

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

**Treizième session  
Genève, 2 – 6 novembre 2015**

### **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") s'est réuni à Genève du 2 au 6 novembre 2015.
2. Les parties contractantes ci-après de l'Union de Madrid étaient représentées à la session : Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bélarus, Cambodge, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Maroc, Mexique, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Sao Tomé-et-Principe, Singapour, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie, Ukraine, Union européenne, Viet Nam, Zimbabwe (54).
3. Les États ci-après étaient représentés par des observateurs : Canada, Libye, Népal, République démocratique populaire lao, Saint-Kitts-et-Nevis, Sénégal, Thaïlande, Trinité-et-Tobago (8).
4. Les représentants des organisations internationales intergouvernementales ci-après ont pris part à la session en qualité d'observateurs : Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), Organisation mondiale du commerce (OMC) (2).
5. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de marque (AIM), Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM), 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 la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise pour les marques (JTA), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES) (11).

6. La liste des participants figure à 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 "le système de Madrid") subissait un changement considérable et que le groupe de travail avait la charge de tirer parti de ce changement. Depuis la précédente réunion du groupe de travail, quatre nouveaux membres avaient rejoint le système de Madrid et un membre existant avait adhéré au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé le "Protocole de Madrid"). Les quatre nouveaux membres étaient l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, le Cambodge, la Gambie et le Zimbabwe. Avec l'adhésion de l'Algérie au Protocole de Madrid, le système de Madrid était désormais devenu un système de traité unique, comptant 96 membres et englobant 112 pays. L'élargissement du système devrait se poursuivre pendant les mois et les années à venir. Un certain nombre de membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) étaient proches de l'adhésion, comme le Brunéi Darussalam, l'Indonésie, la Malaisie, la République démocratique populaire lao et la Thaïlande. Le Canada, la Jamaïque, le Malawi, l'Afrique du Sud et la Trinité-et-Tobago devaient également faire l'objet d'évolutions. Par conséquent, la couverture géographique du système serait excellente en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Des travaux supplémentaires devraient se concentrer sur les pays d'Amérique latine et du Golfe pendant les deux années à venir.

9. En ce qui concernait l'utilisation du système de Madrid, le Directeur général a déclaré que sa croissance avait été relativement modeste, au regard de celle du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). En 2014, la croissance avait été de 2,3%, avec près de 48 000 demandes internationales déposées. Les deux facteurs expliquant la modeste croissance étaient la fragilité persistante de l'économie mondiale ainsi que l'augmentation de la valeur du franc suisse qui rendait les demandes présentées dans le cadre du système de Madrid plus onéreuses. Force était de constater un changement dans la structure des dépôts en raison de la nouvelle composition du système de Madrid : pour la première fois, les États-Unis d'Amérique étaient devenus le plus grand déposant à la place de l'Allemagne. Les États-Unis d'Amérique étaient suivis de l'Allemagne et de la France qui avaient été des déposants de poids au fil des ans. En ce qui concernait les pays d'origine, l'Australie avait enregistré une augmentation de l'utilisation d'environ 23%, la République de Corée de 35%, le Royaume-Uni de 19%, tandis que plusieurs grands pays avaient assisté à un déclin de l'utilisation, notamment la Chine (5,5%), la France (presque 10%) et l'Allemagne (4,8%). S'agissant des désignations, le Directeur général a indiqué que la Chine restait la partie contractante la plus désignée, suivie de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Le système de Madrid était devenu un système exhaustif et, à la fin de 2014, près de 600 000 enregistrements internationaux étaient en vigueur, représentant quasiment 5,6 millions de désignations actives et 198 000 titulaires de marques.

10. Le Directeur général a déclaré que pendant les deux dernières années ou presque, le Bureau international s'était concentré sur un programme de réformes couvrant le service à la clientèle, la charge de travail, la planification des ressources, la formation du personnel, la

qualité des transactions et l'efficacité. L'un des résultats visibles avait été une réduction considérable des délais d'instruction de l'ensemble des transactions du système de Madrid. Un tableau de bord, permettant de suivre les délais d'instruction, était désormais disponible sur le site Web. L'environnement électronique pour l'utilisation du système de Madrid, à la fois par les offices et par les utilisateurs, poursuivait son évolution. La nouvelle plateforme informatique, à savoir le système MIRIS (Madrid International Registration Information System), devait être déployée avant la fin 2015. Les services numériques du système "E-Madrid" continuaient à évoluer avec un nombre croissant de comptes utilisateurs avoisinant les 2000. L'accent serait de plus en plus mis sur l'intégration des services avec un point d'entrée unique.

11. Le Directeur général a remercié les offices pour leur coopération en matière de communications électroniques, 52% des demandes internationales étant transmises au Bureau international par voie électronique en provenance de 25 États membres. Il y avait eu une utilisation accrue de la communication électronique pour la transmission des refus, des déclarations d'octroi de la protection et de modifications, et, à la fin de 2014, quelque 71% du total des documents reçus par le Bureau international étaient transmis par voie électronique, engendrant une augmentation de la productivité dans l'ensemble du système de Madrid.

12. Le Directeur général a déclaré que le groupe de travail devait traiter un certain nombre de propositions spécifiques qui exigeaient une attention immédiate, telles que la division des enregistrements internationaux, mais qu'il devait toutefois réfléchir plus particulièrement à la question plus vaste des changements significatifs intervenant dans la composition du système de Madrid, sa portée géographique et l'environnement électronique dans lequel il fonctionnait. Le système de Madrid et son traité original avaient plus de 100 ans. La plupart des États membres étaient réticents à envisager une révision du traité, si bien que le groupe de travail devait travailler dans les limites du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "le règlement d'exécution commun") afin d'engendrer des résultats pour l'évolution continue du système de Madrid, y compris les nouvelles caractéristiques. Le groupe de travail était par conséquent l'organe de réflexion pour l'adaptation et l'évolution du système de Madrid.

## **POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR : ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET DE DEUX VICE-PRÉSIDENTS**

13. M. Mikael Francke Ravn (Danemark) a été élu à l'unanimité président du groupe de travail et Mme Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) et M. Eliseo Montiel Cuevas (Mexique) ont été élus à l'unanimité vice-présidents.

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

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

15. Le groupe de travail a adopté le projet d'ordre du jour (document MM/LD/WG/13/1 Prov.) sans modification.

16. Le président a invité les délégations à prononcer leurs déclarations.

17. La délégation de la République de Corée a déclaré que de nombreux efforts avaient été déployés afin d'améliorer le confort des utilisateurs du système de Madrid et d'encourager son utilisation. L'ordre du jour adopté contribuerait à améliorer le système de Madrid, étant donné qu'il comprenait des questions comme la clause de dépendance, la division et la fusion des enregistrements internationaux, etc. S'agissant notamment de l'introduction de la division et de la fusion, les membres s'attendaient à entendre des points de vue différents sur ces questions, mais des progrès considérables avaient été accomplis dans l'élaboration d'un consensus

quant à l'approche fondée sur la proposition faite par la Suisse à la douzième session du groupe de travail. Le Bureau international avait présenté une proposition concrète s'appuyant sur toutes les contributions recueillies auprès des États membres, par le biais de multiples réunions du groupe de travail, et il était à espérer qu'un accord pourrait être trouvé sur ces questions au sein du groupe de travail.

#### **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**

18. Le Secrétariat a présenté le document MM/LD/WG/13/2 et les propositions destinées à modifier le règlement d'exécution commun, les instructions administratives et le barème des émoluments et taxes. Les propositions devraient être perçues comme s'inscrivant dans la procédure en cours visant à rendre le système de Madrid plus convivial et plus attrayant pour ses utilisateurs. Certaines des propositions résultaient également directement des demandes exprimées par les utilisateurs et les offices, comme la proposition d'introduire la possibilité d'inscrire un changement de forme juridique et de l'état dont la législation sert de cadre à la constitution du titulaire, ainsi que la proposition de révision de la règle 21 concernant le remplacement. D'autres propositions étaient issues des débats tenus à la dernière réunion du groupe de travail, en particulier celles portant sur les limitations présentées dans des demandes internationales et les demandes d'inscription d'une limitation dans un enregistrement international.

19. Le Secrétariat a ensuite expliqué que la modification proposée de la règle 12 découlait des précédents débats de la réunion du groupe de travail sur les limitations. La proposition avait pour objet de clarifier la règle 12 afin de rendre plus homogènes et plus prévisibles les résultats de l'examen des limitations dans les demandes internationales effectué par le Bureau international. Le Bureau international doit vérifier que les indications employées pour exprimer une limitation dans une demande internationale sont classées de la même manière que dans la liste principale de la demande internationale. Il ne lui appartient pas, toutefois, d'établir si ces indications ou termes constituent bien une limitation ou une extension de cette liste principale. Cette détermination relève entièrement de la compétence des offices des parties contractantes désignées. Aux termes du nouvel alinéa 8 proposé à la règle 12, le Bureau international devrait soulever une irrégularité dans les cas où il considérerait que les produits et services énumérés dans une limitation figurant dans une demande internationale ne peuvent pas tous être groupés selon les classes contenues dans la liste principale de cette demande. Les alinéas 1.a) et 2) à 6) s'appliqueraient *mutatis mutandis*. En l'absence de correction de cette irrégularité en temps voulu, la limitation concernée serait réputée ne pas contenir les produits et services mentionnés dans l'irrégularité. La modification proposée clarifierait la pratique d'examen actuelle.

20. Le Secrétariat a expliqué qu'il était possible pour les titulaires de demander l'inscription d'une limitation dans un enregistrement international en soumettant un formulaire MM6 en vertu de la règle 25. Ces limitations sont de nature différente de celles qui figurent dans une demande internationale ou une désignation postérieure. Les titulaires qui profitent de la possibilité d'inscrire une limitation en vertu de la règle 25 le font souvent pour répondre à un besoin présentant un certain caractère d'urgence, par exemple pour surmonter un refus provisoire, éviter de faire face à une procédure engagée par un tiers ou limiter l'étendue de la protection avant le renouvellement d'un enregistrement international. Lorsque la demande d'inscription d'une limitation en vertu de la règle 25 est le résultat direct d'un refus provisoire, l'office devrait, dans la plupart des cas, informer le titulaire des produits et services pouvant bénéficier d'une protection. Le titulaire serait alors en mesure de demander que le libellé proposé soit inscrit en tant que limitation.

21. Le Secrétariat a indiqué que si le Bureau international exerçait un contrôle complet sur le classement des indications figurant dans la demande, il risquerait d'aller à l'encontre d'un libellé convenu entre le titulaire et l'office ou un tiers ou d'un libellé susceptible d'être accepté par les offices dans lesquels une limitation doit produire ses effets, engendrant un retard de traitement. Le Bureau international devrait donc limiter son examen à la vérification du respect de toutes les formalités, sans y ajouter de complexités inutiles ou retarder le traitement. Aussi était-il proposé de préciser également, dans une modification de la règle 26, que l'examen de forme par le Bureau international des demandes d'inscription de limitations en vertu de la règle 25 se limitait à une vérification de la correspondance des numéros de classes indiqués dans la limitation et de ceux contenus dans l'enregistrement international concerné. Cette proposition permettrait de rendre plus homogènes et plus prévisibles les résultats de l'examen de ces demandes. En d'autres termes, le Bureau international ne devrait pas appliquer les dispositions des règles 12 et 13 et il n'y aurait pas d'examen visant à déterminer si les indications ou termes figurant dans la limitation étaient placés dans la bonne classe. Aux termes de l'alinéa 1) proposé pour la règle 26, en cas de non-correspondance des numéros de classes indiqués dans une demande d'inscription d'une limitation et de ceux contenus dans la liste principale d'un enregistrement international, le Bureau international notifierait ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un office, à cet office. Lorsqu'une telle irrégularité serait soulevée par le Bureau international, le titulaire se verrait accorder un délai de trois mois pour la corriger, faute de quoi la demande serait réputée abandonnée, conformément à l'alinéa 2).

22. La délégation de la République de Corée a appuyé la modification aux motifs qu'elle améliorerait le confort des déposants et servirait à promouvoir l'utilisation du système de Madrid. La modification rendait compte du point de vue du déposant et améliorait la prévisibilité et l'homogénéité du résultat des examens.

23. La délégation du Japon a également appuyé la proposition. La révision de ces deux règles clarifiait la portée et le mandat du Bureau international concernant les limitations demandées dans les formulaires MM2 et MM6. En outre, elle améliorait la clarté de l'examen du Bureau international et la prévisibilité pour les utilisateurs du système de Madrid. La délégation a également déclaré qu'elle espérait que le Bureau international utiliserait le système MIRIS en cours de développement et les ressources humaines améliorées afin de faire avancer l'examen effectué par le Bureau international et de mieux gérer la classification.

24. La délégation de l'Allemagne a déclaré que dans le paragraphe 25 du document, le Bureau international indiquait qu'il estimait qu'il faudrait au moins quatre nouveaux examinateurs qualifiés. Lorsque le débat sur les limitations avait été entamé, le Bureau international avait déclaré qu'il appliquait une pratique incohérente parce que certains examinateurs examinaient si la limitation était en fait une limitation ou une extension, tandis que d'autres n'examinaient rien et que ces règles avaient par conséquent pour objectif de créer une pratique homogène. La délégation ne comprenait pas pourquoi il fallait recruter de nouveaux membres du personnel et a demandé s'il existait réellement une charge de travail supplémentaire; elle a également demandé si en vertu de la règle 26, le Bureau international examinerait également si les indications de produits et services étaient trop vagues.

25. La délégation de l'Union européenne a déclaré que l'Union européenne et ses États membres souhaitaient réitérer leur soutien sans faille à la poursuite du développement du système de Madrid afin de le simplifier, le rendre plus efficace, fiable, souple et convivial ainsi que plus efficace en termes de temps et rentable, le cas échéant.

26. La délégation de la Suisse a déclaré qu'elle considérait que pour avoir une limitation dans un enregistrement international, le Bureau international ou l'office d'origine, lorsque la limitation était incluse dans une demande internationale, devraient procéder à un examen afin de garantir qu'il s'agissait bien d'une limitation et cela devrait être fait systématiquement. Cependant, ayant réalisé que tel n'était pas le cas, la délégation considérait qu'il était nécessaire de clarifier cette question afin de déterminer où l'examen serait effectué, étant donné que cela affectait l'étendue de la protection. Il conviendrait d'étudier en premier lieu les limitations figurant dans

une demande internationale, puis les limitations en vertu de la règle 25. S'agissant de l'enregistrement international, en tant qu'office désigné, l'Office de la Suisse recevait régulièrement des enregistrements internationaux dans lesquels la liste avait été restreinte pour la Suisse. Les raisons des limitations pouvaient varier; le titulaire pouvait penser qu'il y aurait un refus de la Suisse et par conséquent, tenter de garantir que la marque soit acceptable et limiterait donc la protection en Suisse. Cette liste limitée devait être examinée par l'office, mais l'Office de la Suisse, en tant qu'office désigné, ne vérifiait pas si l'enregistrement international était couvert par la liste principale, lorsque la protection n'était pas sollicitée pour la liste principale. L'examen de l'étendue de la limitation devrait être effectué soit par le Bureau international, soit par l'office d'origine. S'agissant de la règle 12, l'un des principaux éléments dont le groupe de travail devait convenir était de savoir qui devrait effectuer cet examen : l'office désigné, l'office d'origine ou le Bureau international.

27. La délégation de l'Italie a déclaré qu'elle était favorable à la modification de la règle 12, mais qu'elle aimerait savoir si le travail des quatre nouveaux examinateurs qualifiés consisterait uniquement à vérifier la correspondance des numéros de classes indiqués dans la limitation et de ceux contenus dans l'enregistrement international concerné ou s'ils examineraient également la correction des éléments de la classification indiqués dans la limitation. De plus, une taxe serait réclamée pour ce travail et la délégation souhaitait obtenir davantage d'informations à cet égard.

28. Le représentant de l'INTA a déclaré qu'en règle générale, l'INTA était favorable aux modifications proposées. Il a pleinement souscrit à l'intervention de la délégation de la Suisse en ce qui concernait le paragraphe 12 du document. L'examen des limitations figurant dans une demande internationale relevait de la responsabilité de la partie contractante d'origine, et non des parties contractantes désignées comme indiqué dans le paragraphe 12. De plus, seule la partie contractante d'origine était en mesure de certifier que la liste principale et la liste limitée correspondaient à l'étendue de la marque de base, c'est-à-dire de la liste figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base. Aussi était-il très important d'établir le principe selon lequel la responsabilité de l'examen quant à l'éventuel élargissement ou étendue de la limitation qui figurait dans une demande internationale incombait à l'office d'origine. Les parties contractantes désignées devraient s'en remettre au pays d'origine pour cette question.

29. Le représentant de l'INTA a reconnu, d'autre part, que le Bureau international n'était pas en mesure de contrôler l'éventuelle étendue des limitations dans les désignations postérieures et qu'il était admis que ce contrôle revenait aux parties contractantes désignées. Pour les limitations en vertu de la règle 25, le Bureau international n'était pas non plus en mesure d'examiner l'étendue de la protection dans la limitation. Cela devrait être laissé aux parties contractantes désignées concernées, en limitant l'examen par le Bureau international à la vérification du fait que les numéros de classe indiqués dans la limitation n'allaient pas au-delà de ceux figurant dans la liste principale.

30. La délégation du Japon a appuyé la proposition faite par le Bureau international concernant la révision des règles 12 et 26, étant donné qu'elle clarifiait le mandat et la responsabilité du Bureau international. Par ailleurs, la délégation du Japon a évoqué le paragraphe 123 du document MM/LD/WG/12/7, et a demandé quel était le résultat de l'étude que le Bureau international aurait dû entreprendre.

31. Le représentant du CEIPI a indiqué qu'il avait certaines remarques textuelles à formuler concernant la rédaction, portant essentiellement sur la règle 26 qui devrait être débattue une fois que les suggestions du représentant de l'INTA auraient été examinées.

32. Le Secrétariat a précisé que s'agissant des questions portant sur les quatre examinateurs supplémentaires, ces derniers auraient pour mission de contrôler les limitations dans les désignations postérieures, à savoir entreprendre l'examen de ces limitations en vertu des règles 12 et 13.

33. S'agissant de la question de la délégation de l'Allemagne concernant la règle 26 visant à déterminer si le Bureau international examinerait également la limitation pour voir si une indication ou un terme était considéré comme trop vague, tel ne serait pas le cas. Le Bureau international vérifierait uniquement les numéros des classes correspondantes et non les indications à proprement parler. S'agissant des questions de la délégation de l'Italie concernant les questions de mise en œuvre et les examinateurs, elles seraient traitées par le Secrétariat ultérieurement. En ce qui concernait la modification proposée de la règle 26, la question de savoir si le Bureau international se contenterait de vérifier les numéros des classes ou procéderait également aux examens au titre des règles 12 et 13, le Secrétariat a précisé que les examinateurs vérifieraient uniquement les numéros des classes correspondants de la liste principale et qu'aucun examen au titre des règles 12 ou 13 ne serait effectué. Il n'y avait pas de taxe supplémentaire proposée pour cette question des limitations. Pour répondre à la question de la délégation du Japon faisant référence à une discussion qui s'était tenue à la dernière réunion du groupe de travail, quant à savoir si le Bureau international pourrait effectuer, pour une future session, une étude sur l'étendue et la responsabilité entre la partie intéressée, le Bureau international, l'office d'origine et les offices désignés, le Secrétariat a expliqué que cette étude figurait sur la liste des futurs thèmes à traiter. Les modifications proposées des règles 12, 24 et 26 s'inscrivaient dans la clarification des rôles et des responsabilités des parties impliquées. Le Secrétariat a fait observer que s'agissant du rôle de l'office d'origine concernant les limitations présentées dans des demandes internationales, selon l'alinéa d) de la règle 9.5) du règlement commun d'exécution, le processus de certification par l'office d'origine ne comprenait pas les limitations parmi les indications énumérées devant être certifiées par l'office. Si c'était là ce qui était souhaité à des fins de clarté, il conviendrait de modifier la disposition.

34. La délégation de la Colombie a déclaré qu'elle était d'accord avec la modification proposée et qu'elle la jugeait nécessaire, dans la mesure où elle garantissait que le registre international contiendrait des informations claires et exactes sur les produits et services. Il était nécessaire de disposer d'un formulaire à cette fin, y compris d'instructions claires, ainsi que d'une case où il serait possible d'écrire exactement comment la limitation interviendrait pour chacun des pays et de faire de même dans les règles également. La délégation considérait qu'il était très important, lorsque l'on adoptait une modification, de définir quelle était l'étendue des limitations, étant donné que selon elle, cette question relevait du pays d'origine.

35. La délégation de la France a fait part de son soutien à la délégation de la Suisse, étant donné qu'elle avait la même pratique que l'Office de la Suisse pour l'examen, en tant qu'office désigné. Son examen se limitait aux produits et services et n'inclurait pas un élargissement de la formulation se rapportant à l'enregistrement international. Par conséquent, étudier l'étendue des limitations dans des enregistrements internationaux devrait incomber au Bureau international et non aux pays d'origine.

36. La délégation de l'Allemagne a demandé si, en vertu de la règle 12, qui visait les limitations figurant dans des demandes internationales, le Bureau international vérifierait uniquement s'il y avait un quelconque nouveau numéro de classe supplémentaire par rapport à la liste originale des produits et services, excluant ainsi de déterminer s'il s'agissait en fait d'une limitation ou d'une extension, et excluant également de vérifier si les indications étaient trop vagues. Il en allait de même, en vertu de la règle 25, et la délégation n'arrivait pas à se souvenir qu'une telle approche n'ait jamais été débattue; il lui semblait plutôt qu'une autre voie avait été envisagée pour l'alinéa 5) de la règle 24. L'Allemagne, en tant que pays d'origine, ne procédait pas à un examen à cette fin. Lorsqu'elle agissait en tant que pays désigné, l'Allemagne avait toujours pensé que cet examen était effectué par le Bureau international et son office devrait modifier sa pratique s'il venait à devoir vérifier s'il s'agissait vraiment d'une limitation et non d'un élargissement de la liste des produits et services.

37. Le Secrétariat a expliqué que s'agissant des limitations présentées dans une demande internationale, le Bureau international vérifierait les limitations conformément aux règles 12 et 13 afin d'établir si les indications figurant dans les limitations étaient placées dans la bonne classe et également si elles étaient suffisamment précises et non trop vagues. Les limitations

présentées dans des demandes internationales seraient gérées de la même manière que pour la liste principale de la demande internationale, mais il n'y aurait pas d'examen pour déterminer si une indication allait au-delà de ce qui figurait dans la liste principale. Ainsi, aucun examen de l'étendue de la limitation ne serait entrepris. Pour les limitations présentées dans un formulaire MM6 et devant être inscrites en vertu de la règle 25, la modification proposée consistait uniquement à vérifier si la limitation comportait les mêmes numéros de classe que ceux mentionnés dans la liste principale; seule la correspondance des numéros de classe serait examinée. Il n'y aurait pas d'examen des indications figurant dans une limitation en vertu des règles 12 ou 13 et aucun examen de l'étendue.

38. Le représentant de l'INTA a déclaré que la question essentielle était de savoir qui devrait examiner quoi. Le Secrétariat avait évoqué l'alinéa d) de la règle 9.5) du règlement d'exécution commun qui établissait que l'office d'origine devait certifier que les produits et services indiqués dans la demande internationale étaient couverts par la liste des produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. Sa lecture de cette disposition était qu'elle ne s'appliquait pas uniquement à la liste principale, mais également aux listes limitées figurant dans la demande internationale. Par conséquent, le fait de certifier que tous les produits et services figurant dans la demande internationale se trouvaient également dans la demande de base ou l'enregistrement de base impliquait que l'office d'origine doive contrôler qu'il n'y ait pas d'élargissement de la liste des produits et services dans la limitation au regard de la liste principale. Il était très important de se mettre d'accord sur ce point et si ce n'était pas suffisamment clair, peut-être conviendrait-il que cette disposition soit précisée de manière plus détaillée. Lorsque le système de Madrid reposait uniquement sur l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, les désignations postérieures devaient être déposées par l'intermédiaire de l'office d'origine et l'on pouvait s'attendre à ce que l'office d'origine, lorsqu'il transmettait la désignation postérieure, contrôlait qu'il n'y avait pas d'élargissement des listes limitées. Aujourd'hui, ce n'était plus le cas puisqu'avec le Protocole, la plupart des désignations, si ce n'est toutes, seraient régies par le Protocole et il n'était pas nécessaire de passer par l'office d'origine. Vous pouviez passer par l'office d'origine et l'office d'origine pouvait effectuer un contrôle, mais ce n'était pas, à ce que la délégation avait compris, la pratique usuelle, et la pratique voulait plutôt que la désignation postérieure aille directement du titulaire de l'enregistrement international au Bureau international. Le représentant s'est demandé qui devrait vérifier l'élargissement éventuel de l'étendue de la protection dans une limitation. Manifestement, le Bureau international n'était pas en mesure de le faire, c'est pourquoi la seule partie qui pouvait le faire était l'office de la partie contractante désignée, en ce qui le concernait. Il en allait de même des limitations en vertu de la règle 25, même si pour les limitations dans des désignations postérieures, il n'y avait pas de disposition en ce sens qu'à la réception d'une notification de limitation, une partie contractante désignée pouvait refuser une limitation au motif qu'elle élargissait l'étendue de la protection de l'enregistrement international. Le système pouvait être considéré comme équilibré, à condition qu'il y ait une entente entre les parties contractantes qui établissait qu'en ce qui concernait une demande internationale, la certification par l'office d'origine s'appliquait non seulement à la liste principale, mais également aux éventuelles listes limitées figurant dans la demande internationale.

39. Le président a conclu que, de son point de vue, il y avait un accord de principe quant aux modifications exposées dans le document pour les règles 12 et 26, bien qu'il y ait certaines questions concernant les propositions qui devaient être débattues, en particulier s'agissant des désignations postérieures. Le groupe de travail pouvait par conséquent passer au débat sur le libellé de ces règles particulières, telles que rédigées dans le document.

40. La délégation de la Suisse a déclaré qu'elle n'était pas favorable au report du problème. Il existait un problème pratique étant donné qu'il y avait des limitations dans le registre international qui n'étaient pas examinées par l'office d'origine, par le Bureau international ou par l'office désigné. Reporter le débat signifiait que l'on pourrait attendre un, deux ou trois ans avant de se mettre d'accord sur ces limitations, qui pourraient être vastes et inscrites au registre international. La délégation a déclaré qu'elle n'était pas favorable à la procédure proposée et souhaitait insister sur les trois types de limitations. En tant qu'office d'origine, elle examinait



l'étendue de la protection. Parfois, elle rencontrait des difficultés avec les titulaires, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi l'examen était entrepris; les titulaires voulaient une limitation spécifique pour un pays, avec une application de la pratique d'examen dans ce pays, et ils s'attendaient à ce que la limitation soit envoyée directement au Bureau international sans que l'Office de la Suisse ne la traite. D'autres fois, les titulaires n'avaient pas conscience qu'en réalité, ils élargissaient la protection, mais l'Office de la Suisse ne pouvait pas permettre les élargissements et considérait de son devoir, en tant qu'office d'origine, d'examiner l'étendue de la limitation. En vertu de la règle 25, lorsque des modifications intervenaient après l'enregistrement, l'Office de la Suisse, en tant qu'office désigné, souhaitait les examiner. Si une limitation élargie était acceptée, cela revenait à accorder un nouveau droit à un enregistrement existant, ce qui serait un problème juridique, étant donné qu'il existait un droit préétabli. Ainsi, en vertu de la règle 27, l'office aurait à limiter ces élargissements. La disposition n'était pas correctement rédigée du point de vue de l'office désigné et c'est pourquoi la délégation n'était pas d'accord avec cette disposition. S'agissant des limitations dans des désignations postérieures, lorsque ces désignations arrivaient par le biais de l'Office de la Suisse, ce dernier les examinait et étudiait l'étendue de la limitation. Le problème était que pour une désignation postérieure notifiée à l'Office de la Suisse, en tant qu'office désigné, l'Office de la Suisse pouvait uniquement examiner le texte de la limitation, étant donné qu'il considérait que la liste principale ne le concernait pas. La délégation ne voyait pas sur quelle base juridique elle pourrait adresser un refus.

41. La délégation de l'Allemagne était d'accord, sur le principe, avec la règle 12 proposée, mais en ce qui concernait la règle 26 proposée, elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi l'examen devrait se limiter à déterminer si une classe supplémentaire avait été incluse ou non. L'approche appliquée dans le cadre de la règle 12 devrait également s'appliquer ici; ne serait-ce que vérifier si une indication de produit ou de service était trop vague et si le classement était correct, étant donné que le Bureau international avait l'expertise requise pour ce faire. De plus, si l'Office de l'Allemagne, en tant qu'office désigné, examinait effectivement les limitations afin de déterminer si elles impliquaient ou non des extensions, le Bureau international devait au moins examiner si le classement et les indications étaient corrects.

42. Le Secrétariat a expliqué que les limitations en vertu de la règle 25 étaient spécifiquement conçues avec certaines parties contractantes désignées en tête et il estimait que le Bureau international n'était pas en mesure de deviner ce qui serait utile s'agissant de ces parties contractantes désignées. De plus, si le Bureau international venait à être obligé d'examiner des limitations en vertu des règles 12 et 13, il se retrouverait dans une situation où il pourrait soit les accepter, soit ne pas les accepter, au risque que les parties contractantes désignées concernées contredisent le Bureau international, étant donné que ces limitations avaient été conçues en ayant ces parties contractantes désignées à l'esprit. De son point de vue, le Bureau international ne devrait pas appliquer les règles 12 et 13 à l'égard de la règle 25, parce que ce serait contre-productif pour le bon fonctionnement du système.

43. La délégation de l'Inde a déclaré qu'elle était très favorable à l'esprit de la proposition, mais qu'elle avait quelques appréhensions; à savoir s'il serait possible de diviser un enregistrement international contenant déjà une limitation des produits et services du pays concerné et quelles seraient la procédure et les conséquences si une demande de division était déposée concernant un enregistrement international pour lequel une protection avait déjà été obtenue.

44. Le représentant de l'INTA a suggéré d'insérer dans la règle 12.8*bis*), quatrième ligne, là où l'on pouvait lire : "les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans la demande internationale concernée", après "concernée", les mots, "modifiée le cas échéant en vertu des alinéas 1) à 6)". La disposition se poursuivrait ensuite "[...] le Bureau international soulève une irrégularité". La raison de cette suggestion tenait à ce que lorsqu'il s'agissait d'examiner la classification de la limitation, le référent pertinent était la classification de la liste principale, étant donné qu'elle pouvait avoir été amendée, et pas nécessairement la classification indiquée dans la demande internationale reçue par le Bureau international.

