qui s'était retrouvée dans la proposition suisse de l'année dernière. Cet appui n'était cependant pas sans réserve. Les principes énumérés au paragraphe 2 du document accordaient aux titulaires des enregistrements internationaux les mêmes opportunités de division que celles prévues par la législation nationale des parties contractantes désignées, en évitant d'imposer des obligations aux parties contractantes ne prévoyant pas la division à l'échelon national. Par conséquent, la disposition de retrait proposée devrait se limiter aux parties contractantes qui ne prévoyaient pas la possibilité d'une division à l'échelon national. Un autre point consistait à savoir si la fusion devrait être traitée de la même manière que la division. De toute évidence, il ne pouvait pas y avoir de fusion sans une division. L'on pouvait s'imaginer une division sans fusion, mais la fusion avait été une caractéristique du système d'enregistrement international pendant des décennies sans aucun rapport avec la législation nationale et sans implication des parties contractantes. Tous les membres du système de Madrid acceptaient la division de l'enregistrement international quand elle découlait de l'attribution partielle ou de la transmission partielle de l'enregistrement international. La fusion après une telle division était une question qui ne concernait que le Bureau international. Les Offices n'avaient pas d'interaction sur cette

procédure particulière. Il fallait encore convaincre certaines délégations que les utilisateurs avaient vraiment besoin de la division. Ce débat pourrait encore prendre du temps. S'agissant des options dans le document, une division devrait être la division de l'enregistrement international pour la raison évidente qu'elle donnait immédiatement ou dans un délai raisonnable un titre au titulaire de l'enregistrement international divisé. Les taxes pourraient être examinées ultérieurement quand les principes de base auraient fait l'objet d'un accord. Il ne fallait pas oublier que le mécanisme proposé pour inscrire la division, la modifier et fusionner les parties divisées ultérieurement était quelque chose qui existait déjà pour les transmissions partielles de marque.

264. Le représentant du CEIPI a dit que le CEIPI appuyait, comme auparavant, l'introduction de la division des enregistrements internationaux dans le système de Madrid. Il s'appuyait sur deux principes. Le premier était que les utilisateurs du système de Madrid ne devraient pas être traités de façon moins favorable que les utilisateurs du système national ou régional. Si ce principe n'était pas respecté dans la mesure du possible, le système de Madrid était moins attrayant. Le second principe portait sur la cohérence au sein du système de Madrid par rapport aux traités de l'OMPI, à savoir, le Traité sur le droit des marques et le Traité de Singapour. S'agissant de la déclaration de la délégation du Japon, il existait une différence majeure entre les procédures existantes pour les limitations suivies par la désignation postérieure et la procédure de division. La date de l'enregistrement international était conservée pour le nouvel enregistrement résultant de la division, ce qui n'était pas le cas pour la désignation postérieure. C'était important pour les utilisateurs. Il était précisé dans le paragraphe de décision 74.ii) que les instructions administratives ne devaient pas être soumises à l'Assemblée de l'Union de Madrid. En outre, le représentant du CEIPI a appuyé les déclarations faites par les représentants de l'AROPI et de l'INTA.

265. Le représentant de la JPAA a déclaré que les utilisateurs se félicitaient de la mise en œuvre de la division et de la fusion, parce que cela créait davantage d'options pour demander une protection élargie dans certains pays désignés, comme l'a indiqué l'AROPI. Le représentant de la JPAA estimait que la proposition formulée par la délégation du Japon était intéressante et méritait d'être examinée.

266. La délégation de la Hongrie était d'accord avec la délégation de l'Italie parlant au nom de l'Union européenne et de ses États membres et a appuyé la proposition ainsi que l'approche centralisée.

267. Le Secrétariat a rappelé que le groupe de travail avait demandé au Secrétariat de produire un document concret décrivant la manière dont pourrait fonctionner ce processus. Le groupe de travail pouvait à présent donner des orientations sur la manière de procéder. Les utilisateurs paraissaient en général favorables au document ainsi qu'aux options qu'il contenait. Certains États membres y étaient favorables, d'autres pas du tout et d'autres encore avaient des doutes. Le Secrétariat a formulé deux observations concernant la charge de travail pour le Bureau international. Le document supposait que seulement quelques demandes avaient été présentées. C'était un facteur important pour déterminer la complexité et l'approche du Bureau international. Le second point était qu'effectivement, le processus était assez complexe. Certaines fonctionnalités devaient sans aucun doute être développées en matière de système informatique. Le changement partiel de titulaire était utilisé, mais il ne s'agissait pas du processus le plus simple, il fallait le reconnaître. D'un autre côté, il venait d'être décidé que le Bureau international devrait procéder à la vérification des listes réduites pour les désignations postérieures. Le fait que cela implique davantage de travail pour le Bureau international n'avait pas été considéré à proprement parler comme une objection. Les taxes avaient été proposées sur la base d'un certain calcul qui apparaissait dans les paragraphes 54 à 56 du document. La taxe comprenait deux composants. La taxe de 650 francs suisses comportait un composant à coût fixe pour traiter la demande et un autre composant pour amortir l'investissement dans le

système informatique. La période d'amortissement était censée être de un à deux ans. Il était possible de prévoir une période d'amortissement plus longue pour réduire la taxe. Mais ce serait toujours plus que le coût fixe estimé.

268. Le président a indiqué pour résumer qu'aucun consensus n'avait été trouvé. Certaines délégations avaient des préoccupations à propos des taxes. Les taxes ne pouvaient pas être débattues plus longtemps à cette réunion. Elles dépendaient du type de notification ou du système qui serait introduit. Certaines délégations avaient des préoccupations à propos de la complexité du système. Les utilisateurs étaient très intéressés par l'introduction d'un tel mécanisme. Le président a invité le groupe de travail à examiner le document en détail, notamment les options qui y sont décrites pour déterminer les questions sur lesquelles le Secrétariat devrait encore travailler. La première question portait sur l'approche, centralisée ou décentralisée. Certaines délégations avaient exprimé leur préférence. Le président a invité les délégations à formuler d'autres observations, en particulier les délégations qui préféraient une approche décentralisée.

269. La délégation de la Suisse a dit s'être rendu compte que "centralisé" ou "décentralisé" pouvait signifier différentes choses à différents niveaux. La délégation de la Suisse a donc souligné sa préférence pour une approche centralisée et pour la création de nouveaux enregistrements internationaux dans le cadre de l'option 2.

270. La délégation de la République tchèque, comme la plupart des Offices, n'était pas opposée à la proposition, mais trouvait que le système était déjà assez complexe. S'il fallait faire un choix, ce serait pour une approche centralisée, l'option B. Un nouvel enregistrement était plus clair pour le titulaire au moment de gérer le système. Une taxe de désignation postérieure de 300 francs suisses était correcte, mais cela pouvait être discuté plus tard.

271. Le président voyait une préférence pour l'approche centralisée décrite dans l'option 2 du document qui portait sur la division débouchant sur un nouvel enregistrement international et constituait la base de la règle *27bis* proposée. Mais aucun consensus ne s'était dégagé autour de cette question. Le président a demandé aux délégations ce qui était considéré trop complexe et comment cela pourrait être simplifié pour répondre aux besoins des utilisateurs.

272. La délégation de la Chine, s'appuyant sur sa déclaration précédente, a dit que l'introduction de la division devrait répondre à deux exigences : tout d'abord, le Bureau international devrait améliorer la logistique du mécanisme actuel, en réduisant par exemple les délais des notifications, et il devrait examiner et accroître son efficacité. Ensuite, la plupart des Offices, en particulier les Offices des pays en développement, au moment de traiter une division ou une fusion, devraient disposer de conditions plus matures, comme des ressources humaines, etc. Il faudrait s'assurer que la charge de travail découlant de la division n'augmentait pas pour les Offices des pays en développement.

273. La délégation de l'Allemagne a répété qu'à son avis, le débat devrait attendre que les processus du Bureau international fonctionnent plus efficacement. Il ne fallait pas introduire de nouveau processus avant cela. La division était trop complexe, car il fallait décider de l'étendue de la protection, ce qui était difficile et s'avérait pire encore en cas de fusion.

274. La délégation du Mexique a appuyé les déclarations des délégations de la Chine et de l'Allemagne. La division était un concept qui cherchait à accorder des avantages et une protection. Mais ce concept devait être analysé de manière plus approfondie comme l'avait indiqué le représentant de l'INTA. Le Bureau international devrait désormais s'efforcer de faire fonctionner les procédures actuelles du Protocole de Madrid. L'introduction de la division devrait être poursuivie comme un travail en cours.

275. La délégation de la Suisse a rappelé que la procédure était souhaitée par un certain nombre d'Offices et par tous les utilisateurs. Certaines délégations étaient préoccupées par le travail supplémentaire découlant de l'introduction de la division. La procédure pouvait être simplifiée si la demande était présentée à l'Office désigné concerné par la division et non pas au Bureau international. L'Office était mieux placé pour distinguer les produits et services problématiques de ceux qui ne l'étaient pas; il pouvait recevoir la demande de division, l'examiner et la valider avant de l'envoyer au Bureau international. Pour simplifier la procédure, l'Office soumettrait les produits et services non problématiques, comme la partie divisée, en d'autres termes, le nouvel enregistrement international. Une fois un accord conclu entre l'Office et le titulaire, l'Office désigné transmettrait la demande d'inscription de la division au Bureau international. Le Bureau international aurait juste à inscrire cet enregistrement. L'Office transférerait la division au Bureau international seulement après que celle-ci ait été jugée recevable. Les produits et services non problématiques, la partie divisée, seraient considérés comme acceptés et approuvés par l'Office concerné. Cette proposition comportait des avantages majeurs : elle simplifiait la procédure par rapport à la proposition du Bureau international. Premièrement, la partie non-problématique était inscrite dans le nouvel enregistrement découlant de la division; deuxièmement, cette partie ayant été soumise au Bureau international par l'Office concerné, elle pouvait être considérée comme recevable pour enregistrement sans un nouvel examen de l'Office; troisièmement, le travail du Bureau international se limitait à l'inscription de la division. Il n'était pas nécessaire d'effectuer un examen et de recevoir une déclaration pour donner effet juridique à la division. La charge de travail amoindrie avait en conséquence une incidence sur le montant des taxes; quatrièmement, la nouvelle règle du règlement d'exécution commun serait simple.

276. La délégation d'Israël a répété qu'à son avis, la division devrait avoir lieu au sein des parties contractantes concernées. Elles notifiaient le Bureau international pour l'inscription de la division en tant que nouvel enregistrement international. La délégation a apporté son appui à la proposition suisse.

277. La délégation du Royaume-Uni a répété que les utilisateurs estimaient que la division était une fonctionnalité utile pour le système de Madrid. Un processus de division n'avait rien de complexe. Ce qui ajoutait une complication était que le processus n'impliquait pas simplement le titulaire de droits dans un Office, mais le Bureau international, le titulaire, les parties contractantes désignées et éventuellement l'Office d'origine. Mais cette complexité n'avait rien d'insurmontable. La proposition suisse semblait raisonnable et réalisable. La seule incertitude résidait dans le fait que, si la division était notifiée au Bureau international, celui-ci l'acceptait simplement et ne remettait pas en question sa classification, correcte ou non. La division devait être dans la bonne classe, puisqu'elle venait de la bonne classe et n'était pas trop vague, sinon la situation deviendrait complexe.

278. La délégation de l'Italie était d'accord avec la délégation du Royaume-Uni. La charge de travail ou les complications n'étaient rien par rapport aux intérêts des utilisateurs et du système de Madrid. La délégation a adhéré à la position des délégations d'Israël et de la Suisse, mais elle souhaitait la lire sur papier pour en débattre de manière approfondie.

279. La délégation de la Fédération de Russie a appuyé la proposition faite par la délégation de la Suisse. Elle voulait voir cette procédure introduite et non reportée à plus tard. L'expérience pourrait prouver l'efficacité du système. La Fédération de Russie disposait d'une procédure de division depuis 10 ans. Les utilisateurs allaient plus loin et présentaient des divisions pour des enregistrements qui avaient déjà été divisés. La délégation était d'accord avec la délégation de l'Italie et a demandé à voir la proposition sur le papier, car elle comportait énormément de détails. Les produits problématiques pouvaient être divisés pendant que l'enregistrement était maintenu pour les produits et services non problématiques, ceux qui, par exemple, étaient protégés.

