

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

**Neuvième Session**  
**Genève, 4 – 8 juillet 2011**

### **DIVISION DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL**

*Document établi par le Bureau international*

#### **Introduction**

1. À la cinquième session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "le Groupe de travail"), qui s'est tenue à Genève du 5 au 9 mai 2008, le représentant de l'Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), se référant à un document officiel mis à la disposition des délégations, a suggéré que le Groupe de travail envisage d'introduire dans le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommés respectivement l'"Arrangement", le "Protocole" et le "règlement d'exécution commun") des dispositions portant sur la division des enregistrements internationaux<sup>1</sup>. Dans ses conclusions, le président du Groupe de travail a indiqué que le Groupe avait pris note de l'existence du document mentionné par le représentant de l'AROPI et il a encouragé les États membres à l'étudier<sup>2</sup>.
2. À la septième session du Groupe de travail qui s'est tenue à Genève du 7 au 10 juillet 2009, la délégation de la Suisse, dans un document intitulé "Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques : Contribution de la Suisse"<sup>3</sup> (ci-après dénommée "la contribution de

---

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

<sup>2</sup> *Ibid.*, paragraphe 174.

<sup>3</sup> Voir le document MM/LD/WG/7/3.

la Suisse”), a proposé que la suggestion de l’AROPi soit incorporée dans l’ordre du jour de cette session, l’expliquant plus en détail. Dans ses conclusions sur le débat consacré à la contribution de la Suisse, qui a eu lieu à la septième session du Groupe de travail<sup>4</sup>, le président a noté que le Groupe de travail avait conclu que des discussions plus approfondies étaient nécessaires comme en avaient d’ailleurs fait la demande plusieurs délégations. Il a ajouté que le Groupe de travail avait montré son intérêt pour l’établissement, par le Bureau international, d’une étude examinant la question de la nécessité de l’introduction éventuelle d’une division – et des conséquences de cette introduction – dans les procédures prévues par le système de Madrid, étude qui évaluerait aussi les pratiques nationales en la matière<sup>5</sup>. Le Groupe de travail est convenu que le Bureau international devrait mener une étude afin de déterminer les conséquences de l’introduction éventuelle d’une procédure autorisant la division de l’enregistrement international. Le Groupe de travail a en outre indiqué qu’une telle étude, dont les résultats seraient présentés en temps utile au Groupe de travail, devrait également analyser les pratiques des parties contractantes du système de Madrid<sup>6</sup> à cet égard.

3. Afin de recueillir les informations nécessaires à l’examen des pratiques des parties contractantes tel que prévu par la décision du Groupe de travail dont mention est faite dans le paragraphe précédent, le Bureau international a adressé le 22 septembre 2010 un questionnaire aux Offices de tous les membres de l’Union de Madrid. On trouvera en annexe au présent document une compilation des réponses à ce questionnaire qu’a reçues le Bureau international. Les résultats susceptibles de découler des réponses à ce questionnaire sont analysés dans la partie II du présent document, après les observations préliminaires concernant la contribution de la Suisse (partie I). Les conséquences d’une introduction possible des enregistrements internationaux dans le système de Madrid seront traitées dans la partie III du document dont la partie IV présentera aux fins de leur examen par le Groupe de travail d’autres options possibles que celle de la division de ces enregistrements.

## **I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES CONCERNANT LA CONTRIBUTION DE LA SUISSE**

### **La question fondamentale**

4. En résumé, la contribution de la Suisse vient de l’observation que, alors que la législation de la plupart des membres de l’Union de Madrid prévoit la possibilité pour un déposant de diviser sa demande d’enregistrement de marque et, dans certains cas aussi, celle pour les titulaires d’enregistrements de marques de diviser leurs enregistrements, ni l’Arrangement de Madrid, ni son Protocole et ni le règlement d’exécution commun ne prévoient quant à eux la possibilité de diviser un enregistrement international, que ce soit avant ou après qu’il a acquis l’effet d’un enregistrement national ou régional dans une partie contractante donnée. Par conséquent, un déposant qui choisit la voie internationale pour obtenir la protection de sa marque ne peut pas se prévaloir d’une caractéristique quelque peu commune des lois sur les marques dont il aurait pu disposer s’il avait choisi la voie nationale ou régionale plutôt que la voie internationale<sup>7</sup>.