45. Le président a déclaré que la proposition faite par le représentant de l'INTA était déjà implicite, mais que l'exprimer explicitement dans la règle était utile. Le président est ensuite passé à la règle 26 proposée dans laquelle la proposition consistait à insérer les mots "lorsque la demande porte sur l'inscription d'une limitation et lorsque les numéros des classes indiqués dans la limitation ne correspondent pas à ceux contenus dans l'enregistrement international concerné et, [...]".

46. La délégation de l'INTA considérait qu'il serait plus clair, et certainement plus simple, de ne pas inclure dans la règle 26, une exigence spécifique concernant les limitations, mais plutôt d'insérer une exigence dans la règle 25. La place possible pour celle-ci serait un nouveau sous-alinéa d) de l'alinéa 2 de la règle 25 qui se lirait ainsi : "La demande d'inscription d'une limitation de la liste des produits et services peut uniquement contenir les indications de classes de la classification internationale des produits et des services figurant dans l'enregistrement international concerné". La règle 26 se présenterait alors de la même manière qu'actuellement et si le nouveau sous-alinéa d) n'était pas respecté, ce manquement tomberait en vertu de la règle 26 sous le coup d'une irrégularité de la demande de modification.

47. La délégation de la Suisse a annoncé qu'elle avait besoin de plus de temps pour examiner la proposition et ses implications, étant donné qu'elle avait du mal à analyser la proposition, en particulier en se référant à l'interprétation en français.

48. La délégation d'Antigua-et-Barbuda a demandé au représentant de l'INTA si l'utilisation des termes "peut uniquement" au lieu de "doit" était pertinente.

49. Le représentant de l'INTA s'en est remis à toutes les délégations anglophones, mais estimait que dans la mesure où "peut" était accompagné de "uniquement", cela devrait être équivalent à "doit".

50. La délégation d'Antigua-et-Barbuda a confirmé que d'après sa compréhension, "peut uniquement contenir" indiquait clairement qu'elle ne devrait rien contenir d'autre.

51. Le Secrétariat a présenté le document MM/LD/WG/13/8 intitulé "Modification de la règle 24.5) du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement : questions relatives à la mise en œuvre". Le Secrétariat a expliqué que le document portait sur une recommandation faite à l'Assemblée de l'Union de Madrid par le groupe de travail, à sa douzième session tenue en octobre 2014. Le groupe de travail recommandait que le Bureau international applique les règles 12 et 13 aux limitations figurant dans des désignations postérieures. L'Assemblée de l'Union de Madrid, à sa quarante-neuvième session (21<sup>e</sup> session ordinaire), tenue en octobre 2015, a adopté la recommandation avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1<sup>er</sup> novembre 2017. Malheureusement, au cours des travaux préparatoires visant à mettre en œuvre les modifications, le Bureau international avait rencontré deux obstacles majeurs. Premièrement, la nécessité de procéder, en vertu des règles 12 et 13, à une vérification fondée sur des versions plus anciennes de la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice); un examen que le Bureau international trouverait, d'un point de vue pratique, difficile à effectuer de manière fiable et cohérente. Deuxièmement, même si le problème précédent ne se posait pas,

des ressources supplémentaires, plus élevées qu'initialement prévu, seraient nécessaires pour effectuer le travail compte tenu du nombre sans cesse croissant de limitations, en référence aux quatre examinateurs supplémentaires dont il a déjà été discuté. Ces questions étaient si délicates que le Secrétariat a estimé que la meilleure stratégie à adopter était de les porter de manière transparente à l'attention du groupe de travail, afin qu'elles puissent être débattues ouvertement. Après avoir examiné ces questions, le groupe de travail pourrait formuler une nouvelle recommandation à l'Assemblée de l'Union de Madrid, qui se tiendra en 2016, en adaptant de façon appropriée la modification en question qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution commun, pour une entrée en vigueur en novembre 2017. Le Secrétariat a regretté que ces questions n'aient pas été exposées plus tôt, à savoir au moment où la modification avait été initialement proposée au groupe de travail, et a, bien entendu, assumé toute responsabilité à cet égard. Le Secrétariat a expliqué que le Service d'enregistrement de Madrid recevait des listes de produits et services contenant des limitations de trois façons différentes : i) dans les demandes internationales, le déposant pouvait limiter la liste à l'égard de certaines parties contractantes désignées; dans ce cas, il y aurait un examen complet en vertu des règles 12 et 13; ii) le titulaire pouvait demander l'inscription d'une limitation en vertu de la règle 25, une méthode fréquemment utilisée par les titulaires pour répondre à des refus provisoires. La proposition d'examen de cette limitation était que le Bureau international se limiterait à une vérification de la correspondance des numéros de classes indiqués dans la limitation et de ceux contenus dans l'enregistrement international concerné; iii) enfin, le titulaire pouvait présenter une limitation dans une désignation postérieure, possibilité aux fins de laquelle l'alinéa 5) de la règle 24 avait été modifié. Une limitation dans une désignation postérieure pouvait concerner plusieurs ou l'ensemble des parties contractantes désignées, et le titulaire pouvait supprimer des termes ou des classes ou également ajouter de nouveaux termes, en s'assurant qu'ils continuaient à relever de la liste principale de l'enregistrement international. Étant donné que les listes principales dans les enregistrements internationaux n'étaient pas reclassées au moment du renouvellement, les désignations postérieures, à la suite du classement de l'enregistrement international, pouvaient contenir des produits ou services dans une classe qui a été officiellement modifiée conformément à l'édition ou à la version actuelle de la classification de Nice. La mise en œuvre de l'examen complet de ces limitations était une source de préoccupation. Le Secrétariat a indiqué que 10% des demandes internationales et 20% des demandes de désignations postérieures contenaient des limitations. Il a également informé que la longueur moyenne des listes de produits et services avait augmenté, celle-ci étant supérieure à 200 mots en 2014. S'agissant des taux d'irrégularités concernant le classement, entre janvier et fin août 2015, 35% des demandes internationales étaient irrégulières; 38% de ces irrégularités étaient liées à la règle 13; 7% étaient liées à la règle 12; et 27% présentaient plusieurs erreurs. Le nombre d'irrégularités liées à la règle 13 était malheureusement en hausse. Pour répondre à la demande d'informations sur les quatre examinateurs supplémentaires, formulée par plusieurs délégations, le Secrétariat a expliqué que le Bureau international était actuellement en mesure de traiter 900 demandes internationales par semaine, en s'aidant de la base de données du Bureau international et des lignes directrices fondées sur la version actuelle de la classification de Nice. Une charge de travail supplémentaire serait liée à l'examen des limitations dans des désignations postérieures, en vertu des règles 12 et 13. Sur la base des chiffres de 2014, il s'agirait de 3200 dossiers supplémentaires. Le Secrétariat a expliqué que si les mêmes taux d'irrégularités devaient être observés pour les produits et services dans les limitations, cela pourrait représenter une charge de travail supplémentaire de 20%, soit 640 dossiers supplémentaires. Au cours de la même année, 4300 demandes internationales contenaient une ou plusieurs limitations. Dès lors, les listes supplémentaires de produits et services que le Bureau international examinerait pour les demandes internationales s'élèveraient à 4300 au minimum, sans tenir compte de l'augmentation attendue de la longueur des listes ou de la hausse des dépôts. Sur la base de ces chiffres, le Secrétariat a estimé qu'il aurait besoin d'au moins quatre nouveaux examinateurs. Le Secrétariat a déclaré qu'il n'avait pas été en mesure d'estimer la complexité accrue ou les conséquences sur la charge de travail, si le classement devait être fondé sur différentes versions de la classification de Nice. Il a précisé que le classement était toujours fondé sur les pratiques du Bureau international, en non sur celles des parties contractantes désignées, et qu'il serait impossible pour le Bureau international de prendre en considération

les différentes pratiques de classement de l'ensemble des parties contractantes. Pour résumer, le Secrétariat a rappelé les trois questions majeures : la première question concernait la portée des limitations et le responsable de l'examen de celle-ci; la deuxième question portait sur la façon de procéder avec des versions plus anciennes de la classification de Nice, toute suggestion étant la bienvenue; et la troisième question avait trait à la nécessité d'examineurs supplémentaires, une possibilité envisageable à condition que l'Organisation mette à disposition les ressources nécessaires.

52. La délégation de la Suisse a indiqué que la Suisse avait une approche pragmatique sur la façon de procéder avec des versions plus anciennes de la classification de Nice. Le Bureau international devrait vérifier si les limitations faisaient partie de la liste principale et appliquer la version la plus récente de la classification de Nice pour classer correctement les limitations. Il y aurait en quelque sorte un mix entre l'enregistrement international avec une version plus ancienne de la classification et l'application de la nouvelle version pour les limitations, mais une telle approche pratique permettrait que les titulaires et les offices désignés ne soient plus jamais induits en erreur. Par ailleurs, elle avait débattu de la question des quatre examineurs supplémentaires à un niveau plus élevé au sein de l'office, pour en arriver à la conclusion qu'il pourrait peut-être soutenir l'affectation de ressources supplémentaires.

53. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué qu'elle préférerait que les limitations ne soient pas du tout examinées par le Bureau international, estimant que cette tâche revenait aux parties contractantes. En revanche, elle appuierait l'idée que le Bureau international vérifie que les classes dans la désignation postérieure correspondent à celles de la liste principale.

54. La délégation de la Chine estimait que, même si cela représentait une hausse de la charge de travail du Bureau international, celui-ci devrait examiner les limitations contenues dans des désignations postérieures. Elle a suggéré que la règle révisée soit mise en œuvre.

55. La délégation de la République tchèque s'est montrée favorable aux propositions de modifications des règles 12 et 25, les demandes de limitations et de désignation postérieure devant être examinées. S'agissant de la classification de Nice, la délégation a rappelé que s'il était nécessaire de traiter les demandes nationales qui remontaient à 10 ou 20 ans, il serait nécessaire de modifier le classement conformément à la dernière version de la classification de Nice. En d'autres termes, la délégation souscrivait à la proposition de la Suisse, à savoir que si la limitation était inscrite pour une certaine date, elle devait correspondre à la dernière version de la classification de Nice. S'agissant de la charge de travail supplémentaire, la nouvelle modification se traduirait également par une charge de travail accrue pour l'office en ce qui concernait le contrôle des produits et services, mais aussi la communication avec les clients. La délégation estimait qu'un meilleur contrôle des limitations, dans le cadre des désignations postérieures, était une bonne idée.

56. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'elle avait, à l'instar de la Suisse, une approche pratique. Son office examinait uniquement les limitations en se conformant à l'édition de la classification de Nice applicable à ce moment-là, et le reste des produits et services, même s'ils étaient à présent considérés comme faisant partie d'une mauvaise classe, restait dans ces classes. La délégation a souligné que la disposition avait été longuement débattue, qu'il s'agissait d'un compromis et qu'elle devrait peut-être être mise en œuvre pour voir si cela se traduirait réellement par une hausse de la charge de travail. La mise en œuvre de la disposition permettrait de déterminer si des examineurs supplémentaires étaient effectivement nécessaires; dans le cas contraire, si aucun contrôle n'était effectué, les offices nationaux devraient le faire.

57. La délégation de l'Australie a abondé dans le sens de la délégation des États-Unis d'Amérique. Elle s'est déclarée favorable à un examen des solutions possibles aux questions soulevées relatives la mise en œuvre des modifications à apporter à la règle 24.5), et se demandait si l'approche proposée dans le document, en ce qui concernait les limitations en vertu de la règle 25.1), pouvait être utile eu égard aux circonstances. Il avait été proposé de

préciser, dans une modification de la règle 26, que l'examen par le Bureau international des demandes d'inscription de limitations en vertu de la règle 25.1) se limitait à une vérification de la correspondance des numéros de classes indiqués dans la limitation et de ceux contenus dans l'enregistrement international concerné. La modification de la règle 24.5) s'appliquait lorsque les désignations postérieures ne concernaient qu'une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, qui auraient été vérifiés au moment de l'inscription conformément à l'édition de la classification de Nice en vigueur à ce moment-là. S'agissant des désignations postérieures en vertu de la règle 24, qui ne concernaient, à nouveau, qu'une partie de la liste initiale figurant dans l'enregistrement international, la délégation estimait qu'il devrait être facile de vérifier que les numéros de classes contenus dans la désignation postérieure correspondaient à ceux contenus dans la liste initiale. En cas de non-correspondance, le Bureau international en informerait le titulaire. Une telle procédure permettrait de réduire la charge d'examen et de formation pour le Bureau international et de limiter les retards éventuels pour les titulaires, si la modification de la règle 25 était mise en œuvre dans sa formulation actuelle. La partie contractante désignée serait alors libre de déterminer, en vertu de sa propre législation et de ses propres pratiques, si les indications relevaient de la demande initiale dans l'enregistrement international. La délégation estimait qu'il y aurait d'autres modifications envisageables.

58. Le représentant de l'INTA, représentant en même temps l'APRAM, a demandé que le Bureau international fournisse le texte de la règle 24.5), les délégations ne disposant pas de ce texte adopté par les Assemblées. Il s'est interrogé sur les conséquences de la nouvelle règle 24.5) en ce qui concernait les différentes demandes, formulées au fil du temps, sous différentes éditions de la classification de Nice et a appuyé la proposition faite par la délégation de la Suisse dans la mesure où elle devrait permettre de lever certaines incertitudes. Pour réduire davantage encore les incertitudes, le représentant a indiqué qu'il serait peut-être également opportun, lors de la publication de la désignation postérieure, de préciser que l'examen était effectué conformément à la dernière édition de la classification de Nice, de façon à bien marquer un contraste avec l'enregistrement initial.

59. Le Secrétariat a proposé que le groupe de travail recommande à l'Assemblée de l'Union de Madrid la suspension de la mise en œuvre de la règle 24.5) jusqu'à ce que le Bureau international ait confirmé qu'il disposait des ressources nécessaires et que le groupe de travail ait adopté une position commune sur ce que le Bureau international ferait précisément à l'égard de la règle 24.5). Il a en outre proposé de soumettre un nouveau document, lors de la prochaine session du groupe de travail, qui couvrirait toutes les limitations et préciserait la portée de l'examen ainsi que le rôle du Bureau international, de l'office d'origine et des parties contractantes désignées en ce qui concernait les limitations. Suivant l'issue de cette discussion, le Secrétariat préparerait également un autre document sur la règle 24.5), qui porterait plus en détail sur les questions relatives à la mise en œuvre; en particulier, il déterminerait si le Bureau international était parvenu, entre-temps, à obtenir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre la proposition d'appliquer les règles 12 et 13. Enfin, il a suggéré que les deux propositions précédentes, relatives à la règle 12 et à la règle 25, soient retenues, pour une entrée en vigueur telle que proposée dans le document. Si le groupe de travail décidait de déjà mettre en œuvre ces propositions, il préciserait simplement ce qui, dans une large mesure, était déjà pratique courante, permettant ainsi d'assurer une certaine cohérence. Le Bureau international serait en mesure de mettre en œuvre ces deux modifications proposées à la date prévue dans le document soumis.

60. La délégation de la Suisse a confirmé qu'elle acceptait la proposition faite par le Secrétariat, à savoir de reporter la discussion ou du moins l'entrée en vigueur de la règle 24.5), dans la mesure où c'était juridiquement possible. La délégation a affirmé qu'elle serait très heureuse de recevoir le document sur la portée de la limitation pour la prochaine session.

61. La délégation de la Chine a souscrit à la proposition du Secrétariat. Si les conditions nécessaires étaient définies, la mise en œuvre aurait lieu. Ensuite, la mise en œuvre de la règle 24.5) commencerait une fois que toutes ses conditions spécifiques avaient été respectées.

62. Le Secrétariat a présenté la proposition de modification de la règle 21 sur le remplacement et a expliqué qu'elle faisait suite à la discussion de la session précédente, au cours de laquelle le groupe de travail avait examiné les conclusions tirées du questionnaire sur le remplacement. Ces conclusions révélaient qu'il existait des divergences d'interprétation, de procédure et de pratique entre les membres concernant la mise en œuvre du remplacement. En conséquence, le groupe de travail avait demandé que le Bureau international soumette une proposition de modification de la règle 21 clarifiant les aspects du remplacement. Les modifications proposées étaient les suivantes : les quatre éléments essentiels du remplacement, énoncés au paragraphe 31 du document, étaient dorénavant incorporés dans la règle 21.1). Il était proposé que la règle 21 mentionne expressément que l'enregistrement national ou régional remplacé coexisterait avec l'enregistrement international, à moins que sa radiation ne soit demandée. Il était suggéré que le titulaire puisse demander, par l'entremise du Bureau international, que l'office d'une partie contractante désignée prenne note d'un enregistrement international. Il était également proposé qu'un formulaire officiel soit prévu à cet effet. L'alinéa 2) présentait la procédure à suivre par le Bureau international, plus particulièrement qu'il serait chargé d'inscrire une demande reçue qui remplissait les conditions requises et de notifier ce fait à la partie contractante concernée et au titulaire. L'alinéa 3) traitait des actions possibles d'une partie contractante à laquelle était notifiée une demande de prendre note. La question de savoir si l'office entreprendrait ou non un examen avant de prendre note était régie par la législation nationale ou régionale concernée. L'office devrait au final notifier au Bureau international qu'il avait pris note de l'enregistrement international et de la liste des produits et services concernés, ou qu'il ne lui était pas possible de prendre note, en précisant les raisons pour lesquelles il en était ainsi. Le Bureau international devrait inscrire toute notification reçue d'un office, la publier et transmettre une copie au titulaire. L'office ne serait tenu par aucun délai pour envoyer une telle notification au Bureau international. L'alinéa 4) indiquait que la date à laquelle le remplacement prenait effet devait être la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure en cause. Le mécanisme de remplacement était l'un des principaux avantages du système de Madrid, permettant aux titulaires de consolider leur portefeuille d'enregistrements de marques. L'objectif était que les modifications proposées contribuent à une compréhension commune et à la mise en place d'une pratique commune et se traduisent par une utilisation plus accrue de ce mécanisme.

63. La délégation de Madagascar s'est déclarée favorable à l'harmonisation dans le domaine du remplacement. Elle a toutefois indiqué que Madagascar se sentirait toujours libre de notifier au Bureau international un remplacement uniquement après octroi de la protection. La délégation a accepté la procédure devant le Bureau international, même si l'office pouvait appliquer également une procédure adéquate. Elle n'était pas favorable à un délai, de sorte que les parties contractantes dotées de systèmes plus stricts pourraient continuer à fonctionner. En ce qui concernait les taxes, elle était d'avis qu'il serait pratique de centraliser la gestion au niveau du Bureau international, mais aussi d'uniformiser le barème des émoluments et taxes. Il était nécessaire d'améliorer la communication entre l'office et les titulaires, puisque ces derniers devaient, en tout état de cause, pouvoir examiner l'ensemble des différentes procédures et des différents systèmes juridiques des pays dans lesquels ils demandaient un remplacement. La délégation a fait observer que, si le titulaire demandait un remplacement, il chargeait son mandataire de le faire; si la procédure était centralisée, les titulaires demandant un remplacement devraient être mieux informés des procédures appliquées dans les différents offices, dans la mesure où ces informations concernaient leurs propres intérêts.

64. La délégation d'Israël a souscrit à la proposition, reconnaissant l'importance de l'inscription d'un remplacement ainsi que d'une approche centralisée. Elle a déclaré que le Bureau international devrait également percevoir les taxes, afin de dispenser le titulaire du paiement direct aux offices.

65. La délégation de la Nouvelle-Zélande a appuyé la proposition, dans la mesure où elle prévoyait un mécanisme simplifié permettant aux utilisateurs de demander de prendre note d'un remplacement et clarifiait davantage la procédure de remplacement.

66. S'agissant de la date à laquelle le remplacement prenait effet, la délégation des États-Unis d'Amérique s'est opposée à la proposition et s'est référée à l'alinéa 6), établissant que la date à laquelle le remplacement prenait effet était la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation postérieure. Dans la pratique aux États-Unis d'Amérique, le remplacement prenait force de loi, une fois accordée l'extension de la protection aux États-Unis d'Amérique; la législation nationale ne conférait pas d'effet juridique à l'enregistrement international lui-même ou à la désignation postérieure. L'extension de la protection prenait un effet juridique uniquement après être octroyée, et la délégation jugeait problématique de conférer un effet juridique à l'enregistrement international pour une date qui précédait la notification aux États-Unis d'Amérique. En ce qui concernait la perception des taxes, la délégation se posait des questions sur le mode de fonctionnement de la procédure pour les offices qui percevaient des taxes pour prendre note d'un remplacement. Pour les offices nationaux qui percevaient des taxes, chaque demande de prendre note d'un remplacement serait rejetée en raison de l'imposition de telles taxes. Par ailleurs, la manière dont la communication entre la partie contractante désignée, le Bureau international et le titulaire serait gérée dans de telles situations n'était pas claire pour la délégation. Pour la délégation, la pratique actuelle, selon laquelle le titulaire communiquait directement avec l'office, était une procédure plus simple, étant donné que l'office pouvait percevoir la taxe requise du titulaire et prendre note du remplacement. La délégation a déclaré qu'elle appuierait un débat sur la façon de simplifier la procédure pour ces offices qui percevaient des taxes pour prendre note d'un remplacement.

67. La délégation de la France a fait savoir que son office n'avait aucun règlement intérieur sur le remplacement et n'avait, jusqu'ici, reçu aucune demande de remplacement. La délégation a souhaité savoir ce que "prendre note" signifiait et quel type d'examen l'office désigné devait effectuer avant de pouvoir autoriser un remplacement.

68. La délégation de la Colombie a déclaré que, même s'il était proposé que le titulaire présente la demande par l'entremise du Bureau international et qu'elle estimait que cela simplifierait le dépôt des demandes, la Colombie exigeait également le paiement d'une taxe pour prendre note d'un remplacement. La délégation espérait que la proposition permette également au Bureau international de gérer de manière centralisée la perception des taxes et estimait que des difficultés pourraient surgir si l'entrée en vigueur de cette disposition devait être retardée. La délégation s'est déclarée préoccupée au sujet des produits et services; si la portée des droits pouvait être élargie avec un remplacement, les droits des tiers seraient alors lésés.

69. La délégation de l'Inde a affirmé ne pas comprendre le raisonnement sous-tendant le dernier alinéa de la règle 21, établissant que l'enregistrement national ou régional et l'enregistrement international le remplaçant devaient pouvoir coexister. La délégation se demandait quel remplacement devrait être utile en pareil cas.

70. La délégation de la République de Corée s'est prononcée en faveur de la proposition, car cela faciliterait la tâche des utilisateurs en faisant du Bureau international le point de contact, auquel les titulaires pourraient demander de prendre note d'un remplacement dans le registre de l'office de la partie contractante désignée.

71. La délégation de l'Espagne a souscrit aux modifications apportées à la règle 21 sur le remplacement, même si l'alinéa 5) impliquait que des précisions seraient nécessaires pour des termes équivalents, de façon à éviter une confusion dans les traductions des différents produits et services.

72. Le représentant de MARQUES a appuyé plusieurs éléments de la proposition. Le remplacement n'était pas suffisamment utilisé et plusieurs éléments de la proposition contribueraient à améliorer l'utilisation ou la fonctionnalité du remplacement. Le remplacement était un moyen pour les utilisateurs de simplifier leurs portefeuilles, et il était sous-utilisé. Le représentant s'est déclaré favorable au dépôt des demandes par l'entremise du Bureau international, mais également à l'instauration d'un formulaire unifié. En ce qui concernait les tiers, la proposition devrait imprimer davantage de transparence, de façon à rendre visible dans le registre national qu'un enregistrement avait été remplacé par un enregistrement international; de même, il devrait être visible dans ROMARIN que, dans un pays donné, le droit remontait à une date antérieure. Le renouvellement de l'enregistrement national devrait rester facultatif. Le représentant a exprimé le souhait que le remplacement puisse être demandé en même temps que le dépôt de la demande internationale effective, ainsi qu'à toute date ultérieure. Il a partagé les propos de la délégation d'Israël sur la question des taxes, estimant que celles-ci devaient être perçues par le Bureau international, dans un souci de simplification.

73. Le représentant de l'INTA a appuyé, d'une façon générale, la proposition du Bureau international, considérant que cela faciliterait la tâche non seulement des utilisateurs, mais également des offices, et permettrait de garantir la transparence du registre international pour les tiers. Le représentant a partagé l'avis du représentant de MARQUES selon lequel cela faciliterait également la tâche si la demande d'inscription de l'enregistrement international dans le registre national ou régional pouvait être faite conjointement à la demande internationale ou en même temps que la demande internationale. L'alinéa 1)a)iii) de la règle 21 ne prévoyait pas le cas où un enregistrement international pouvait en effet remplacer plusieurs enregistrements nationaux ou régionaux dans la même juridiction, dans la même partie contractante désignée, ce qui était souvent le cas, et cela devrait être permis dans la demande présentée par l'entremise du Bureau international. Pour ce faire, le représentant de l'INTA a proposé de remplacer, au sous-alinéa a)iii), les termes "de l'enregistrement national ou régional" par "de l'enregistrement ou des enregistrements nationaux ou régionaux". Comme souligné par le représentant du CEIPI, il serait alors également nécessaire de remplacer les termes "a été remplacé" par "a ou ont été remplacés" au sous-alinéa a)iii), dont le libellé révisé serait le suivant : "la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui a ou ont été remplacés par l'enregistrement international". Le représentant a exprimé des doutes au sujet de l'alinéa 1)b), étant donné que la règle 21, dans sa version actuelle, comportait une disposition permettant aux offices des parties contractantes concernées de fournir des informations sur tout autre droit acquis du fait de l'enregistrement national ou régional, sous une forme convenue, et a demandé au Bureau international des précisions sur le nombre de formes qui avaient été convenues et avec quels offices. Le représentant se demandait si cette disposition particulière devrait être maintenue, si le titulaire de l'enregistrement international était autorisé à fournir des informations non spécifiées, ou revendiquait d'autres droits qui n'avaient été reconnus d'aucune façon par une autorité nationale.

74. En réponse aux questions soulevées par les délégations de l'Inde et des États-Unis d'Amérique au sujet de la date à laquelle le remplacement prenait effet, le président a expliqué que, pour autant que les conditions de l'article 4*bis* du Protocole étaient remplies, le remplacement était automatique sans qu'aucune notification ne soit requise.

75. Sur la question des taxes, le Secrétariat a précisé que le document ne proposait pas que le Bureau international exigerait une taxe de gestion, étant donné que la procédure serait gratuite. Le Secrétariat était conscient que certains offices exigeraient le paiement d'une taxe nationale pour prendre note dans leur registre, et que d'autres offices n'en exigeaient pas. Il a rappelé que le Bureau international percevait les émoluments et taxes en francs suisses, et non en monnaies nationales; il aurait dès lors besoin d'informations sur le montant précis des émoluments et taxes, et devrait plus que probablement disposer ensuite d'un mécanisme pour convertir ce montant en francs suisses. Un tel mécanisme existait déjà dans le règlement d'exécution commun aux fins de la perception des taxes individuelles. Lorsqu'une déclaration



concernant le paiement de taxes individuelles était faite en vertu de l'article 8.7) du Protocole, les parties contractantes concernées indiquaient au Bureau international le montant de ces taxes exprimé dans la monnaie locale, converti ensuite en francs suisses par le Bureau international. Les variations des taux de change officiels, de plus ou moins 10% pendant trois mois consécutifs, étaient contrôlées par le Bureau international en sept points de contrôle, et étaient prises en compte dans les montants en francs suisses. Le Bureau international s'est dit également conscient, à la lumière des discussions au sein du groupe de travail et des conclusions du questionnaire, que les offices ne recevaient pas beaucoup de demandes de prendre note d'un remplacement; la première question était toutefois de savoir si un mécanisme de gestion des variations des taux de change pour les taxes perçues par les offices pour prendre note d'un remplacement devrait être mis en place. L'autre question était que les offices devaient informer le Bureau international de tout changement au niveau des montants nationaux. Le début de l'année avait vu une appréciation du franc suisse, ayant entraîné plusieurs changements au niveau des montants des taxes individuelles en francs suisses. En raison de l'appréciation du franc suisse, 23 changements au niveau des montants des taxes individuelles perçues par les parties contractantes avaient eu lieu. Le Secrétariat a expliqué qu'un mécanisme existait pour tenir compte des variations des taux de change officiels, mais que ce mécanisme n'était pas rapide, étant donné qu'il fallait compter entre cinq et sept mois avant que les nouveaux montants ne soient appliqués. Conséquence de l'appréciation du franc suisse, tout devenait plus cher pour les utilisateurs, nombreux d'entre eux s'étant plaints de l'augmentation des taxes. Une solution à ce problème pourrait consister à appliquer, au lieu des taxes individuelles pour prendre note d'un remplacement, une taxe forfaitaire en francs suisses, à distribuer aux parties contractantes concernées. Il s'agirait d'une taxe fixée en francs suisses et il n'y aurait aucun mécanisme de gestion ni aucun contrôle ou point de contrôle des variations des taux de change. Le Secrétariat a indiqué, qu'il s'agisse de taxes individuelles ou d'une taxe forfaitaire, que cette procédure pourrait nécessiter une révision des législations nationales et a demandé un avis sur la façon de procéder.

76. Le président a demandé au Secrétariat de répondre à la question de la délégation de la France sur ce que "prendre note" signifiait.

77. Le Secrétariat a expliqué que prendre note signifiait simplement noter dans le registre national l'enregistrement international; cela ne préjugait en rien de la question d'entreprendre ou non un examen au préalable. Au sens strict de l'article 4bis, prendre note signifiait simplement noter le numéro de l'enregistrement international. Le Secrétariat est revenu sur les incidences financières de la proposition du représentant de MARQUES, appuyée par le représentant de l'INTA, sur la possibilité d'inscrire déjà dans la demande internationale une demande de prendre note d'un remplacement. Le Secrétariat a estimé qu'il s'agissait d'une bonne idée, même s'il était trop tôt pour la mettre en œuvre. S'appuyant sur les conclusions du questionnaire, le Secrétariat a estimé qu'il était très important de parvenir tout d'abord à une compréhension commune de ce que remplacement signifiait et d'uniformiser les pratiques; une fois ces deux conditions parfaitement réunies, il pourrait être une bonne idée de se pencher sur la possibilité pour les déposants de demander parallèlement l'inscription d'un remplacement dans la demande internationale.