280. La délégation du Monténégro a adhéré à la déclaration de la délégation du Royaume-Uni.
281. La délégation de la Hongrie a appuyé les déclarations des délégations du Royaume-Uni et de l'Italie.
282. La délégation de la Suisse a proposé de mettre ses notes à disposition et de les traduire en anglais.
283. La délégation du Kenya a exprimé son soutien à la déclaration faite par la délégation du Royaume-Uni. Une division centralisée permettait au Kenya d'adapter sa législation nationale. Si le système était géré par le Bureau international, il était possible pour l'Office de maintenir l'uniformité qui constituait un principe important de l'enregistrement international.
284. La délégation du Mexique voulait en savoir davantage sur la nouvelle proposition suisse selon laquelle l'Office désigné s'occupait de la division. La délégation a suggéré d'échanger des avis sur les études entreprises dans le cadre des réglementations nationales et des pratiques recommandées et une analyse éventuelle sur le terrain.
285. La délégation de l'Allemagne estimait que la proposition suisse était préférable. Sans connaître la proposition, il s'agissait de la même chose que ce qu'avait dit la délégation de l'Allemagne à propos du remplacement. Il était plus facile et moins complexe que les Offices se chargent de l'examen et n'aient qu'à envoyer une notification au Bureau international. Sans connaître les implications concrètes, il se pourrait que la législation nationale doive être modifiée, car la division n'y figurait que pour les marques nationales et pas pour les marques internationales. La délégation a demandé à la délégation de la Suisse ce qu'elle pensait du nouvel enregistrement international qui serait nécessaire pour les produits et services non-problématiques, car les autres ont été examinés en profondeur. Elle a demandé s'il s'agirait d'un enregistrement international pour un seul pays désigné et s'il y avait une nouvelle demande pour un enregistrement international avec les produits et services non-problématiques ne désignant que ce pays.
286. La délégation de la Colombie avait l'impression que l'idée de la division apportait des modifications à la structure, raison pour laquelle il était utile de continuer à l'étudier conformément aux nouvelles propositions.
287. La délégation de la Suisse, en réponse à la question de la délégation de l'Allemagne, a dit que l'idée était en effet de créer un nouvel enregistrement international pour les produits et services qui n'étaient pas problématiques pour un pays. Il s'agissait d'une procédure qui existait déjà pour la transmission partielle quand un enregistrement international découlait d'une transmission partielle concernait un pays avec des produits et services limités.
288. Le représentant de l'AROPI a dit apprécier l'ouverture d'esprit des délégations sur la nécessité de la division. La priorité des utilisateurs était d'avoir un titre clair, qui nécessitait l'action des Offices qui déterminaient les droits du déposant. Cette particularité figurait dans la proposition du Bureau international qu'avait appuyée le représentant de l'AROPI. La proposition suisse comportait la même garantie ainsi que des avantages similaires. S'agissant du certificat, les titulaires bénéficiaient de la sécurité nécessaire afin de protéger leurs droits. Le représentant a appuyé les propositions formulées par le Bureau international et la proposition faite par la délégation de la Suisse.
289. Le président a indiqué en conclusion que le Secrétariat devrait préparer un document pour la prochaine réunion qui analyserait la nouvelle proposition. Le Secrétariat avait donc besoin de plus amples informations de la part de la délégation de la Suisse et sur tout problème qui pourrait être à prévoir. Le président a demandé à la délégation de la Suisse de fournir des informations au Secrétariat, de préférence d'ici le mois prochain.

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITION DE GEL DE L'APPLICATION DES ARTICLES 6.2), 3) ET 4) DE L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET DU PROTOCOLE Y RELATIF

290. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/12/4.

291. Le Secrétariat a dit que le document analysait tous les aspects du gel de la dépendance et abordait les questions soulevées précédemment. Le document donnait des informations sur le contexte, le principe et les effets de la dépendance sur le système de Madrid, notamment sur la dépendance et la mauvaise foi, les effets sur la charge de travail des Offices, sur la possibilité de présenter une demande internationale, sur la sécurité juridique, sur l'utilisation accrue et l'effet sur le coût du maintien de la protection, à savoir la transformation. Le document donnait des informations sur les précédents des décisions prises par les assemblées des unions de l'OMPI sur le gel, y compris l'Assemblée de l'Union de Madrid concernant l'Arrangement de Madrid. Le document examinait en particulier les effets sur le cadre juridique et autres implications couvrant le maintien de l'exigence d'une marque de base. L'équilibre des intérêts entre titulaires et tiers et entre titulaires et Offices devrait être maintenu. Cela pourrait mener à une utilisation accrue du système de Madrid. Le document proposait un gel temporaire de la dépendance pour une durée de cinq ans. Il s'agissait d'une période d'essai après laquelle le groupe de travail et l'Assemblée de l'Union de Madrid évalueraient les résultats en vue de choisir la marche à suivre : maintenir le gel ou revenir à la disposition relative à la dépendance.

292. La délégation du Japon s'est dite satisfaite de l'étude sur les préoccupations juridiques des États membres. Les utilisateurs japonais avaient des préoccupations concernant les questions relatives à la langue des marques utilisée dans les pays utilisant un alphabet différent de l'alphabet latin. La délégation du Japon partageait donc la vision de la question soulevée dans le document. D'un autre côté, la délégation était préoccupée par une révision limitée des pratiques par le gel de l'application de la dépendance pendant cinq ans. Cela pourrait engendrer de la confusion pour les utilisateurs et les Offices.

293. La délégation de la Norvège a dit que le gel de la dépendance lors d'une période d'essai constituait une bonne marche à suivre pour moderniser le système de Madrid. La délégation de la Norvège a appuyé la proposition. Tout d'abord, cela pouvait accroître la sécurité juridique des utilisateurs. Ils n'avaient rien à craindre pour la marque en raison de problèmes avec la demande de base. Les enregistrements internationaux étaient traités moins favorablement que les marques nationales de sorte que, dans les systèmes nationaux, si les enregistrements étaient déposés à l'étranger, l'on ne craignait pas que la marque puisse tomber à cause de quelque chose qui se serait produit dans le pays d'origine. Cela simplifiait le système pour les utilisateurs, les Offices nationaux et le Bureau international. Ce système était favorable aux déposants qui voulaient que l'enregistrement international soit protégé dans d'autres pays que le leur. Si, par exemple, un déposant norvégien déposait un enregistrement en caractères japonais, sans la dépendance, il était inutile de craindre un défaut d'usage et une radiation de cette marque en Norvège qui pourrait affecter la désignation du Japon. Cela pourrait mener à une utilisation accrue du système. Si cela échouait, l'on reviendrait simplement à la situation actuelle.

294. La délégation d'Israël a avancé que le gel de la dépendance rendrait le système de Madrid plus souple et plus attrayant pour d'éventuels utilisateurs israéliens, en particulier parce que certains n'utilisaient pas les caractères latins en Israël, mais avaient besoin d'une demande de base en caractères latins pour présenter une demande internationale. La délégation d'Israël a donc vivement recommandé de suspendre les articles 6.2), 3) et 4).

295. La délégation de Madagascar n'a pas soulevé d'objection particulière à la proposition tant que l'exigence d'une marque de base était maintenue comme l'un des principes fondamentaux du système de Madrid; la délégation était favorable à la proposition dans l'intérêt du titulaire.

296. La délégation de la Fédération de Russie a signalé qu'elle avait effectué une enquête dont les résultats étaient les suivants : la plupart des utilisateurs étaient favorables au gel des articles du système de Madrid lors de la période d'essai de cinq ans. Les personnes interrogées avaient vu des effets positifs et espéraient davantage de demandes internationales de la part de PME. La délégation a donc appuyé la proposition. La délégation a suggéré que le Bureau international organise une enquête de suivi afin d'évaluer les effets sur les enregistrements internationaux.

297. La délégation de l'Italie s'est prononcée en faveur de modifications qui rendaient le système plus simple, plus convivial et attrayant. Elle était favorable à la proposition, mais a souligné qu'elle ne pouvait pas affaiblir le rôle important des Offices nationaux. Le gel de la dépendance pourrait accroître la sécurité juridique du droit sur une marque, ce qui allait dans le sens des intérêts des titulaires et des tiers.

298. La délégation des États-Unis d'Amérique s'est dite intéressée par l'exploration de cette idée avec sa communauté de parties prenantes et a déclaré avoir besoin de temps pour contacter ses parties prenantes afin de voir si elles étaient ouvertes à une période d'essai pour cette proposition. La délégation pouvait certainement avoir un retour pour la prochaine Assemblée de l'Union de Madrid en septembre 2015. Elle a suggéré d'envisager de planifier la prochaine session du groupe de travail avant l'Assemblée de l'Union de Madrid, de manière à ce que le groupe de travail puisse recommander à l'Assemblée une période d'essai afin de suspendre l'application de la dépendance.

299. La délégation de l'Espagne voyait le principe de la dépendance comme l'un des principaux avantages du système de Madrid. Par ailleurs, la transformation suivant la cessation d'effet d'un enregistrement était rarement utilisée. Le gel de la dépendance n'était donc pas un argument convaincant.

300. La délégation de l'Australie a déclaré que l'analyse figurant dans le document était exhaustive et complète, les propositions étaient concrètes et leurs ramifications ont été explorées de manière utile. La délégation a appuyé la proposition et convenu de l'analyse des ramifications éventuelles. Pour étayer cet appui, les utilisateurs australiens étaient suivis de manière approfondie sur les différentes caractéristiques du système de Madrid au cours de la dernière décennie et les observations reçues indiquaient que le potentiel pour une attaque centrale constituait un risque dont les clients devaient être informés et qui pourrait décourager l'utilisation du système. La protection dans le cadre du système de Madrid devrait être la même que le dépôt dans le cadre du système national et le risque d'attaque centrale ne devrait pas exister. Le Protocole devrait aider à la protection et cela ne devrait pas dépendre d'événements indépendants ailleurs. Les petites entreprises pourraient ne pas se permettre les répercussions d'une attaque centrale et les coûts de transformation. Comme indiqué dans le document, toute décision visant à geler l'application de la dépendance était réversible et après une période donnée, ses effets seraient évalués et la décision serait prise de continuer l'application des articles pertinents. La période d'essai devait être examinée attentivement. Elle devait avoir une durée suffisante pour collecter des données utiles à propos de ses effets, positifs ou négatifs, et inspirer la confiance chez les utilisateurs qui n'avaient pas confiance actuellement. La délégation estimait qu'au moins cinq ans, peut-être plus, étaient nécessaires pour évaluer l'effet du gel de la dépendance sur une plus grande utilisation du système par les entreprises. Une déclaration pourrait être nécessaire selon laquelle toute demande internationale présentée lors de cette période d'essai ne deviendrait pas en situation de dépendance pour permettre aux entreprises d'être en confiance pour déposer des demandes internationales lors de la période d'essai de cinq ans. La délégation était préoccupée du coût significatif qu'impliquaient les rapports sur la marque de base pendant cinq ans, notamment quand il y avait peu de preuves tendant à suggérer que cette activité pouvait être utile pour la grande majorité des enregistrements internationaux. En outre, le Bureau international avait la charge de notifier toutes les parties contractantes désignées et les parties contractantes désignées avaient une

charge concernant les actions envers les limitations d'effet ou la cessation d'effet. Toutes ces transactions étaient actuellement requises dans le cadre du système de Madrid, même si elles pouvaient s'avérer inutiles. Les circonstances dans le pays d'origine pourraient être différentes de celles dans les pays désignés et la limitation ou la cessation d'effet dans les pays désignés pourrait ne pas être garantie.

301. La délégation de la Suisse s'est référée aux remarques du Directeur général selon lesquelles le système de Madrid était très attrayant pour de nombreux pays. L'Arrangement et le Protocole disposaient de la dépendance. La dépendance ne semblait pas constituer un effet dissuasif contre l'adhésion. La délégation n'était pas favorable au gel proposé. Il pouvait entraîner un défaut de qualité dans l'enregistrement et un défaut de sécurité juridique. La délégation voulait que des alternatives soient étudiées. La durée de la dépendance pouvait être réduite. L'on pouvait envisager d'améliorer la transformation. L'on pouvait parler des caractères non latins. Quelque chose pouvait être fait à propos de l'identité de la marque, de l'enregistrement de base et de l'extension de l'enregistrement, etc. La délégation voulait pouvoir consulter ses parties prenantes qui étaient non seulement des experts des marques, mais également des PME qui aimaient avoir accès à leur Office d'origine au moment de présenter une demande.