---

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

<sup>5</sup> *Ibid.*, paragraphe 144.

<sup>6</sup> *Ibid.*, paragraphe 145.

<sup>7</sup> Voir cependant la partie III ci-dessous.

5. Comme indiqué dans le document MM/LD/WG/7/3, la “division modulable” aurait pour objet de pallier des objections qui peuvent affecter l’enregistrement international dans une ou plusieurs des parties contractantes désignées (mais pas nécessairement dans toutes les parties contractantes désignées) et qui peuvent porter sur des produits et services différents suivant les parties contractantes désignées. L’enregistrement international serait divisé seulement à l’égard de la partie contractante ou des parties contractantes pour lesquelles la division est pertinente et pour chaque partie contractante concernée, la division porterait sur les produits ou les services litigieux dans cette partie contractante.
6. Généralement, la division de la demande est intéressante pour le déposant lorsqu’une objection soulevée par l’Office ou une opposition formée contre l’enregistrement de la marque ne concerne que certains des produits ou des services pour lesquels une protection est recherchée. Dans une telle situation, une division permet à la partie incontestée de la demande de passer à l’enregistrement tandis que la poursuite de la procédure d’objection ou d’opposition continue uniquement à l’égard de la partie contestée de la demande.
7. De même, la possibilité de diviser un enregistrement peut exister dans les juridictions où une opposition ne peut être déposée qu’une fois enregistrée la marque (système d’opposition “après l’enregistrement”). Lorsque l’opposition ne touche que quelques-uns des produits et services couverts par l’enregistrement, la division de l’enregistrement permettra au titulaire d’obtenir immédiatement, dans le cas des produits et services non contestés, un titre de protection dont il peut avoir besoin pour faire appliquer sa marque ou pour d’autres raisons commerciales.

#### **Division en vertu du Traité sur le droit des marques (TLT) et du Traité de Singapour sur le droit des marques (Traité de Singapour)**

8. Les situations envisagées dans les deux paragraphes précédents ont en effet été les principaux facteurs pris en considération qui ont abouti à l’inclusion dans le TLT (1994) de dispositions concernant la division des demandes d’enregistrement des marques et des enregistrements des marques<sup>8</sup>. L’article 7 du TLT oblige les parties au Traité à prévoir la division de la *demande* jusqu’à la décision (positive ou négative) de l’Office concernant l’enregistrement de la marque, y compris au cours de toute procédure d’opposition à la décision de l’Office d’enregistrer la marque et au cours de toute procédure de recours contre la décision concernant l’enregistrement de la marque. Il oblige également les parties contractantes dont la législation ne prévoit pas une opposition avant l’enregistrement d’autoriser la division de l’enregistrement au cours de toute procédure dans laquelle la validité de l’enregistrement est contestée par un tiers auprès de l’Office et au cours de toute procédure de recours contre une décision prise par l’Office dans le cadre de la procédure d’opposition après l’enregistrement ou d’annulation administrative. Il va de soi que les parties contractantes sont libres d’autoriser une division en dehors des situations dans lesquelles elles sont tenues de le faire par le Traité. Il convient également de signaler que, en vertu de l’alinéa 1.b) de l’article 7, toute partie contractante est libre d’imposer des conditions pour la division d’une demande, y compris le contenu de la demande de division et le paiement de taxes.

---

<sup>8</sup> Voir les paragraphes 7.01 à 7.03 du document TLT/R/DC/5.

9. Le texte de l'article 7 du Traité de Singapour (2006) est le même que celui du TLT. À la fin de 2010, 51 pays étaient liés par le TLT, par le Traité de Singapour, ou par les deux.