78. La délégation de Madagascar, précisant que Madagascar demandait le paiement d'une taxe pour prendre note d'un remplacement, a exprimé son accord sur la proposition d'étudier la possibilité d'appliquer une taxe forfaitaire à des fins d'harmonisation des taxes individuelles.

79. La délégation de l'Inde a demandé si le Bureau international envisageait des taxes sur la base des classes des produits et services figurant dans les enregistrements nationaux à remplacer.

80. La délégation de la Fédération de Russie s'est félicitée que les documents étaient disponibles dans toutes les langues officielles de l'Organisation des Nations Unies. La délégation a proposé de partager l'expérience de l'office russe et a affirmé qu'il était, peut-être, un peu tôt pour prendre une décision sur un système centralisé, pour diverses raisons. Tout

d'abord, aucune décision n'avait été prise sur la question des taxes; la législation russe fixait une taxe relativement limitée, à payer lors du dépôt de la demande. Toutes les demandes n'étaient pas acceptées; des refus de prendre note d'un remplacement pouvaient être prononcés. La délégation a indiqué que l'office russe transmettait au Bureau international uniquement les demandes positives; par conséquent, les échanges de documents entre l'office et le Bureau international concernaient uniquement les demandes qui avaient été acceptées. L'office ne communiquait pas les refus. La taxe pour déposer la demande centralisée pourrait être plus élevée que celle fixée actuellement par l'office russe

81. La délégation de la Colombie a évoqué à nouveau la question de la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement international, affirmant qu'il n'était pas clair comment l'enregistrement international pourrait contenir plus de produits que ceux contenus dans le registre national; ce fait pourrait affecter les droits des tiers.

82. Le représentant de MARQUES a insisté sur le fait que le dépôt d'une demande de remplacement conjointement au dépôt effectif de la demande internationale pourrait aider les offices nationaux en ce sens qu'ils seraient en mesure, une fois que la désignation leur aurait été notifiée, de voir immédiatement s'il existait un droit plus ancien dans leurs registres. S'agissant des taxes, le représentant s'est déclaré favorable à une taxe forfaitaire, si le remplacement était déposé par l'entremise du Bureau international, à condition qu'elle ne soit pas trop élevée.

83. La délégation de la Suisse s'est déclarée favorable à une simplification du système. Pourtant, en analysant le document, elle n'avait pas l'impression de se diriger vers quelque chose de plus simple. La procédure de remplacement en Suisse était relativement simple et directe, dès lors qu'un titulaire présenterait une demande et que l'office l'analyserait; si la demande était en ordre, l'office transmettrait la notification au Bureau international; un seul et unique échange aurait lieu avec le Bureau international, alors que, dans la procédure proposée, le titulaire adresserait la demande au Bureau international, qui l'enregistrerait alors dans son registre de manière à ce que l'office ait une impression de la validité du remplacement; pourtant, il ne s'agirait que d'une impression, car l'office concerné n'aurait pas encore examiné la demande. La délégation se demandait si une telle approche bénéficierait aux utilisateurs et à la transparence du système, puisque l'office devrait encore vérifier si le remplacement pouvait effectivement avoir lieu. Cela pourrait poser problème à l'office suisse, puisque, si le remplacement se révélait ne pas être applicable, comment l'office allait-il contacter le titulaire. La meilleure option consisterait à publier ce fait dans la Feuille fédérale suisse, mais la délégation ne pensait pas que les titulaires étrangers consulteraient le registre fédéral suisse. La délégation a en outre ajouté : que l'office accède ou non à la demande, il devrait renvoyer un courrier au Bureau international; il s'écoulerait donc un certain temps entre la première et la deuxième notification, qui pouvait prendre des mois selon les procédures. La délégation a dit qu'un registre international donnerait une impression de transparence, qui ne correspondait pas à la réalité. La délégation a indiqué pour conclure que le but de simplifier la procédure ne serait donc pas atteint.

84. Le président a dit qu'il était très clair que les utilisateurs voulaient un mécanisme qui faciliterait le recours au remplacement. Le président a fourni des informations sur la manière dont était géré le remplacement au Danemark. À la réception d'une demande d'un titulaire pour notifier un remplacement, l'office examinerait simplement la demande au titre de l'article 4*bis* afin de vérifier qu'elle répond à toutes les exigences; l'article 4*bis* énonçait simplement, à l'alinéa 1)i), que la protection découlant de l'enregistrement international s'étendait à ladite partie contractante en vertu de l'article 3*ter*.1) ou 2); cela signifiait simplement qu'une désignation existait au Danemark concernant la marque et que la marque était protégée par un enregistrement national en vigueur, qui allait être remplacé. Le président s'est référé à l'alinéa 1)ii), qui stipulait que tous les produits et services répertoriés dans l'enregistrement national ou régional étaient également répertoriés dans l'enregistrement international concernant ladite partie contractante; le président a dit que l'office devait simplement vérifier si tous les produits contenus dans l'enregistrement national étaient en réalité couverts par

l'enregistrement international, qui pouvait en contenir plus, mais pas moins. Le président a ensuite analysé l'alinéa 1)iii), qui indiquait que la prolongation prenait effet après la date de l'enregistrement national ou régional; ce qui signifiait que l'enregistrement national devrait avoir une date antérieure à la désignation donnée dans l'enregistrement international ou la date de la désignation postérieure, si tel était le cas. Le président a aussi indiqué que si toutes les exigences étaient remplies, une note était émise sur l'enregistrement national et les informations relatives à la désignation au Danemark qui étaient consultables dans le registre de l'office, puisque ces informations étaient destinées aux tiers. Il s'est ensuite penché sur la question posée par la délégation de la Colombie concernant les produits et services; le président partageait l'avis de la délégation sur le fait qu'il était quelque peu étrange que l'identité ne soit pas requise; il n'était possible de prendre note que si les produits et services étaient identiques ou l'enregistrement international était élargi à cet égard. Le président a suggéré qu'au moment de la prise de note, les produits et services soient répertoriés, spécifiant ainsi dans le registre les produits et services particuliers de l'enregistrement international concernés par le remplacement. Le président est ensuite passé à la question soulevée par la délégation de la Suisse concernant la procédure nationale; la délégation avait relevé qu'il existait dans cette procédure un contact direct avec le titulaire de l'enregistrement international et des enregistrements nationaux, et qu'il était donc possible de traiter directement avec ce titulaire en cas de problème lors de la prise de note du remplacement. Le président a expliqué que la proposition offrait aux titulaires un moyen de se rendre auprès d'un office demandant à ce qu'un remplacement ait lieu dans plusieurs juridictions, facilitant largement la tâche pour les titulaires. Cependant, un tel système n'empêchait pas les offices nationaux de traiter directement avec les titulaires en cas de problème lors de la prise de note du remplacement. Si la prise de note du remplacement ne posait aucun problème, la partie contractante pouvait simplement adresser une notification au Bureau international indiquant qu'une note de remplacement avait été prise. Si, après avoir traité directement avec le titulaire, il résultait que la prise de note du remplacement n'était pas possible, cette issue pouvait également être communiquée au Bureau international. Le président est ensuite entré dans les détails sur la question de la date de prise d'effet soulevée par la délégation des États-Unis d'Amérique; il a noté la possibilité d'envisager un système par le biais duquel ce serait au Bureau international de vérifier si une demande de prise de note était prématurée. Le président a dit qu'il serait possible d'envisager que le Bureau international accepterait et transmettrait seulement les demandes dans les situations où la partie contractante avait émis une notification au titre de la règle 18ter ou à l'expiration du délai de 12 ou 18 mois, le cas échéant. Une telle approche exclurait la proposition des représentants des associations MARQUES et INTA, selon laquelle la demande pouvait aussi être déposée avec la demande internationale. Peut-être cette discussion pouvait-elle être reprise ultérieurement, une fois qu'un système fonctionnel serait en place. Le président a ensuite analysé la question de savoir s'il fallait envisager un délai pour répondre au Bureau international; il trouvait difficile d'introduire un tel délai, dans la mesure où les conséquences d'un non-respect n'étaient pas clairement définies. Il n'était pas possible de partir du principe que l'office avait pris note dans le registre national. Le président a suggéré que le fait que le Bureau international avait reçu une demande pourrait être pris en compte dans ROMARIN, qui fournirait également des informations indiquant si la partie contractante avait accepté de prendre note ou non. Il a ensuite déclaré que le Bureau international devrait étudier la question des taxes et voir s'il pouvait proposer une solution. Le président a invité les délégations à faire part de leurs idées, notamment les délégations qui avaient déjà pris la parole sur la question, afin de fournir davantage d'informations sur la manière d'aborder le sujet de la manière la plus prudente possible.

85. La délégation de la République de Corée a déclaré que l'introduction d'une taxe de remplacement, forfaitaire ou individuelle, alourdirait la charge des déposants dans des pays qui n'exigeaient pas de taxe pour le remplacement. La délégation estimait qu'il était prématuré de débattre de la question et que le Bureau international devrait entreprendre une analyse approfondie des approches des différentes parties contractantes.

86. La délégation des États-Unis d'Amérique se demandait si le Bureau international devrait transmettre une demande pour prendre note du remplacement à l'office national et si les coordonnées du titulaire seraient prises en compte de manière précise. Quand l'office traitait directement avec le titulaire, les coordonnées étaient actualisées; pourtant, si la notification transitait par le Bureau international, la délégation s'est dite préoccupée par l'exactitude des coordonnées. La délégation a aussi indiqué que, de la manière dont était formulée la proposition, il n'existait aucune inclusion de coordonnées actualisées.
87. La délégation de la Chine a dit qu'en ce qui concernait les taxes, elle voulait que le Bureau international examine quelles juridictions nationales exigeaient des taxes et celles qui ne le faisaient pas, ainsi que les différences entre les montants. La délégation a déclaré que, si une taxe unifiée devait être introduite, son montant ne devrait pas être trop élevé.
88. Le représentant du CEIPI a proposé d'omettre l'alinéa 4) de la règle 21, afin d'éviter toute discussion sur ce que devait être la date à laquelle le remplacement prend effet.
89. Le Secrétariat a expliqué que, concernant la question de la délégation des États-Unis d'Amérique à propos des coordonnées actualisées du titulaire, le formulaire pouvait englober cet élément en incluant les adresses électroniques, permettant ainsi une correspondance électronique. Concernant la proposition du représentant du CEIPI visant à supprimer l'alinéa 4) de la règle 21, le Secrétariat a dit que cela pouvait être une bonne idée pour éviter toute confusion. Le Secrétariat a également estimé que la proposition du représentant de l'INTA sur une suppression dans l'alinéa 1)b), qui visait simplement à indiquer que le titulaire pouvait fournir ces renseignements à l'office, faisait sens.
90. La délégation de l'Allemagne est entrée dans les détails sur la proposition du représentant du CEIPI. Tout cet exercice visait à atteindre un certain niveau d'harmonisation sur le remplacement, et l'un des éléments de l'harmonisation portait précisément sur le fait que la date à laquelle le remplacement prendrait effet était la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation postérieure. La délégation a aussi déclaré que l'Allemagne devait modifier ses pratiques, puisqu'elle annulait jusqu'alors la marque nationale après le remplacement. La délégation a en outre indiqué que, puisque l'office pouvait signifier son refus, un représentant s'imposait.
91. La délégation de la Suisse a déclaré que, concernant la question du contact direct avec le titulaire, le problème était qu'en Suisse, le téléphone et le courrier électronique n'étaient pas des moyens de communication valides d'un point de vue légal. Dans l'éventualité où l'office devrait signifier son opposition ou son désaccord, la communication nécessaire avec le titulaire devait être reconnue par la procédure légale suisse. La délégation a aussi déclaré que, connaissant les pratiques de nombreux offices, les titulaires auraient besoin d'un représentant légal pour ces procédures.
92. Le président a demandé à la délégation de la Suisse de préciser si le fait de contacter le titulaire uniquement par courrier électronique pouvait poser problème ou si la notion d'avoir un contact direct avec le titulaire dans son ensemble posait problème.
93. La délégation de la Suisse a expliqué que, afin d'être en mesure d'envoyer des notifications à l'étranger ayant une valeur juridique, l'office devait passer par la valise diplomatique ou la publier dans sa Feuille officielle. À l'heure actuelle, l'office ne pouvait pas notifier une décision à l'étranger, puisqu'il devait pouvoir attester de l'envoi de la communication. À cet effet, une adresse en Suisse était requise pour que la notification soit reconnue comme telle. La délégation a relevé, une fois encore, que l'office suisse était certainement loin d'être le seul office à se trouver dans pareille position.
94. Le président a demandé à la délégation de la Suisse si l'envoi d'un refus provisoire au Bureau international au lieu de contacter le titulaire directement pouvait être une alternative acceptable pour l'office.

95. La délégation de la Suisse a répondu qu'il conviendrait de ne pas appeler cela un refus provisoire et de trouver un autre terme à cet effet, mais que l'office pouvait en fait adresser une notification au Bureau international signifiant que la prise de note posait problème et que le titulaire devait se trouver un représentant légal en Suisse. Pour la délégation, la procédure n'en devenait que plus fastidieuse, mais si cela était considéré comme une simplification globale du système, elle pouvait y consentir, auquel cas, un nombre considérable de communications devrait être envoyé.

96. Le représentant de MARQUES a expliqué que demander un remplacement par le biais du Bureau international aurait pour avantage notable de ne pas nécessiter d'agent local; si un office devait refuser la demande, l'action logique consisterait à envoyer le refus au Bureau international, qui l'enverrait ensuite au titulaire.

97. Le Secrétariat a déclaré que le Bureau international estimait que les associations d'utilisateurs étaient intéressées par un moyen centralisé de soumettre la demande de remplacement aux offices et que, de leur point de vue, cela constituerait une avancée significative. Le Secrétariat a dit que tel était l'esprit de la proposition. Le Secrétariat estimait qu'il serait utile au débat que les associations du secteur privé précisent leurs préférences sur la question dans son ensemble, de manière à ne pas passer à côté de l'objectif principal.

98. Le représentant de MARQUES a expliqué que les utilisateurs voulaient de la simplicité, mais qu'ils aimaient également avoir plusieurs options. La possibilité de se rendre à un office local n'était pas exclue, par conséquent, le représentant était disposé à examiner les problèmes susceptibles de se produire. Un aspect positif du passage par le Bureau international était qu'un agent local n'était pas nécessaire. Le représentant a relevé que de nombreux offices n'avaient aucune expérience en matière de demandes de remplacement; une solution à ce problème serait de recevoir une demande par l'intermédiaire du Bureau international, qui leur permettrait de gagner en expérience et en pratique.

99. La délégation d'Israël a déclaré qu'Israël avait le même problème que la délégation de la Suisse, à savoir la communication directe avec le titulaire; l'office devrait donc pouvoir envoyer un refus au Bureau international.

100. Le représentant de l'INTA a dit que l'INTA était ravie de la proposition du Bureau international, car elle représentait une simplification importante pour les utilisateurs. Le représentant a dit qu'il aimerait aborder un autre point soulevé par le Secrétariat précédemment, et rappeler que l'article 4*bis* du Protocole de Madrid ne contenait aucune obligation pour les offices des parties contractantes concernées d'examiner la demande de remplacement. La seule exigence était, sur demande du titulaire, de prendre note de l'enregistrement international. Les offices pouvaient se plier à cette exigence avec toute déclaration qu'ils jugeraient nécessaire, pour avertir les parties intéressées que le fait qu'elles prennent note n'impliquait nullement que les conditions définies à l'article 4*bis* étaient remplies. Le représentant a rappelé que le débat avait révélé que certains pays n'exerçaient aucun contrôle sur les conditions au titre de l'article 4*bis*, alors que d'autres le faisaient. Le représentant jugeait intéressant d'établir quelles parties contractantes le faisaient et quelles parties contractantes ne le faisaient pas, ainsi que les avantages identifiés par l'examen de la demande de conformité avec l'article 4*bis*. Le représentant a également déclaré qu'il estimait que l'examen n'apportait pas une grande valeur ajoutée, car seuls quelques enregistrements internationaux concernés seraient impliqués dans un litige ultérieurement. Auquel cas, la décision de l'office quant au respect des conditions de l'article 4*bis* serait à nouveau contestée et finalement tranchée par un juge. Le représentant estimait que l'on se concentrait peut-être trop sur l'examen, qui n'était pas requis par l'article 4*bis*, et peut-être, par conséquent, que certains pays pourraient vouloir revoir leur position sur la question.

101. La délégation de la Suisse a dit qu'il lui semblait qu'une remarque avait déjà été faite l'année passée sur le fait que l'examen par les offices désignés n'était peut-être pas nécessaire, que la règle 21 allait plus loin que l'article 4*bis* du Protocole. La Suisse avait appliqué la règle 21 à la lettre; mais si l'examen n'était pas obligatoire au titre du règlement d'exécution commun, peut-être que l'office ne s'y plierait pas. Auquel cas, il conviendrait de clarifier la règle 21. La délégation a déclaré qu'une telle approche pourrait aider à résoudre certains problèmes liés à la notification et à la communication avec le Bureau international, mais l'office devait être en mesure d'indiquer qu'il appliquait une disposition selon laquelle un examen n'était pas obligatoire.

102. Le président a dit que la prochaine session du groupe de travail reviendrait sur la question et que le Secrétariat devrait préparer un nouveau document sur la base des débats et prenant en compte tous les avis exprimés.

103. Le président a proposé d'examiner le document relatif à la règle 12 et à la règle 25, puisque les délibérations avaient soulevé des propositions visant à modifier la règle 12 et la règle 26, désormais 25.2)d). Le président a demandé aux délégations de faire part de leurs remarques sur la règle 12, alinéa 8*bis*, et au Bureau international de présenter les modifications apportées à la règle 12.

104. Le Secrétariat a expliqué que la proposition figurant dans le document MM/LD/WG13/2, qui comprenait une phrase disposant que les "alinéas 1)a) et 2) à 6) s'appliquent *mutatis mutandis*", avait été légèrement reformulée et était à présent la première phrase du projet de nouvelle version qui stipulait que "Le Bureau international examine les limitations contenues dans une demande internationale, en appliquant les alinéas 1)a) et 2) à 6) *mutatis mutandis*". La deuxième phrase restait la même que dans le projet avec la modification proposée par l'INTA, qui indiquait "Lorsqu'il n'est pas en mesure de grouper les produits et services énumérés dans la limitation selon les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans la demande internationale concernée, modifiée le cas échéant en vertu des alinéas 1) à 6), le Bureau international soulève une irrégularité". Le Secrétariat a ensuite expliqué que la règle 25, alinéa 2)d) contenait la proposition formulée par le représentant de l'INTA, de manière à ce que, au lieu de la modification proposée pour la règle 26 telle que définie dans le document MM/LD/WG13/2, une modification de l'alinéa 2)d) de la règle 25 était désormais soumise. Le texte se présenterait ainsi : "La demande d'inscription d'une limitation de la liste des produits et services peut seulement contenir les numéros des classes de la classification internationale des produits et des services figurant dans l'enregistrement international concerné".

105. La délégation de la Suisse a dit qu'elle interprétait le sous-alinéa d), au sens où, pour demander une limitation, il suffirait d'indiquer les numéros des classes, sans mentionner les produits et services, et la délégation se demandait si tel était l'objectif de la proposition.

106. Le représentant de l'INTA a dit que la formulation était une tentative de donner un impact positif plutôt que négatif à une interdiction, mais peut-être fallait-il revenir à un mode négatif à des fins de clarté, et que l'issue serait que la demande pour l'enregistrement d'une limitation de la liste des produits et services ne devrait pas contenir l'indication des classes de la classification internationale des produits et services ne figurant pas dans l'enregistrement international concerné.

107. Le président a dit que, dans tous les cas, il conviendrait d'étudier à nouveau s'il était approprié d'avoir cette formule dans la règle 26, puisqu'il s'agissait du champ d'application de ce que le Bureau international aurait à examiner qui était envisagé, alors que la règle 25.2)d) traitait du contenu de la demande, ce qui était une toute autre question.

108. Le président est ensuite passé à l'élément suivant du document MM/LD/WG/13/2, au paragraphe 47, traitant de l'inscription d'un changement de la forme juridique et de l'État dont la législation sert de cadre à la constitution du titulaire.

109. Le Secrétariat a expliqué que la proposition concernait une modification à la règle 25 pour l'inscription d'un changement de la forme juridique et de l'État dont la législation sert de cadre à la constitution du titulaire. La possibilité de fournir des informations relatives à la nature juridique et à l'État dont la législation sert de cadre à la constitution du titulaire, en tant que personne morale, a été introduite dans le système de Madrid pour permettre aux titulaires de répondre aux exigences des législations de certaines parties contractantes. Il était donc prévu que ces informations pouvaient être fournies dans la demande internationale, dans une demande de désignation postérieure, lorsque ces informations n'avaient pas déjà été renseignées dans la demande internationale, et dans une demande d'inscription d'un changement de titulaire en ce qui concerne le nouveau titulaire. Le Secrétariat a indiqué que le Bureau international recevait souvent des demandes pour l'inscription d'un changement concernant la forme juridique et l'État dont la législation servait de cadre à la constitution des titulaires. Dans certaines parties contractantes, une personne morale pouvait changer de forme juridique sans que ce changement n'entraîne une nouvelle personne morale, et il était important que les titulaires veillent à ce que les informations contenues dans le registre international soient correctes. Le Secrétariat a en outre expliqué que l'inscription d'un changement de la forme juridique et de l'État d'établissement du titulaire ne figurait pas de manière expresse dans la règle 25, qui contenait la liste exhaustive des changements qui était possible d'apporter à un enregistrement international pouvant être enregistrés dans le registre international. Il paraissait évident qu'une procédure s'imposait pour inscrire un changement de forme juridique du titulaire. Il a été proposé de modifier la règle 25 afin de prévoir de manière expresse l'inscription d'un changement de forme juridique et de l'État dont la législation sert de cadre à la constitution des titulaires, lorsque le titulaire était une personne morale. Le Secrétariat a expliqué que le formulaire officiel MM9, qui contenait les modifications du nom et de l'adresse du titulaire, pouvait être modifié afin qu'il soit possible d'y demander également l'inscription de ce changement. Le titulaire pouvait alors l'utiliser pour demander seulement l'inscription d'un changement de ce type ou en conjonction avec une demande d'inscription d'une modification de son nom ou de son adresse. La procédure proposée pour l'inscription d'un changement de forme juridique couvrirait également la situation dans laquelle aucune information antérieure n'avait été enregistrée, puisqu'il s'agissait toujours d'un changement apporté à l'enregistrement international. Le Secrétariat a dit que, comme les informations enregistrées seraient publiées dans la *Gazette OMPI des marques internationales* (la "Gazette"), une modification accessoire de la règle 32 était également proposée pour inclure, à l'alinéa 1)a)vii), une référence aux changements dans les indications concernant la forme juridique et de l'État d'établissement d'une personne morale. Une modification accessoire au point 7.4 du barème de taxes était également proposée, pour l'inscription d'un changement de la forme juridique et de l'État d'établissement d'une personne morale. La taxe proposée était de 150 francs suisses, le même montant que celui dû pour un changement de nom ou d'adresse du titulaire. Quand le titulaire demandera l'inscription de modifications de son nom, de son adresse ou de sa forme juridique dans le même formulaire, il ne devra verser qu'une seule taxe de 150 francs suisses au Bureau international.

110. La délégation de la Chine a dit se féliciter du travail accompli par le Bureau international, dont elle convenait. Les informations enregistrées seraient plus précises et le titulaire serait par conséquent en mesure de corriger l'intégralité ou une partie des renseignements inscrits sous son nom. La délégation a dit que certaines marques pouvaient être rejetées en raison de différences de forme juridique des titulaires ou des déposants.

111. Le représentant de l'APRAM, parlant au nom de l'INTA, a dit reconnaître les efforts déployés par le Bureau international et l'en remercier à propos de la modification de forme juridique du titulaire. Sur la base de son expérience pratique en tant qu'utilisateur, il estimait que l'étape suivante consisterait à offrir également aux utilisateurs la possibilité d'inscrire, à l'égard d'un ou plusieurs enregistrements internationaux, des informations concernant la forme juridique du titulaire, si elles ne figuraient pas déjà dans le registre international, et indépendamment de toute autre opération pouvant s'avérer nécessaire ou requise dans le même temps. En particulier, le représentant a dit que certaines juridictions donnaient la possibilité de changer la forme juridique sans changer le nom du titulaire, car la législation

nationale ne stipule pas que le nom d'entreprise du titulaire doit contenir un acronyme ou un autre libellé définissant la forme juridique du titulaire. Il serait par conséquent utile de permettre d'inscrire séparément une forme de constitution en société qui ne figurait peut-être pas dans le registre international.

112. La délégation de Madagascar s'est dite en faveur de la proposition, formulée dans l'intérêt des titulaires des enregistrements internationaux, et a déclaré qu'elle clarifiait les dispositions actuelles du règlement d'exécution commun. Elle prévoyait l'inscription d'un changement de la forme juridique, conformément à la juridiction du titulaire, et permettait au titulaire de procéder à un enregistrement international afin de se mettre en conformité relativement à son enregistrement international dans le registre international pour la mise en œuvre de ces droits; par exemple, lors de la désignation d'une partie contractante, avec un nouveau statut juridique, avec une marque antérieure appartenant au même titulaire, mais d'une nature juridique différente. Pour l'Office de Madagascar, en tant qu'office désigné, cette situation antérieure aurait mené à un refus provisoire.

113. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que la proposition soulevait des préoccupations de son côté, car elle lui semblait faciliter le dépôt d'un changement de forme juridique pour les titulaires, quand un changement de titulaire aurait été l'option juridique appropriée. Dans la législation nationale en vigueur aux États-Unis d'Amérique, le changement de nature juridique d'une partie était interprété comme un changement de titulaire. La délégation s'est dite préoccupée par les retombées des contentieux quant à la différence entre le titulaire légal dans le registre international et le titulaire précis d'un point de vue juridique de l'extension de la protection aux États-Unis d'Amérique. La délégation a demandé à avoir des informations sur les juridictions dans lesquelles un changement de forme juridique n'impliquait pas de changement de titulaire, afin de mieux comprendre la manière dont elles protégeaient ou se prémunissaient contre le dépôt fortuit d'un changement de nature juridique quand un changement de titulaire avait réellement lieu. La délégation a suggéré la réalisation d'une étude sur la manière dont fonctionnait cette pratique dans différentes juridictions, ses effets juridiques et la manière dont elle était mise en œuvre.

114. Le représentant de l'AIPPI a déclaré qu'il devrait être possible d'enregistrer un changement de nature juridique dans un enregistrement international et approuvait la proposition de l'APRAM, selon laquelle il devrait être possible non seulement d'actualiser les informations relatives à la nature juridique, quand elle était erronée, mais aussi pour compléter les données quand celles-ci n'avaient pas été incluses dans la demande internationale. Le représentant estimait qu'enregistrer un changement de nature juridique devrait être possible dans tous les cas, y compris lorsqu'il était demandé d'éviter un refus provisoire. Enfin, le représentant a déclaré qu'en l'absence de formulaire spécifique, ce changement devrait être effectué par un simple courrier ou communication idoine.

115. Le président a relevé une question de la délégation des États-Unis d'Amérique, qui demandait des informations concernant les juridictions qui autorisaient un changement de nature juridique sans qu'il s'agisse d'un changement de titulaire. Il a invité les délégations à donner des informations sur la manière de traiter le changement de nature juridique.

116. La délégation de la Colombie a expliqué que sa législation permettait l'inscription d'un changement de nature juridique sans que cela n'implique un changement de titulaire. La délégation a décrit son système juridique, où le propriétaire pouvait enregistrer un changement de nature juridique dans le registre public, sans qu'il y ait de transfert de titularité ou que cela soit pris en considération de manière distincte.

117. La délégation du Mexique estimait la proposition appropriée, car elle normaliserait la façon dont était gérée l'inscription d'un changement de nature juridique du titulaire, d'une manière semblable à celle appliquée au Mexique. La délégation a expliqué qu'un changement de nature juridique ne menait pas à un changement de titulaire; cela signifiait simplement qu'au Mexique, les entreprises ou les personnes morales pouvaient inscrire un changement de leur



nature juridique sans que cela implique un changement de titulaire. La délégation a déclaré que, par le biais du système de Madrid, les titulaires étrangers pouvaient venir au Mexique et inscrire un changement de leur nature juridique car ce changement avait pris effet dans leur pays d'origine. Par ailleurs, les entreprises mexicaines en possession d'un enregistrement international seraient en mesure d'inscrire un changement de leur nature juridique, sans que cela implique un changement de titulaire. La délégation a indiqué pour conclure que la proposition consolidait le système de Madrid en prévoyant davantage d'options.

118. La délégation de l'Italie s'est prononcée en faveur de la proposition du Bureau international et a indiqué que sa législation nationale prévoyait l'inscription d'un changement de nature juridique du déposant ou du titulaire. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'une simple annotation, facile à remplir et que cela n'était pas considéré comme un changement de titulaire.

119. La délégation de la République tchèque a déclaré que sa législation nationale faisait la distinction entre un changement de titulaire et un changement de nature juridique. La distinction avait également lieu au niveau du paiement des taxes, puisque le titulaire devait payer pour un changement de titulaire, mais pas pour un changement de nature juridique.

120. La délégation de l'Espagne a expliqué qu'il était possible d'inscrire un changement de nature juridique sans avoir recours au transfert de titularité, et s'est dite en faveur de la proposition en l'état.

121. Le représentant de l'APRAM, parlant au nom de l'INTA, a expliqué qu'en tant qu'utilisateur, il avait rencontré plusieurs cas dans lesquels il avait constaté que l'inscription d'un changement de nature juridique dans un vaste portefeuille de marques sur un certain nombre de juridictions n'entraînait pas de changement de titulaire. Le représentant a également souligné que ce qui devrait prévaloir dans ces cas, c'était la juridiction de constitution de l'objet juridique concerné, car la législation de cette juridiction donnée était celle qui s'appliquerait à une entreprise dans le cas d'un changement de sa nature juridique; et donc, si, en vertu de la législation nationale, ce changement n'était pas considéré comme un changement de personnalité juridique, cela devrait probablement s'appliquer aussi relativement aux enregistrements internationaux détenus par le même titulaire.

122. Le représentant du CEIPI a demandé à la délégation des États-Unis d'Amérique de donner des précisions quant à la pratique dans son pays, notamment afin de savoir si les États-Unis d'Amérique considéraient comme un changement de titulaire quand une entreprise française déposait une demande de marque aux États-Unis d'Amérique, obtenait l'enregistrement, puis changeait sa nature juridique.

123. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que les suppositions du représentant du CEIPI étaient exactes; le changement de nature juridique d'une entité indiquerait un changement de titularité en vertu de la législation des États-Unis d'Amérique.

124. Le Secrétariat a proposé un éclaircissement sur la question de la confusion. L'une des raisons pour lesquelles le Secrétariat se montrait très enthousiaste sur la question était que la situation actuelle engendrait encore plus de confusion. S'agissant de la manière dont les formulaires MM5 et MM9 étaient utilisés, il fallait probablement s'attendre à davantage de confusion en raison de la tendance à tenter d'obtenir le changement de nature juridique par le biais de ces formulaires, sans que cela constitue un moyen évident de le faire d'une manière plus transparente. Le Secrétariat a indiqué qu'une option expresse pour changer la nature juridique à proprement parler réduirait le niveau de confusion, avec une méthode claire permettant de le faire conformément à la législation en vigueur, à savoir la législation du pays du titulaire.

125. Le Secrétariat a proposé d'inclure, dans le formulaire ou dans la règle, une déclaration expresse indiquant qu'en utilisant le formulaire, le titulaire attestait l'absence de changement de personnalité juridique en vertu de la législation en vigueur. Le Secrétariat a suggéré d'incorporer dans la règle que le changement pouvait seulement avoir lieu en l'absence de changement de personnalité juridique en vertu de la législation en vigueur.

126. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'en Allemagne, il existait une loi de constitution, dans laquelle il était possible de changer la nature juridique sans changer l'identité de l'entreprise. La délégation a aussi indiqué que quand le formulaire MM5 ou MM9 était déposé par le biais de l'office allemand comme office du titulaire, l'office l'examinait pour vérifier si le bon formulaire était déposé car bien souvent, le titulaire déposait le formulaire MM9 au lieu du formulaire MM5 afin d'éviter de payer les taxes plus élevées relatives à un changement de titulaire.

127. La délégation de Cuba a demandé des précisions concernant le concept de changement de forme juridique et, plus précisément, quand celui-ci n'entraînait pas de changement de titularité. La délégation a indiqué qu'un changement de nature juridique pouvait conduire à un refus dans certaines juridictions.

128. La délégation de la France a répondu à la question soulevée par la délégation des États-Unis d'Amérique et a dit que, dans sa législation nationale, un changement de nature juridique n'équivalait pas un changement de titulaire. Cette situation pouvait entraîner une inscription au registre et, par conséquent, la proposition du Bureau international ne causait aucun problème à l'office, aussi la délégation soutenait-elle la proposition.

129. La délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué qu'elle restait préoccupée par la proposition. Elle a attiré l'attention sur le fait que la règle 27.4) disposait que la détermination de la validité d'une attribution correspondait à la législation nationale de la partie contractante désignée. La délégation estimait qu'en cas d'extension de la protection aux États-Unis d'Amérique, la législation américaine permettait de déterminer si le changement de nature juridique du titulaire était une attribution dans une situation litigieuse. La délégation des États-Unis d'Amérique estimait que la confusion persistait non seulement concernant le formulaire le plus approprié à utiliser, mais également concernant la législation en vigueur; elle était toutefois disposée à étudier l'idée d'inclure une case à cocher sur le formulaire pour permettre au titulaire de déclarer qu'en vertu de la législation en vigueur, l'enregistrement concernait un simple changement de nature juridique et pas un changement de titulaire.

130. Le Secrétariat a précisé que la règle 27.4) ne semblait pas s'appliquer, puisque le postulat était que le titulaire déclarait un changement de sa nature juridique qui, en vertu de la législation en vigueur, n'entraînait pas de changement de titulaire. Le formulaire spécifierait que seul un changement de nature juridique, et non de la titularité, était inclus. La seule possibilité pour que la règle s'applique concernerait les cas où le déposant déclarait de manière erronée qu'un changement de nature juridique constituait vraiment un changement de titulaire. Toutefois, d'un point de vue conceptuel, hormis ce type de situation biaisée ou de négligence, cette disposition ne s'appliquerait pas.

131. Le représentant de l'INTA, parlant également au nom de l'APRAM, a demandé à la délégation des États-Unis d'Amérique de fournir des informations sur les dispositions du Manuel de procédure d'examen en matière de marques qui disposaient qu'en cas de changement de nature juridique, ce n'était pas la législation du pays de constitution du titulaire de la marque mais la législation des États-Unis d'Amérique qui s'appliquait au moment de déterminer si l'événement qui s'était produit devrait être considéré comme un changement de personne morale et pas seulement un changement de la forme de constitution. La situation pouvait effectivement prêter à confusion si le même objet était considéré comme étant le même objet dans un certain nombre de juridictions, y compris dans sa propre juridiction, mais plutôt comme un autre objet en vertu de la législation des États-Unis d'Amérique.

132. Le président a suggéré de reporter les débats sur le document MM/LD/WG/13/2.

**POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : INFORMATIONS CONCERNANT L'EXAMEN DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9SEXIES DU PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

133. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/13/3.

134. Le Secrétariat a présenté le document MM/LD/WG/13/3. Selon l'alinéa 1)a) de l'article 9sexies du Protocole de Madrid, dans les relations mutuelles entre les États parties à la fois aux deux traités du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, seul le Protocole devrait s'appliquer. L'alinéa 1)b) de l'article 9sexies rendait cependant inopérantes dans ces relations mutuelles deux déclarations, à savoir celles faites en vertu de l'article 5.2) du Protocole concernant l'extension du délai de refus et de l'article 8.7) du Protocole concernant la taxe individuelle. Il en résultait que dans ces relations mutuelles, le délai de refus standard d'un an et le régime standard d'émoluments supplémentaires et de compléments d'émoluments s'appliquaient. À la dixième session, quand le groupe de travail avait examiné la question pour la dernière fois, il avait été décidé que l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies ne devrait être ni abrogé ni restreint et que son application serait réexaminée à l'issue d'une période de trois ans, à savoir en 2015. Le document contenait donc des informations actualisées demandées sur la non-application des deux déclarations concernées.

135. La délégation de la Suisse a dit que les informations fournies par le Bureau international leur étaient très utiles, car cet article la concernait particulièrement. La délégation de la Suisse s'est prononcée en faveur de la proposition du Bureau international, visant à examiner l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies, seulement si un membre de l'Union de Madrid ou du Bureau international le demandait expressément.

136. Le président s'est penché sur le paragraphe 41 du document MM/LD/WG/13/3, qui disposait que le groupe de travail était invité à examiner les informations présentées dans le document, à indiquer s'il recommandait à l'Assemblée de l'Union de Madrid de limiter la portée de l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies ou de l'abroger, et d'indiquer s'il est d'accord sur le fait qu'il examinera dorénavant l'application de l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies uniquement si un membre de l'Union de Madrid ou le Bureau international en fait expressément la demande.

137. La délégation de la Chine s'est prononcée en faveur de la proposition du Bureau international car elle jugeait le document clair et précis.

138. La délégation de la République tchèque a appuyé la proposition.

139. La délégation du Luxembourg, parlant au nom de l'Union européenne et de ses États membres, a déclaré que le système actuel fonctionnait plutôt bien. Qu'une image positive avait été confirmée par l'examen du caractère inopérant des déclarations faites au titre des alinéas b) et c) de l'article 5.2) et de l'article 8.7) du Protocole. Par conséquent, même si l'Union européenne et ses États membres se prononçaient en faveur de mesures supplémentaires en vue de consolider l'unité du système de Madrid, comme le proposait le Bureau international dans le document MM/LD/WG/13/7, elle ne voyait pas la nécessité de toucher à l'alinéa 1)b) de l'article 9sexies.

140. Le président a indiqué pour conclure que le groupe de travail avait convenu qu'il n'y aurait aucun changement, et que de futurs travaux ne devraient être entrepris que sur demande expresse d'un membre de l'Union ou du Bureau international.

**POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITION DE GEL DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14.1) ET 2)A) DE L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES**

141. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/13/7.

142. Le Secrétariat a expliqué qu'au 31 juillet 2015, le Gouvernement de l'Algérie avait déposé son instrument d'adhésion au Protocole. Au 31 octobre 2015, date à laquelle le Protocole est entré en vigueur pour l'Algérie, l'Arrangement était devenu en fait un traité non opérationnel. Ne restait plus désormais, à des fins pratiques, qu'un système régi par un traité, à savoir le Protocole de Madrid. L'objectif visant à faire du système de Madrid un système régi par un seul traité dans le cadre du Protocole ayant été atteint, le but du document était d'examiner une éventuelle recommandation à l'Assemblée de l'Union de Madrid afin de geler l'application des articles 14.1) et 2.a) de l'article 14 de l'Arrangement. Une telle décision serait conforme à la voie tracée en 2005, à la première session du groupe de travail ad hoc. Il a ensuite été indiqué que l'Arrangement cesserait d'être applicable dans le cadre de la procédure d'enregistrement international si trois conditions étaient cumulativement remplies : 1) que l'assemblée décide d'abroger la clause de sauvegarde; 2) que tous les pays contractants liés exclusivement par l'Arrangement deviennent parties au Protocole; et 3) que l'assemblée décide de geler l'application de l'Arrangement de Madrid, afin qu'aucun autre pays ne puisse adhérer seulement à l'Arrangement dans le futur, et que plus aucune demande internationale ne puisse donc être déposée en vertu de cet Arrangement. Cela n'aurait en fait qu'une seule incidence, à savoir qu'un pays ne serait plus en mesure de déposer un instrument de ratification ou d'adhésion à l'Arrangement seul. Un pays pourrait déposer un tel instrument, conformément à l'article 14 de l'Arrangement, uniquement s'il déposait simultanément un instrument de ratification ou d'adhésion au Protocole. Auquel cas, le Protocole demeurerait le traité qui prévalait. La décision de geler ou de suspendre l'application des alinéas 1) et 2)a) de l'article 14 de l'Arrangement, si elle était adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid, prendrait effet à partir d'une date donnée établie par l'assemblée et pouvait être révisée ou annulée par l'assemblée à tout moment ultérieurement.

143. Le président a ouvert le débat pour les commentaires sur le document.

144. La délégation du Luxembourg, parlant au nom de l'Union européenne et de ses États membres, s'est déclarée favorable au gel des alinéas 1) et 2)a) de l'article 14 de l'Arrangement de Madrid. En principe, cette suspension permettrait à de nouvelles parties contractantes de ratifier ou d'adhérer simultanément à l'Arrangement et au Protocole, en créant un système plus simple qui profiterait aux déposants, aux offices, aux tiers et au Bureau international.

145. La délégation de Madagascar s'est prononcée en faveur du gel de l'application des alinéas 1) et 2)a) de l'article 14 de l'Arrangement de Madrid.

146. La délégation de la République de Corée s'est prononcée en faveur du gel de l'application des alinéas 1) et 2)a) de l'article 14 de l'Arrangement de Madrid, car cela contribuerait à simplifier le système de Madrid.

147. La délégation de la Fédération de Russie a approuvé la proposition car elle n'était pas irréversible et pouvait éventuellement être réexaminée ou annulée par l'assemblée à tout moment.

148. La délégation du Mexique a approuvé la proposition, compte tenu du fait que le gel de l'application des alinéas 1) et 2)a) de l'article 14 de l'Arrangement de Madrid serait bénéfique pour le système, mais principalement car cela fournirait la sécurité juridique nécessaire. La délégation a en outre déclaré que la proposition contribuerait à l'harmonisation du système de Madrid.

149. La délégation de la Tunisie s'est prononcée en faveur de la proposition, qui facilitait et encourageait l'adhésion de nouveaux pays au Protocole.

150. La délégation de la Chine s'est dite d'accord avec le gel de l'application des alinéas 1) et 2)a) de l'article 14 de l'Arrangement de Madrid, car cela contribuerait à la simplification du système de Madrid.

151. Le président a annoncé que toutes les délégations semblaient être favorables à la proposition, il a donc suggéré de consulter l'annexe du document qui contenait un projet de paragraphe de décision afin de confirmer que les délégations étaient d'accord sur la formulation de ce paragraphe.

152. Le représentant de l'INTA s'interrogeait sur la nécessité de geler l'alinéa 1) de l'article 14 si aucun pays de l'Union de Madrid ayant signé l'Acte de Stockholm ne l'avait encore ratifié. Si aucun pays ne l'avait fait, il serait inutile de geler l'alinéa 1); le représentant a demandé au Secrétariat de confirmer ce point. Le représentant a également déclaré que l'INTA s'était déjà montrée réticente à plusieurs reprises par le passé concernant le gel d'une clause de l'Arrangement de Madrid, et que cela lui évoquait des propositions relatives à d'autres suspensions éventuelles de dispositions de l'Arrangement de Madrid. Enfin, le représentant de l'INTA a attiré l'attention sur le fait que l'Union de Madrid avait connu un précédent en faisant référence aux paragraphes 21 et 22 du document MM/LD/WG/13/7, à savoir une décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid demandant au Bureau international d'arrêter la mise en œuvre d'une disposition de l'Arrangement de Madrid qui n'avait plus aucune justification juridique. Le représentant a proposé de recourir à une procédure similaire en demandant ou en invitant donc le Directeur général de l'OMPI à ne pas accepter un instrument d'adhésion à l'Arrangement de Madrid d'un pays qui n'était pas encore lié par le Protocole de Madrid ou qui n'aurait pas adhéré en même temps au Protocole de Madrid.

153. Le Secrétariat a répondu à la question du représentant de l'INTA en indiquant qu'il y avait un pays qui avait signé le protocole, mais qui n'y avait pas encore adhéré, et, par conséquent, compte tenu de ce fait, le gel de l'alinéa 1) serait jugé nécessaire à cette fin.

154. Le représentant de l'INTA a précisé sa question précédente : y avait-il un pays qui avait signé l'Acte de Stockholm à l'Arrangement de Madrid et qui ne l'avait pas ratifié ?

155. Le Secrétariat a confirmé que le Bureau international n'avait pas connaissance d'un quelconque pays ayant signé l'Acte de Stockholm et qui n'y ait pas encore adhéré.

156. Le président a déclaré qu'il n'y avait plus d'observations concernant l'annexe et il est passé à la question de la date à compter de laquelle la proposition devrait prendre effet; la date proposée était le 1<sup>er</sup> janvier 2017.

157. Le représentant du CEIPI a indiqué que la date d'entrée en vigueur d'une telle décision devrait être celle à laquelle l'Assemblée prendrait ladite décision. Le gel devrait entrer en vigueur immédiatement après la décision de l'Assemblée. Le représentant a également sollicité des éclaircissements concernant l'inclusion de l'alinéa 1 de l'article 14 de l'Accord dans la proposition de gel; étant donné qu'il semblait ne pas y avoir de pays concerné par l'alinéa 1), la suspension pourrait se limiter à l'alinéa 2) et le rapport de la réunion pourrait ensuite expliquer que l'alinéa 1) était devenu obsolète.

158. Le président a déclaré que la proposition devrait se présenter telle que dans le document, étant donné qu'il n'y avait eu aucune réaction de la part des délégations des parties contractantes et que toutes s'étaient dites favorables à la proposition. Le Secrétariat était d'accord avec la proposition faite par le représentant du CEIPI quant au fait que la date du gel devait correspondre à la date de décision de l'Assemblée.

159. La délégation de la Suisse a déclaré qu'elle n'avait pris aucune décision sur cette question et a sollicité davantage de temps pour l'examiner, ainsi que pour examiner la proposition du CEIPI.

160. La délégation de l'Allemagne a appuyé la proposition du représentant du CEIPI concernant la date d'effet du gel et a fait écho à ce que la délégation de la Suisse avait dit, demandant davantage de temps pour réfléchir à l'autre proposition par le représentant du CEIPI concernant l'alinéa 1) de l'article 14.

161. La délégation de la Hongrie a appuyé les délégations de la Suisse et de l'Allemagne, sollicitant des éclaircissements afin de déterminer s'il existait ou non un pays pour lequel le gel de l'alinéa 1) de l'article 14 serait pertinent et elle a dit partager l'avis des représentants de l'INTA et du CEIPI quant au fait de réfléchir plus avant à cette question.

162. La délégation de l'Italie a souscrit à la proposition du représentant du CEIPI et des délégations de l'Allemagne, de la Hongrie et de la Suisse, et elle a demandé au Bureau international s'il était possible qu'un nouveau membre adhère uniquement à l'Arrangement, entre la décision de l'Assemblée de Madrid et l'entrée en vigueur du gel.

163. Le président a récapitulé le débat sur cette question. L'objectif du groupe de travail était d'atteindre le but consistant à ce qu'il n'y ait pas d'adhésion à l'Arrangement de Madrid sans qu'il y ait dans le même temps adhésion au Protocole. Il y avait certaines préoccupations concernant le paragraphe de décision figurant dans le document et il y avait également d'autres approches quant à la manière d'atteindre cet objectif, dont une qui proposait que l'Assemblée de l'Union de Madrid donne pour instructions au Directeur général de l'OMPI de ne plus accepter d'autre adhésion à l'Arrangement uniquement. Le président a proposé que le groupe de travail recommande à l'Assemblée de l'Union de Madrid de prendre les mesures appropriées pour prévenir de futures adhésions uniquement à l'Arrangement de Madrid, à compter de la date de la prochaine Assemblée, puis il pourrait être demandé au Secrétariat de déterminer la nature de ces mesures devant être prises par l'Assemblée. Le président a ouvert le débat pour les commentaires sur la proposition.

164. La délégation de la Suisse a pleinement souscrit à la proposition avancée par le président.

165. Le président a déclaré que la solution proposée, avec l'appui de la délégation de la Suisse, trouverait son reflet dans le résumé présenté par le président et viendrait conclure le travail sur le point 9 de l'ordre du jour.

## **POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : PROPOSITION RELATIVE À L'INTRODUCTION DE L'INSCRIPTION DE LA DIVISION OU DE LA FUSION CONCERNANT UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL**

166. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/13/4.

167. Le Secrétariat a présenté le document MM/LD/WD/13/4 sur la proposition relative à l'introduction de l'inscription de la division ou de la fusion concernant un enregistrement international. Ce thème avait été débattu lors de plusieurs sessions du groupe de travail. Suite à la demande faite à la précédente session du groupe de travail, le Bureau international avait établi le document en consultation avec la délégation de la Suisse et avec le concours de l'AROPI et de l'INTA. Le Secrétariat a indiqué que le document proposait l'introduction des nouvelles règles 27*bis* et 27*ter* et les modifications de la règle 32 et de la section 16.b) des instructions administratives.

168. Le Secrétariat a expliqué que l'alinéa 1) établissait que l'office de la partie contractante pour laquelle la division était demandée devrait présenter une demande au Bureau international. Une autre caractéristique essentielle tenait au contrôle limité exercé par le

Bureau international, qui aurait un rôle d'examen se limitant à veiller à ce que les demandes répondent aux exigences formelles visées dans l'alinéa 1) ainsi qu'aux autres exigences formelles du règlement commun d'exécution ou des instructions administratives. Le Secrétariat a indiqué qu'il serait également pertinent de déterminer s'il fallait ou non diviser les produits et les services touchés par un refus provisoire ou ceux qui n'étaient pas touchés. La question pour le groupe de travail était de décider quels produits et services il convenait d'énumérer dans une demande de division. Le Secrétariat a indiqué qu'une taxe de 177 francs suisses était proposée pour une division, comme énoncé dans la règle 27*bis*. La taxe serait payable au Bureau international pour l'inscription d'une division de l'enregistrement international dans le registre international. Cela impliquait également une modification en conséquence du barème des émoluments. Le Secrétariat a indiqué que l'alinéa 4.a) de la nouvelle règle 27*bis* proposée prévoyait que le Bureau international inscrive la division d'un enregistrement international au registre international, suivant le processus actuel d'inscription d'un changement partiel de titulaire. Ainsi, la division serait inscrite sous l'enregistrement qui en faisait l'objet. L'alinéa 4) prévoyait également que le Bureau international crée un enregistrement divisionnaire qui aurait comme liste principale les produits et services mis à part, et comme seule désignation la partie contractante de l'office ayant envoyé la demande. L'enregistrement divisionnaire devrait porter le même numéro d'enregistrement divisé dont il était issu, accompagné d'une lettre majuscule. Cela donnerait également lieu à une modification consécutive de la section 16.b) des instructions administratives et à une modification consécutive de la règle 32 exigeant que l'inscription de la division soit publiée dans la Gazette. Le Secrétariat a également expliqué que lorsque la législation d'une partie contractante ne prévoyait pas de division au niveau national ou régional, l'office aurait la possibilité d'effectuer une déclaration de renonciation aux procédures divisionnaires, comme proposé dans l'alinéa 6). S'agissant des fusions, le Secrétariat a déclaré que la nouvelle règle 27*ter* envisageait que les enregistrements découlant d'une division puissent être fusionnés. Le groupe de travail pouvait souhaiter examiner la possibilité de diviser cette disposition en deux paragraphes : l'un concernant la fusion des enregistrements résultant d'une division et l'autre portant sur la fusion des enregistrements concernant un changement de titulaire. Le groupe de travail pouvait également souhaiter examiner si la demande de fusion des enregistrements résultant d'une division devrait être présentée par l'intermédiaire de l'office concerné. Le Secrétariat a expliqué que, comme dans le cas de la division, une modification proposée de la règle 32 exigerait que les fusions soient également publiées dans la Gazette à des fins de publicité.

169. La délégation d'Israël a reconnu l'importance de la division des enregistrements internationaux et a appuyé la proposition. La délégation estimait qu'il était plus approprié que la division concerne les produits et services affectés par le refus provisoire et a déclaré que les demandes de division résultaient non seulement des oppositions, mais intervenaient également après les refus des offices. Par conséquent, il ne serait pas toujours possible d'inclure les déclarations au titre de la règle 18*ter*. Dès lors, la délégation a proposé la suppression de l'alinéa 1.d) de la règle 27*bis* proposée. La demande de fusion devrait être présentée au Bureau international, pas directement, mais par l'office concerné, après examen et approbation de la demande.

170. La délégation de la Chine a déclaré que la proposition d'inscription d'une division et d'une fusion affecterait la commodité et la simplicité du système de Madrid, augmenterait la charge de travail du Bureau international et engendrerait de la confusion. La délégation a indiqué que les taxes décourageraient les utilisateurs d'utiliser cette caractéristique du système de Madrid. Elle a par ailleurs déclaré que l'introduction de la division et de la fusion devait être plus mature.

171. La délégation du Luxembourg, parlant au nom de l'Union européenne et de ses États membres, a souligné la valeur que la division d'un enregistrement international présentait pour les utilisateurs, division qui permettait d'obtenir une cohérence avec les normes internationales prévues en vertu du Traité sur le droit des marques (TLT) et du Traité de Singapour sur le droit des marques (STLT). La délégation a également rappelé que la philosophie du système de Madrid était de faire un système international aussi simple que possible et que cette idée devrait être préservée. Comme indiqué lors de la précédente session

du groupe de travail, la division d'un enregistrement international devrait engendrer un nouvel enregistrement international. L'Union européenne et ses États membres restaient ouverts au débat sur la proposition d'introduire une division et une fusion des enregistrements internationaux dans le cadre d'une approche centralisée.

172. La délégation de Madagascar a fait part de ses préoccupations concernant l'introduction d'une division dans le système de Madrid et a expliqué que la législation de Madagascar ne prévoyait pas de division, mais des cas de changement partiel de titulaire. Elle a souligné que l'objectif de l'Union de Madrid était de rendre le système plus efficace et elle s'est demandé si la division présenterait un intérêt pour de nombreuses parties prenantes du système de Madrid, compte tenu de la mobilisation nécessaire pour l'inclure dans le système à la fois pour les offices désignés pour lesquels la division était prévue et pour le Bureau international. La délégation a également rappelé que deux types de taxes devraient être acquittées pour la division et que deux enregistrements internationaux devraient être gérés jusqu'à ce qu'une fusion intervienne. Enfin, la délégation prévoyait la possibilité que le renouvellement soit nécessaire avant que la fusion n'intervienne et c'est pourquoi il faudrait payer deux taxes pour conserver les enregistrements internationaux en vigueur. Rendre le système de Madrid plus efficace signifiait également des gains de rentabilité pour les titulaires impliqués dans le processus.

173. La délégation de la République de Corée a appuyé la proposition, mais a suggéré une réduction des taxes qui pourraient s'avérer trop lourdes pour les déposants en République de Corée où les demandes internationales étaient en hausse, ainsi que pour les pays en développement.

174. La délégation de la Nouvelle-Zélande considérait que la division devrait faire partie du système de Madrid, dans la mesure où elle pourrait offrir un mécanisme efficace pour traiter un refus dans un pays désigné et aiderait les utilisateurs du système de Madrid. La division devrait concerner les produits et services soumis à un refus. La délégation a relevé qu'il était difficile d'envoyer une déclaration d'octroi de protection en même temps qu'une demande de division.

175. La délégation du Danemark a confirmé son soutien à une approche centralisée. La délégation a demandé au Secrétariat quel effet une fusion aurait sur une désignation concernée par une division. La délégation a souhaité développer la question portant sur le fait que la rédaction proposée ne contenait pas de disposition similaire à celle incluse dans le document MM/LD/WG/12/3 de la précédente session. Elle a indiqué que dans ce précédent document, l'alinéa 7.b de la règle 27*bis* offrait aux parties contractantes la possibilité de déclarer que la notification d'une fusion n'avait aucun effet à l'égard d'une partie contractante donnée. La délégation a suggéré que si une fusion d'un enregistrement international engendrait également une fusion des désignations, une partie contractante aurait besoin d'avoir la possibilité de déclarer qu'une fusion n'avait aucun effet sur cette partie contractante. Une fusion pouvait donner lieu à une désignation qui avait différentes dates d'acceptation, de publication ou d'autres dates pertinentes pour le calcul de la période d'opposition ou d'exigence d'une utilisation effective.

176. La délégation de la France s'est alignée sur la déclaration formulée par la délégation de l'Union européenne et ses États membres en demandant des éclaircissements concernant la proposition relative à la gestion de la partie divisée. La délégation a déclaré que le document semblait proposer deux options dans les alinéas 12 à 20 et que celles-ci n'étaient pas parfaitement claires. La délégation a indiqué que la possibilité de fusionner des demandes divisionnaires n'existait pas en France, au niveau national, et elle considérait par conséquent que la possibilité de disposer d'une telle option au niveau international et pas au niveau national pourrait être problématique. Elle a ajouté que son office se trouvait dans un processus de dématérialisation de ses procédures et que l'introduction d'une division et d'une fusion impliquerait une adaptation des outils informatiques qui devrait être prise en compte pour l'entrée en vigueur de la proposition.



177. La délégation de l'Australie a appuyé la proposition, étant donné que la possibilité d'une division offrait des avantages pour les utilisateurs. Elle considérait que la troisième option neutre fournissait un moyen rationalisé et rentable pour les entreprises. Elle a souligné le fait que les différentes options pouvaient nécessiter des modifications des lois et des pratiques au sein de parties contractantes, telles que l'Australie. L'Australie ne prévoyait pas, en vertu de sa législation nationale, la fusion d'un enregistrement divisionnaire dans les cas où l'enregistrement principal et l'enregistrement secondaire étaient protégés; aussi cette question mériterait-elle d'être examinée plus avant. La délégation a relevé que l'introduction d'une division ou d'une fusion d'enregistrements internationaux exigeait une consultation avec les utilisateurs australiens. Étant donné qu'il faudrait analyser les modifications législatives et réglementaires, la délégation a proposé de choisir une date ultérieure au 1<sup>er</sup> novembre 2017 pour l'entrée en vigueur, celle-ci n'étant pas réaliste si des changements législatifs s'imposaient, puisqu'il faudrait des processus longs et concurrents en vertu d'arrangements nationaux des parties contractantes.

178. La délégation de la Colombie a déclaré qu'en raison du principe de traitement national, les titulaires des enregistrements nationaux jouissaient des mêmes prérogatives que les déposants nationaux; c'est pourquoi, en Colombie, il était possible pour le titulaire d'un enregistrement international de le diviser. La délégation considérait que le Bureau international devrait percevoir les taxes. Elle a appuyé la proposition de la délégation d'Israël d'exclure le sous-alinéa d) de l'alinéa 1) de la règle 27*bis*, parce qu'il n'était pas toujours possible d'inclure une déclaration de protection avec une requête de division adressée au Bureau international.

179. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué la manière dont son office gérait l'octroi de protection en vertu de la règle 18*ter* quand la déclaration d'octroi de protection n'était pas émise avant que la protection ne soit accordée; dans ce cas, la déclaration d'octroi de protection serait émise après que le Bureau international a émis la demande divisionnaire, que le titulaire déposerait auprès de l'office américain des brevets et des marques (USPTO). Le Bureau international procède à son traitement, puis émet une division et, enfin, la retourne à l'USPTO avec un numéro supplémentaire pour l'enregistrement principal ou l'enregistrement secondaire. La délégation a insisté sur le fait qu'à ce stade, l'USPTO n'avait en fait accordé aucune extension de protection, de sorte que la déclaration correspondante ne pouvait pas être incluse. La délégation a exprimé ses préoccupations concernant la mise en œuvre d'une fusion en vertu de la règle 27*ter* proposée; la délégation a plus particulièrement demandé comment cet aspect de la proposition fonctionnerait et comment il affecterait le traitement du renouvellement, y compris la perception des frais de renouvellement. Elle a ajouté qu'il existait une pratique divisionnaire en vertu des lois des États-Unis d'Amérique, mais qu'il n'existait pas de procédure de fusion et qu'il serait très difficile de mettre cela en œuvre. Elle a déclaré que dans les cas de division, l'enregistrement secondaire était celui contre lequel aucun refus n'avait été émis et cet enregistrement aurait une date de prise d'effet qui serait la date d'enregistrement. La délégation a par ailleurs déclaré que la date de prise d'effet de la protection aux États-Unis d'Amérique était la date à laquelle la protection était effectivement accordée et non la date de dépôt. C'est pourquoi l'enregistrement secondaire aurait une date de protection différente de l'enregistrement principal aux États-Unis d'Amérique et une fusion créerait un problème pour déterminer quelle date prévaudrait, à des fins de maintien en vertu de la loi des États-Unis d'Amérique. La délégation a également soulevé la question de la confusion éventuelle pour les titulaires en ce qui concernait les dates de renouvellement; et pour les offices, elle a demandé comment il serait possible de percevoir des taxes pour deux enregistrements une fois que l'enregistrement international aurait été fusionné. Elle a demandé comment percevoir des taxes pour des enregistrements différents au niveau national. La délégation a par ailleurs demandé au Bureau international comment il traiterait la cessation des effets. Elle a appuyé la poursuite du débat sur la pratique de la fusion et a suggéré qu'une étude des pratiques de fusion des offices nationaux serait très utile pour élaborer une solution qui pourrait être universellement acceptable.