302. La délégation de la Chine a dit que le gel de la dépendance permettait de moderniser le système de Madrid, de renforcer la sécurité juridique, d'aider à préserver les intérêts du titulaire et des tiers, et d'attirer davantage d'utilisateurs. La délégation a apporté son appui à la proposition.

303. La délégation de l'Allemagne n'a pas appuyé la proposition. En Allemagne et au sein de l'Union européenne, l'attaque centrale était largement utilisée et les utilisateurs souhaitaient la conserver. La question de la sécurité juridique était légitime pour un enregistrement international. Dans le cadre du Protocole, un enregistrement international pouvait s'appuyer sur une demande. Une demande de marque nationale n'avait aucune sécurité juridique avant que la marque ne soit examinée et enregistrée. Sans la dépendance, le registre comptait de nombreux signes descriptifs. La dépendance menait à davantage de sécurité juridique. La délégation comprenait bien les problèmes pour les pays utilisant des caractères alphabétiques non latins. Mais, comme l'avait dit la délégation de la Suisse, le problème pourrait être résolu par d'autres moyens. En Allemagne, la marque pouvait être contestée pour cause de défaut d'usage après cinq ans. La période de dépendance était dans ce cas déjà révolue. La délégation a demandé à d'autres délégations, celles du Japon, de la Chine ou d'Israël, par exemple, comment elles géraient la situation.

304. La délégation de la République de Corée a appuyé la proposition. Pour les utilisateurs coréens, la dépendance était une raison majeure de ne pas utiliser le système de Madrid. Comme l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) effectuait un examen de fond, sur des motifs absolus ou relatifs, et les utilisateurs coréens présentaient de plus en plus de demandes internationales sur la base de demandes de base, plutôt que d'enregistrements de base, le sort de l'enregistrement international dépendait bien souvent de la décision des examinateurs nationaux. Cela n'était pas raisonnable pour les utilisateurs car, même si les exigences d'enregistrement des marques étaient différentes dans chaque pays, le résultat était le même. La transformation était inefficace par rapport au gel de la dépendance, car elle avait besoin d'une procédure supplémentaire. Le gel de la dépendance augmenterait l'utilisation du système de Madrid pour les utilisateurs coréens et la République de Corée a fermement appuyé la proposition.

305. La délégation de l'Autriche s'est déclarée favorable à des modifications qui rendaient le système plus convivial. Toutefois, de l'avis des utilisateurs autrichiens, la dépendance et l'attaque centrale étaient des caractéristiques et avantages importants du système de Madrid. La délégation a fait siennes les préoccupations soulevées par la délégation de l'Italie selon

lesquelles le rôle des Offices nationaux ne pouvait pas être affaibli et elle partageait également les préoccupations des délégations de la Suisse, de l'Allemagne et d'autres délégations. La délégation n'était donc pas favorable à cette proposition.

306. La délégation de la Suède a souligné que le point de vue des utilisateurs était important. Les utilisateurs étaient non seulement des déposants ou des titulaires d'enregistrements, mais également des tiers. Lors de la dernière réunion du groupe de travail, la délégation de la Suède avait demandé au Bureau international d'effectuer une enquête auprès des utilisateurs sur les avantages que cette proposition leur apportait. La délégation a souligné qu'une utilisation rare de l'attaque centrale ne voulait pas dire que les utilisateurs souhaitaient l'abandonner. Le système actuel était bien équilibré et devrait rester tel quel. Il pouvait être examiné si les utilisateurs donnaient des signaux clairs indiquant que l'attaque centrale devrait être supprimée. C'est pourquoi la délégation n'était pas favorable à la proposition.

307. La délégation de la République tchèque s'est rangée à l'avis de la délégation de l'Allemagne. L'on pourrait penser à raccourcir la période de dépendance de cinq ans à deux ans de manière à ce que les Offices nationaux puissent achever leurs procédures et vérifier si les descriptions étaient trop vagues, par exemple.

308. Le représentant de l'AIPPI a évoqué la résolution de l'AIPPI sur le gel de la dépendance qui ne se prononçait ni en faveur du gel, ni en faveur de l'abolition de la dépendance à l'égard de la marque de base. La résolution a appuyé une réduction de la période de dépendance de cinq à trois ans. Même si la dépendance faisait parfois l'objet de critiques, par exemple, pour être effective dans des pays où les raisons pour la radiation de la marque de base ne s'appliquaient pas, elle apportait un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de marques et ceux des tiers, notamment en fournissant un mécanisme centralisé pour faire valoir des droits antérieurs. De nouvelles études devraient être entreprises relativement à d'éventuelles modifications de l'exigence d'une marque de base.

309. La délégation de Cuba a fait référence à l'argument selon lequel la période de dépendance était une limitation qui rendait le système moins attrayant. Néanmoins, une augmentation extraordinaire du nombre de demandes et d'États membres avait pu être observée ces dernières années. Les statistiques publiées par l'OMPI avaient montré que les pays asiatiques, qui avaient besoin que la dépendance soit supprimée, étaient devenus des Offices d'origine importants avec un nombre de demandes croissant. Il était donc difficile de comprendre en quoi l'existence de la dépendance faisait obstacle à l'adhésion. La délégation n'était pas d'accord avec la suppression de la période de dépendance pendant cinq ans, car elle s'attaquait à la base du système d'enregistrement international. La délégation a convenu que la période de dépendance pouvait être réduite.

310. Le représentant de l'INTA a souscrit à la déclaration de la délégation de la Suède, selon laquelle cette initiative nécessitait un signal clair de la part des utilisateurs au sens large du terme, comme les titulaires d'enregistrements internationaux et les tiers. À ce stade, l'INTA n'avait pas de vision claire. Il lui fallait plus de temps pour consulter son groupe comme le faisaient certaines délégations à propos des utilisateurs nationaux. Le représentant de l'INTA a dit n'être toujours pas convaincu qu'une décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid pouvait parvenir à la suspension de la clause de dépendance : il en fallait plus que ça. Concernant les précédents, qui pourraient ne pas être si pertinents, et la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne"), la dernière phrase du paragraphe 25 du document indiquait qu'une suspension pouvait être obtenue par consentement de toutes les parties. Toutes les parties ne signifiaient pas seulement une décision à la majorité au sein de l'Assemblée de l'Union de Madrid, mais une décision positive de toutes les parties de l'Union. La disposition pertinente de la Convention de Vienne abordait la suspension d'une disposition du traité entre deux ou un nombre limité de parties, car elle stipulait "après consultation des autres États

contractants". Une suspension pourrait ne pas être pertinente ici. L'INTA a conseillé de ne pas croire qu'une suspension de l'article 6 de l'Arrangement et du Protocole pourrait être obtenue par le biais d'une simple décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid.

311. Le représentant de MARQUES a rappelé que MARQUES était une association de titulaires de marques, qui représentaient en particulier leurs intérêts. MARQUES a vivement appuyé la proposition du gel de la dépendance. Le système de Madrid avait été développé, amélioré et modernisé au fil des années et l'on devrait continuer à le moderniser et à l'adapter pour l'avenir, pour accueillir de nouveaux pays. Il s'agissait là d'une bonne première étape en ce sens. MARQUES se félicitait que les enquêtes auprès des utilisateurs menées dans la Fédération de Russie et en Australie avaient confirmé ce que MARQUES confirmait, que les utilisateurs soutenaient le gel de la dépendance. L'utilisation du système de Madrid n'avait pas lieu en raison de, mais en dépit de la dépendance et de son grand impact négatif. Par-dessus tout, une sécurité juridique accrue serait obtenue en gelant ou en abolissant la dépendance. Dans bien des cas, les déposants ou les titulaires d'enregistrements internationaux subissaient des pertes inutiles dans les pays désignés. Les Offices n'avaient aucun intérêt à maintenir la dépendance. Les Offices auraient moins de travail si la dépendance était gelée ou abolie. Pour les utilisateurs, le seul avantage de la dépendance était l'attaque centrale, qui était rarement utilisée. En l'absence d'attaque centrale, un tiers disposait d'autres solutions contre l'enregistrement international dans les pays désignés. L'inconvénient pour les utilisateurs était que les désignations étaient affectées par une radiation de la marque de base dans le pays d'origine, même si l'auteur de l'attaque n'avait aucun droit dans les pays désignés. De même, une attaque centrale était en vigueur dans les pays désignés même si l'auteur de l'attaque avait un enregistrement de marque antérieur mais que cet enregistrement n'était pas réellement utilisé. Si la marque de base était refusée dans le pays d'origine, pour risque de confusion par exemple, il pourrait ne pas y avoir de risque de confusion dans les pays désignés. Néanmoins, l'attaque centrale éliminait cet enregistrement également dans ces pays. Il n'était pas juste que par une simple procédure dans le pays d'origine, l'enregistrement international tout entier soit éliminé. Il s'agissait d'une violation du droit d'être entendu dans les pays désignés. L'attaque centrale était le seul avantage de la période de dépendance de cinq ans. Il y avait bien plus d'inconvénients. Par exemple, un refus ou une radiation d'office, sans attaque centrale, pouvait éliminer l'enregistrement international. Cela n'était pas juste, car il pouvait n'y avoir aucune raison pour un tel refus dans les pays désignés. Il y avait cinq ans d'insécurité. Quand les procédures ne s'achevaient pas dans le délai de cinq ans, cela pouvait durer encore plus longtemps. L'insécurité était un argument important pour que MARQUES se prononce en faveur du gel de la dépendance. Le document préparé par l'OMPI n'avait pas indiqué que la Convention de Paris excluait la discrimination dans l'article 6. La Convention de Paris a dit que la demande d'enregistrement d'une marque ne pouvait pas être refusée ou invalidée pour le motif qu'elle n'aura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d'origine. L'article 6 n'était pas en place quand le système de Madrid avait été établi. Mais si le système de Madrid avait été établi après la promulgation de l'article 6 de la Convention de Paris, il ne contenait certainement pas d'exigences de marque de base, d'attaque centrale ou de dépendance. Il s'agissait d'une autre raison pour laquelle le système devrait être amélioré par le gel ou l'abolition de la dépendance.

312. Le représentant de l'APRAM, une association professionnelle travaillant avec les droits des marques et des dessins et modèles, a dit que l'APRAM, comme d'autres organisations d'utilisateurs, n'avait pas de mandat spécifique pour le gel proposé ou l'appui de la dépendance. L'APRAM, comme l'INTA, avait toujours des doutes sur la sécurité juridique de la solution visant à adopter le gel de la disposition relative à la dépendance par une décision prise à la majorité de l'Assemblée. Cela pouvait mener à une insécurité juridique qui ne serait pas avantageuse pour les utilisateurs. Un régime temporaire de cinq ans nécessitait d'évaluer la date de l'enregistrement international et d'en observer l'incidence. Cela n'intéressait pas les utilisateurs.

313. Le président a indiqué en conclusion qu'aucun consensus ne s'était dégagé sur cette proposition. Un certain nombre de délégations souhaitaient en débattre plus avant. La délégation de la Suède aimerait voir une enquête menée auprès des utilisateurs pour savoir si les utilisateurs y étaient favorables. L'examen de la diversité linguistique et de la complexité de la transformation a été évoqué; il fallait un examen approfondi. Il pouvait être demandé au Secrétariat d'effectuer une enquête, de préparer un document sur les solutions possibles, de soulever les questions relatives aux caractères non latins ou à la diversité linguistique, d'examiner la transformation et sa complexité et la réduction de la complexité. Les organisations d'utilisateurs, MARQUES en particulier, qui avaient appuyé cette proposition, devraient décrire les problèmes liés au maintien de la dépendance. Les délégations favorables à la proposition pourraient en faire de même et décrire les problèmes par le détail. Le président a invité les délégations à donner davantage d'informations sur la manière de poursuivre le débat lors des réunions futures. Réduire la période de dépendance de cinq à trois ou deux ans pourrait constituer une solution. Il fallait pour cela une conférence diplomatique. Il conviendrait de garder à l'esprit si cela était vraiment voulu.