### **Changement partiel de titulaire en vertu du système de Madrid**

10. Il va sans dire que la division d'une demande ou d'un enregistrement peut avoir d'autres fins que celles envisagées dans les paragraphes 6 et 7 ci-dessus. C'est ainsi, en particulier, que la division peut être une condition nécessaire ou une conséquence de l'attribution partielle ou d'une autre cession de la demande ou de l'enregistrement. L'article 9<sup>ter</sup> de l'Arrangement de Madrid et l'article 9 de son Protocole prévoient en effet la cession partielle ou un autre transfert partiel d'un enregistrement international (à tout moment après son inscription dans le registre international) et, bien que le terme "division" ne soit pas utilisé, un enregistrement international dont une partie ou des parties ont été cédées ou transférées, est en fait divisé en deux ou plusieurs enregistrements internationaux distincts. Que ce soit par analogie avec une division ou autrement et, sous réserve de la règle 27.4) du règlement d'exécution commun de l'Arrangement et du Protocole<sup>9</sup>, chaque membre de l'Union de Madrid donne effet à la division *de facto* d'un enregistrement international résultant d'un changement partiel de titulaire. Il est donc entendu que la division, résultant directement ou indirectement d'un changement partiel de titulaire, n'entre pas dans le cadre de l'étude préconisée par le Groupe de travail.
11. Il sied néanmoins de rappeler ici comment un changement partiel d'un enregistrement international – c'est-à-dire un changement de titulaire quant à quelques-uns seulement des produits et services ou quelques-unes seulement des parties contractantes désignées – est inscrit par le Bureau international et comment les enregistrements internationaux distincts résultant d'un changement partiel de titulaire sont par la suite préservés.
12. L'instruction 16 (Numérotation résultant d'un changement partiel de titulaire) des Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif (ci-après dénommées "les instructions" administratives) fournit la procédure d'enregistrement des changements partiels de titulaire conformément à la règle 27.1) du règlement d'exécution commun. En vertu de cette instruction, toute partie cédée ou transférée de l'enregistrement international "principal" est annulée de cet enregistrement et inscrite comme étant un enregistrement international distinct qui reçoit le numéro de l'enregistrement international principal avec une lettre majuscule, dans l'ordre alphabétique de l'alphabet français ou anglais, en commençant par la lettre A. Aussi bien l'enregistrement international principal que l'enregistrement international distinct résultant d'un changement partiel de titulaire peuvent faire l'objet d'un changement partiel ultérieur de titulaire et, dans les deux cas, le nouvel enregistrement international ainsi créé portera le numéro de l'enregistrement international principal avec une lettre majuscule qui sera la suivante disponible dans l'ordre alphabétique de l'alphabet français ou anglais.

---

<sup>9</sup> En vertu de la règle 27.4) du règlement d'exécution commun, l'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie un changement de titulaire concernant cette partie contractante peut, pour des motifs que lui donne sa législation, déclarer que ce changement de titulaire est sans effet dans ladite partie contractante.

13. S'agissant de la date d'inscription du changement partiel de titulaire au Registre international<sup>10</sup>, l'enregistrement international résultant d'un changement partiel de titulaire, tout en maintenant la date d'enregistrement international de l'enregistrement international principal et une priorité accordée à l'enregistrement international principal, est à part entière un enregistrement international. Il ne sera en particulier pas touché par un changement portant sur l'enregistrement international principal dont la date d'inscription est ultérieure à celle de l'inscription du changement partiel de titulaire. Il peut lui-même être l'objet des inscriptions prévues dans le règlement d'exécution commun, y compris une désignation ultérieure, un changement total ou partiel de titulaire, la limitation de la liste de produits et services, la renonciation, l'annulation, l'enregistrement ou de restrictions du droit du titulaire d'en disposer, et il sera l'objet d'un renouvellement indépendamment de l'enregistrement international principal.
14. Le règlement d'exécution commun (règle 27.3) dispose également que, lorsque la même personne physique ou morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements internationaux issus d'un ou de changements partiels, cette personne ou entité peut demander que des enregistrements internationaux soient fusionnés. Dans ce cas-là,
- si l'ensemble ou certaines seulement des parties cédées de l'enregistrement international sont fusionnées avec l'enregistrement international principal, l'enregistrement international qui en est issu porte le numéro de l'enregistrement international principal (c'est-à-dire, sans adjonction d'une lettre);
  - si l'ensemble ou certaines seulement des parties cédées de l'enregistrement international sont fusionnées entre elles et que chacune des parties cédées couvre les mêmes produits ou services, l'enregistrement international qui en est issu porte le numéro de l'enregistrement international principal avec adjonction de la lettre majuscule utilisée précédemment pour la première partie cédée;
  - si l'ensemble ou certaines seulement des parties cédées de l'enregistrement international sont fusionnées entre elles mais que les parties cédées ne couvrent pas les mêmes produits ou services, l'enregistrement international qui en est issu porte le numéro de l'enregistrement international principal, avec adjonction de la lettre majuscule suivante (dans l'ordre alphabétique) non précédemment utilisée conjointement avec le numéro de l'enregistrement international concerné.