180. La délégation de l'Allemagne a appuyé la position de l'Union européenne, mais a fait valoir que la procédure de division ajouterait à la complexité du système. Elle a fait part de ses préoccupations concernant la fusion. Dans la législation nationale de l'Allemagne, la fusion n'existait pas et il était en fait expressément interdit de fusionner les enregistrements divisés. Ainsi, à des fins de renouvellement, il y aurait deux enregistrements et deux taxes de renouvellement. L'Allemagne avait accepté de poursuivre l'examen de la proposition concernant la division des enregistrements internationaux, de façon à ce que les titulaires internationaux ne se trouvent pas dans une position inférieure au regard des enregistrements nationaux, mais cela ne devrait pas donner lieu à une position avantageuse non plus. La délégation a proposé que tandis que la demande de division devrait être examinée en vertu de la législation nationale, seules les anciennes exigences devraient figurer dans la législation internationale, mais pas les exigences de fond, telles que la fusion. Elle a déclaré que la date de 2017 n'était pas réaliste, étant donné que les parties contractantes devaient adapter leur législation nationale et leurs systèmes informatiques. Elle considérait que la division concernait les produits et services affectés et a demandé à ce que la disposition inclue la possibilité de percevoir des taxes nationales.

181. La délégation du Mexique a déclaré que le Mexique partageait les mêmes problèmes que ceux exposés par d'autres délégations concernant son système juridique et elle a ajouté qu'adopter la proposition engendrerait une incertitude juridique s'il n'existait pas un système juridique national capable de traiter la division et la fusion des enregistrements internationaux. La délégation a souligné l'importance de poursuivre le débat sur cette question et a fait part de sa volonté de poursuivre l'analyse des questions de division et de fusion.

182. La délégation du Japon a déclaré qu'introduire l'inscription d'une division et d'une fusion des enregistrements internationaux améliorerait l'accessibilité du système de Madrid en offrant des alternatives aux titulaires d'enregistrements internationaux, mais que certaines questions devaient être prises en compte au préalable. Elle a premièrement souligné le fait qu'introduire une division et une fusion affecterait le travail de routine à la fois du Bureau international et des offices; deuxièmement, cela affecterait l'efficacité; troisièmement, si cela permettrait d'expliquer et d'accélérer les opérations; et quatrièmement, s'il y avait des adhésions de nouvelles parties contractantes. Elle a fait valoir qu'elle serait opposée à la proposition visant à adopter l'alinéa 1.d) de la règle 27*bis* concernant l'inclusion d'une déclaration d'octroi de protection pour les produits et services énumérés dans la demande. La délégation a déclaré que le Bureau international devrait examiner l'exigence applicable pour les demandes de division ainsi que les taxes. Si les exigences n'étaient pas respectées dans un délai de trois mois, la demande devrait être considérée comme abandonnée en vertu de l'alinéa 3.b) de la règle 27*bis*. Dans ce cas, le statut juridique de la déclaration d'octroi de protection envoyée par l'office désigné deviendrait alors peu clair et instable. La délégation a ajouté que fonctionner dans ces conditions affecterait considérablement le système ainsi que les opérations du Bureau international et des offices nationaux.

183. La délégation de l'Italie s'est dite favorable à l'introduction d'une inscription d'une division et d'une fusion concernant un enregistrement international, étant donné que la législation italienne prévoyait une telle disposition. Elle a souligné qu'il serait préférable d'harmoniser le système de Madrid avec le TLT et le STLT, et elle a ajouté qu'un examen approfondi devrait être entrepris pour mettre en œuvre certains aspects de chaque proposition, en particulier, pour la gestion du registre avec la possibilité d'avoir deux enregistrements de la même marque. La délégation a demandé d'examiner les éventuelles conséquences de multiples octrois de protection pour une même marque qui ajouteraient à la complexité du système, en particulier en ce qui concerne la date de début des renouvellements. C'est pourquoi la délégation considérait que l'entrée en vigueur en 2017 ne semblait pas réaliste.

184. La délégation de l'Inde a expliqué que la législation indienne ne reconnaissait pas les fusions et qu'il serait très difficile d'intégrer le concept de fusion dans sa législation nationale. Elle a exprimé ses préoccupations concernant les cas où l'enregistrement comprenait des limitations de certains articles et, où après un octroi de protection, une demande de division était déposée comportant des articles différents. Ces situations devraient être traitées par l'office désigné.

185. La délégation de la République tchèque était d'accord avec le paiement d'une taxe, mais elle a invité le groupe de travail à examiner la fréquence des divisions, étant donné que de nombreux changements seraient nécessaires dans les outils informatiques. La délégation a fait valoir qu'il pouvait ne pas être souhaitable que la division devienne trop fréquente.

186. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré que la procédure était parfaitement établie dans sa législation nationale, grâce à un règlement administratif qui définissait les différents éléments devant réglementer la division. La procédure était destinée à être également adaptée au système régional par le biais de la coopération économique avec l'Arménie, le Bélarus, le Kazakhstan, le Kirghizistan et d'autres pays. La délégation considérait que la proposition sur la fusion n'était pas pertinente pour l'instant, étant donné que ce concept n'existait pas dans la loi russe.

187. Le représentant de la JPAA, en tant qu'utilisateur du système de Madrid, a appuyé la proposition d'introduction d'une inscription d'une division et d'une fusion, parce qu'elle permettrait aux utilisateurs qui avaient désigné des pays où il était procédé à l'examen des motifs relatifs de disposer d'autres options en dehors des limitations. Le représentant a ajouté qu'avec de telles mesures, les déposants pourraient rapidement obtenir un enregistrement concernant certains produits et services et a fermement défendu cette idée pour les produits et services affectés par des refus provisoires. Dans le même temps, le système devrait être simple et rentable, grâce à une approche centralisée, comme les délégations l'avaient fait valoir.

188. Le représentant de l'INTA a reconnu qu'il y avait encore certaines questions à examiner, mais que certaines pourraient être résolues rapidement, en particulier celles figurant dans l'alinéa 1.d) de la règle 27*bis*, alors que d'autres pourraient exiger davantage de réflexion, comme la fusion d'un enregistrement international après division. Le représentant considérait qu'il y avait eu des attitudes positives de la part de la plupart des délégations, si ce n'est de toutes.

189. Le représentant du CEIPI a approuvé la notion de division des enregistrements internationaux, conformément au principe qui voulait que les déposants internationaux soient placés au moins dans la même position que les déposants nationaux. Il a évoqué les observations formulées par les délégations selon lesquelles le système pouvait être difficile, complexe et onéreux pour les titulaires d'enregistrements internationaux. Il a rappelé que la division ne serait pas une procédure obligatoire et qu'un titulaire d'enregistrement international qui préférerait ne pas procéder à une division serait libre de ne pas le faire, et qu'il n'y aurait aucune obligation à le faire. S'agissant des taxes, le même raisonnement devrait s'appliquer, étant entendu que le montant de la taxe pouvait être discuté. Le représentant a fait une proposition, compte tenu des difficultés que certains offices rencontraient pour adapter leurs systèmes dans les délais pour l'entrée en vigueur, comme proposé par le Bureau international, en novembre 2017, afin d'offrir de la souplesse et des délais plus longs pour les offices qui connaissaient la division au niveau national, mais qui pouvaient avoir besoin d'un peu plus de temps pour adapter le système au niveau international. Il pourrait être malvenu de reporter l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions *vis-à-vis* des offices qui pourraient être capables de respecter le délai de novembre 2017, étant donné que le Bureau international serait prêt à faire tout le travail préparatoire nécessaire dans les délais fixés. Le représentant a soulevé la question de la règle 27*bis*.1)d) et a proposé de supprimer la disposition en raison du large consensus qui se dégagait. Enfin, le représentant a évoqué la question de la fusion et proposé de séparer la fusion résultant d'un processus de division de celle issue d'un

changement partiel de titulaire. Le débat sur la fusion devrait être reporté à une session ultérieure, mais sans reporter l'adoption des dispositions sur la division à proprement parler; une autre possibilité serait d'introduire dans les dispositions consacrées à la fusion une possibilité plus ou moins équivalente à ce qui était proposé dans la division dans la règle 27bis.6), à savoir une possibilité de réserve.

190. Le représentant de la JTA a appuyé la proposition de division et a fait valoir que la procédure de division devrait être simple et réalisable afin de limiter l'augmentation de la charge de travail du Bureau international et des offices. Le représentant était en particulier favorable à la proposition selon laquelle la demande d'un titulaire de la division d'un enregistrement international devrait être présentée au Bureau international par l'office de la partie contractante et qu'elle devrait concerner une seule partie contractante, uniquement certains produits et services, avec un contrôle restreint du Bureau international. Il a proposé que le nouvel alinéa 1) de la règle 27bis adopte une approche neutre, comme indiqué dans les paragraphes 19 et 20 du document. Le représentant a fait part de ses préoccupations quant à savoir si la division devrait comprendre une déclaration d'octroi de protection pour les produits et services énumérés dans la demande. Il a illustré sa position en citant des cas où le paiement des taxes pour une division n'avait pas été effectué et où la division était refusée *a posteriori*; dans ces cas, il serait plus simple et plus économique d'émettre une déclaration de la protection après que la division était inscrite dans le registre international.

191. La délégation des Philippines a déclaré que son office avait déjà reçu une demande de division, suite à un refus provisoire, mais qu'il n'avait pas pu y répondre, étant donné que la division n'était pas possible en vertu du système de Madrid, même si la division des demandes était possible en vertu de sa législation nationale. S'agissant de la fusion, qui n'était pas prévue par la législation des Philippines, si des enregistrements internationaux venaient à être divisés puis fusionnés, il serait émis différentes déclarations d'octroi de la protection comportant différentes dates d'octroi de la protection.

192. La délégation de la Suisse a proposé d'établir une liste des différents problèmes soulevés afin d'y apporter des réponses spécifiques, permettant ainsi aux délégations de prendre les meilleures décisions possible.

193. Le président a proposé de demander au Secrétariat d'approfondir la question et de présenter une procédure simplifiée pour l'inscription d'une division et d'une fusion à la prochaine session, en tenant compte de toutes les questions soulevées lors de la réunion et de permettre aux délégations de soumettre d'autres informations et questions au Bureau international avant la fin de l'année. Le président a par ailleurs demandé au Bureau international de rechercher une alternative réalisable pour la fusion.

194. La délégation de la Suisse a souscrit à cette proposition.

195. Le représentant de l'INTA a proposé de débattre des fusions à la prochaine session, mais il a suggéré de parvenir à un accord sur certains points concernant la division; par exemple, concernant le projet d'alinéa 1.d) de la règle 27bis de la proposition du Bureau international. Les parties contractantes, qui avaient un système d'opposition avant enregistrement, ne seraient pas en mesure d'émettre une notification en vertu de l'alinéa 1 de la règle 18bis avec la transmission de la demande de division au Bureau international. Les parties contractantes pouvaient être en position de le faire lorsqu'elles avaient des systèmes d'opposition après enregistrement. C'est pourquoi le représentant a proposé une nouvelle formulation pour l'alinéa 1.d) de règle 27bis qui serait une disposition facultative pour tous les offices. "Toute demande présentée en vertu de cet alinéa peut inclure une déclaration conformément à l'alinéa 1 de la règle 18ter ou 18bis pour les produits et services énumérés dans la demande".

196. Le Secrétariat a résumé le débat fondé sur le document MM/MD/WG/13/4 et a souligné certaines idées soulevées par les délégations. La fusion devrait être laissée de côté jusqu'à ce qu'il y ait un accord sur la division. S'agissant de l'approche neutre sur la base de laquelle des

produits et services pouvaient être mis de côté dans l'enregistrement divisionnaire, soit le groupe de travail décidait de supprimer le sous-alinéa d), comme proposé par un certain nombre de délégations, soit il acceptait l'option proposée par le représentant de l'INTA de s'en remettre à une disposition facultative, en utilisant le mot "peut" et en citant la règle 18*bis* et 18*ter*. Le Secrétariat a indiqué qu'il étudierait cette possibilité dans le prochain document, mais a fait observer qu'en tout cas, il reviendrait à l'office envoyant la demande de division de décider quelle notification soumettre. Le Secrétariat a expliqué le résultat d'une division d'un enregistrement international; après une division, il y aurait un enregistrement international totalement indépendant, qui porterait le même numéro que l'enregistrement principal, avec l'ajout de la lettre A, B, etc. En conséquence, il y aurait deux enregistrements internationaux totalement indépendants. Dans l'un des enregistrements, il pourrait y avoir un numéro des parties contractantes, mais pour l'enregistrement divisionnaire, il y aurait seulement une seule partie contractante, la partie contractante où la division avait été demandée. L'enregistrement divisionnaire serait un enregistrement international indépendant. Par conséquent, si l'office, lorsqu'il accomplissait ses procédures, souhaitait confirmer le refus des produits et services couverts par l'enregistrement, il reviendrait au titulaire de décider d'annuler ou de maintenir cet enregistrement. Tant que les deux enregistrements internationaux resteraient actifs, les taxes de renouvellement devraient être payées au Bureau international et aux parties contractantes désignées. Le Secrétariat a évoqué la question soulevée par la délégation des États-Unis d'Amérique concernant la cessation des effets et a expliqué que, si la marque de base cessait d'avoir un effet dans les cinq années de la période de dépendance, l'office d'origine notifierait ce fait au Bureau international de concert avec la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement international devant être annulé et l'annulation pourrait également affecter l'enregistrement divisionnaire.

197. La délégation de la Suisse a appuyé la proposition faite par le représentant de l'INTA de modifier la formulation de l'alinéa 1.d) de la règle 27*bis*, afin de permettre à l'office d'émettre des notifications en vertu des règles 18*bis* ou 18*ter*. La délégation partageait l'avis du Bureau international sur la question de la cessation des effets et a suggéré de débattre de la question des taxes.

198. La délégation de l'Allemagne a déclaré que dans la mesure où certaines délégations avaient déjà mentionné que leurs offices percevaient une taxe nationale, ce point devrait figurer dans le texte. Elle a rappelé que le paragraphe 9 du document indiquait, dans sa dernière phrase, "Chaque partie contractante aurait donc toute latitude pour déterminer les critères et les mécanismes qu'elle jugerait appropriés, y compris l'institution d'une taxe à verser à son office pour l'examen et la transmission des demandes au Bureau international. Cette taxe serait indépendante de celle qui serait due au Bureau international pour la division d'un enregistrement international". La délégation a déclaré que si l'office devait examiner la demande avant de l'envoyer au Bureau international, une taxe devrait être perçue. Elle a demandé à ce que la disposition précise également que l'examen serait entrepris en vertu du droit national.

199. Le représentant de l'INTA a soulevé la question des taxes et expliqué qu'en ce qui concernait les utilisateurs, la taxe internationale qui était proposée était tout à fait raisonnable et en rapport avec les montants exigés pour les diverses modifications ou changements apportés à un enregistrement international. Le représentant a indiqué que les procédures nationales s'appliqueraient, ainsi que les taxes nationales pour l'examen et la transmission de la demande d'inscription d'une division au Bureau international. Il serait utile de recenser les questions méritant une attention plus soutenue, afin de donner une orientation au Bureau international pour l'établissement du prochain projet de dispositions.

200. La délégation de Cuba a fait observer que les représentants des utilisateurs du système de Madrid avaient clarifié la question des taxes payables aux offices et a déclaré que le groupe de travail s'approchait d'un consensus sur la question de la division. La délégation a appuyé la proposition ainsi que l'approche proposée concernant les taxes.

201. Le Secrétariat a précisé que le document était censé impliquer que les procédures nationales, y compris le paiement des taxes nationales ou autres exigences nationales, devaient être respectées; les offices seraient par conséquent en mesure de percevoir une taxe nationale avant de soumettre une demande de division au Bureau international. Le Secrétariat a proposé, à des fins de clarté, d'inclure dans l'alinéa 1) de la règle 27*bis* que la demande serait présentée au Bureau international par l'office de la partie contractante après respect des exigences applicables et paiement de la taxe nationale, le cas échéant.

202. Le Secrétariat a répertorié les principales questions, comme suggéré par le représentant de l'INTA, et a recensé quatre questions principales, tout en encourageant les délégations à intervenir, si elles avaient une question qui n'avait pas été recensée. Le Secrétariat a indiqué que les questions restantes étaient i) la fusion; ii) la rédaction proposée de l'alinéa 1.d) de la règle 27*bis*; iii) les taxes; iv) les éventuels besoins de modification de la législation. Le Secrétariat a suggéré deux solutions possibles; pour les parties contractantes dont les législations nationales ne prévoyaient pas de division du tout, la solution était la clause de renonciation figurant dans le document; pour celles où il suffisait d'apporter des modifications de la législation, la solution possible pourrait être une date de mise en œuvre flexible, comme le CEIPI l'avait proposé. De plus, considérant que la mise en œuvre de la proposition exigerait certaines modifications des systèmes informatiques et des procédures, le Secrétariat a suggéré plus de souplesse pour la date de mise en œuvre.

203. La délégation du Kenya a déclaré que la question des taxes était une préoccupation majeure pour les pays en développement, compte tenu en particulier du fait que comme il y aurait deux enregistrements, cela reviendrait à une augmentation des taxes.

204. La délégation de l'Allemagne a demandé au Secrétariat quelle serait la date la plus tôt à laquelle une demande de division pourrait être déposée. En vertu de la législation nationale de l'Allemagne, la période pour demander une division intervenait après l'expiration du délai de notification d'opposition. La demande de division était admissible uniquement après une opposition ou une action en radiation, lorsque celle-ci était dirigée contre l'une des parties de l'enregistrement original.

205. Le représentant de l'AROPI a reconnu qu'il était utile de disposer d'un inventaire des aspects techniques contribuant à une compréhension commune et déclaré que la division devrait être appliquée à la partie de l'enregistrement ne faisant pas l'objet d'une opposition ou d'un refus, et non pas à la partie de l'enregistrement faisant l'objet d'un refus ou d'une opposition.

206. Le président a expliqué qu'il y avait désormais six questions, avec celle qui venait d'être soulevée par la délégation de l'Allemagne. Il a rappelé la question soulevée par la délégation de l'Allemagne concernant la date la plus tôt à laquelle il était possible de demander une division auprès d'un office, ainsi que la question de la base sur laquelle la demande de division pouvait être effectuée, à savoir si une division était acceptable uniquement en cas d'émission d'un refus provisoire ou bien si elle pouvait intervenir à la demande du titulaire, sans refus provisoire antérieur.

207. La délégation de la Suède a fait part de ses préoccupations concernant la clause de renonciation de l'alinéa 6) de la règle 27*bis*, à savoir la formulation contraignante pour les pays qui disposaient d'une division au niveau national. Elle a expliqué que sa législation nationale prévoyait un processus pour diviser une demande ou un enregistrement national, mais pas pour un enregistrement international. Étant donné que la proposition de disposition actuelle impliquerait une charge de travail législatif considérable, la délégation a proposé de modifier la formulation de la clause de renonciation afin d'inclure la possibilité d'envoyer une notification à cet effet, même si une partie contractante donnée avait une division dans sa législation nationale.

208. La délégation du Japon a indiqué que plusieurs points demeuraient plutôt flous dans la règle proposée. Le premier concernait la date d'entrée en vigueur de la division, à savoir si l'enregistrement international entrerait en vigueur à compter de la date à laquelle il avait été enregistré dans le registre international ou à compter de la date d'inscription de l'enregistrement international principal. La deuxième question concernait les effets des enregistrements internationaux divisionnaires, à savoir si une date de priorité de l'enregistrement international principal s'appliquerait ou non et si des procédures, telles que des notifications de refus provisoire pour des enregistrements internationaux avant l'inscription d'une division pourraient être entreprises comme c'était le cas jusqu'à présent. La troisième question concernait la notification de l'inscription de la division qui ne serait pas envoyée à l'office du titulaire, de sorte que les informations relatives à la division de l'enregistrement international pourraient ne pas être connues de cet office. La délégation a demandé à ce que le Bureau international enregistre les informations relatives à des annulations de demandes de base ou d'enregistrements de base, non seulement pour les enregistrements internationaux principaux, mais également pour les enregistrements internationaux divisionnaires.

209. La délégation de l'Inde a sollicité des éclaircissements sur le projet concernant le rôle de la partie contractante là où la division prenait effet.

210. La délégation de l'Allemagne a fait valoir deux points suite à des discussions tenues avec les délégations de la France et de la Suisse. Lorsque la demande de division était examinée par l'office national et qu'elle n'était pas admise, il n'était pas nécessaire de l'envoyer au Bureau international. Cela pourrait résoudre le problème du point de départ du délai de la demande de division. La délégation a par ailleurs ajouté que, selon l'alinéa 4.b) de la règle 27*bis*, la division serait inscrite avec la date de réception de la demande par le Bureau international ou la date à laquelle il l'irrégularité a été corrigée, tandis que la législation allemande réglementait ce point d'une manière différente. En Allemagne, l'enregistrement divisé porterait toujours la date de l'enregistrement principal, ce qui, dans le cas présent, était plus avantageux pour le titulaire. La délégation considérait que cet élément devrait peut-être être laissé à l'appréciation de la législation de la partie contractante désignée.

211. Le président a expliqué que la disposition traitait de la date d'inscription de la division, ce qui ne désignait pas la date d'entrée en vigueur de l'enregistrement divisionnaire, et il a demandé au Secrétariat de mieux traduire ce fait dans le nouveau projet de règlement.

212. La délégation de l'Allemagne a insisté sur le fait qu'il ne serait pas nécessaire d'avoir deux dates si la date de la division n'avait pas d'effet juridique.

213. Le président a expliqué que la date correspondant au moment auquel la division était intervenue était simplement quelque chose qui devrait être indiqué dans le registre international à des fins de bonne tenue du registre.

214. Le représentant de l'INTA a rassuré la délégation de l'Allemagne quant au fait que la date d'entrée en vigueur de l'enregistrement divisionnaire n'était pas incluse dans le texte, mais uniquement la date à laquelle la division était inscrite, étant donné que l'enregistrement international divisionnaire aurait la même date d'entrée en vigueur que l'enregistrement international principal, compte tenu du fait que ce dernier était coessentiel au concept de division. Le représentant a clairement indiqué que la proposition traitait du processus d'inscription d'une division et non du fond, qui restait une question devant être déterminée par la législation nationale applicable. Le représentant a abordé la question soulevée par la délégation de l'Inde concernant le rôle de la partie contractante désignée concernée et a précisé que cette partie contractante aurait un rôle central dans la procédure de division, puisque la demande de division devrait passer par l'office de la partie contractante désignée, que ce serait cet office qui déciderait de la transférer ou non au Bureau international si elle était conforme à sa législation nationale ou de ne pas la transférer dans le cas contraire.

215. La délégation de l'Inde a déclaré que la formulation du projet de disposition pouvait également donner à penser que la partie contractante en question était celle du titulaire et non pas la partie contractante désignée concernée.

216. Le président a proposé d'ajouter le mot "désignée" après les mots "partie contractante" dans l'alinéa 1) de la règle 27, qui se lirait alors ainsi : "La demande de division d'un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l'égard d'une partie contractante désignée".

217. Le Secrétariat a abordé les questions restantes. Il a évoqué la question posée par la délégation du Japon, expliquant que lorsque le titulaire voulait diviser un enregistrement international, toutes les données figurant dans l'enregistrement international seraient copiées dans l'enregistrement divisionnaire, y compris la date de l'enregistrement international et la date de priorité, le cas échéant. Le Secrétariat a poursuivi en expliquant à la délégation de l'Allemagne que la date de l'enregistrement divisionnaire serait la même que celle de l'enregistrement principal. Il a répondu à la question de la délégation du Japon concernant la cessation des effets et a expliqué que l'enregistrement divisé ne serait pas notifié à l'office d'origine, comme c'était le cas pour les changements partiels de titulaire. En cas de cessation des effets, l'office d'origine devrait communiquer ce fait au Bureau international en précisant simplement les produits et services de l'enregistrement international à radier. Cependant, à des fins de clarté, il serait possible d'ajouter une disposition précisant que l'office d'origine devrait être avisé. Le Secrétariat a par ailleurs expliqué que le nouvel enregistrement international porterait le même numéro que l'enregistrement principal, mais comporterait la lettre "A". Lorsque des produits et services étaient affectés par le refus provisoire, il s'ensuivrait un processus auprès de l'office conformément à la législation nationale. Si la protection était accordée pour la partie refusée, le titulaire devrait pouvoir fusionner l'enregistrement divisionnaire et l'enregistrement parent; autrement, le titulaire se retrouverait avec deux enregistrements internationaux actifs. D'un autre côté, si le refus était confirmé, le titulaire pouvait choisir d'annuler l'enregistrement divisionnaire.

218. Le président a invité les participants à formuler leurs observations sur la clause de renonciation en réponse à la question soulevée par la délégation de la Suède. La proposition après discussion portait de l'hypothèse que la clause de renonciation s'appliquerait à la fusion et à la division. Le président a ouvert le débat sur la possibilité de renoncer à une division ou une fusion, si la fusion devait être introduite à l'avenir.

219. La délégation de Cuba a rappelé la question posée par la délégation de l'Allemagne et a déclaré que des précisions s'imposaient concernant la date d'inscription de la division. L'alinéa 1)b) de la règle 27*bis* disposait que cette date serait la date de réception de la demande de division par le Bureau international, qui, selon toute vraisemblance, différerait de la date de réception du document par l'office national. La délégation a expliqué que, lorsque l'office cubain recevait une demande de division, il conservait la date de prise d'effet de la demande principale, mais tenait compte de la date de réception pour traiter la demande de division et créer une demande divisionnaire avec un nouveau numéro et une nouvelle date. Elle a demandé quelle date serait utilisée par le Bureau international pour l'inscription de la division, à savoir s'il s'agirait de la date de réception de la demande de division par l'office, qui était pertinente aux fins des procédures nationales de l'office traitant la demande, ou de la date de réception de la demande de division par le Bureau international.

220. La délégation de l'Inde a proposé d'inclure dans la règle 27*bis* une clause indiquant que la demande de division serait transférée à la partie contractante où elle prendrait effet, de sorte que le Bureau puisse décider si elle était irrégulière ou non.

221. Le représentant de l'AROPI est revenu sur le concept de renonciation et a rappelé les raisons pour lesquelles les utilisateurs ont motivé l'AROPI à soumettre l'introduction de la division au groupe de travail. Il était question d'un principe fondamental, à savoir que les utilisateurs du système de Madrid ne seraient pas traités différemment de ceux qui utilisaient la



voie nationale. Pour cette raison, la proposition de la Suisse ainsi que le document présenté par le Bureau international avaient toujours bien précisé que l'introduction de la division et de la fusion visait à garantir un traitement équitable entre les utilisateurs de la voie nationale et ceux du système de Madrid, sans que cela soit contraignant. Le représentant a expliqué que cela n'obligeait pas les parties contractantes à mettre en place une procédure inconnue à l'échelle nationale. L'introduction du système ne serait pas contraignante à l'égard des parties contractantes dont la législation nationale ne prévoyait pas de division, étant donné que ces parties contractantes seraient libres de décider que les dispositions ne s'appliqueraient pas à elles.

222. Le Secrétariat a tout d'abord répondu à la question soulevée par la délégation de Cuba au sujet de la date de prise d'effet et de la date de réception. Si un office désigné recevait une demande de division, la date de réception était connue de l'office. Lorsque la demande remplissait les exigences nationales et que le titulaire avait payé la taxe nationale, le cas échéant, la demande de division pouvait être présentée au Bureau international. Une fois que le Bureau international avait reçu la demande et vérifié qu'elle répondait à toutes les exigences de forme, la date d'inscription de la division serait la date de réception de la demande par le Bureau international, lequel, à cette même date, créerait un enregistrement divisionnaire. Le Secrétariat a déclaré que s'il était important pour les parties contractantes d'avoir une indication dans le registre international de la date de réception de la demande par un office, cette question pouvait être débattue. Le Secrétariat a maintenu que la date d'inscription de la division s'appliquait uniquement si la demande répondait aux exigences de forme. Le Secrétariat a abordé les questions soulevées par la délégation de l'Inde. Un office d'origine ne traiterait jamais de demandes. Si l'Inde était l'office de la partie contractante du titulaire, elle ne recevrait jamais de demandes divisionnaires. Un office désigné pourrait recevoir une demande de division si un refus provisoire partiel avait été émis et que le titulaire souhaitait demander une division auprès de cet office. Le Secrétariat a précisé qu'il s'agissait de l'unique cas où une demande divisionnaire pourrait être traitée par un office, en tant qu'office désigné mais jamais en tant qu'office d'origine.

223. La délégation de l'Inde a insisté pour que le projet d'alinéa 1) de la règle 27*bis* soit clarifié, de façon à indiquer explicitement que la demande de division des enregistrements internationaux devait être déposée auprès de l'office de la partie contractante où elle devait prendre effet.

224. La délégation du Mexique a rappelé que le Mexique ne prévoyait pas actuellement la division et a déclaré qu'il appréciait les arguments présentés lors de la discussion, étant donné qu'ils seraient utiles à son pays dans le cas où celui-ci envisagerait d'introduire la division dans sa législation nationale. La délégation a rappelé les avantages que la proposition offrait en matière de simplification, mais a affirmé qu'il convenait de garder à l'esprit que les effets de la division au niveau national étaient considérables et que le Mexique devait les évaluer afin de décider si la division serait envisagée dans le but de tenir à jour le registre national. À cet effet, les règles et normes des offices nationaux devraient être étudiées. La délégation a demandé si le titulaire devrait payer deux fois pour le renouvellement, ou uniquement pour l'enregistrement international, dans le cas d'une division.