314. La délégation du Royaume-Uni a confirmé que le président avait clairement défini les contours des options et des enjeux qui se posaient pour d'éventuels travaux. La délégation a accepté d'effectuer une enquête, car les délégations n'étaient pas pleinement informées par leurs propres utilisateurs de leur avis sur le gel ou la réduction de la dépendance. Il était utile de collecter ces informations d'une manière structurée qui pourrait se traduire par cette réunion et contribuer à la marche à suivre. La transformation faisait clairement partie de la question. Toute analyse sur la manière dont le processus de transformation pouvait être simplifié était la bienvenue. La question des caractères alphabétiques allait dans les deux sens, notamment dans les pays qui utilisaient des caractères non latins, quand un enregistrement de base devait être déposé en caractères latins et ensuite, dans le système international, les caractères latins n'étaient pas utilisés et l'enregistrement devenait vulnérable. Réduire la période de dépendance à trois ans pourrait constituer une solution car, au Royaume-Uni, une marque devenait vulnérable pour défaut d'usage après cinq ans.

315. La délégation de l'Australie a appuyé les vues de la délégation du Royaume-Uni.

316. La délégation de la Lituanie a souscrit à la déclaration formulée par le représentant de MARQUES selon laquelle cette réduction ne pourrait affecter que les cas d'examen formels sur des motifs absolus. Les restrictions relatives aux cas de caducité de marques et éventuellement les restrictions à la concurrence déloyale ou d'autres cas pourraient également être examinées.

317. La délégation de l'Allemagne s'intéressait principalement aux problèmes des pays asiatiques utilisant des caractères non latins pour avoir une marque en caractères latins. La Chine était le pays le plus désigné et les relations d'affaires avec la Chine étaient excellentes. De nombreux déposants allemands demandaient des enregistrements internationaux en Chine et il n'y avait eu aucun cas où une marque en caractères asiatiques avait été annulée pour cause de défaut d'usage. Peut-être était-ce dû au fait que le défaut d'usage ne pouvait être contesté qu'après cinq ans quand la période de dépendance était terminée.

318. La délégation de la Hongrie s'est déclarée satisfaite du résumé utile du président et s'est rangée aux côtés des délégations du Royaume-Uni et de l'Australie sur la manière d'aller de l'avant.

319. La délégation de l'Allemagne a dit qu'il fallait effectuer une enquête à l'échelle mondiale. Si seuls quelques utilisateurs voulaient disposer de la dépendance et de l'attaque centrale, cela revenait à la même chose que pour la division. Il se pourrait qu'elle soit rarement utilisée, mais elle pourrait constituer un instrument important pour certains utilisateurs, en Allemagne et au sein de l'Union européenne par exemple. La majorité des cercles intéressés, comme l'AIPPI,

l'INTA et l'AIPLA, n'avaient pas une position claire, car leurs groupes étaient partagés entre avantages et inconvénients. La délégation ne voyait pas en quoi une enquête des utilisateurs, qui était une vaste entreprise, pourrait apporter une solution claire.

320. Le président a répondu que l'on n'aurait une vision claire que lorsque l'enquête aurait fourni ses résultats.

321. La délégation de la Norvège s'est déclarée favorable à une enquête. Celle-ci serait utile pour savoir ce que les utilisateurs pensaient sur la question.

322. Le président a déclaré en résumé que des délégations étaient favorables à ce que quelque chose soit préparé pour la prochaine réunion, pour examiner la transformation et la simplification des procédures et les questions des différents types de caractères et que le Bureau international devrait préparer une enquête.

323. Le Secrétariat a dit qu'une enquête ciblait les utilisateurs en général. Les questions qui seraient posées seraient publiées dans le Forum juridique du système de Madrid. Les délégations étaient invitées à accéder au forum; les délégations qui s'étaient inscrites seraient alertées lorsque l'enquête serait publiée. Il serait possible de faire des commentaires. Les conclusions de cette enquête seraient présentées à la prochaine réunion. Elle couvrirait la question de la simplification de la transformation. De nombreuses délégations avaient soulevé la question des caractères non latins. Le Secrétariat se pencherait sur la question et invitait les organisations d'utilisateurs à fournir des témoignages sur la dépendance, notamment celles qui étaient favorables au gel, car elles rencontraient des difficultés avec la dépendance.

324. Le représentant de MARQUES a dit qu'il était important que les questions de l'étude ne partent pas dans la mauvaise direction. La discussion au sein de l'AIPPI avait vu les membres ne parler que de l'attaque centrale et de ses avantages. La discussion ne portait pas sur les inconvénients de la dépendance. Il était important de ne pas se focaliser sur l'attaque centrale. Si une question sur l'attaque centrale était formulée, il était important d'en traiter les inconvénients de manière à ce que le questionnaire ne soit pas partial.

325. La délégation de l'Allemagne a suggéré d'examiner le questionnaire dans le cadre du groupe de travail.

326. Le Secrétariat a répondu que le projet de questions serait publié sur le Forum juridique du système de Madrid pour que ce forum reçoive des commentaires.

327. Le président a indiqué en conclusion que la proposition n'avait recueilli aucun consensus et que la question devait être approfondie. Il a demandé au Secrétariat de préparer une enquête et de la mettre à disposition pour collecter des commentaires avant que l'enquête ne soit menée, et de préparer un document qui examinerait en particulier la transformation et la question de l'utilisation des caractères latins et non latins.

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : REMPLACEMENT

328. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/12/5.

329. Le Secrétariat a rendu compte des questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs et les Offices sur la manière dont fonctionnait le remplacement et les difficultés qu'il engendrait. Le remplacement avait été examiné pour la dernière fois à la cinquième session du groupe de travail sur la base d'un questionnaire envoyé aux Offices des parties contractantes. De nouveaux membres s'étaient joints au groupe depuis. Comme le second questionnaire était

identique au premier, les informations réunies pouvaient être comparées. En mars 2014, 57 membres avaient répondu. En outre, les informations des 14 membres réunies lors de l'exercice précédent ont été examinées, ce qui faisait au total 71 parties contractantes. Le document rappelait les éléments de base du remplacement et examinait la manière dont les dispositions applicables avaient été mises en œuvre par les parties contractantes sur la base des informations qu'elles avaient communiquées. Le document résumait les interprétations divergentes des principes de remplacement parmi les membres du système de Madrid. Ces conclusions montraient les différentes interprétations des principaux éléments du remplacement, par exemple la date à laquelle le remplacement prend effet, le moment auquel une demande au titre de l'article 4*bis* pouvait être déposée auprès de l'Office, les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional, et quelles étaient les conséquences du remplacement sur l'enregistrement national ou régional. Le document proposait que le groupe de travail examine ces principaux points en vue de simplifier et d'harmoniser les pratiques des Offices des parties contractantes sur le remplacement pour rendre le système de Madrid plus convivial.

330. La délégation de l'Italie, s'exprimant au nom de l'Union européenne et de ses États membres, a dit que le document fournissait de précieux renseignements quant aux différentes mises en œuvre et interprétations des parties contractantes des dispositions applicables des traités du système de Madrid.

331. La délégation de Madagascar a signalé que Madagascar avait connu son premier cas de remplacement. Il avait été parfaitement traité. La mise en œuvre à Madagascar correspondait aux suggestions figurant dans le document. Le remplacement a pris effet à la date de l'enregistrement international et de la désignation postérieure, même si l'Office en a pris note plus tard, à savoir après avoir émis une déclaration d'octroi de la protection. La demande de remplacement a pu être faite à la date de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure par le Bureau international. Le remplacement partiel n'était pas accepté. La liste des produits et services devait être conforme à la liste internationale. La coexistence de deux enregistrements était autorisée. La délégation a accepté la proposition visant à harmoniser les procédures de remplacement.

332. Le président a invité les délégations à commenter le point 5 du document, les principaux points. Le premier élément était la date à laquelle le remplacement prend effet. Le paragraphe 26 du document avait indiqué que deux dates étaient à prendre en considération, la date à laquelle le remplacement prend effet, et la date d'inscription au registre national ou régional par laquelle il est pris note du fait qu'un remplacement a eu lieu.

333. La délégation de la Suisse a déclaré que la bonne date était la date inscrite dans le registre national. Il s'agissait de la date de prise d'effet. La délégation a demandé ce qui se passait si l'enregistrement international était refusé, ce qui n'avait pas été précisé dans le document, et ce qui se passait quand un refus provisoire ou définitif était inscrit, auquel cas la date à avancer était généralement la date que le Bureau international avait proposée.

334. Le représentant de l'INTA a dit que, en vertu de l'article 4*bis* de l'Arrangement et du Protocole, l'enregistrement international, quand les conditions étaient réunies, était réputé remplacer l'enregistrement national ou régional sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier. Cela signifiait que l'enregistrement international jouissait des droits fournis précédemment en vertu de l'enregistrement national ou régional. Il était évident, puisque le remplacement était automatique, qu'en vertu de l'article 4*bis*, l'enregistrement international ne pouvait pas jouir de ces droits avant d'être entré en vigueur. Dans tous les cas, il obtenait ces droits à partir du moment où l'enregistrement international entrait en vigueur. Il était tautologique que la date de remplacement soit la date à laquelle l'enregistrement international prenait effet puisqu'il jouissait de droits antérieurs à partir de cette date.

335. La délégation de la Chine a indiqué que la date à laquelle le remplacement prend effet était la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure. L'Office chinois acceptait la demande de prendre note au titre de l'article 4*bis* après la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure par le Bureau international et prenait note, sur demande, de l'intégralité des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional qui devaient être couverts par celui-ci. L'enregistrement national et l'enregistrement international réputé le remplacer devaient être autorisés à coexister. Il n'était pas nécessaire d'annuler d'office l'enregistrement national. Les titulaires devaient décider de renouveler ou non l'enregistrement national.

336. La délégation de la Norvège a fait observer que le document était utile, car il montrait les différentes pratiques des différents Offices concernant le remplacement. Il serait intéressant que le groupe de travail dresse un document de référence avec les principaux points dans l'intérêt d'une pratique harmonisée.

337. Le président a indiqué en conclusion qu'il était convenu que la date du remplacement était la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure.

338. Le président a ouvert le débat sur le point principal concernant le moment où la demande visée à l'article 4*bis*.2) pouvait être déposée auprès des Offices. Le paragraphe 27 disait que l'Office devrait accepter les demandes à partir de la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure par le Bureau international.

339. La délégation de Cuba estimait que le remplacement était automatique quand les conditions étaient réunies. Il ne prenait effet que quand il avait été demandé aux parties contractantes de prendre note de l'enregistrement international dans leur registre. L'Office n'agissait pas d'office. La date de prise d'effet devrait être, conformément à l'article 4*bis*, la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure.

340. Le président a attiré l'attention sur le paragraphe 11 du document qui soulignait que le fait qu'un Office prenne note dans son registre d'un enregistrement international conformément à l'article 4*bis* des traités était une condition préalable au remplacement. Le président comprenait le Protocole en ce sens également. Le président a demandé s'il y avait des avis divergents.

341. La délégation de la Suisse a indiqué ne pas avoir eu de cas sur lesquels décider en matière de demandes de remplacement avant la fin de la période de notification d'un refus provisoire ou d'un octroi de la protection. Le problème était que l'Office prenait note du remplacement d'une marque suisse valide par une demande en cours. Avant d'émettre la notification de refus provisoire ou d'octroi de la protection, l'enregistrement international ou la désignation d'un pays n'avait pas encore été accepté par l'Office. Heureusement, l'Office suisse n'avait pas eu à traiter pareil cas. En prenant en compte la date de notification comme seul critère, l'Office prendrait note du remplacement d'une marque nationale valide par un enregistrement international en cours d'examen. La délégation a demandé si tel était le but du remplacement.

342. La délégation du Cameroun a déclaré que le paragraphe 26 aurait dû tenter d'apporter des réponses aux questions sur les deux dates. Le débat avait porté sur la date à laquelle le remplacement prend effet, mais aucune idée claire ne s'était dégagée sur la date à laquelle l'inscription était entrée en vigueur. La délégation a demandé s'il s'agissait de la date à laquelle il était reçu ou de la date à laquelle il était envoyé. Au moins, ce paragraphe avait donné une réponse sur la première date alors que la seconde n'avait pas été abordée.

343. Le représentant de l'INTA a dit que l'ambiguïté fondamentale était que le paragraphe 27 parlait de la demande de prendre note du remplacement dans le registre national. L'article 4*bis*.2) du Protocole exigeait que l'Office prenne note sur demande de l'enregistrement international qui, en vertu de l'article 4*bis*.1), était réputé avoir remplacé l'enregistrement national quand les conditions étaient réunies. L'article 4*bis*.2) n'exigeait pas d'un Office qu'il examine la demande d'inscription de l'enregistrement international dans son registre national. L'Office n'était pas tenu par l'article 4*bis*.2) d'examiner si la triple identité était conforme. Il était simplement tenu d'inscrire le numéro de l'enregistrement international concerné. La pratique suisse consistait à examiner les demandes d'inscription et à prendre une décision afin de savoir si les conditions étaient remplies et si, de l'avis de l'Office, le remplacement avait effectivement eu lieu. L'article 4*bis*.2) n'en laissait rien paraître. Il se pouvait bien que les Offices d'autres parties contractantes aient adopté une position différente et aient simplement pris note de l'enregistrement international. Si, un jour, la question des droits antérieurs rattachés à l'enregistrement national qui avait été réputé remplacé par l'enregistrement international surgissait, une décision devrait être prise à ce moment-là sur le fait de savoir si le remplacement avait eu lieu ou pas et si la condition de triple identité avait été remplie. L'on pouvait retrouver cette ambiguïté fondamentale partout dans le document et dans la modification proposée : l'hypothèse était qu'une demande de prendre note du remplacement impliquait une décision de l'Office. L'article 4*bis*.2) n'exigeait pas cette décision. Selon l'article 4*bis*.2), il pouvait être pris note à tout moment. Ce n'était nullement une condition pour le remplacement, puisque le remplacement était automatique et n'impliquait pas de décision de l'Office. Il pouvait donc être pris note immédiatement après la notification de l'enregistrement international à l'Office, car l'Office savait à ce moment-là qu'il avait été désigné dans cet enregistrement international dont il avait inscrit le numéro dans le registre national. À l'avenir, la demande de prendre note pourrait même intervenir dans la demande internationale. Cela pourrait contribuer à la transparence du système, car elle serait publiée immédiatement et portée à la connaissance de toutes les parties intéressées. Il ne devrait pas y avoir trop de préoccupations sur l'endroit où pourrait être placée la demande de notification, car cette demande était effectivement une demande de prendre note de l'enregistrement international dans le registre national.

344. Le président a dit apprécier que le représentant de l'INTA se soit référé à la règle 21 et à l'exigence qu'elle contenait selon laquelle l'Office national ou régional notifiait au Bureau international qu'un remplacement avait eu lieu. Cette exigence forçait l'Office à prendre une décision. Il était important de garder à l'esprit la formulation de l'article 4*bis*. Dans la pratique, il ne pourrait pas s'agir d'un conflit. L'Office danois recevait parfois des demandes de remplacement avant d'avoir définitivement accepté la désignation. L'Office attendait ensuite d'avoir accepté la désignation avant de notifier, conformément à la règle 21, que le remplacement avait eu lieu. Le Danemark avait un délai d'opposition après l'acceptation finale. Il pourrait y avoir des problèmes si le délai d'opposition venait avant l'acceptation finale. Cela pourrait être la raison de ces questions. Si les Offices n'acceptaient pas la notification dès le début et ne la prenaient pas en compte, ils ne permettraient pas au titulaire d'un enregistrement international de profiter d'un remplacement dans un cas d'opposition. Les Offices devaient accepter que le remplacement soit automatique, dans les cas d'opposition également, même si la marque n'avait pas encore été acceptée. Les Offices devaient permettre au titulaire de leur notifier le remplacement. Il se pourrait qu'un Office ne puisse pas envoyer une notification au Bureau international conformément à la règle 21 avant d'avoir procédé à l'acceptation finale. Cela ne pouvait pas fonctionner autrement s'il était accepté que le remplacement était automatique.

345. Le Secrétariat a résumé les questions soulevées : la question de la délégation de la Suisse pour savoir si un refus provisoire affectait le remplacement; l'observation du représentant de l'INTA selon laquelle l'article 4*bis* exigeait qu'un Office prenne note dans le registre national; et la question de savoir si l'Office désigné devrait examiner si les conditions du remplacement étaient réunies. Sur la question soulevée par la délégation de la Suisse, il fallait noter deux points. Le remplacement, de plein droit, était automatique en vertu de l'article 4*bis* de l'Arrangement et du Protocole. Cela ne souffrait d'aucune contestation. Il était convenu que le remplacement prenait effet à la date de l'enregistrement international. Le Secrétariat a demandé si cela signifiait que, pour prendre effet pour un Office désigné, l'article 4*bis*.i) exigeait que la protection soit étendue à la partie contractante désignée, la protection devait être définitive et l'Office désigné devait avoir achevé l'examen de l'enregistrement international et émis une notification de refus provisoire ou une déclaration d'octroi de la protection. Cela ne voulait rien dire de tout ceci. Cela voulait dire, comme l'indiquait l'article 3*bis* du Protocole, que la protection de l'enregistrement international était étendue à toutes les parties contractantes à la demande du déposant. L'article 3*bis* disait que les effets territoriaux devaient s'étendre et qu'il s'agissait de la même expression au titre de l'article 4*bis*.1)i) du Protocole. La réponse à l'Office suisse était que le remplacement prenait effet quand l'extension de la protection de l'enregistrement international avait un effet au moyen de la désignation. Mais cela n'affectait aucun refus provisoire ou octroi de la protection ultérieur. Évoquant la déclaration du représentant de l'INTA, le Secrétariat a déclaré qu'en vertu de l'article 4*bis*.2), l'Office national se devait de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement international sur demande, alors que la règle 21 parlait de prendre note du remplacement. Cette formulation n'a pas été présentée par le Bureau international au groupe de travail, mais cela avait été dit de nombreuses années auparavant. Il semblait y avoir une contradiction entre l'article et la règle. Mais une fois encore, ce n'était pas le cas. Au titre de l'article 4*bis*.2), l'Office désigné devait prendre note du numéro d'enregistrement international et de rien d'autre. La règle 21 donnait une explication de pourquoi note était prise de l'enregistrement international. C'était de toute évidence pour le remplacement. La règle 21 n'allait pas au-delà de l'article 4*bis*.2) et expliquait ce que disait l'article. Sinon, la raison pour laquelle la note de l'enregistrement international était prise par l'Office désigné n'était pas compréhensible. C'était pour le remplacement. L'article 4*bis* ne disait pas que l'Office désigné devait examiner si les conditions pour le remplacement étaient réunies. L'Office désigné pouvait analyser la demande de prendre note du remplacement, mais il ne pouvait pas prendre une décision quant au fond, il devait simplement prendre note d'un enregistrement international aux fins d'un remplacement. Quand un Office désigné avait terminé son examen quant au fond de l'enregistrement international et avait émis un refus provisoire total ou partiel ou une déclaration d'octroi de la protection au titre de la règle 18*ter*.2) ou une autre décision au titre de la règle 18*ter*.4), le titulaire pouvait demander une radiation de l'enregistrement national qui était remplacé. Le remplacement n'impliquait pas la substitution. L'article 4*bis* de l'Arrangement et du Protocole donnait le droit au remplacement. Il donnait le choix, si les conditions étaient réunies au bon moment, de procéder au remplacement dans le registre national par l'enregistrement international. Cela ne se produisait pas avant d'avoir la certitude que tous les droits de l'enregistrement international avaient été dûment consolidés.

346. La délégation de la Suisse a déclaré que cela pourrait constituer un thème pour la table ronde. Le problème était d'inscrire la prise de note d'un enregistrement international sans examen. La Suisse conservait les deux numéros dans le registre national. Bien souvent, les noms des titulaires étaient incomplets ou peu clairs. Si l'Office prenait note d'un enregistrement international qui n'était pas identique à la marque nationale, des problèmes apparaissaient au niveau de la sécurité juridique et des droits des tiers. Il y avait le risque d'associer deux marques qui n'avaient rien à faire l'une avec l'autre. Cela n'allait pas dans l'intérêt du système, des titulaires ou des tiers. La pratique suisse avait toujours été d'examiner la demande avant de l'inscrire. La délégation de la Suisse ne voulait pas remettre ce principe en question. Cela n'allait pas dans l'intérêt des parties concernées et ne remédiait pas au problème de la date à laquelle l'Office devrait prendre note, mais ajoutait un autre problème.

347. Le représentant de l'INTA, évoquant les explications du Secrétariat, a dit qu'il n'avait pas suggéré que l'article 4*bis*.2) interdisait à ou empêchait un Office d'examiner si les exigences de l'article 4*bis*.1) étaient réunies : il pouvait le faire. Il était dans l'intérêt des utilisateurs de savoir ce qu'était la norme de l'Office en matière d'acceptation de remplacement. Il voulait dire que l'article n'exigeait pas l'examen, pas qu'il interdisait l'examen. Le représentant de l'INTA a suggéré de préciser dans la règle 21 que, quand il recevait une demande d'inscription de l'enregistrement international qui était réputé avoir remplacé l'enregistrement national, l'Office de la partie contractante désignée concernée pouvait notifier qu'il en avait pris note. L'Office devrait être autorisé à l'examiner et, dans ce cas, devrait notifier le résultat de son examen après que toutes les procédures en place ont été épuisées. Il pourrait notifier qu'il avait refusé le remplacement et qu'il était donc clair que l'Office avait pris cette décision à ce moment-là. L'INTA aurait un texte clair sur cela quand le débat porterait sur la règle 21. Il convenait de mentionner que le Protocole exigeait des Offices qu'ils notent uniquement l'enregistrement international dans leur registre. Cela pouvait être fait à tout moment. Comme l'avait dit le Secrétariat, l'Office pourrait garder cette demande en suspens jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'avoir pris une décision sur le remplacement.

348. Le président a ouvert le débat sur le point principal relatif aux produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional. Ce point était décrit dans le paragraphe 28, qui indiquait entre autres choses qu'il n'était pas nécessaire que la liste de produits et services de l'enregistrement international soit identique. Elle pouvait être plus large; par contre, elle ne pouvait être plus restreinte. Il n'était pas non plus nécessaire que les noms des produits et services utilisés dans l'enregistrement international soient les mêmes; ils devaient toutefois être équivalents.

349. En l'absence d'interventions, le président a déclaré en conclusion que le paragraphe 28 était validé.

350. Le président a ouvert le débat sur le point principal décrit dans le paragraphe 29, relatif aux effets du remplacement sur l'enregistrement national ou régional. Il a déclaré que le remplacement proprement dit n'impliquait ni n'exigeait nécessairement une radiation de l'enregistrement national ou régional, mais qu'ils pouvaient coexister.

351. La délégation de l'Allemagne a déclaré que l'Office allemand radiait automatiquement la marque nationale en cas de remplacement. Il n'y avait jamais eu de doute à ce sujet en raison de la formulation de l'article 4*bis*. Il n'y avait eu qu'un débat sur la documentation juridique quant à savoir si la radiation avait lieu immédiatement dès que les deux marques existaient ou seulement sur demande. L'Office a appliqué l'opinion la plus répandue et ne procédait à la radiation que sur demande. Pour l'Allemagne, cela avait toujours été clair : le remplacement équivalait à une substitution. La délégation était disposée à accepter la coexistence, mais il lui fallait disposer d'arguments juridiques. Les avantages pour le titulaire ne constituaient pas des arguments juridiques satisfaisants.