225. Le Secrétariat a expliqué que, à compter de la date de l'enregistrement international, le titulaire disposerait d'une période de protection de 10 ans. Une fois ce délai expiré, le titulaire pourrait demander le renouvellement. Le Secrétariat a précisé que l'enregistrement divisionnaire devrait suivre le cycle de 10 ans d'un enregistrement international, quelle que soit la date de demande de la division; il n'y aurait pas de période de protection de 10 ans à compter de la date de prise d'effet de la division. Le renouvellement aurait lieu tous les 10 ans à compter de la date de l'enregistrement international; dès lors, il se pourrait que le titulaire ait un enregistrement divisionnaire et, au moment du renouvellement de l'enregistrement international, le titulaire pourrait devoir payer des taxes pour le renouvellement de deux enregistrements internationaux. Le Secrétariat est revenu sur les questions relatives à la clause de renonciation soulevées par la délégation de la Suède, affirmant que la proposition

prévoyait la possibilité d'une renonciation si la législation nationale ne prévoyait pas la division. Comme indiqué dans la liste des questions, il pourrait y avoir des pays qui prévoyaient effectivement la division à l'échelle nationale, mais qui devraient tout de même réviser la législation nationale pour mettre en œuvre la proposition. Dans de tels cas, une option à envisager pourrait être que ces pays proposent une date de mise en œuvre en fonction de leur propre situation. Le Secrétariat a indiqué que cette possibilité conduirait à une situation de dates différentes si certaines parties contractantes pouvaient reconnaître la procédure, mais qu'elle pourrait offrir la flexibilité nécessaire pour avancer sur cette proposition étant donné que certains pays pourraient nécessiter un certain temps pour mettre en œuvre la proposition.

226. La délégation de la Chine a demandé au Bureau international d'expliquer la procédure de numérotation, si la division de l'enregistrement international était introduite.

227. Le président a indiqué que la réponse figurait à la page 5 du document à l'étude. Il était ainsi expliqué que le Bureau international utiliserait des lettres majuscules, et qu'il prendrait la première lettre disponible; si la lettre A était déjà utilisée, alors ce serait la lettre B, et si celle-ci était également utilisée, alors ce serait la lettre C, et ainsi de suite.

228. La délégation de l'Inde a expliqué que, lors de la division de demandes nationales ou d'enregistrements nationaux, l'office national attribuait un numéro différent étant donné qu'il ne disposait pas d'un système alphanumérique. La délégation a demandé s'il serait possible d'avoir un numéro d'enregistrement international différent étant donné que le maintien d'un système alphanumérique poserait un problème technique pour l'Inde, qui l'obligerait à revoir ses systèmes.

229. Le Secrétariat a répondu à la délégation de l'Inde que, en vertu de la proposition, la demande devait passer par l'office désigné concerné, lequel présenterait la demande au Bureau international, et que ce ne serait qu'à la réception par le Bureau international que l'inscription serait faite et qu'un nouveau numéro serait attribué. Le Secrétariat a indiqué qu'il reviendrait au Bureau international d'attribuer un nouveau numéro à l'enregistrement divisionnaire. Il a rappelé le système de numérotation déjà en place pour l'enregistrement d'un changement partiel de titulaire, selon lequel le même numéro était utilisé en ajoutant une lettre A, B, C, etc. Ce système de numérotation existait déjà pour le changement partiel de titulaire et la proposition sur la division n'apporterait aucun changement à ce niveau et n'occasionnerait aucune charge supplémentaire.

230. Le président a suggéré que le groupe de travail poursuive le débat sur le document MM/LD/WG/13/4 relatif à l'introduction de l'inscription de la division ou de la fusion, et a rappelé que le groupe de travail pourrait être en mesure de donner des informations au Secrétariat sur la façon de procéder pour préparer un document qui serait examiné lors de la prochaine session. Le président a souligné l'importance de communiquer les questions des offices et s'est interrogé sur la possibilité d'une fusion des enregistrements internationaux qui ne donne pas lieu à une fusion des désignations dans les enregistrements internationaux fusionnés. Le président a invité les participants à formuler leurs observations.

231. Le représentant du CEIPI a envisagé la possibilité de prendre en compte les législations qui prévoyaient la division, mais non la fusion d'enregistrements internationaux issus d'une division, et a suggéré de diviser la règle 27<sup>ter</sup> en deux : i) un premier sous-alinéa porterait sur la fusion d'enregistrements internationaux résultant d'un changement partiel de titulaire, conformément aux dispositions actuelles; et ii) un second sous-alinéa porterait sur la fusion d'enregistrements internationaux résultant de la division d'enregistrements internationaux, étant donné que le problème n'était pas le même, même si les solutions devraient être fondamentalement les mêmes. Le représentant a en outre proposé de suivre l'exemple du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), dont les dispositions exigeant des changements dans la législation des membres (y compris des modifications de leurs procédures administratives et de leurs systèmes informatiques) avaient souvent été adoptées dans le règlement. Le représentant a indiqué qu'une longue liste de cas analogues à ceux-ci

figurait sur le site de l'OMPI. Il a expliqué que, pour parvenir à une harmonisation au sein du PCT, l'Assemblée du PCT avait adopté des dispositions très souples. Par exemple, si à la date d'adoption d'une nouvelle disposition, la disposition n'était pas compatible avec la législation nationale appliquée par un office, la disposition ne s'appliquerait pas à cet office en question aussi longtemps qu'elle resterait incompatible avec la législation nationale, à condition que l'office en question ait informé le Bureau international dans un délai donné. Après notification, le Bureau international publierait l'information dans la Gazette pour en informer le public. En pareille situation, il n'y avait pas de délai compte tenu du temps requis pour remplir les conditions nécessaires pour modifier la législation nationale, telles que l'intervention du Parlement ou les difficultés pour garantir le bon fonctionnement d'un nouveau système informatique. Le représentant a reconnu que le problème de l'approche résidait dans la longue période transitoire, mais au moins, si la disposition était adoptée, les parties contractantes concernées pourraient commencer les procédures nécessaires pour adapter leur législation, y compris les pratiques administratives et technologiques. Une telle solution pourrait également être adoptée concernant la division elle-même. Le représentant a indiqué que cette approche pourrait lever les doutes exprimés par certaines délégations qui avaient des difficultés à adopter immédiatement la division, même lorsqu'elle existait au niveau national.

232. Le Secrétariat a indiqué que la proposition du CEIPI cadrerait avec l'approche souple concernant la date de mise en œuvre proposée lors de la réunion précédente. Il a demandé de préciser si la proposition remplacerait la clause de renonciation ou serait une combinaison des deux approches.

233. Le représentant du CEIPI a attiré l'attention sur le fait que la clause de renonciation concernant la division serait maintenue, car elle s'appliquait aux pays qui ne prévoyaient pas la division au niveau national. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une disposition supplémentaire, qui serait ajoutée pour les pays qui pratiquaient la division au niveau national, mais qui devraient réviser leur législation, leurs pratiques et leurs systèmes technologiques afin de les adapter à la division des enregistrements internationaux. Le représentant a suggéré de procéder de la même façon pour la fusion afin de résoudre les problèmes rencontrés par certaines parties contractantes, comme la France, l'Allemagne et la Suède.

234. Le président a invité les participants à faire part de leurs observations sur la proposition du représentant du CEIPI, qui prévoyait une disposition transitoire très flexible combinée à une option de renonciation, en entendant que cette option serait utilisée uniquement par les parties contractantes dont la législation nationale ne prévoyait pas la division des enregistrements nationaux. Le président a invité les participants à faire part de leurs observations, notamment si une telle approche pourrait également fonctionner concernant la fusion.

235. La délégation de l'Inde a adhéré à l'idée d'avoir une disposition transitoire offrant la plus grande souplesse en ce qui concernait la fusion et la division. Elle a déclaré qu'il convenait de préciser que la demande de fusion serait traitée de la même manière qu'il était mentionné explicitement dans la règle 21 *bis*.

236. La délégation de la Suisse a souscrit à la proposition avancée par le représentant du CEIPI, en précisant toutefois qu'elle aimerait voir ce que cela pourrait signifier dans la pratique. Elle a expliqué que le principe de la division existait en Suisse, mais non celui de la fusion. De la même manière, la législation nationale suisse prévoyait les transferts partiels de titulaire, mais non la fusion issue de transferts partiels. La délégation a déclaré que l'office suisse était néanmoins au courant de l'existence d'une telle fusion dans le système de Madrid, et que cela n'avait jamais été un problème de ne pas l'avoir à l'échelon national.

237. La délégation de l'Allemagne s'est déclarée favorable à la proposition faite par le représentant du CEIPI, mais a indiqué qu'il était expressément interdit en Allemagne, en vertu de la législation nationale, de fusionner des enregistrements divisés, raison pour laquelle elle privilégiait la possibilité de renonciation, telle que prévue à l'alinéa 6) de la règle 27 *bis*. La délégation a affirmé que le principal problème lié à la division résidait dans la difficulté,

en particulier, de savoir quel serait le contenu de la liste des produits et services après l'inscription des divisions. La délégation a proposé, comme solution, de demander des listes positives spécifiant les produits et services protégés et déterminant ainsi le contenu des enregistrements principaux et secondaires.

238. La délégation de la France a déclaré que la proposition formulée par le représentant du CEIPI serait une question intéressante à étudier lors de la prochaine session du groupe de travail. Cela permettrait probablement de répondre à certaines questions sur les modifications qui devraient être apportées aux législations et sur l'adaptation des outils informatiques des offices nationaux.

239. Le représentant de l'INTA est revenu sur la question de la fusion; en particulier, sur la possibilité ou non de renonciation de la fusion, fondée sur le fait que la législation nationale ne prévoyait pas le principe de la fusion. À l'instar de la délégation de la Suisse, le représentant a souligné que la fusion était une fonctionnalité du système de Madrid, qui existait pour ce qui concernait une division résultant d'un changement de titulaire. Si le représentant comprenait bien, cette fonctionnalité n'avait jamais été contestée; elle avait été considérée comme indépendante de la législation nationale des parties contractantes et devait le rester ainsi. Le représentant a proposé que soit adoptée une disposition dans le style de celle proposée par le représentant du CEIPI, qui faciliterait certainement la transition. Cette disposition devrait être examinée par le Secrétariat lors de la préparation d'une proposition révisée, mais le principe que la fusion existait dans le système international devrait être maintenu. Elle ne semblait pas avoir posé des problèmes particuliers jusqu'à présent, mais si des spécificités de fusion résultant non pas d'un changement de titulaire mais d'une division devaient résulter de la volonté du titulaire, ces questions devraient alors être débattues.

240. Le Secrétariat a indiqué qu'une possibilité serait de simplement décrire ce que le Bureau international considérerait être les conséquences de cette fusion pour les parties contractantes désignées et peut-être, en examinant la question de plus près, on pourrait conclure, qu'en réalité, il n'y aurait pas de différence par rapport au système actuel.

241. Le président a rappelé la liste des sujets pour la prochaine session et a expliqué que le Secrétariat devrait se pencher sur la proposition faite par le CEIPI, du moins en ce qui concernait la division, mais qu'il pourrait également soulever la question de la fusion, en proposant des solutions possibles ou de nouvelles propositions. Le président a poursuivi avec les autres sujets mentionnés, tels que la disposition de l'alinéa 1)d) de la règle 27*bis*, introduisant un renvoi à la règle 18*bis*.

242. Le représentant de l'INTA a déclaré que le renvoi à la règle 18*ter* pouvait être conservé, parce que les pays disposant d'un système d'opposition après enregistrement, une fois achevée la procédure d'opposition, devraient être en mesure d'envoyer une déclaration en vertu de la règle 18*ter*. D'autre part, il devrait aussi être fait référence à la règle 18*bis* parce que les pays disposant d'un système de pré-enregistrement, qui ne seraient pas en mesure de notifier une décision en vertu de la règle 18*ter*, seraient en mesure d'envoyer une déclaration en vertu de la règle 18*bis*. L'autre changement à apporter à l'alinéa d) serait le remplacement de "inclut" par "peut inclure"; en conséquence, le représentant proposait comme libellé : "Toute demande présentée en vertu du présent alinéa peut inclure une déclaration conformément à la règle 18*ter*.1) ou à la règle 18*bis*.1) pour les produits et services énumérés dans la demande".

243. Le président a rappelé les autres sujets qui ont été abordés lors du débat, tels que les taxes, la clause de renonciation, les questions au sujet de la date de mise en œuvre ainsi que les changements à apporter aux législations et procédures. Le président a indiqué que la dernière question à aborder avait trait aux systèmes informatiques, mais qu'aucune délégation n'avait d'observations sur cette question. Enfin, le président a déclaré que le Secrétariat établirait un nouveau document en vue de la prochaine session du groupe de travail et que les délégations auraient jusqu'à la fin de l'année pour transmettre des informations et observations écrites au Secrétariat qui seraient prises en compte avant d'établir les documents pour la prochaine session.

#### **POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : EXAMEN DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE TRADUCTION DEMANDÉ PAR L'ASSEMBLÉE DE L'UNION DE MADRID**

244. Le Secrétariat a présenté le document MM/LD/WG/13/5 et expliqué que l'inscription au registre international et la publication dans la Gazette de l'OMPI d'un enregistrement international et de toutes données faisant l'objet d'une inscription et d'une publication en vertu du règlement d'exécution commun à l'égard d'un enregistrement international se faisaient en français, en anglais et en espagnol, en vertu du régime trilingue prévu à l'alinéa 3) de la règle 6 du règlement d'exécution commun. Le Secrétariat a rappelé qu'une pratique en matière de traduction était en place depuis la neuvième session du groupe de travail, qui accordait au Bureau international deux exceptions à la traduction trilingue; à savoir, pour la liste des produits et services figurant dans une déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire et pour les limitations. Le document visait à passer en revue la pratique actuelle en ce qui concernait la traduction, à l'issue d'une période de trois ans, comme demandé par l'Assemblée de l'Union de Madrid. Plus précisément, ce document présentait des informations générales sur l'ensemble des tâches de traduction effectuées par le Bureau international depuis le dernier examen de cette question par le groupe de travail. Le Secrétariat a précisé que le document décrivait l'incidence des pratiques de traduction et examinait ces pratiques compte tenu des progrès en cours dans le domaine des technologies de l'information et de la traduction automatique. D'après les conclusions du document, la pratique actuelle en matière de traduction ne serait plus utile, étant donné que le Bureau international était en mesure de traduire également les listes des produits et services précédemment exclues à l'aide de la traduction automatique et des nouvelles technologies.

245. Le président a invité les participants à faire part de leurs observations sur le document, en particulier après que le groupe de travail a été invité, au paragraphe 38, à examiner les informations fournies dans le document et à indiquer s'il approuvait les mesures proposées aux paragraphes 33 à 37.

246. La délégation du Luxembourg, parlant au nom de l'Union européenne et de ses États membres, a déclaré que les solutions technologiques, telles que World Server et Tapta4Marks, avaient permis à l'OMPI de traduire automatiquement une liste des produits et services et des déclarations d'octroi de la protection envoyées en vertu de la règle 18*ter*.2)ii) du règlement d'exécution commun dans toutes les langues de travail. L'Union européenne et ses États membres souscrivaient aux actions proposées dans les paragraphes 32 à 37 du document du groupe de travail et enjoignaient le Bureau international à s'assurer que la traduction serait effectuée, en tenant compte des restrictions budgétaires, et à examiner la question après un an.

247. La délégation du Japon a appuyé la proposition faite par le Bureau international, estimant qu'elle était très conviviale et pratique. Par ailleurs, la délégation a exprimé l'espoir que le Bureau international continuerait à développer des technologies permettant d'améliorer la traduction automatique.

248. La délégation de l'Espagne a déclaré que, après les trois années de mise en œuvre de la pratique, le Bureau international était parvenu à traduire des déclarations d'octroi de la protection envoyées en vertu de la règle 18*ter*.2)ii) du règlement d'exécution commun, ainsi que les listes des produits et services figurant dans les limitations. Le document révélait que les résultats obtenus étaient très encourageants et que les solutions technologiques avaient permis de réduire les retards de traduction au cours des trois dernières années et garantissaient un très haut niveau de qualité. La délégation a également indiqué que la question des traductions en souffrance et des retards devait être abordée.

249. La délégation de la France a souscrit à la déclaration faite par l'Union européenne et à la proposition contenue dans le document établi par le Bureau international. Elle a demandé au Secrétariat les mesures qui étaient prises par le Bureau international concernant le contrôle de la qualité de la traduction automatique.

250. La délégation du Kenya a accepté les mesures proposées par le Bureau international, conformément aux paragraphes 33 à 37 du document, et a félicité le Bureau international d'être parvenu à résorber le retard conformément au paragraphe 27. Elle a encouragé le Bureau international à continuer à œuvrer dans cet esprit.

251. La délégation de la Colombie s'est déclarée favorable à la proposition et a félicité le Bureau international pour ses systèmes de traduction, qui avaient permis de surmonter certains des obstacles du passé. Elle a ajouté qu'il serait important que le Bureau international puisse également répondre à des demandes spécifiques et apporter des changements ou effectuer un contrôle de la qualité dans des délais appropriés.

252. La délégation de l'Australie a appuyé l'utilisation des outils automatiques, à condition que des mécanismes appropriés d'assurance ou de contrôle de la qualité soient appliqués. La mesure proposée concernant les traductions était très appropriée et visait une utilisation optimale des ressources limitées du Bureau international. La délégation a estimé que les mesures destinées à améliorer la vitesse et l'efficacité du système de Madrid étaient très positives et bénéfiques aux utilisateurs du système.

253. La délégation de la Chine a remercié le Bureau international pour ses efforts et a souscrit aux paragraphes 33 à 37.

254. Le représentant de MARQUES a approuvé l'ensemble des mesures proposées et a souligné qu'il était important que ROMARIN affiche, à l'avenir, les documents dans les trois langues de travail.

255. La délégation de la Géorgie a appuyé la proposition, car elle permettait d'éliminer les erreurs humaines, de réduire la dépendance temporelle et de garantir un bon rapport coût-efficacité.

256. Le président a invité le Secrétariat à répondre aux questions relatives au contrôle de la qualité.

257. Le Secrétariat a expliqué que le processus de traduction avait énormément changé depuis 2012. Avec l'introduction des systèmes de gestion des traductions World Server et World Server2 ainsi que de la technologie TAPTA, le Bureau international disposait à présent d'une vaste base de mémoires de traduction, qui avait permis d'augmenter la capacité de traduction du Bureau international. Les indications qui ne figuraient pas encore dans la base de données seraient traduites à l'aide de la technologie TAPTA et révisées par des ressources internes ou externes. Les traducteurs internes avaient pour tâches principales la postédition et le contrôle de la qualité, cette dernière tâche étant prioritaire. Le Secrétariat a ensuite répondu à la question posée par le représentant de MARQUES concernant ROMARIN et a indiqué que, lorsque tous les documents non traduits auraient été traduits, ROMARIN serait mis à jour en conséquence dans les trois langues.

258. Le président a soulevé une question supplémentaire concernant la qualité, à savoir la proposition que le contrôle de la qualité devrait être réalisé tous les ans.

259. Le Secrétariat a déclaré que la proposition renvoyait à la déclaration faite par la délégation du Luxembourg au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Si le Bureau international comprenait bien la demande, cela signifiait que la délégation aimerait que l'on procède à un nouvel examen du travail de traduction, ce qui aboutirait à un document tel que celui mettant à jour son statut. Le Secrétariat a indiqué qu'il le ferait, pour autant qu'il avait bien compris la demande. Il a toutefois suggéré que cela pourrait se faire sur la base d'un cycle de trois ans, estimant que le processus ne serait pas aussi efficace si l'on appliquait un cycle d'un an, étant donné que les changements d'une année à l'autre pourraient ne pas être suffisamment significatifs pour garantir un document au groupe de travail. Un cycle de trois ans permettrait de créer une valeur ajoutée suffisante en termes d'informations utiles et cette approche serait également conforme à la pratique du Bureau international.

260. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'elle était, d'une manière générale, satisfaite du résultat, et qu'elle ne prévoyait nullement le besoin d'un examen tous les ans ou tous les trois ans.

261. La délégation de la Suisse a affirmé que la question de la qualité était très importante, mais qu'elle ne voyait pas la nécessité de procéder à un examen tous les ans ou tous les trois ans. Si le Bureau international garantissait qu'un contrôle de la qualité serait effectué en interne ou en externe, cela suffisait. Par ailleurs, si des erreurs ou des problèmes de qualité devaient apparaître dans le futur, les délégations pourraient certainement en faire part au Bureau international, et demander alors un examen.

262. Le représentant de MARQUES a formulé deux questions en rapport avec le contrôle de la qualité. La première était de savoir s'il existait l'une ou l'autre forme de procédure pour notifier une éventuelle erreur de traduction à l'OMPI; la seconde avait trait à la version qui prévalait dans le cas d'une éventuelle différence entre les versions française, espagnole et anglaise de la liste des produits et services.

263. Le Secrétariat a déclaré que le meilleur moyen de répondre à ces questions était de décrire plus en détail le fonctionnement du processus actuel. Le processus reposait sur deux systèmes, à savoir World Server, qui était une base de données, et TAPTA, qui était un système similaire à Google Translate. TAPTA était un système de traduction basé sur des statistiques. Les données enregistrées dans World Server étaient des traductions exactes de termes qui avaient été validées par des ressources humaines et qui avaient des correspondances exactes dans une base de données. Le contrôle de la qualité était assuré par validation du traducteur humain avant que les données ne soient enregistrées dans World Server. Étant donné que ces données avaient été validées, et en supposant qu'aucune erreur n'avait été commise lors de la validation, le taux d'assurance de la qualité était extrêmement élevé, car le système retraduisait simplement le même terme tel qu'il avait été validé. Le Secrétariat a toutefois précisé que la base de données World Server ne couvrait pas tous les termes à traduire; elle traduisait environ 60% des termes à traduire. TAPTA se chargerait alors du reste. Pour ces termes, sur la base d'un algorithme statistique similaire à Google Translate, le système proposait un terme basé sur une analyse statistique d'un ensemble de termes. Étant donné que ces termes n'avaient bien évidemment pas été validés par un être humain, ils étaient soumis à des agences de traduction externes. Le Secrétariat a également expliqué qu'un contrôle supplémentaire global de la qualité était effectué. Ainsi, le Bureau international vérifiait la qualité d'échantillons de traductions prélevés tout au long de l'année, qu'elles aient été générées à partir de TAPTA ou de World Server. Pour résumer, le Secrétariat a indiqué que les traductions résultaient d'une combinaison entre l'outil de traduction assistée par ordinateur World Server et l'outil de traduction entièrement automatique TAPTA, dont le résultat était soumis à un contrôle de la qualité supplémentaire de façon à trouver le juste équilibre. Étant donné qu'il existait des centaines et des milliers de termes, des erreurs pourraient toutefois survenir. De temps en temps, le Bureau international

recevrait un retour des offices, mais, de manière générale, le système était fiable et plus grand serait le nombre de traductions produites, plus grande serait la taille de la base de données World Server et meilleure serait la qualité. Le Secrétariat a répondu à la question concernant les erreurs et à la possibilité de demander une correction. La règle 28 traitait des rectifications et le Bureau international recevait effectivement des demandes de corrections de traduction. D'après l'analyse des données en 2014, elles n'atteignaient toutefois pas 3% de l'ensemble des rectifications.

264. Le président a indiqué qu'il restait une dernière question soulevée par le représentant de MARQUES, à savoir la version linguistique qui prévaudrait en cas d'erreur dans une des traductions.

265. Le Secrétariat a indiqué que, en principe, la langue qui prévalait serait celle de la demande internationale en vertu de la règle 6 du règlement d'exécution commun. Il s'agissait également d'un principe directeur adopté trois ans plus tôt, sur proposition d'une pratique pour les traductions afin de garantir l'intégrité du registre.

266. La représentante de l'AIM a appuyé la proposition et la position de la délégation de la Suisse, à savoir qu'il n'était pas nécessaire d'entreprendre une révision dans un an et que, si un problème survenait, une proposition de révision dans un proche avenir pourrait de nouveau être envisagée.

267. Le président a résumé les débats en indiquant qu'il existait un accord autour des mesures proposées dans les paragraphes 33 à 37 du document. S'agissant de la qualité, suite aux informations fournies par le Secrétariat, il avait été conclu qu'à l'avenir, les futures délégations pourraient soulever d'éventuelles questions ou bien que le Secrétariat pourrait le faire, de sa propre initiative, si le cas se présentait.

## **POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : ENQUÊTE AUPRÈS DES UTILISATEURS SUR LES QUESTIONS RELATIVES AU PRINCIPE DE DÉPENDANCE DANS LE SYSTÈME DE MADRID**

268. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/LD/WG/13/6.

269. Le Secrétariat a présenté le document et a rappelé que le thème avait été débattu lors de la précédente session du groupe de travail, qui avait demandé au Bureau international de réaliser une enquête auprès des utilisateurs du système de Madrid sur le principe de dépendance et les questions connexes.

270. Le Secrétariat a relevé que l'objectif de cette enquête était de consulter les parties prenantes et de recueillir leur point de vue afin de permettre au groupe de travail de prendre une décision éclairée sur l'avenir de la dépendance. Il a fait observer que le principe de dépendance touchait les utilisateurs, de sorte qu'il était vital d'en savoir davantage sur leurs points de vue sur cette question. Le Secrétariat a rapporté que le Bureau international avait mené une enquête anonyme en ligne entre le 18 mai et le 7 juin 2015. L'échantillon comprenait 1331 utilisateurs du système de Madrid qui avaient répondu au questionnaire dans sa totalité et qui étaient, presque tous, des titulaires d'enregistrements internationaux ou des mandataires de titulaires d'enregistrements internationaux. Le Secrétariat a rappelé que l'objectif de l'enquête avait été atteint et qu'il avait été possible de recueillir les avis d'un échantillon important et très représentatif des utilisateurs du système de Madrid. Le Secrétariat a cité des informations présentées dans le document faisant l'objet du débat, soulignant les sept conclusions suivantes :

- 1) Les radiations d'enregistrements internationaux pour cause de cessation des effets de la marque de base ne résultent pas, pour la plupart, d'une attaque centrale.



- 2) Un nombre important d'utilisateurs mettent en doute le caractère équitable de la dépendance et sont d'avis que cette dépendance affaiblit la valeur du système de Madrid.
- 3) Pour la majorité des utilisateurs, la dépendance n'est pas un avantage du système de Madrid.
- 4) La majorité des utilisateurs considèrent que la dépendance devrait être abolie ou restreinte.
- 5) Une grande majorité d'utilisateurs indiquent que, si la dépendance venait à être abolie ou restreinte, ils utiliseraient le système de Madrid de la même manière ou seraient plus enclins à l'utiliser.
- 6) L'utilisation du système de Madrid pour obtenir la protection de marques composées de caractères autres que les caractères utilisés dans le pays d'origine crée un obstacle pour tous les utilisateurs.
- 7) La grande majorité des utilisateurs ne se prononce pas sur la procédure de transformation, une procédure qui est peu souvent utilisée et qui est considérée par certains comme onéreuse et complexe.

271. Le président a invité les délégations à formuler des observations sur le paragraphe 47 du document invitant le groupe de travail à faire part de ses recommandations au Bureau international sur les éventuelles mesures à prendre, y compris une recommandation à l'Assemblée de l'Union de Madrid tendant à suspendre l'application des articles 6.2), 3) et 4) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole y relatif, ainsi qu'il est proposé dans le document MM/LD/WG/12/4 ou sous une forme modifiée.

272. La délégation du Luxembourg, parlant au nom de l'Union européenne et de ses États membres, a soutenu l'approfondissement des débats sur cette question.

273. La délégation de Madagascar a rappelé qu'à la lumière des informations présentées dans le document, force était de constater que de nombreux utilisateurs souhaiteraient suspendre ou abolir la dépendance et seraient plus enclins à utiliser le système sans cette caractéristique particulière, tandis que d'autres seraient prêts à continuer à l'utiliser. La délégation a fait part de ses préoccupations concernant le fait que la dépendance effrayait les petits utilisateurs de Madagascar en raison des coûts exigés pour une utilisation commerciale sécurisée de la marque en dehors du pays. Elle a maintenu sa position de l'année précédente, appuyant la suspension du principe de dépendance, tout en préservant le rôle principal joué par les offices nationaux et la nécessité d'une marque de base, qui, tout comme la conformité de l'enregistrement international, offraient la sécurité juridique du système de Madrid.

274. La délégation de la Norvège considérait que les réponses des utilisateurs étaient claires et elle était d'accord avec les utilisateurs qui déclaraient leur soutien à la proposition soit d'abolir, soit de restreindre la dépendance.

275. La délégation du Japon a fait observer que, comme on pouvait le constater dans le rapport, la dépendance était compliquée, risquée et déraisonnable pour la plupart des utilisateurs du système de Madrid et qu'elle constituait un des obstacles à l'utilisation de ce dernier. Elle a relevé qu'il y avait plusieurs questions à débattre à propos du gel, mais elle s'est dite favorable à l'approche abolissant, restreignant ou suspendant le principe de dépendance, pour trois raisons : premièrement, cela conduirait à la stabilité juridique des enregistrements internationaux et encouragerait l'utilisation du système de Madrid par les utilisateurs potentiels; deuxièmement, l'abolition de la dépendance engendrerait une réduction de la charge de travail à la fois des offices nationaux et du Bureau international; et, enfin, cela contribuerait également à encourager de nouvelles adhésions au système de Madrid.

276. La délégation d'Israël considérait la dépendance comme un inconvénient du système de Madrid et a proposé un gel de la période de dépendance afin d'examiner si ce gel entraînait une augmentation de l'utilisation du système de Madrid.