352. La délégation du Mexique a déclaré que le Mexique avait sérieusement étudié la question du remplacement. D'autres Offices, à savoir l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO), avaient aidé le Mexique à comprendre la nature juridique du remplacement. Le document avait indiqué que l'objet du remplacement était d'éviter un refus dans une partie contractante désignée. L'Office ne devrait pas refuser la protection parce qu'une marque avait déjà été enregistrée. Suite à l'analyse du service juridique, le Mexique en avait conclu qu'il était possible d'avoir deux marques, l'une dans le cadre national, et l'autre dans le cadre international. Après avoir entendu les délibérations, la délégation du Mexique avait demandé plus de clarté sur le remplacement. Il avait été dit que le remplacement entrait en vigueur de plein droit, mais le problème était de savoir ce qu'il se passait quand la demande était présentée et que le remplacement entrait en vigueur automatiquement dans le cadre du Protocole. La délégation en a déduit que les deux enregistrements coexistaient, mais que

l'Office devait faire quelque chose en plus, il devait indiquer que la marque nationale avait été remplacée dans le cadre du Protocole. Il fallait prendre en considération deux moments : le premier était le moment où la marque était remplacée, et l'autre était le moment où le titulaire demandait à l'Office de prendre note du remplacement.

353. Le Secrétariat a répondu à la délégation de l'Allemagne que, en vertu d'une interprétation téléologique, la disposition relative au remplacement voulait permettre au titulaire d'un enregistrement international de gérer le portefeuille de marques de la manière la plus efficace. Dans ce cas, une marque nationale ou régionale antérieure rencontrait la marque internationale dans la même partie contractante désignée. L'enregistrement international avait une longue période de dépendance durant laquelle il n'était pas consolidé juridiquement. Même s'il y avait un droit au remplacement, pendant la période de dépendance, il n'était pas dans l'intérêt du titulaire de l'enregistrement international de radier la marque nationale ou régionale antérieure, car cela revenait à modifier un droit déjà établi par un droit qui n'était pas encore définitif. C'est pourquoi le paragraphe 29 du document indiquait que les droits nationaux ou régionaux antérieurs devaient pouvoir coexister avec l'enregistrement international. Il était logique qu'ils coexistent pendant la période durant laquelle l'enregistrement international est vulnérable. Par la suite, le titulaire de l'enregistrement international pourrait décider d'abandonner l'enregistrement national ou régional. Dans tous les cas, la décision revenait au titulaire de l'enregistrement international dans le cadre d'une gestion efficace de son portefeuille de marques. Cette gestion efficace des marques servait de fond à la disposition relative au remplacement. L'effet automatique du remplacement ne pouvait pas amener le titulaire de l'enregistrement international dans une situation pire que celle précédant l'enregistrement international. L'enregistrement antérieur de la marque ne devrait donc pas être radié automatiquement. Le remplacement ne pouvait jamais se faire au détriment du titulaire. C'était la raison d'être de la coexistence.

354. Le représentant de l'INTA a dit qu'il s'agissait de la question la plus importante examinée dans ce document. L'article 4*bis* avait été introduit par l'Acte de Bruxelles afin de permettre à l'enregistrement international et à l'enregistrement national de coexister. Les utilisateurs étaient préoccupés par le fait que, d'après la page 16 du document, quatre parties contractantes sur 58 avaient répondu avoir radié l'enregistrement national d'office ou que les titulaires devaient renoncer à l'enregistrement national. Le Secrétariat avait souligné que, si l'enregistrement international était radié suite à une attaque centrale ou parce qu'il était refusé dans le pays d'origine pendant la période de dépendance, le titulaire de l'enregistrement national perdait tous les droits dans la partie contractante désignée concernée. Le Bureau international devrait proposer une déclaration interprétative de l'article 4*bis* prévoyant que les parties contractantes devaient permettre à l'enregistrement international et à l'enregistrement national de coexister, au moins pendant la période de dépendance. Le risque était trop important pour les titulaires d'enregistrements internationaux.

355. La délégation de l'Allemagne a dit que l'on savait déjà tout ce qui avait été dit. La délégation était disposée à suivre cette interprétation selon laquelle le risque était trop grand pour le titulaire et que la coexistence était une bonne chose pour le titulaire. Toutefois, ces arguments n'étaient nullement juridiques. Une analyse du texte était nécessaire pour expliquer la situation en termes juridiques. L'argument pratique indiquant qu'il s'agissait d'une bonne chose pour le titulaire ne suffisait pas.

356. Le Secrétariat a examiné deux arguments : un argument, en application du droit actuellement en vigueur, consistait à demander où il était dit dans le Protocole, l'Arrangement ou les règles que la conséquence du remplacement devait être la radiation de l'enregistrement précédent par l'Office désigné. Aucune base n'indiquait à l'Office désigné de prendre cette décision radicale et de priver un titulaire de ses droits antérieurs si le titulaire ne voulait pas les

abandonner. L'on pourrait envisager d'inclure dans la règle 21 que le remplacement n'impliquait pas la radiation d'office de l'enregistrement précédent par l'Office désigné. Tels étaient les vrais arguments juridiques.

357. La délégation de la Suisse a demandé à recevoir le procès-verbal de la conférence qui a introduit le remplacement. Les notes pourraient aider à l'interprétation du Bureau international. La délégation ne contestait pas cette interprétation, mais aucune base ne permettait de l'interpréter de la sorte. Un extrait du procès-verbal serait utile et pourrait figurer dans le rapport du groupe de travail. La délégation a demandé si les modifications apportées à la règle 21 seraient examinées par le groupe de travail ou lors de la table ronde.

358. La délégation de Cuba a fait observer qu'elle n'était pas opposée à l'idée et voulait voir si le Bureau international pouvait notifier le remplacement de manière centralisée. Cuba ne figurait pas parmi les pays ayant le plus grand nombre de remplacements, mais il en avait une certaine expérience. Le titulaire s'était rendu à l'Office et l'Office avait validé les données. L'enregistrement international a alors remplacé l'enregistrement national et le titulaire décidait de ce qui se passait. Malheureusement, dans la pratique, tous les titulaires d'un enregistrement international avaient laissé les marques expirer.

359. Le président a déclaré que le débat sur la règle 21 devrait se poursuivre. Le Secrétariat devrait préparer un projet révisé de la règle 21 pour la prochaine réunion, qui prendrait en considération les principes et principaux points examinés et les inclurait dans la règle 21. Ce document devrait inclure quelque chose du procès-verbal de la conférence qui avait introduit le remplacement comme l'avait suggéré la délégation de la Suisse et de manière à ce que davantage d'informations soient disponibles.

360. La délégation de l'Allemagne a suggéré d'inclure dans le guide les interprétations sur lesquelles un consensus s'était dégagé à propos des paragraphes 24 à 29. Le guide était une ressource précieuse. La délégation se demandait si ces interprétations devaient être incluses dans la règle, mais il était utile de les avoir dans le guide afin d'aider les Offices à prendre des décisions.

361. Le président a indiqué en conclusion que des travaux futurs avaient été convenus avant d'inviter le Secrétariat à préparer une reformulation de la règle 21 pour la prochaine réunion du groupe de travail et d'envisager les informations qui pourraient figurer dans le guide.

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : 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

362. Le président a rouvert les débats sur le document MM/LD/WG/12/2 et la reformulation de la règle 24.

363. Le Secrétariat a expliqué que le texte de la règle 24.5)d) était censé préciser le niveau d'examen effectué par le Bureau international. Lorsque le Bureau international recevait une désignation postérieure contenant une limitation, il l'examinait conformément aux règles 12 et 13 afin de déterminer que le texte était classé correctement et qu'il n'était pas trop vague, entre autres. En outre, le Bureau international s'assurait qu'aucune indication d'une classe quelconque n'avait été ajoutée qui ne figurait pas déjà dans la liste principale.

364. La délégation de l'Union européenne, au nom de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) (OHMI), a demandé au Secrétariat d'expliquer comment s'appliquait le sous-alinéa d) dans la pratique, en particulier ce qu'impliquait la formulation "réputée ne pas contenir les produits et services concernés". Cela signifiait-il que le Bureau international avait supprimé ces produits et services de la spécification ou, comme cela était le cas actuellement, que ces produits et services étaient considérés trop vagues dans une indication entre crochets.

365. La délégation de l'Allemagne s'est dite surprise de la reformulation, car elle avait compris qu'il avait été décidé de conserver le texte tel qu'il était alors, pour avoir examiné au moins des cas évidents. À présent, il n'y avait que le cas concernant une classe supplémentaire dans la désignation postérieure. S'il y avait un ajout dans la même classe, par exemple si l'enregistrement international ne comprenait que des vêtements puis qu'il y figurait des vêtements et des chaussures, même s'il s'agissait d'un élargissement de la portée évident, cela ne pouvait être examiné sur la base de ce texte. Avec le texte précédent, l'examen aurait été possible.

366. Le représentant de l'INTA a dit que dans la règle 24.5)a), il fallait lire au milieu, "concernant une irrégularité à corriger" et supprimer le mot "to" dans la version anglaise. Le représentant avait la même question que l'OHMI concernant la règle 21.5)d). Le représentant de l'INTA avait compris que l'intention du Bureau international était de supprimer les produits et services qui ne relevaient pas des classes de la liste initiale, mais que cela n'affecterait pas l'application *mutatis mutandis* des règles 12 et 13. En vertu de la règle 12, lorsque le Bureau international était en désaccord avec le déposant ou l'Office d'origine sur le classement d'un produit ou d'un service particulier, il y avait un échange avec cet Office. En l'absence d'un accord, le Bureau international déterminait le classement correct, mais il ne supprimait pas le produit ou service en question. En vertu de la règle 13, lorsque le Bureau international considérait un terme trop vague, ce terme était conservé avec une explication indiquant qu'il jugeait le terme trop vague. Cela ne devrait pas changer en raison de la proposition de traiter différemment les produits et services qui ne tombaient pas sous le coup de l'alinéa 5.a) dans les classes qui existaient dans la liste initiale. En fait, les règles 12 et 13 ne devraient pas être appliquées *mutatis mutandis* avec pour conséquence que les produits qui n'étaient pas classés correctement ou exprimés en des termes trop vagues, étaient supprimés. La suppression des produits et services ne devrait s'appliquer que lorsque l'irrégularité consistait à ajouter des mots qui ne tombaient pas dans les classes de la liste initiale sans la corriger.

367. Le président a suggéré que le texte pourrait être simplifié en supprimant simplement la référence à la règle 13 du sous-alinéa d) pour qu'il indique que, nonobstant le sous-alinéa b), si une irrégularité au titre de la règle 12 n'était pas corrigée, etc.

368. Le représentant de l'INTA a répondu que cela n'aiderait pas à résoudre totalement le problème, puisque l'irrégularité au titre de la règle 12 pouvait être un mauvais classement ayant été corrigé, dans une classe qui existait déjà dans la liste initiale. Si le problème était corrigé, il était clair que le sous-alinéa d) ne s'appliquait pas. Le sous-alinéa a) pouvait être conservé tel quel et indiquer que, lorsqu'une irrégularité relative à l'alinéa 5)a) n'était pas corrigée, les produits et services concernés devraient être supprimés de la désignation postérieure.

369. Le Secrétariat a expliqué que si la référence à la règle 12 était conservée, elle couvrirait une irrégularité qui n'était pas corrigée. Cette irrégularité pouvait porter soit sur un classement incorrect, même s'il avait été effectué dans la classe indiquée dans la liste principale, soit sur un classement dans une classe ne figurant pas dans la liste principale. Pour ces deux raisons, cela pouvait être tel quel, simplement avec la référence à la règle 13 supprimée et la référence à la règle 12 conservée.

370. Le président a ajouté que cela couvrait également la dernière partie du sous-alinéa a).

371. Le représentant de l'INTA partageait l'avis du président.

372. La délégation de la Suisse a déclaré avoir besoin de plus de temps pour réfléchir à la question. Si la référence à la règle 13 était supprimée du sous-alinéa d), elle disait ce qui se produirait si le titulaire et le Bureau international étaient en désaccord. Il pourrait y avoir un problème de classement, où le Bureau international décidait, ou il pourrait y avoir un problème avec un terme trop vague, où le Bureau international ajoutait une remarque entre crochets, ou il pourrait y avoir un problème relatif à l'extension des produits et services, auquel cas les produits et services seraient supprimés. La délégation voulait voir trois scénarios différents dans le sous-alinéa d), car le sous-alinéa d) était là pour résoudre tous les problèmes qui pourraient se poser si le titulaire et le Bureau international étaient en désaccord.

373. Le président a répondu à la délégation de la Suisse que l'alinéa 5)a) indiquait déjà que les règles 12 et 13 s'appliquaient *mutatis mutandis* et qu'une irrégularité était constatée dans tous les cas. Comme le proposait le représentant de l'INTA, pour rendre les choses plus claires, la référence aux règles 12 et 13 pouvait être supprimée. Il pouvait être fait référence à une situation où une irrégularité au titre de la dernière phrase du sous-alinéa a) n'avait pas été corrigée. Toutes les situations possibles devaient être prises en compte. Cela était le cas dans l'alinéa 5)a) ainsi que dans le sous-alinéa d). Le sous-alinéa d) indiquait : "Nonobstant le sous-alinéa b), lorsqu'une irrégularité selon la dernière phrase de l'alinéa 5.a) n'est pas corrigée, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir les produits et services concernés."

374. La délégation de l'Italie a suggéré que le moyen le plus simple de résoudre le problème pouvait consister à supprimer le sous-alinéa b) et à ajouter au sous-alinéa a), après les mots "le Bureau international ne peut se satisfaire du fait que tous les produits et services énumérés dans la désignation postérieure puissent être regroupés dans les classes de la classification internationale des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, le Bureau international devrait soulever une irrégularité. Si l'irrégularité n'était pas corrigée, le Bureau international supprimerait les produits et services concernés". Cette partie pouvait être intégrée au sous-alinéa a).

375. Le président a répondu que si cette partie était placée dans le sous-alinéa a), il y aurait un problème en passant au sous-alinéa b); a) était de nature générale et b) indiquait que si les irrégularités n'étaient pas corrigées dans un délai de trois mois à compter de leur notification par le Bureau international, la désignation postérieure était réputée abandonnée. Il s'agissait d'une partie générale. Il y avait une situation particulière à aborder dans le sous-alinéa d), il fallait donc que l'ordre soit maintenu.

376. La délégation de l'Union européenne a dit que sa principale préoccupation portait sur la référence à la règle 12 dans l'alinéa 5)a). Celui-ci indiquait que, lorsque le Bureau international estimait que certains produits étaient classés de manière incorrecte et demandait au titulaire de les reclasser dans une autre classe et que le titulaire ne le faisait pas, le Bureau international s'en chargeait. Dans ce cas, le Bureau international plaçait automatiquement les produits dans l'autre classe. Dans le cas d'une désignation postérieure, il ne pourrait jamais y avoir une classe supplémentaire, car elle devait avoir été dans l'enregistrement initial. La préoccupation portait sur le fait qu'en faisant référence de manière spécifique à la règle 12, l'élargissement de la liste initiale de produits et services était permis. Les classes originales étaient élargies.

377. Le président a répondu à la délégation de l'Union européenne que la réponse à la question se trouvait dans le sous-alinéa d). Si le Bureau international soulevait une irrégularité au titre de la règle 12 dans une situation où les produits devraient être classés dans une classe non couverte par l'enregistrement international, la cause se trouvait dans la dernière phrase du sous-alinéa a), qui se soldait par son retrait en d). Cela n'ajouterait pas simplement une nouvelle classe à la désignation postérieure, mais serait couvert par le sous-alinéa d).

378. La délégation de l'Union européenne a répondu que ce n'était pas ce que disait la règle 12. En citant précisément la règle 12 dans la règle 24.5)a), la règle 12 s'appliquait. Dans ce cas particulier, la règle 12 ne s'appliquerait pas. Au lieu de faire spécifiquement référence aux règles 12 et 13, les situations des règles 12 et 13, le classement des produits ou l'examen des termes vagues devraient être décrits.

379. Le représentant de l'INTA a déclaré qu'en vertu du texte proposé pour l'alinéa 5)a), le Bureau international appliquait les règles 12 et 13 *mutatis mutandis*. S'agissant de la règle 12.1)a), le Bureau international estimait que les conditions fixées à la règle 9.4)a)xiii) n'étaient pas remplies. La règle 9.4)a)xiii) exigeait que les noms des produits et services soient groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services, chaque produit étant précédé d'un numéro et présenté dans l'ordre des classes de cette classification. Si ces conditions n'étaient pas remplies, le Bureau international faisait une proposition de classement et de groupement. Si le déposant ou la personne à l'origine de la demande de désignation postérieure faisait une proposition qui était acceptée par le Bureau international, et que cette proposition pouvait être de maintenir les produits et services dans une classe qui tombait dans la liste initiale, le Bureau international l'acceptait. Si, d'un autre côté, le Bureau international n'était pas d'accord avec le titulaire de l'enregistrement international, il déterminait sa place dans une autre classe. Dans ce dernier cas, le Bureau international appliquait la dernière phrase du sous-alinéa a) et reconnaissait qu'il ne pouvait pas placer ces produits et services dans l'une des classes existant dans l'enregistrement international. Il appliquait donc le sous-alinéa d). Si cette séquence était respectée, s'ensuivait un examen au titre de la règle 12 qui s'appliquait non seulement au classement correct, mais également au groupement, comme l'exigeait la règle 12. Un examen en vertu de la règle 13 était également effectué : si le Bureau international n'était pas satisfait de la réponse du titulaire au titre de la règle 13, il appliquait la dernière phrase de l'alinéa 5.a) et en tirait les conséquences.

380. Le président a confirmé cette analyse.

381. Le président a déclaré en conclusion que le groupe de travail était convenu de la règle 24.

382. Le président a rouvert le débat sur la règle 5.

383. Le Secrétariat a expliqué que la reformulation proposait que, lorsque les délais n'étaient pas respectés en raison d'une défaillance dans la communication avec le Bureau international, toutes les défaillances de communication soient couvertes, que ce soit avec le Bureau international, l'Office ou autre. La modification débattue précédemment avait été jugée contraignante, allant à l'encontre des intérêts des titulaires et propice à une situation plus difficile pour la partie intéressée en faisant référence à la défaillance du système de communication électronique du Bureau international. Le Secrétariat a proposé de revenir à la proposition précédente relative à une défaillance de la communication électronique avec le Bureau international pour la conserver aussi large que possible.

384. Le président a lu le texte modifié de la règle 5.iii) en commençant à partir de la quatrième ligne : "[...] que le délai n'a pas été respecté en raison de défaillances dans la communication électronique avec le Bureau international"; "avec le" remplaçait donc "dans le système de".

385. La délégation de la Colombie a demandé des précisions sur la limitation du délai de justification à cinq jours et six mois.

386. Le Secrétariat a répondu que l'alinéa 4) introduisait une restriction aux droits de la partie intéressée. En vertu de l'alinéa 3), la communication devait être effectuée au plus tard dans les cinq jours après le retour à la normale de la communication, ce qui signifiait que le document devait être envoyé à nouveau. En vertu de l'alinéa 4, le Bureau international devait recevoir cette communication au plus tard dans les six mois après l'expiration des délais. Il s'agissait là de l'échéance finale.

387. Le président a indiqué en conclusion que les modifications apportées à la règle 5 étaient approuvées.

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR : RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

388. La représentante de la JTA a demandé, par rapport au paragraphe 13 du projet de résumé du président, des précisions sur la modification de la règle 9 relative à la description d'une marque, si elle avait bien compris qu'après que la modification de la règle 9 ait été mise en œuvre, il serait possible pour les utilisateurs de rédiger deux descriptions d'une marque dans le formulaire MM2. La représentante a demandé si, dans le cas où les deux descriptions étaient incohérentes ou l'une des deux était redondante, le déposant pourrait indiquer quelle description devrait prévaloir quand la partie contractante désignée examinerait l'enregistrement international.

389. Le Secrétariat a répondu que tout l'enjeu était de permettre au déposant de fournir des informations sous la forme d'une description afin d'éviter un refus éventuel sur son chemin. Les Offices d'origine pourraient exiger l'utilisation de la même description que celle de la marque de base. Le déposant pourrait ajouter des renseignements supplémentaires, car dans certaines situations, la marque de base pourrait être assez ancienne et des renseignements devraient être ajoutés à la demande internationale, chose qu'une partie contractante désignée pourrait chercher.

390. La délégation du Maroc a signalé que le Ministère marocain de l'artisanat avait rencontré des difficultés avec l'Arrangement de Madrid. Le ministère avait, par le biais de l'Arrangement de Madrid, demandé à protéger ses marques de certification aux États-Unis d'Amérique et au sein de l'Union européenne. Il avait coché la case sur les marques de certification au point 9.d) du formulaire MM2 et avait envoyé ces formulaires à l'OMPI en disant qu'il s'agissait d'une marque de garantie collective. Le ministère avait reçu une notification de l'Union européenne qui pensait qu'en vertu de sa législation, quand le nouvel enregistrement indiquait s'appuyer sur une marque de base relative à une marque de certification, il était traité comme une marque communautaire. Il avait reçu la même notification de la part des États-Unis d'Amérique indiquant que le type de marque n'avait pas été spécifié. La délégation a demandé s'il s'agissait d'une marque collective ou d'une marque de certification, car l'enregistrement des marques de garantie n'était pas autorisé aux États-Unis d'Amérique. Le ministère avait dû être représenté auprès de l'Office de Washington simplement pour indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une marque collective et avait dû engager des frais supplémentaires pour recueillir de nouveaux problèmes. Le ministre se demandait, puisque des refus provisoires étaient inévitables dans ce cas, pourquoi ne pas avoir recours au droit national ou régional pour demander la protection directement aux pays concernés et leur éviter cette procédure compliquée. La délégation a demandé s'il était possible de réfléchir à des mesures préventives

afin d'éviter des situations mettant en difficulté les utilisateurs qui décidaient parfois d'abandonner la voie internationale. La délégation a remarqué que l'on pouvait spécifier précisément le type de marque, collective, de certification ou de garantie, lors de l'envoi par voie électronique, car la norme ST 66, en vertu de laquelle les données étaient structurées, l'indiquait.

391. Le groupe de travail a approuvé le résumé du président tel que contenu dans le document MM/LD/WG/12/6 et a recommandé à ce que les modifications proposées pour les règles 5, 9, 24 et 36, telles qu'exposées dans l'annexe I du présent document, soient adoptées par l'Assemblée de l'Union de Madrid.

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR : CLÔTURE DE LA SESSION

392. Le président a prononcé la clôture de la session le 24 octobre 2014.

[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 premier
Dispositions générales**

[...]

*Règle 5
Perturbations dans le service postal et dans
les entreprises d'acheminement du courrier
et l'envoi de communications par voie électronique*

[...]

3) [Communication envoyée par voie électronique] L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n'a pas été respecté en raison de défaillances dans la communication électronique avec le Bureau international, ou concernant la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée, et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique.

~~3)4)~~ [Limites à l'excuse] L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l'alinéa 1), ~~ou 2)~~ ou 3) et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci, sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l'expiration du délai.

~~4)5)~~ [Demande internationale et désignation postérieure] Lorsque le Bureau international reçoit une demande internationale ou une désignation postérieure après le délai de deux mois visé à l'article 3.4) de l'Arrangement, à l'article 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l'Office concerné indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l'alinéa 1), ~~ou 2)~~ ou 3), l'alinéa 1), ~~ou 2)~~ ou 3) et l'alinéa ~~3)4)~~ s'appliquent.

Chapitre 2 Demande internationale

[...]

Règle 9 Conditions relatives à la demande internationale

[...]

- 4) [Contenu de la demande internationale] a) La demande internationale doit contenir ou indiquer
- i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives,
 - ii) l'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives,
 - iii) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un, indiqués conformément aux instructions administratives,
 - iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l'ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l'indication des produits et services couverts par le dépôt antérieur,
 - v) une reproduction de la marque qui doit s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en noir et blanc ou en couleur,
 - vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet,
 - vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsque la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une reproduction de la marque en couleur,
 - viii) lorsque la marque qui fait l'objet de la demande de base ou de l'enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait,
 - ix) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l'indication "marque tridimensionnelle",
 - x) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque sonore, l'indication "marque sonore",
 - xi) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait,
 - xii) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et ~~que le déposant souhaite inclure la description ou~~ que l'Office d'origine exige l'inclusion de la description, cette même description; lorsque ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande internationale,

xii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; la translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale,

xiii) les noms des produits et services pour lesquels l'enregistrement international de la marque est demandé, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l'ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs ou de l'ensemble des parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante,

xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions, et

xv) les parties contractantes désignées.

b) La demande internationale peut également contenir,

i) lorsque le déposant est une personne physique, une indication de l'État dont le déposant est ressortissant;

ii) lorsque le déposant est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu'à l'État, et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;

iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots en français, en anglais et en espagnol, ou dans l'une quelconque ou deux de ces trois langues;

iv) lorsque le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur;

v) lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de l'élément ou des éléments dont la protection n'est pas revendiquée;

vi) une description de la marque exprimée par des mots ou, si le déposant le souhaite, la description de la marque exprimée par des mots figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, lorsqu'elle n'a pas été fournie en vertu de l'alinéa 4.a)xi).