277. La délégation de l'Italie a remercié le représentant de MARQUES pour sa contribution à l'enquête et a relevé que l'enquête semblait afficher un certain parti pris. La délégation a indiqué que le questionnaire rédigé par le Secrétariat et publié sur le forum du système de Madrid à des fins de commentaires avait donné lieu à une large participation des utilisateurs, des titulaires de marques et des représentants dont le pays d'origine était l'Italie, comme le tableau I en témoignait. Elle a ajouté que dans la conclusion numéro 1 portant sur la cessation des effets d'une marque de base qui n'était pas le résultat d'une attaque centrale, seuls 8% des enregistrements internationaux étaient touchés par l'inscription d'une radiation partielle ou totale suite à une cessation des effets de la marque de base. La délégation a indiqué qu'il n'y avait que 27% de radiations qui étaient dues à une cessation des effets reposant sur des motifs absolus dans le pays d'origine. Elle a par ailleurs ajouté qu'en 2015, en Italie, il n'y avait que sept marques internationales qui avaient été radiées suite à un examen *d'office*, au regard d'environ 1900 demandes que l'office italien avait adressées à l'OMPI jusque-là. La délégation a évoqué la conclusion 2 du document, selon laquelle un nombre important d'utilisateurs mettaient en doute le caractère équitable de la dépendance et étaient d'avis que cette dépendance affaiblissait la valeur du système de Madrid. Si l'on comparait la conclusion n° 2 avec la conclusion n° 4, pour la majorité des utilisateurs, la dépendance n'était pas un avantage du système de Madrid. Elle a ajouté qu'elle avait une observation concernant l'annexe I, page 5 du document, et a expliqué que le tableau sur la perception générale des effets de la dépendance du système de Madrid indiquait que le pourcentage de sans avis était de 17%, de sans réponse de 7%, de ceux qui la percevaient comme un inconvénient de 35% et comme étant les deux, de 23%. La délégation a déclaré que cela représentait 82% et que l'on pouvait par conséquent affirmer que les utilisateurs avaient une idée précise des avantages et inconvénients de cette modification du système. S'agissant de la conclusion n° 3, concernant l'attaque centrale, utilisée uniquement pour inciter les titulaires d'enregistrements internationaux à engager des négociations, le document indiquait : "Les utilisateurs ont indiqué dans leurs observations que dans aucun des cas, la menace d'attaque centrale n'avait été mise à exécution, soit parce qu'il n'y avait aucun motif valable pour tenter une telle procédure, soit parce que les problèmes avaient été réglés à l'amiable". On ne pouvait donc pas affirmer que la dépendance était source de problème, ni que les utilisateurs avaient une idée très claire du changement qui était proposé. La délégation a mis en garde contre le fait qu'éliminer la période de dépendance pourrait être une première étape sur la voie de l'élimination de l'exigence relative à la marque de base et elle a rappelé une proposition analysant cette question qui avait été débattue en 2008. À cette époque, la délégation avait recommandé de se montrer très prudent, étant donné que ce principe était un élément fondamental du système. Elle a souligné que de nombreuses autres délégations n'étaient, à cette époque, pas favorables non plus à la proposition et avaient suggéré d'envisager l'introduction d'une plus grande souplesse dans le système de Madrid afin de le rendre plus attrayant et plus convivial, mais qu'elles avaient réitéré leur opposition à la suppression de l'exigence relative à la marque de base dans le pays d'origine. S'agissant des conclusions n° 5 et 6, la délégation a déclaré qu'elle serait favorable au raccourcissement de la période de dépendance de cinq à trois ans.

278. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré qu'à ce stade, elle n'était pas prête à aller vers un débat singulier sur le gel de la dépendance. Elle a fait référence à la conclusion n° 5 selon laquelle la majorité des utilisateurs considéraient que la dépendance devrait être abolie ou restreinte, alors que dans l'enquête, dans l'annexe II, page 3, question 19, il était précisé que les utilisateurs avaient été interrogés concernant un certain nombre d'options, le gel étant l'une d'entre elles. La délégation a relevé que seuls 6% des utilisateurs étaient favorables au gel de la dépendance, alors que 30% ne souhaitaient aucun changement, 29% étaient favorables à l'abolition complète de la dépendance, 21% souhaitaient raccourcir la durée à moins de cinq ans et 13% préféraient la restreindre afin qu'elle ne s'applique que dans certains cas, tels qu'un dépôt de mauvaise foi. Ces chiffres ne démontraient pas un soutien d'une voie particulière, mais ne traduisaient pas particulièrement non plus un soutien au gel de la

dépendance. La délégation a déclaré que le contenu de l'enquête était trop étroitement ciblé et ne prenait pas en considération toutes les options; par exemple, les façons de rendre la transformation plus attrayante et déterminer si celle-ci ou bien d'autres changements pouvaient réduire les divergences entre les différentes positions. Elle a par ailleurs suggéré que davantage de travail s'imposait pour trouver une solution efficace et universellement acceptable. C'est pourquoi la délégation a appuyé un débat plus large, portant sur toutes les options.

279. La délégation de la Suisse a déclaré que les résultats de l'enquête pouvaient être interprétés comme n'étant pas si favorables à l'élimination du principe de dépendance. De plus, la dépendance constituait un élément fondamental du système de Madrid et il serait impossible d'étudier les problèmes causés par la dépendance avant de la remettre véritablement en cause; par exemple, savoir s'il existait un accord entre la marque de base et l'enregistrement international ou concernant la durée de la dépendance. La délégation a fait valoir qu'il était nécessaire d'étudier tous ces problèmes, de les recenser et trouver une solution moins radicale que l'abolition de la dépendance. Elle a résumé sa position en déclarant qu'elle n'était pas favorable à la suspension de la dépendance, mais qu'elle souhaitait débattre de l'introduction d'une certaine souplesse dans le système, le cas échéant.

280. La délégation de la Nouvelle-Zélande a indiqué que la dépendance n'était pas perçue comme un point fort du système de Madrid et elle considérait que le gel de la dépendance constituerait une évolution positive pour ce système.

281. La délégation de l'Australie a encouragé les membres du système de Madrid à soigneusement étudier les conclusions de l'enquête, ainsi que les effets positifs potentiels du gel de la dépendance. Elle a précisé que certains des points de vue des utilisateurs sollicités pour cette enquête faisaient écho aux points de vue exprimés par des utilisateurs australiens ayant fait l'objet d'une enquête approfondie en 2007. La délégation a déclaré que le système de Madrid avait connu une expansion géographique accélérée ces dernières années, s'accompagnant d'une mondialisation accrue des marchés, et que cette expansion géographique devrait créer une plus grande souplesse pour les entreprises lors du ciblage des marchés s'agissant de certains produits et services particuliers. Cependant, elle a relevé que dans de nombreux marchés d'exportation de choix pour leur expansion, les entreprises opéraient dans une langue qui n'était rédigée en caractères latins et les utilisateurs cherchaient à protéger leurs marques dans ses territoires au moyen d'écritures particulières. La dépendance de la marque de base dans le pays d'origine impliquait que les utilisateurs devaient déposer une marque dans un pays d'origine dans une écriture étrangère et qu'il était peu probable que cette marque soit utilisée dans le pays d'origine parce qu'elle ne communiquerait pas le message souhaité aux utilisateurs nationaux. Outre le fait d'être vulnérable aux actions stratégiques liées à une non-utilisation, il y avait un doublon inutile et un exercice onéreux pour les titulaires de marque. La délégation a ajouté que les entreprises ne devaient pas avoir à maintenir deux marques dans le registre et a précisé que c'était un problème pour tous les membres du système de Madrid. Elle a souscrit au gel de l'exigence de dépendance, étant donné que cela ouvrirait le système de Madrid à un plus large éventail d'utilisateurs qui seraient en mesure de tirer parti de la couverture géographique accrue d'une manière plus sûre et plus souple.

282. La délégation de l'Allemagne a reconnu qu'elle était déçue du document, dans la mesure où il s'agissait véritablement d'une interprétation partielle de l'enquête qui ne traduisait pas le résultat de celle-ci correctement. Comme la délégation des États-Unis d'Amérique l'avait fait valoir, il y avait seulement 7% des utilisateurs qui étaient favorables au gel de la dépendance. Elle a ajouté qu'un changement aussi fondamental ne devrait pas reposer sur une enquête réalisée auprès de 1300 utilisateurs, ce qui n'était pas suffisamment représentatif. La délégation a évoqué la déclaration du Directeur général de l'OMPI selon laquelle il y avait plus de 500 000 titulaires d'enregistrements internationaux et elle a insisté sur le fait qu'il existait également des groupes d'utilisateurs qui n'étaient pas favorables au gel. Dans la conclusion n° 5, il était écrit que la majorité des utilisateurs considéraient que la dépendance

devrait être abolie ou restreinte, or la délégation a relevé qu'environ un tiers (32%) voulait conserver la dépendance, 33% voulaient la restreindre et 29% souhaitaient qu'elle soit abolie, tandis que 6% étaient favorables à sa suspension. Elle a par ailleurs fait observer que cela voulait dire qu'un tiers des utilisateurs était favorable à chacune des options principales, ce qui ne donnait pas une majorité claire. La délégation a déclaré qu'il conviendrait qu'une conférence diplomatique procède à un changement fondamental du système; elle a par ailleurs précisé que les utilisateurs allemands utiliseraient l'attaque centrale relativement souvent et qu'en lisant les commentaires figurant dans l'enquête, force était de constater qu'il y avait des exemples de petites et moyennes entreprises pour lesquelles une attaque centrale était une arme appropriée *vis-à-vis* de la grande industrie. La délégation a conclu que l'enquête ne fournissait aucune base pour geler ou abolir la clause de dépendance.

283. La délégation de la France a déclaré que le principe de dépendance était important pour ses utilisateurs et une caractéristique essentielle du système de Madrid. La position des utilisateurs était, par conséquent essentielle, mais ils étaient cependant divisés en ce qui concernait les avantages et les inconvénients de la dépendance. La délégation a pris en compte les résultats de l'enquête, déclarant que 35% des utilisateurs qui avaient répondu considéraient que le principe de dépendance était un inconvénient; 32% étaient favorables au gel ou à l'abolition du principe, alors que 23% souhaitaient le maintenir. Selon ces résultats, la délégation considérait qu'il n'était pas possible de conclure qu'une majorité des utilisateurs désiraient que le principe de dépendance soit aboli. Elle a fait écho au point de vue de la délégation de l'Allemagne, selon laquelle l'enquête n'avait pas donné pas un résultat en faveur du gel de la dépendance. Elle a expliqué que l'office français avait mené une enquête auprès de ses utilisateurs et que ceux-ci avaient déclaré qu'une attaque centrale constituait un instrument important de négociation dans la gestion de leurs marques de base et que la dépendance signifiait qu'ils pouvaient centraliser des conflits pendant une période de cinq années. Puisque les utilisateurs français étaient contre le gel de la dépendance, la délégation n'était par conséquent pas favorable à cette idée non plus.

284. La délégation de la Hongrie s'est associée aux interventions de la délégation de la France, de l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et des États-Unis d'Amérique, faisant part de ses préoccupations concernant la clarté des conclusions de l'enquête, étant donné que celles-ci n'approuvaient pas directement la nécessité du gel. Elle a déclaré que les utilisateurs hongrois ne voyaient pas la dépendance comme un inconvénient, mais comme un mécanisme possible de défense. La délégation n'était pas favorable au gel des dispositions liées à la dépendance mais, à l'instar des délégations de la Suisse et des États-Unis d'Amérique, elle pouvait faire preuve de souplesse pour explorer d'autres options destinées à régler les problèmes spécifiques recensés et à étayer un débat plus large de la question.

285. La délégation de la République de Corée a fait part de son appui à toute modification qui rendrait le système plus simple, plus convivial et plus attrayant. Elle a rappelé que dans le cadre du Protocole de Madrid, 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. Cependant, la délégation de la République de Corée a fermement appuyé la proposition parce que certains utilisateurs s'abstenaient d'utiliser le système de Madrid, étant donné que l'office coréen de la propriété intellectuelle maintenait un examen de fond à la fois sur les motifs absolus et relatifs et que les utilisateurs coréens déposaient de plus en plus de demandes internationales s'appuyant sur des demandes de base plutôt que sur des enregistrements de base. La délégation a déclaré que le fait que le sort d'un enregistrement international dépende de la décision d'examineurs nationaux pouvait être injuste pour les utilisateurs dans de nombreux cas, parce que bien que les exigences pour l'enregistrement des marques soient différentes dans chaque pays, le résultat serait le même. La transformation serait inefficace au regard du gel de la dépendance, car elle aurait besoin d'une procédure supplémentaire ainsi que de recourir aux services d'un représentant local ce qui représentait une charge pour les petites entreprises. La délégation a poursuivi en déclarant que le gel de la dépendance pourrait accroître la sécurité juridique pour les utilisateurs qui n'auraient pas à se soucier d'éventuels problèmes survenant avec les demandes de base.

Il simplifierait également le système de Madrid pour les utilisateurs, pour les offices nationaux et pour le Bureau international, étant donné que le gel de la dépendance aiderait à accroître l'utilisation du système de Madrid par les utilisateurs coréens et la République de Corée a donc apporté un soutien sans faille à la proposition.

286. La délégation de la Colombie a relevé que la radiation des enregistrements internationaux pour cause de cessation des effets de la marque de base ne résultait généralement pas d'une attaque centrale, étant donné que cela représentait uniquement 8% des occurrences. Cependant, même si la dépendance n'était pas attrayante pour certains utilisateurs du système de Madrid, du fait de sa qualité d'importante caractéristique du système, la délégation était préoccupée par l'incidence qu'aurait son gel, essentiellement le risque d'autodésignation et d'autres problèmes, même si la marque de base était éliminée. C'est pour toutes ces raisons que la délégation a insisté sur la nécessité de poursuivre des débats plus élargis sur ce thème et d'explorer la possibilité d'accroître la souplesse du système de Madrid, sur la base d'informations supplémentaires.

287. La délégation de la République tchèque a déclaré qu'elle n'était pas certaine des bienfaits de l'abolition du principe de dépendance en tant que tel pour les raisons déjà mentionnées par les délégations précédentes. Elle considérait qu'il était nécessaire de réfléchir aux problèmes qu'elle pouvait causer, en particulier à ceux concernant le renouvellement de la marque de base. La délégation a appuyé l'idée de simplifier la transformation, qui était souvent très onéreuse, coûteuse pour les utilisateurs et compliquée. La délégation a évoqué la cessation des effets de la marque de base pour des motifs absolus, qui pourraient être évidents pour les offices d'origine, mais pas nécessairement pour les offices désignés. Cependant, elle avait des doutes quant à savoir si le principe de dépendance devrait être limité dans ces cas ou en cas de dépôts de mauvaise foi également.

288. La délégation de l'Espagne a fait part de son intérêt pour les modifications nécessaires pour rendre le système de Madrid simple et attrayant. Cependant, elle considérait que le principe de dépendance offrait un équilibre entre les intérêts des titulaires et ceux des tiers, grâce à l'existence du mécanisme centralisé pour faire appliquer les droits antérieurs. La délégation n'était pas d'accord avec l'abolition ou la suspension du principe de dépendance, mais a déclaré qu'elle ne serait pas opposée à l'examen d'autres alternatives.

289. La délégation de l'Autriche a déclaré qu'elle était préoccupée par les conclusions figurant dans le document, à l'instar des intervenants précédents, en particulier ceux de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie et de la France. Elle n'était pas favorable à une recommandation visant à suspendre l'application de l'article 6.2), 3) 4) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole, comme proposé. La délégation considérait que le gel temporaire de la dépendance créerait une insécurité juridique et que ce n'était pas, par conséquent, une option adaptée. La délégation a déclaré que l'office autrichien avait pu constater que l'attaque centrale était utilisée en Autriche pour aider à réduire le nombre de procédures administratives. C'est pourquoi le concept de base de la dépendance était considéré comme porteur de valeur. Néanmoins, la délégation avait conscience de la volonté de certains utilisateurs de débattre d'une limitation de la période de dépendance ou des effets de la dépendance à certains cas précis. Elle a déclaré qu'elle était disposée à travailler sur un système convivial, mais qu'elle préférerait trouver des solutions durables et juridiquement fiables, même si cela impliquait de se diriger vers une conférence diplomatique.

290. La délégation de Cuba a déclaré que les délégations auraient dû indiquer des critères d'enquête au Bureau international et réfléchir de manière approfondie aux résultats de l'enquête. Elle a déclaré que l'échantillon n'était pas représentatif; bien que 11% des utilisateurs correspondent aux États-Unis d'Amérique (121 utilisateurs), étant donné qu'il y avait eu 6595 demandes en 2013, ils représentaient 0,01% des utilisateurs du système de Madrid dans ce pays. Le nombre total d'utilisateurs asiatiques, 122, représentait 0,09% des utilisateurs participant à l'enquête, du point de vue du pays d'origine. Les 30 pays d'origine représentant les utilisateurs sondés constituaient 31% du total des membres faisant partie du système

de Madrid (96); 19 représentants appartenait à un groupe de 20 principaux pays d'origine en 2013 et le reste des utilisateurs appartenait aux 11 autres pays. La délégation a ajouté que la période d'enquête était trop brève et qu'Internet était un mécanisme rapide, mais pas pour tous les membres du système de Madrid. Sur le total des 96 parties contractantes du système, 66 n'étaient pas représentées dans l'enquête et cette dernière ne contenait aucune indication quant à la taille des utilisateurs participants, ce qui aurait été un élément très important, étant donné que pour les PME, le système de dépendance pouvait être extrêmement utile, étant donné qu'il signifiait des économies pour leurs droits affectés. La délégation a poursuivi en déclarant que si l'on considérait cette enquête du point de vue des régions, l'Europe avait retenu son attention, étant donné que dans la liste établie par pays d'origine, il y avait 613 utilisateurs interrogés pour cette région; si l'on faisait la somme des utilisateurs de la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, on obtenait 318 utilisateurs, soit 52% du total des utilisateurs européens. Elle doutait que ces utilisateurs soient contre le principe de dépendance, étant donné qu'ils appartenaient à des pays qui avaient déclaré être favorables à ce principe et elle considérait que cette question devait être étudiée plus avant. La délégation a ajouté que 1146 utilisateurs qui avaient répondu étaient des représentants, à savoir 86% du total des utilisateurs interrogés. Elle a précisé que les représentants connaissaient parfaitement les questions techniques; aussi la délégation doutait-elle de l'exactitude des conclusions pour l'Europe. Elle a rappelé que plusieurs délégations avaient relevé la nécessité d'analyser en profondeur cette question en raison des préoccupations des pays européens. La délégation a fait observer que le nombre d'attaques centrales n'était pas représentatif et que d'après les statistiques recueillies par l'OMPI en 2004, seulement 0,7% des radiations étaient liés à des attaques centrales. Elle s'est déclarée opposée à l'abolition de la dépendance, parce que celle-ci minerait les fondements du système de Madrid, ainsi qu'en fin de compte, l'exigence relative à la marque de base de l'extension internationale de la protection de l'enregistrement national. À l'instar des autres délégations, la délégation de Cuba pouvait convenir qu'après une analyse approfondie, une restriction de la dépendance pourrait être envisagée, pour autant que les offices d'origine aient la possibilité de notifier *d'office* la cessation des effets, garantissant ainsi la correspondance entre la marque de base et l'enregistrement international, tout en limitant la dépendance.

291. La délégation du Kenya a déclaré qu'elle n'avait pas mandat pour examiner ce qui était demandé concernant l'abolition ou le gel. Elle a déclaré que l'enquête n'était pas holistique et que la plupart des utilisateurs étaient essentiellement issus des pays développés. La délégation a fait part de ses préoccupations concernant les PME, en particulier celles des pays en développement qui utilisaient l'attaque centrale. Ce fait n'était pas correctement rendu dans l'enquête. Si l'on regardait le paragraphe 29 de la conclusion n° 6, la délégation a déclaré que la raison principale pour laquelle certains utilisateurs choisissaient le système de Madrid, comme ils l'avaient précisé, était les deux aspects les plus intéressants du système de Madrid, sur lesquels leur décision reposait, à savoir le dépôt centralisé et la gestion centralisée. La délégation a déclaré que le groupe de travail devrait étudier la raison à l'origine de la clause de dépendance et a ajouté que l'attaque centrale n'était pas utilisée et qu'elle ne considérait pas nécessaire, par conséquent, de réfléchir à l'abolition ou au gel de la dépendance. Elle a par ailleurs ajouté qu'il devrait y avoir davantage de débats sur la dépendance et s'est dite opposée à la proposition de gel de la clause de dépendance.

292. La délégation de la Chine a déclaré que la transformation était utilisée par la Chine; cependant, elle compliquait le système et c'est pourquoi la délégation approuvait la proposition de gel provisoire de la dépendance et la poursuite de l'évaluation de cette mesure.

293. La délégation du Mexique a fait observer qu'une enquête serait toujours sujette au type de variables se rapportant aux différents points de vue des utilisateurs interrogés. Elle a approuvé la proposition de suspendre la dépendance qu'elle jugeait positive, étant donné que les effets de l'enregistrement international reposaient sur le fait qu'il y aurait une protection au sein des parties contractantes désignées. La délégation a fait part de son point de vue selon lequel le système de Madrid devrait évoluer; ainsi, il pourrait être positif de suspendre le principe de dépendance et, ultérieurement, d'analyser les différents effets juridiques sur les parties contractantes de ce gel.

294. La délégation du Ghana a déclaré ne pas être en position de convenir de l'abolition et du gel de la dépendance. La délégation a déclaré qu'une analyse de l'enquête suggérait qu'un débat élargi sur la question s'imposait.

295. La délégation de l'Australie a relevé que, comme indiqué dans le document MM/LD/WG/12/4, toute décision visant à geler ou suspendre le fonctionnement de la dépendance serait réversible et pouvait se limiter à une période donnée. S'appuyant sur les points de vue exprimés par les délégations de la Chine et du Mexique, la délégation a déclaré que les effets du gel pouvaient être évalués après expiration de ladite période et qu'une décision serait prise de poursuivre ou non la suspension du fonctionnement des dispositions concernées. La délégation a en outre déclaré que le groupe de travail devrait envisager le gel de la dépendance sur une période suffisamment longue pour recueillir des données utiles sur ses effets, positifs comme négatifs. La période d'essai devrait également être d'une durée suffisante pour inspirer de la confiance aux utilisateurs, qui étaient actuellement découragés d'utiliser le système de Madrid en raison du risque d'attaque centrale. La délégation s'est dite intéressée par les avis des autres membres quant à la possibilité d'une telle période d'essai et sa durée et elle a proposé qu'une durée de cinq ans, au moins, serait nécessaire afin de juger correctement les effets du gel. Toute demande internationale déposée durant la période d'essai ne serait pas passible de dépendance, pour permettre aux entreprises d'être en confiance pour déposer des demandes internationales lors de la période d'essai de cinq ans.

296. Le représentant de l'Association japonaise des conseils en brevets (JPAA) a soutenu que les dispositions concernant l'attaque centrale devraient être restreintes ou abolies. Selon les recherches préalables de la JPAA menées sur plus de 50 grandes entreprises japonaises, il apparaissait que la plupart des entreprises étaient opposées au principe d'attaque centrale. Si l'attaque centrale était abolie ou restreinte, l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le nombre d'utilisateurs japonais du système de Madrid augmenterait. Le représentant a demandé à ce que les avis des utilisateurs japonais soient pris en compte sur la question.

297. Le représentant de l'AIPPI a maintenu la position officielle de l'AIPPI à propos de l'annulation ou de l'élimination du principe de dépendance et du principe de base des marques, bien que cette dernière ne soit pas l'objet du débat. L'AIPPI n'était pas favorable au gel ou à l'élimination de la dépendance. La dépendance avait été critiquée, en ce que ses effets pouvaient affecter des pays dans lesquels le motif d'annulation ne s'appliquerait pas; pourtant, la dépendance apportait un bon équilibre entre les titulaires des marques et les tiers, offrant à ces derniers un mécanisme centralisé garantissant le respect des droits antérieurs. Le représentant de l'AIPPI a proposé de conserver la dépendance mais, peut-être d'en réduire la durée de cinq à trois ans, ce qui apporterait un meilleur équilibre entre les intérêts des titulaires des marques et les tiers. Les tiers continueraient à jouir d'un mécanisme centralisé pour attaquer et s'assurer que leurs droits avaient été respectés, pendant que les titulaires connaîtraient une période d'incertitude plus courte concernant leurs marques.

298. Le président a déclaré qu'aucun consensus ne se dégagait sur le gel du principe de dépendance et indiqué que le Secrétariat avait une proposition de marche à suivre à formuler.

299. Le Secrétariat a remercié toutes les délégations pour leurs interventions et leur retour d'information. Il a déclaré que toutes les délégations étaient favorables à l'évolution du système, afin de gagner en utilité, et que cela était lié à ce qu'avait dit le Directeur général en début de session, à savoir qu'il était primordial de penser à la manière dont le système devrait évoluer à l'avenir pour continuer à répondre aux besoins de ses utilisateurs. Le Secrétariat a en outre déclaré que la vraie question serait de savoir comment y parvenir et ce qui pouvait être fait pour aller en ce sens et à quel rythme. Le Secrétariat a dit qu'une proposition spécifique avait été faite sur la manière de procéder, une proposition visant à geler la dépendance; pourtant, les avis étaient très variés et aucun consensus ne ressortait. Le Secrétariat a ajouté que le gel de la dépendance n'était pas le seul moyen de faire évoluer le système; il était possible d'y introduire davantage de flexibilité en travaillant certaines de ses caractéristiques, à savoir la marque à proprement parler, les listes de produits et services, le titulaire et la dépendance. Le Secrétariat a indiqué que l'une des marches à suivre pouvait consister à explorer les possibilités visant à rendre le système plus souple par rapport à ces caractéristiques, sans aucunement remettre en question la marque de base; il était possible d'explorer différentes options en ce sens, en résolvant des problèmes concrets et pratiques sans forcément avoir à traiter des caractéristiques fondamentales du système ou les modifier de manière radicale. Le Secrétariat a dit que le Bureau international, s'il en recevait la demande, pouvait rédiger un document pour la prochaine session du groupe de travail, dans lequel serait explorée de manière plus approfondie l'introduction responsable de davantage de flexibilité, en guise de terrain fertile pour aller de l'avant.

300. Le président a résumé la proposition du Secrétariat sur une demande visant à explorer de manière plus approfondie comment introduire davantage de flexibilité dans le système. Le président a indiqué que certaines délégations avaient fait part de leur intérêt pour davantage de flexibilité et a demandé à entendre les remarques relatives à la proposition du Secrétariat, de se voir demander de préparer une analyse sur la manière d'introduire davantage de flexibilité concernant le signe, la liste des produits et services, le titulaire et éventuellement la dépendance.

301. La délégation du Japon a appuyé la proposition formulée par le Secrétariat de se voir demander de préparer un nouveau document pour la prochaine session et a demandé au Secrétariat quel type de flexibilité pouvait être envisagé à ce stade.

302. Le représentant de l'INTA a indiqué que le groupe de travail pourrait devoir se pencher davantage sur la question de l'avenir du système de Madrid et sur la manière dont il envisageait que celui-ci allait évoluer. Le représentant a noté que l'année prochaine marquerait le 125<sup>e</sup> anniversaire de l'Arrangement de Madrid et le 20<sup>e</sup> anniversaire de l'entrée en vigueur du Protocole de Madrid, ce qui constituerait l'occasion idéale de commencer à penser à l'avenir. Le représentant a suggéré l'organisation d'un séminaire ou d'un forum au cours duquel les différents acteurs pourraient réfléchir de manière informelle à la manière dont ils envisageaient les possibilités d'évolution. Le représentant a indiqué ne pas exclure la proposition du Secrétariat mais que, dans le même temps, il pourrait s'avérer encore plus fructueux d'avoir une sorte de réflexion ou d'échange d'idées, de manière plus informelle qu'une réunion formelle du groupe de travail.

303. Le Secrétariat a répondu à la question sur la flexibilité du système soulevée par le Japon en donnant des exemples; le premier serait la question des caractères latins et non latins, à savoir qu'il convenait d'essayer de trouver un moyen de permettre d'avoir une version de la marque en caractères non latins afin de passer par le système. Un autre exemple pouvait être le découplage de la portée de la liste des produits et services de la marque de base. Si, par exemple, quand la demande internationale était basée sur une demande nationale qui avait une exigence de spécificité élevée, la portée de la marque de base pouvait être réduite lors de son examen par l'office du pays d'origine; alors que, dans les parties contractantes désignées, la liste élargie pouvait être parfaitement acceptable. Le Secrétariat se demandait s'il serait bon pour le système de maintenir les listes élargies. Une autre marche à suivre pouvait consister à analyser une restriction des motifs d'annulation des enregistrements internationaux. Le



Secrétariat a dit qu'il s'agissait là d'exemples visant à rendre le système plus utile sans l'ébranler et tout en respectant ses caractéristiques fondamentales, suite aux déclarations des délégations qui avaient des hésitations sur la praticité d'abolir ou de modifier les caractéristiques fondamentales du système.

304. La délégation du Japon a remercié le Secrétariat et a proposé son aide en contribuant à une analyse approfondie des questions en jeu.

305. Le président a indiqué que les délégations auraient la possibilité, jusqu'à la fin de l'année, de faire part au Secrétariat de leurs remarques ou des questions qui devaient être prises en compte dans la préparation du nouveau document.

306. La délégation du Japon a répété son intention de coopérer et de contribuer à l'exercice, mais a déclaré qu'il lui serait difficile d'envoyer des contributions cette année car elle venait juste de commencer ses recherches, qui se termineraient au début de l'année prochaine.

307. Le Secrétariat a fait savoir qu'il pouvait faire preuve de souplesse sur la réception des contributions; il pouvait rédiger un document pour la prochaine session du groupe de travail et les contributions formulées par les délégations reçues dans les délais seraient introduites dans le document. Le Secrétariat a ajouté que le document pour la prochaine session du groupe de travail ne serait pas un document définitif; par conséquent, les délégations auraient largement l'occasion de contribuer au résultat final.

308. La délégation de la Suisse s'est dite favorable à l'idée de réfléchir de manière approfondie à l'avenir du système en tenant compte d'un certain nombre de besoins qui avaient été exprimés par les délégations, à l'occasion de l'anniversaire du système de Madrid. La délégation a suggéré qu'il fallait garder à l'esprit les éléments ayant donné lieu à l'étude sur la dépendance. Elle s'est dite disposée à participer à l'exercice et a proposé d'envoyer des contributions dans des délais permettant au Secrétariat de les prendre en compte.

309. Le président a indiqué pour conclure qu'aucun consensus ne s'était dégagé sur le gel du principe de dépendance, mais que le groupe de travail était convenu d'approfondir la question, tout en confiant au Secrétariat le mandat pour qu'il prépare un document pour sa prochaine session, qui explorerait les moyens d'obtenir un système plus souple; en particulier en ce qui concernait le signe, la liste des produits et services, le titulaire et la dépendance. Toutes les délégations auraient l'occasion d'apporter leurs contributions, de préférence avant la fin de l'année, même si le Secrétariat prenait en compte les données qu'il recevrait ultérieurement.

#### **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**

310. Les délibérations s'appuyaient sur les nouveaux projets de règles 12, 25 et 26 (document MM/LD/WG/13/2).

311. Le président a dit que, concernant le document de propositions de modification du règlement d'exécution commun, le groupe de travail était convenu que le Secrétariat préparerait un document sur les limitations pour la prochaine réunion. À l'examen de ce document serait également examiné le point 10 de l'ordre du jour, relatif à la mise en œuvre de la règle 24.5), dont il était convenu de recommander au Bureau international de suspendre sa mise en œuvre. Il était aussi convenu de demander au Secrétariat de préparer un nouveau document sur le remplacement pour la prochaine session. Le président a rappelé que le débat était en cours sur les règles relatives aux limitations et au changement de la nature juridique du titulaire.