5) *[Contenu supplémentaire d'une demande internationale]* a)

[...]

d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l'Office d'origine certifiant

[...]

iii) que toute indication visée à l'alinéa 4)a)vii**bis**) à xi) et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,

[...]

[...]

Chapitre 5 Désignations postérieures; modifications

Règle 24

Désignation postérieure à l'enregistrement international

[...]

5) *[Irrégularités]* a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office. Lorsque la désignation postérieure ne concerne qu'une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, les règles 12 et 13 s'appliquent, mutatis mutandis, à ceci près que toutes les communications concernant une irrégularité à corriger en vertu de ces règles s'effectuent entre le titulaire et le Bureau international. Lorsque le Bureau international ne peut s'assurer que tous les produits et services énumérés dans la désignation postérieure peuvent être groupés selon les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans l'enregistrement international concerné, le Bureau international constate une irrégularité.

b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes.

c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées ~~à l'~~aux alinéas 1)b) ou c) ou 3)b)i) ne sont pas remplies à l'égard d'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d'émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions des ~~l'~~alinéas 1)b) ou c) ou 3)b)i) ne sont remplies à l'égard d'aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s'applique.

d) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsqu'une irrégularité selon la dernière phrase du sous-alinéa a) n'est pas corrigée, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir les produits et services concernés.

[...]

Chapitre 8 Émoluments et taxes

[...]

Règle 36 Exemption de taxes

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :

- i) la constitution d'un mandataire, toute modification concernant un mandataire et la radiation de l'inscription d'un mandataire,
- ii) toute modification concernant les numéros de téléphone et de télécopieur ~~du titulaire~~, l'adresse pour la correspondance, l'adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant ou le titulaire, selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives,
- iii) la radiation de l'enregistrement international,
- iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii),
- v) toute limitation effectuée dans la demande internationale elle-même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure selon la règle 24.3)a)iv),
- vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première phrase de l'article 6.4) de l'Arrangement ou en vertu de la première phrase de l'article 6.4) du Protocole,
- vii) l'existence d'une action judiciaire ou d'un jugement définitif ayant une incidence sur la demande de base, sur l'enregistrement qui en est issu ou sur l'enregistrement de base,
- viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon les règles 18*bis* ou 18*ter*, la règle 20*bis*.5) ou la règle 27.4) ou 5),
- ix) l'invalidation de l'enregistrement international,
- x) les informations communiquées en vertu de la règle 20,
- xi) toute notification en vertu de la règle 21 ou de la règle 23.
- xii) toute rectification du registre international.

[L'annexe II suit]



MM/LD/WG/12/INF/1
ORIGINAL : FRANCAIS / ENGLISH
DATE : 24 OCTOBRE 2014 / OCTOBER 24, 2014

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

**Douzième session
Genève, 20 – 24 octobre 2014**

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

**Twelfth Session
Geneva, October 20 to 24, 2014**

**DEUXIÈME LISTE PROVISOIRE DES PARTICIPANTS
SECOND PROVISIONAL LIST OF PARTICIPANTS**

*établie par le Secrétariat
prepared by the Secretariat*

I. MEMBRES/MEMBERS

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

ALGÉRIE/ALGERIA

Ahlam Sarah CHARIKHI (Mlle), attaché, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich

Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ANTIGUA-ET-BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA

Ricki CAMACHO (Ms.), Registrar, Antigua and Barbuda Intellectual Property and Commerce Office (ABIPCO), Ministry of Legal Affairs, St. John's

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Celia POOLE (Ms.), General Manager, Trade Marks and Designs Group, IP Australia, Woden ACT

Andrew SAINSBURY, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

AUTRICHE/AUSTRIA

Karoline EDER-HELNWEIN (Mrs.), Legal Advisor, Legal Department, International Trademarks, Austrian Patent Office, Vienna

BÉLARUS/BELARUS

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

CHINE/CHINA

LIU Pei, Deputy Director, International Registration Division, China Trademark Office (CTMO), State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

CHYPRE/CYPRUS

Maria STAVROPOULOU (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA

Juan José QUINTANA ARANGUREN, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Adjunto, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

María José LAMUS BECERRA (Srta.), Directora, Dirección de Signos Distintivos, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá D.C.

Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

CUBA

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

DANEMARK/DENMARK

Mikael Francke RAVN, Chief Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

Astrid Lindberg NORS (Ms.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

Linda OLESEN (Ms.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN

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

ESTONIE/ESTONIA

Janika KRUIUS (Mrs.), Head, Second International Trademark Examination Division, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

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

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

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

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Tatiana ZMEEVSKAYA (Mrs.), Head of Division, Law Department, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Larisa BORODAY (Ms.), Deputy Head of Division, Trademark Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FRANCE

Daphné DE BECO (Mme), chargée de mission, Direction des affaires juridiques et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Marianne CANTET (Mme), chargée de mission affaires contentieuses, Direction des affaires juridiques et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

HONGRIE/HUNGARY

Krisztina KOVÁCS (Ms.), Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

Ratan SHALYA (Mrs.), Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications, Trade Marks Registry, Kolkata

Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Abbas BAGHERPOUR ARDEKANI, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Farzaneh JEDARI FOROUGHJI (Mrs.), Legal Expert, Private International Law Division, Ministry of Foreign Affairs, Tehran

Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL

Anat Neeman LEVY (Mrs.), Head, Trademarks Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Renata CERENZA (Mrs.), Senior International Trademark Examiner, Italian Patent and Trademark Office (UIBM), Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome

JAPON/JAPAN

Hideyuki MOROOKA, Director General, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Takuya SUGIYAMA, Deputy Director, International Cooperation Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kyoko YOKOYAMA (Ms.), Specialist for Formality Examination, Office for International Trademark Applications under the Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

KENYA

Edwin Sudi WANDABUSI, Trademark Examiner, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi

LETTONIE/LATVIA

Līga RINKA (Mrs.), Head, Division of International Marks, Department of Trademarks and Industrial Designs, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

LITUANIE/LITHUANIA

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

MADAGASCAR

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

MAROC/MOROCCO

Mouna KARIE (Mlle), examinatrice de marques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

MEXIQUE/MEXICO

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

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

MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO

Duška PEROVIĆ (Mrs.), Deputy Director, Industrial Property Division, Intellectual Property Office of Montenegro, Podgorica

Milica SAVIĆ (Mrs.), Head, Trademark Unit, Industrial Property Division, Intellectual Property Office of Montenegro, Podgorica

NORVÈGE/NORWAY

Thomas HVAMMEN-NICHOLSON, Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

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

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Steffen GAZLEY, Principal Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Wellington

POLOGNE/POLAND

Alicja GRYGIEŃC-EJSMONT (Mrs.), Head of Division, Trademark Department, Polish Patent Office, Warsaw

Ewa KLIMEK (Mrs.), Trademark Examiner, Trademark Department, Polish Patent Office, Warsaw

PORTUGAL

Ana Cristina FERNANDES (Mrs.), Trademarks Examiner, Trademarks and Patents Directorate, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon

Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

YANG Munjoo (Ms.), Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

CHO Chang Lae, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

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

Jan WALTER, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

ROUMANIE/ROMANIA

Gratiela COSTACHE (Mme), conseiller juridique, Direction juridique et coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest

Liliana DRAGNEA (Mme), conseiller juridique, Direction juridique et coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Mike FOLEY, Head of International Policy, Trade Marks and Industrial Designs, Intellectual Property Office, Newport

Sian SIMMONDS (Mrs.), Team Leader, International Registration, Intellectual Property Office, Newport

SINGAPOUR/SINGAPORE

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

Kelly LIM SIM YI (Ms.), Associate Trade Marks Examiner, Registry of Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

SUÈDE/SWEDEN

Martin BERGER, Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn

Eva WEI (Mrs.), Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn

SUISSE/SWITZERLAND

Agnès VON BEUST (Mme), juriste, Division de droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

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

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

TURQUIE/TURKEY

Mustafa IMAMOĞLU, Trademark Examiner, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara

UKRAINE

Inna SHATOVA (Ms.), Deputy Head, Legal Provision and Rights Enforcement Division, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv

Iryna DEUNDIAK (Mrs.), Expert 1 Category, Department of International Registration of Marks for Goods and Services, State Enterprise "Ukrainian Institute of Industrial Property", State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Kelly BENETT (Ms.), Legal Practice, International Cooperation and Legal Affairs Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

Myriam TABURIAUX (Ms.), Head of Sector Examination Proceedings, Operations Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

AFGHANISTAN

Nooruddin HASHEMI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Nazir Ahmad FOSHANJI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Rana AKEEL (Ms.), Marketing Department, Office of the Saudi Commercial Attaché, Geneva

Nouf BIN DUHAISH (Ms.), Marketing Department, Office of the Saudi Commercial Attaché, Geneva

BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)

Jhilda Gabriela MURILLO ZARATE (Sra.), Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), La Paz

BRÉSIL/BRAZIL

Vinicius BOGÉA CÂMARA, Director of Trademarks, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro

CAMEROUN/CAMEROON

Pascal NGUIHE KANTE, directeur, Division de la valorisation et de la vulgarisation des résultats de recherche, Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, Yaoundé

CANADA

Iyana GOYETTE (Ms.), Head, Technical Policy and Training, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau

FIDJI/FIJI

Romain SIMONA, Intern, Permanent Mission, Geneva

HONDURAS

Giampaolo RIZZO ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente, Ginebra

Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Srta.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

JORDANIE/JORDAN

Mamduh Radwan Ali AL-KSAIBEH, Assistant Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of Industry and Trade, Amman

LIBYE/LIBYA

Naser ALZAROUG, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

MALAISIE/MALAYSIA

Faridah KASMADI (Mrs.), Head, Trademark Formality Section, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur

PANAMA

Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

THAÏLANDE/THAILAND

Sirirat SUPARAK (Ms.), Senior Trademark Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi

TOGO

Lare Arzouma BOTRE, responsable de la Direction, Direction de la propriété intellectuelle et de la sécurité industrielle, Secrétariat d'État auprès du Ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie, chargé de l'industrie, Lomé

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

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

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

Guy Francis BOUSSAFOU, chef, Service des signes distinctifs, Yaoundé

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

Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

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

Association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM)
Giulio MARTELLINI, membre, Turin

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

Gregor VERSONDERT, MARQUES Second Vice-Chair, Geneva
Jochen HOEHFELD, Chair, Trade Mark Law and Practice Team, Munich
Giordano CARDINI, Member, Trade Mark Law and Practice Team, Alba

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Elena MOLINA (Mrs.), Secretary to the Standing Committee on Trademarks, Barcelona

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

Masayuki HABU, Member, International Activities Center, Tokyo
Sakae MIYANAGA, Vice Chairperson, Trademark Committee, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)

Fumie ENARI (Mrs.), Vice-Chair, International Committee, Tokyo

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)

Éric NOËL, président, Commission droits, conventions et relations internationales, Genève
Anca DRAGANESCU (Mme), membre, Genève
Marc-Christian PERRONNET, membre, Genève

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

François CURCHOD, chargé de mission, Genolier

Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)

Elia SUGRAÑES COCA (Mrs.), Trademark Chair, Barcelona

International Trademark Association (INTA)

Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle
Giulio MARTELLINI, Chair, INTA Madrid System Subcommittee, Turin

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:	Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark)
Vice-présidentes/Vice-Chairs:	María José LAMUS BECERRA (Mlle/Ms.) (Colombie/Colombia)
	Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mlle/Ms.) (Madagascar)
Secrétaire/Secretary:	Debbie ROENNING (Mme/Mrs.) (OMPI/WIPO)

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

Francis GURRY, directeur général/Director General

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

David MULS, directeur principal, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

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

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

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

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

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

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

[Fin de l'annexe II et du document]