312. Le Secrétariat a présenté le document en rappelant que la règle 12.8)*bis* s'appliquerait à l'examen des limitations, comme indiqué précédemment. Le Secrétariat a ensuite donné des détails sur les demandes de limitations dans les enregistrements internationaux et a proposé un nouveau paragraphe 2)d) dans la règle 25, consécutivement à la suggestion du représentant de l'INTA concernant le contenu de la demande. La proposition était la suivante : "La demande d'inscription d'une limitation doit grouper uniquement les produits et services limités selon les numéros correspondants des classes de la classification internationale des produits et des services figurant dans l'enregistrement international ou, lorsque la limitation vise tous les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, l'indiquer". Le Secrétariat a ajouté que la règle 26 indiquerait le niveau exact d'examen que le Bureau international appliquerait à ces demandes; la règle 26 proposée, alinéa 1), se lirait comme suit : "Lorsqu'une demande en vertu de la règle 25.1)a) ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 3), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un office, à cet office. Aux fins de la présente règle, lorsque la demande porte sur l'inscription d'une limitation, le Bureau international examine uniquement si les numéros des classes indiqués dans la limitation figurent dans l'enregistrement international concerné".

313. La délégation de l'Allemagne a déclaré que ce qu'examinait le Bureau international était évident dans la règle 26.1), mais la délégation a déclaré que la règle 25 nécessitait des éclaircissements. Elle a dit que, suite à la proposition formulée par le représentant de l'INTA, la demande pour l'enregistrement d'une limitation de la liste des produits et services pourrait uniquement contenir les indications des classes de la liste des produits et services de l'enregistrement international avant la limitation. La délégation estimait que la proposition régularisait la manière de grouper les produits et services, au lieu de disposer que la limitation ne devrait pas contenir plus de classes que la liste des produits et services initiale.

314. Le Secrétariat a répondu qu'en introduisant l'obligation pour le titulaire de grouper les produits et services en fonction des classes, le Bureau international serait également dans l'obligation ou aurait la possibilité de relever une irrégularité. Le Secrétariat a expliqué que la délégation de l'Allemagne faisait référence au fait que le titulaire, au moment de présenter une limitation, devrait utiliser les mêmes numéros de classes qu'il l'avait fait pour la liste principale, qui était destinée à être saisie par le terme "correspondants" dans la formulation proposée.

315. La délégation de la France a dit que la seconde partie de la phrase de la règle 25.2)d), qui indiquait : "lorsque la limitation vise tous les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, l'indiquer", n'était pas claire. La délégation a demandé si ce qui était indiqué était qu'il y aurait l'élimination complète d'une classe ou s'il était fait référence au cas où la limitation affectait plusieurs classes.

316. Le Secrétariat a dit que la formulation était censée couvrir la situation dans laquelle le titulaire voulait supprimer une classe tout entière.

317. La délégation de la France a répondu qu'en ce cas, il serait préférable de rédiger la disposition d'une manière légèrement plus compréhensible.

318. Le président a lu la nouvelle proposition de la seconde partie de l'alinéa 2)d) de la règle 25, "[...] ou, lorsque la limitation supprime tous les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, l'indiquer".

319. La délégation de la France a déclaré que la formulation proposée était plus claire.

320. La délégation du Kenya a demandé des précisions afin de savoir qui devrait grouper les produits et services limités dans la demande pour l'enregistrement d'une limitation.

321. Le président a expliqué que la formulation faisait référence à la demande et que la demande incombait au titulaire.

322. La délégation de l'Allemagne a déclaré avoir un problème avec l'expression "grouper", puisque la règle indiquait seulement comment grouper les classes, mais sans indiquer qu'il n'était pas permis d'ajouter de nouvelles classes dans une demande de limitation.

323. La délégation de la Suisse a fait une contre-proposition; en anglais, la formulation serait "when this affects all the goods and services in one or more of those classes, indicate the classes to be deleted", et, en français, "lorsque la limitation vise toutes, plus d'une ou plusieurs classes, indiquer les classes à supprimer ou éliminer". La délégation a indiqué qu'elle aimerait que la règle précise que c'était les classes qui allaient être abandonnées ou éliminées.

324. Le président a relu la proposition, "ou, lorsque la limitation vise tous les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, indiquer les classes à supprimer".

325. La délégation de la France a dit accepter la proposition.

326. Le président a dit que, concernant la question soulevée par la délégation de l'Allemagne, le Secrétariat avait essayé de rendre les choses plus claires dans le texte en insérant le terme "uniquement", de manière à ce que le texte en début de phrase se lise "La demande d'inscription d'une limitation doit grouper uniquement les produits et services limités selon les numéros correspondants des classes de la classification internationale des produits et des services figurant dans l'enregistrement international". Le président a déclaré que le travail sur l'alinéa 2)d) de la règle 25 était terminé et a proposé de poursuivre les délibérations sur la règle 26.1).

327. La délégation de l'Allemagne a déclaré que le paragraphe 27 du document n'avait pas encore été examiné, à savoir la date d'entrée en vigueur des règles 12 et 26. La délégation a rappelé que le Secrétariat avait proposé le 1<sup>er</sup> avril 2017. La délégation a déclaré que l'Allemagne avait des problèmes avec cette date, car l'office devrait adapter ses systèmes, et a proposé le 1<sup>er</sup> juillet 2017 comme date d'entrée en vigueur.

328. Le président a suggéré d'examiner le paragraphe 27, concernant la date d'entrée en vigueur, après avoir traité la disposition relative à la nature juridique du titulaire et invité les délégations à faire part de leurs remarques sur la règle 25.1)iv).

329. La délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué ses préoccupations à propos de la probabilité que les titulaires déposent des changements de titularité par inadvertance par le biais du formulaire MM9 et, notamment, concernant les incidences que cela aurait dans les juridictions où l'enregistrement des cessions était requis. Elle a fait observer avoir conscience que la structure de taxes rendrait moins coûteuse le fait de soumettre des informations avec le formulaire MM9 que de déposer un changement de titularité avec le formulaire MM5. La délégation a dit que la proposition pouvait augmenter les risques de litiges pour les titulaires étrangers qui avaient étendu leur protection aux États-Unis d'Amérique. Elle a dit que les délibérations lors des sessions et les discussions officielles avec les représentants de l'APRAM, du CEIPI et de l'INTA prouvaient que les implications juridiques de cette proposition n'étaient pas suffisamment claires pour permettre au groupe d'aller de l'avant. La délégation des États-Unis d'Amérique a donc de nouveau proposé une étude sur les pratiques nationales pertinentes, afin que le groupe de travail soit pleinement informé des implications juridiques de la proposition avant d'aller de l'avant.

330. Le représentant de l'APRAM et de l'INTA a dit vouloir souligner que si le Bureau international devait approfondir son enquête, il ne devrait pas se concentrer uniquement sur les pratiques locales, mais plutôt sur l'application du droit privé international, en analysant la question de savoir si un changement dans la forme de constitution constituait un changement de personnalité juridique en vertu du droit privé international.

331. Le président a dit qu'après avoir pris note des réserves et préoccupations qu'avait la délégation des États-Unis d'Amérique à propos de la règle 25.1)iv), la disposition semblait faire consensus.

332. La délégation de la Suisse s'est opposée à la conclusion selon laquelle le changement était approuvé en l'état. La délégation a déclaré que, dans la version française, il restait un terme pour clarifier qu'un enregistrement était en jeu et qu'il faudrait inclure une référence à une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou des indications relatives à la forme juridique du titulaire, en tant que personne morale, ou une formulation à cet effet.

333. Le président a répété la proposition formulée par la délégation de la Suisse pour la règle 25.1)iv) : "une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, l'enregistrement ou la modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire"; la proposition inclurait également une suppression de la dernière partie de la disposition, à savoir les quatre derniers mots, "or a change thereto" (*NdT* : sans objet en français), qui deviendraient superflus.

334. La délégation de Cuba a émis des réserves sur la question du changement de la nature juridique du titulaire, car il pourrait avoir des implications juridiques à Cuba, puisque, après un examen de fond, si la nature juridique n'était pas correcte, la marque serait refusée à Cuba.

335. Le président a déclaré que la proposition de la délégation de la Suisse était acceptée et a demandé aux délégations de formuler leurs remarques sur la règle 26.2).

336. Le représentant du CEIPI a indiqué que l'ensemble du texte était souligné, mais que peu de modifications (voire aucune) avaient été apportées au texte existant. Le représentant a demandé au Secrétariat d'attirer l'attention sur les modifications apportées à la règle à l'examen ainsi que pour la règle 27.1), qui sera examinée ultérieurement.

337. Le Secrétariat a poursuivi en indiquant les modifications; dans la règle 26.2), la seule modification était une référence à la règle 25.1)a), qui remplaçait la suppression de "d'inscription d'une modification ou la demande d'inscription d'une radiation". Dans la règle 27, le Secrétariat avait raccourci le titre; l'ancienne proposition était "inscription et notification; fusion d'enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet". Dans la nouvelle proposition, le titre était devenu "inscription et notification". L'alinéa 1)a) de la règle 27 se lirait "Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai les indications, la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux offices des parties contractantes désignées dans lesquelles l'inscription a effet ou, dans le cas d'une radiation, aux offices de toutes les parties contractantes [...]". Le reste du texte demeurait inchangé. La règle 27.1)b) inclurait des indications, au pluriel, pour des modifications à la première ligne.

338. La délégation de la Suisse a dit qu'une fois que le titre de la règle 26 avait été modifié, "Irrégularités" paraissait trop vague, et qu'une référence à la règle 25 devrait être incluse par souci de précision.

339. Le président a proposé le titre suivant : "Irrégularités dans les demandes d'inscription en vertu de la règle 25" avant de passer à la règle 27 pour les remarques.

340. La délégation de la Suisse a dit qu'en anglais "indications" avait été ajouté, ainsi que "changes, or the cancellation" [la modification ou la radiation]; les deux premiers étaient au pluriel, mais en français "indications" était au pluriel mais "modification" était au singulier. La délégation a suggéré de passer au pluriel dans la version française.

341. Le représentant du CEIPI a demandé pourquoi "change", qui était au singulier auparavant était passé au pluriel; de toute évidence, il existait différents types de modifications pouvant être apportées, mais en principe, l'on ne pouvait en apporter qu'une seule à la fois. Peut-être pouvait-on conserver le singulier en français et modifier la version anglaise pour "the change"; qui s'appliquerait aux alinéas 1a) et b). Le représentant jugeait le mot "inscription" trop vague.

342. Le Secrétariat a accepté la proposition avancée par le représentant du CEIPI, et a déclaré que ce devait être “indications”, “change” [modification], au singulier, et “cancellation” [radiation], dans l’alinéa 1) et le sous-alinéa b).

343. Le représentant du CEIPI a proposé que la formulation soit “les indications, la modification ou la radiation”.

344. Le président a indiqué pour conclure que les modifications avaient été approuvées avant de passer à la règle 32, à laquelle des modifications corrélatives avaient été apportées, pour donner “aux inscriptions effectuées en vertu de la règle 27”, avec la suppression de “aux changements de titulaire, limitations, renonciations et modifications du nom ou de l’adresse du titulaire inscrits”.

345. La délégation de la Suisse a dit que le titre de la règle 27 était trop vague. La délégation a suggéré “Inscription et notification des demandes formulées en vertu de la règle 25”.

346. Le président a proposé le titre suivant pour la règle 27 : “Inscription et notification relatives à la règle 25”.

347. Le représentant du CEIPI a proposé le titre suivant pour la règle 27 “Inscription et notification suite aux demandes en vertu de la règle 25”, même si le représentant estimait que la formulation proposée était équivalente.

348. Le Secrétariat a expliqué la taxe proposée pour l’inscription ou la modification dans les indications relatives à la nature juridique du titulaire; le montant existant de 150 francs suisses a été proposé.

349. La délégation de la Suisse a proposé que le texte devrait se lire : “Modification du nom ou de l’adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, inscription ou modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire [...]”, et de supprimer “lorsque le titulaire est une personne morale”.

350. Le représentant de l’APRAM a noté que dans le texte anglais, il était écrit “and/or”, alors que dans les versions françaises et espagnoles, respectivement, “ou” ou “o” étaient inclus en lieu et place de “and/or”.

351. Le Secrétariat a déclaré que les formulations françaises et espagnoles étaient correctes, à moins que les délégations francophones ne souhaitent indiquer autre chose. En espagnol, “ou” en tant que conjonction, pouvait également être utilisé pour être inclusif; ce qui impliquait la possibilité d’un choix ou d’une inclusion, ou les deux, ce n’était pas comme en anglais, où il fallait dire et/ou, alors qu’en français la même chose s’appliquait.

352. La délégation de la Suisse a déclaré qu’elle avait tenu des débats similaires au sein du Comité des experts de l’Union de Nice, où le “and/or” de l’anglais se traduisait en général par “ou” en français. La délégation a déclaré qu’en anglais, le titre du point 7 était “Miscellaneous recordings” et qu’en français, ce n’était que “*modification*” alors qu’“*inscriptions diverses*” serait plus précis.

353. Le président a déclaré que le titre n’avait pas été modifié par la proposition, mais que le titre proposé pouvait être inclus dans la version française du texte.

354. Le président a déclaré que le groupe de travail s’était entendu pour :

i) recommander que les modifications apportées aux règles 12, 25, 26, 27 et 32 ainsi qu’au point 7.4 du Barème des émoluments et taxes, ainsi qu’à la traduction française du point 7 du Barème des émoluments et taxes, telles que définies à l’Annexe I du présent document, soient adoptées par l’Assemblée de l’Union de Madrid, avec une date d’entrée en vigueur suggérée au 1<sup>er</sup> juillet 2017; et

ii) demander à ce que le Bureau international prépare une nouvelle proposition pour la modification de la règle 21, qui sera examinée lors d'une prochaine session, en tenant compte de tous les avis exprimés durant sa treizième session; cette nouvelle proposition devrait aborder, entre autres, les tâches exigées d'un office auquel il est demandé de prendre note de l'enregistrement international, si les taxes nationales pour cette prise de note pouvaient être collectées et transmises par le Bureau international et si la demande pouvait être formulée au moment de présenter la demande internationale.

## **POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DIVERSES**

355. Le Secrétariat a demandé aux délégations de fournir au Bureau international des coordonnées actualisées afin de faciliter la communication avec les offices.

356. La délégation du Mexique s'est dite préoccupée par les situations dans lesquelles les titulaires des enregistrements internationaux n'avaient pas de domicile pour recevoir les notifications au Mexique, car cela pourrait affecter la sécurité juridique des marques enregistrées au Mexique puisque des actions en radiation auraient pu être initiées concernant de telles marques. La délégation a proposé que, pour la prochaine session du groupe de travail, le Secrétariat analyse la possibilité que le Bureau international puisse notifier ces types de communications aux titulaires qui n'avaient pas de domicile ou d'adresse pour recevoir les notifications au Mexique.

357. Le représentant du CEIPI a noté qu'il serait préférable de tenir les sessions du groupe de travail avant les vacances estivales, afin que les propositions puissent être soumises à l'Assemblée la même année. Le représentant a déclaré qu'il pensait, notamment aux questions urgentes telles que la clôture des adhésions à l'Arrangement de Madrid et la question de l'article 14, ainsi que la question de la division. Si le Secrétariat estimait ne pas disposer de suffisamment de temps pour préparer des documents sur tous les points à l'ordre du jour, il pouvait très bien donner la priorité à certaines questions.

358. Le Secrétariat a dit qu'il essaierait d'organiser la prochaine session du groupe de travail avant les prochaines sessions des assemblées des États membres de l'OMPI, mais a expliqué que la décision ne concernait pas que le Secrétariat, car d'autres engagements devaient être pris en considération.

## **POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR : RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT**

359. Le groupe de travail a approuvé le résumé présenté par le président, tel qu'il a été modifié pour tenir compte des interventions d'un certain nombre de délégations (document MM/LD/WG/13/9).

## **POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR : CLÔTURE DE LA SESSION**

360. Le président a prononcé la clôture de la session le 6 novembre 2015.

[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**

(texte en vigueur le ~~1<sup>er</sup> janvier 2015~~ 1<sup>er</sup> juillet 2017)

[...]

**Chapitre 2  
Demande internationale**

[...]

*Règle 12  
Irrégularités concernant le classement  
des produits et des services*

[...]

8bis) [Examen des limitations] Le Bureau international examine les limitations contenues dans une demande internationale, en appliquant les alinéas 1)a) et 2) à 6) *mutatis mutandis*. Lorsqu'il n'est pas en mesure de grouper les produits et services énumérés dans la limitation selon les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans la demande internationale concernée, modifiée le cas échéant en vertu des alinéas 1) à 6), le Bureau international soulève une irrégularité. Lorsque l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité, la limitation est réputée ne pas contenir les produits et services concernés.

[...]

## Chapitre 5 Désignations postérieures; modifications

[...]

### Règle 25

*Demande d'inscription ~~d'une modification;~~  
~~demande d'inscription d'une radiation~~*

1) *[Présentation de la demande]* a) Une demande d'inscription doit être présentée au Bureau international, en un seul exemplaire, sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à

[...]

iv) une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, l'introduction ou une modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire 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;

[...]

2) *[Contenu de la demande]* a) ~~La Une~~ demande ~~d'inscription d'une modification ou la demande d'inscription d'une radiation~~ en vertu de l'alinéa 1.a) doit contenir ou indiquer, en sus de ~~la modification ou de la radiation~~ l'inscription demandée,

[...]

d) La demande d'inscription d'une limitation doit grouper uniquement les produits et services limités selon les numéros correspondants des classes de la classification internationale des produits et des services figurant dans l'enregistrement international ou, lorsque la limitation vise tous les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, indiquer les classes à supprimer.

[...]

### Règle 26

*Irrégularités dans les demandes d'inscription en vertu de la règle 25 ~~d'une modification~~  
~~ou d'inscription d'une radiation~~*

1) *[Demande irrégulière]* ~~Lorsqu'e la demande d'inscription d'une modification, ou la demande d'inscription d'une radiation, visée à une demande en vertu de~~ la règle 25.1)a) ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 3), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office. Aux fins de la présente règle, lorsque la demande porte sur l'inscription d'une limitation, le Bureau international examine uniquement si les numéros des classes indiqués dans la limitation figurent dans l'enregistrement international concerné.

2) *[Délai pour corriger l'irrégularité]* L'irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande ~~d'inscription d'une modification ou la demande d'inscription d'une radiation~~ en vertu de la règle 25.1)a) a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement de ces taxes, après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

[...]



## Règle 27

*Inscription et notification ~~d'une modification ou d'une radiation~~ relatives à la règle 25; fusion d'enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet*

1) [*Inscription et notification ~~d'une modification ou d'une radiation~~*] a) Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai les indications, la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles ~~la modification~~ l'inscription a effet ou, dans le cas d'une radiation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l'inscription a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi informer l'ancien titulaire, s'il s'agit d'un changement global de titulaire, et le titulaire de la partie de l'enregistrement international qui a été cédée ou transmise, s'il s'agit d'un changement partiel de titulaire. Lorsque la demande d'inscription d'une radiation a été présentée par le titulaire ou par un Office autre que l'Office d'origine au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) de l'Arrangement et à l'article 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l'Office d'origine.

b) Les indications, la modification ou la radiation sont inscrites à la date de réception par le Bureau international de la demande d'inscription remplissant les conditions requises; toutefois, lorsqu'une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.

## Chapitre 7 Gazette et base de données

## Règle 32

## Gazette

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

[...]

vii) aux ~~changements de titulaire, limitations, renoncations et modifications du nom ou de l'adresse du titulaire inscrits~~ inscriptions effectuées en vertu de la règle 27;

[...]

[...]

## PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

### BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(texte en vigueur le ~~1<sup>er</sup> janvier 2015~~ 1<sup>er</sup> juillet 2017)

*francs suisses*

[...]

7. ~~Modification~~ Inscriptions diverses

[...]

- 7.4 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, introduction ou modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire 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, d'un concernant un ou de plusieurs enregistrements internationaux pour lesquels l'inscription d'une la même inscription ou modification est demandée dans la le même demande formulaire

150

[...]

[L'annexe II suit]



---

MM/LD/WG/13/INF/1  
ORIGINAL : FRANCAIS / ENGLISH  
DATE : 6 NOVEMBRE 2015 / NOVEMBER 6, 2015

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

**Treizième session  
Genève, 2 – 6 novembre 2015**

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

**Thirteenth Session  
Geneva, November 2 to 6, 2015**

**LISTE DES PARTICIPANTS\***  
**LIST OF PARTICIPANTS\***

*établie par le Secrétariat*  
*prepared by the Secretariat*

---

\* Les participants sont priés d'informer le Secrétariat, en modifiant la présente liste provisoire, des modifications qui devraient être prises en considération lors de l'établissement de la liste finale des participants.

Participants are requested to inform the Secretariat of any changes which should be taken into account in preparing the final list of participants. Changes should be requested by making corrections on the present provisional list.

## 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

Foudi BENDJEDDA (Mme), directrice, Direction des affaires juridiques et réglementation, Ministère de l'agriculture et du développement rural et de la pêche, Alger

Farida BENZADI (Mme), directrice d'études, Direction générale de la compétitivité industrielle, Division de la qualité et de la sécurité industrielle, Ministère de l'industrie et des mines, Alger

Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

### ALLEMAGNE/GERMANY

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

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

### ANTIGUA-ET-BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA

Carden Conliffe CLARKE, Deputy Registrar, Antigua and Barbuda Intellectual Property and Commerce Office (ABIPCO), Ministry of Legal Affairs, St. John's

### AUSTRALIE/AUSTRALIA

Celia POOLE (Ms.), General Manager, Trademarks and Designs Group, IP Australia, Department of Industry, Canberra

### AUTRICHE/AUSTRIA

Susanna KERNTHALER (Ms.), Deputy Head, Department for International Trademark Affairs, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

Karoline EDER-HELNWEIN (Ms.), Legal Advisor, Department for International Trademark Affairs, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

Young-Su KIM, Trademark Examiner, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

### BÉLARUS/BELARUS

Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registration Division, Trademarks Department, National Center of Intellectual Property (NCIP), State Committee on Science and Technologies, Minsk

CAMBODGE/CAMBODIA

SENG Hong, Deputy Chief, Bureau of Marks Registration Division, Department of Industrial Property Rights, Ministry of Commerce, Phnom Penh

CHINE/CHINA

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

POON Man Han Joyce (Ms.), Assistant Director (Registration), Intellectual Property Department, Hong Kong Special Administrative Region of China, Hong Kong

NG Wah Hung Winnie (Ms.), Senior Solicitor, Intellectual Property Department, Hong Kong Special Administrative Region of China, Hong Kong

COLOMBIE/COLOMBIA

Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

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

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

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

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

CUBA

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

DANEMARK/DENMARK

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

Anja Maria Bech HORNECKER (Ms.), Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

ASTRID LINDBERG NORS (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

### ÉGYPTE/EGYPT

Amina Hassan Ahmed Hassan EL GENDY (Ms.), Deputy Manager, Trademark Department, Trademarks and Industrial Designs Office, Ministry of Trade and Industry, Cairo

### ESPAGNE/SPAIN

María del Carmen FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Sra.), 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 (Ms.), Head, International Trademark Examination Division, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn

### ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Debra LEE (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

### FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), 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

### FINLANDE/FINLAND

Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Unit, Trademarks and Designs Line, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki

### FRANCE

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

Cécile CHARRON (Mme), examinatrice marques, Direction des marques, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

GÉORGIE/GEORGIA

Medea TCHITCHINADZE (Ms.), Main Specialist, Trademark, Geographical Indication and Design Department, National Intellectual Property Center (Sakpatenti), Mtskheta

GHANA

Domtie Afua SARPONG (Ms.), Senior State Attorney, Registrar General's Department, Ministry of Justice and Attorney General, Accra

GRÈCE/GREECE

Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

HONGRIE/HUNGARY

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

INDE/INDIA

Ram Awtar TIWARI, Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications, Trade Mark Registry, Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of Commerce and Industry, Mumbai

ISRAËL/ISRAEL

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

ITALIE/ITALY

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

Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Edoardo MARANGONI, Intern, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Hirofumi AOKI, Director, Trademark Division, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

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

KENYA

Elvine Beryl Apiyo OPIYO (Ms.), Legal Officer, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi

LETTONIE/LATVIA

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

LITUANIE/LITHUANIA

Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Head, Law and International Affairs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

MADAGASCAR

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

MAROC/MOROCCO

Said MIKDAM, examinateur de marques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

MEXIQUE/MEXICO

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

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



MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO

Tijana SAVIĆ (Ms.), Senior Advisor, Planning and Promotion, Ministry of Sustainable Development, Podgorica

Milica SAVIĆ (Ms.), Senior Advisor, Trademark Unit, Industrial Property Division, Intellectual Property Office of Montenegro, Podgorica

NORVÈGE/NORWAY

Knut Andreas BOSTAD, Head of Section, Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

Sissel BØE-SOLLUND (Ms.), Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

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

OMAN

Ali AL MAMARI, Head, Industrial Property Department, Ministry of Commerce and Industry, Muscat

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

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

PHILIPPINES

Marites Q. SALVIEJO (Ms.), Head, Madrid Unit, Bureau of Trademarks, Intellectual Property Office of Philippines (IPOPIL), Taguig City

POLOGNE/POLAND

Ewa KLIMEK (Ms.), Expert, Trademark Examination Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

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

## PORTUGAL

Rui CRUZ, Legal Expert, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Ana Cristina FERNANDES DOS SANTOS (Ms.), Trademarks and Designs Examiner, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

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

## RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

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

LEE Young Kwon, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

JI Sang Hoon, Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

LEE Donghun, Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

## RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Ludmila COCIERU (Ms.), Head, International Trademarks Division, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau

## RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

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

## ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Clare HURLEY (Ms.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office, Department for Business, Innovation and Skills, Newport

Sian SIMMONDS (Ms.), Head, International Exam Team, Intellectual Property Office, Department for Business, Innovation and Skills, Newport

## SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE/SAO TOME AND PRINCIPE

Ladislau D'ALMEIDA, Director, International Cooperation, Ministry of Economy and International Cooperation, Sao Tome

## SINGAPOUR/SINGAPORE

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

## SUÈDE/SWEDEN

Benjamin WINSNER, Legal Adviser, Swedish Patent and Registration Office (SPRO),  
Söderhamn

Håkan BODIN, Senior Trade Mark Examiner, Swedish Patent and Registration Office (SPRO),  
Söderhamn

## SUISSE/SWITZERLAND

Alexander PFISTER, chef, Service juridique droits de propriété industrielle, 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

Ursula PROBST (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

## TUNISIE/TUNISIA

Nejmeddine LAKHAL, directeur, Direction coopération multilatérale, Ministère des affaires  
étrangères, Tunis

## TURQUIE/TURKEY

Melike YILMAZ (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks Department, Turkish Patent  
Institute (TPI), Ankara

Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization  
(WTO), Geneva

## UKRAINE

Svitlana SUKHINOVA (Ms.), Head, Department of International Registrations, State Enterprise  
“Ukrainian Institute of Industrial Property”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS),  
Kyiv

Yuliia HROMOVA (Ms.), Chief Specialist, Department of Rights for Indications, State Enterprise  
“Ukrainian Institute of Industrial Property”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS),  
Kyiv

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Alexander SCHIFKO, Policy Officer, International Cooperation and Legal Affairs Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

Myriam TABURIAUX (Ms.), Policy Officer, Operations Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

VIET NAM

LUU Duc Thanh, Director, Geographical Indications and International Trademarks Division, National Office of Intellectual Property (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi

ZIMBABWE

Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Roda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

CANADA

Iyana GOYETTE (Ms.), Manager, Legislation and Practice, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau

LIBYE/LIBYA

Naser ALZAROUG, conseiller, Mission permanente, Genève

NÉPAL/NEPAL

Netra PRASAD BHATTARAI, Director, Department of Industry, Ministry of Industry, Kathmandu

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

Phengthong CHEMEMALAY, Deputy Director, Trademark and Geographical Indication Division, Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology, Vientiane

SAINT-KITTS-ET-NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS

Jihan WILLIAMS (Ms.), Crown Counsel, Office of the Attorney General, Justice and Legal Affairs, Basseterre

SÉNÉGAL/SENEGAL

Mame Baba CISSE, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève

Aboubacar Sadikh BARRY, ministre conseiller, Mission permanente, Genève

Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

THAÏLANDE/THAILAND

Udomsit PATTRADEELUCK, Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP),  
Ministry of Commerce, Nonthaburi

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Shiveta SOOKNANAN (Ms.), Legal Officer II, Intellectual Property Office, Ministry of Legal  
Affairs, Port of Spain

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

Daria NOVOZHILKINA (Ms.), Research Associate, Intellectual Property Division, Geneva

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

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

Myrtha HURTADO RIVAS (Ms.), Member, Basel  
Donald SCHNYDER, Member, Zurich

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)

Danièle LE CARVAL (Ms.), Representative, Brussels

Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM)

Giulio MARTELLINI, membre, Turin

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

Elena MOLINA (Ms.), Member, Barcelona  
Michael REINLE, Member, Zurich

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

Jiro MATSUDA, Member, International Activities Center, Tokyo  
Tsutomu TAKEHARA, Vice Chairman, Trademark Committee, Tokyo

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

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

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)

Anca DRAGANESCU (Mme), membre, Onex  
Éric NOËL, 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

International Trademark Association (INTA)

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

Japan Intellectual Property Association (JIPA)

Kenichiro OKUBO, Vice-Chairperson of Trademark Committee of Japan Intellectual Property Association, Tokyo  
Yasuhiro YOSHIDA, Vice-Chairperson of Trademark Committee of Japan Intellectual Property Association, Tokyo

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

Gregor VERSONDERT, Corporate, First Vice-Chair of MARQUES Council, Petit-Lancy  
Tove GRAULUND (Ms.), Expert, Member of MARQUES Council and MARQUES Trade Mark Law and Practice Team, Søborg  
William LOBELSON, Expert, Member of MARQUES Trade Mark Law and Practice Team, Lyon

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark)  
Vice-présidents/Vice-Chairs: Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar)  
Eliseo MONTIEL CUEVAS (Mexique/Mexico)  
Secrétaire/Secretary: Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

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

Francis GURRY, directeur général/Director General

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

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/Ms.), directrice de la 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 de la Division juridique, Service d'enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Deputy Director, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

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

Neil WILSON, directeur de la Division de l'appui aux Services d'enregistrement, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Registries Support Division, Brands and Designs Sector

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

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

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

[Fin de l'annexe II et du document]