## **II. ANALYSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE CONCERNANT LES PRATIQUES DES MEMBRES DE L'UNION DE MADRID À L'ÉGARD DE LA DIVISION DES DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUES, DES ENREGISTREMENTS DE MARQUES ET, LE CAS ÉCHÉANT, DES DÉSIGNATIONS EN VERTU DE L'ARRANGEMENT DE MADRID OU DU PROTOCOLE DE MADRID**

15. Comme mentionné ci-dessus, le Bureau international a envoyé en septembre 2010 un questionnaire aux Offices de tous les membres de l'Union de Madrid. Étant entendu que la division, résultant directement ou indirectement d'un changement partiel de titulaire, n'entre pas dans le cadre de la présente étude (voir partie I ci-dessus), le questionnaire n'a pris en compte qu'une division autre que celle résultant directement ou indirectement d'un changement partiel de titulaire.

---

<sup>10</sup> Sous réserve de la règle 25.2)c) du règlement d'exécution commun, la date de réception par le Bureau international de la communication pertinente remplissant les conditions requises.

16. Le questionnaire se composait de trois parties. La première portait sur la division des *demandes* nationales ou régionales déposées auprès des Offices des membres de l'Union de Madrid. La deuxième portait sur la division d'*enregistrements* nationaux ou régionaux effectués par ces Offices. En outre, comme tout semblait indiquer que la législation ou la pratique de quelques membres de l'Union de Madrid prévoyait la division de désignations en vertu de l'Arrangement ou du Protocole durant les procédures nationales autres que l'inscription d'un changement partiel de titulaire de l'enregistrement international concerné, le projet de questionnaire a dans une troisième partie traité de cette situation.
17. Le questionnaire était axé sur ce qui semble être le plus utile aux fins de l'étude, à savoir si, quand et dans quelles circonstances, le déposant ou le titulaire d'un enregistrement dispose (ou ne dispose pas) d'une division. La possibilité de fusionner des demandes ou des enregistrements divisionnaires avec la demande ou l'enregistrement "principal" a également été abordée comme l'a été l'aspect quantitatif de la division.
18. D'autre part, il ne semblait pas nécessaire d'inclure des questions sur les effets de la division puisqu'il était entendu que ces effets sont pratiquement identiques dans toutes les juridictions où la division est possible, c'est-à-dire, en quelques mots, que la demande divisionnaire conserve la date de dépôt de la demande d'enregistrement principale, ainsi que toute date de priorité ou d'ancienneté applicable, et que toute demande d'inscription au registre ou toute inscription faite au registre à l'égard de la demande d'enregistrement principale ou de l'enregistrement principal, avant que la division ne soit demandée, s'applique tout aussi bien à la demande d'enregistrement divisionnaire qu'à l'enregistrement divisionnaire. Il n'a pas non plus été jugé nécessaire de traiter dans le questionnaire de conditions purement de forme.
19. Cinquante-quatre Offices ont répondu au questionnaire (soit 65 pour cent). Les réponses reçues par le Bureau international sont reproduites en annexe au présent document, sous la forme d'un tableau. Elles sont reproduites telles quelles, sauf que, conformément aux instructions données pour remplir le questionnaire, lorsqu'une réponse "NON" a été donnée à la principale question d'une des trois parties du questionnaire (questions 1, 12 et 24), toutes les réponses aux questions suivantes de la partie concernée ont été ignorées. Les commentaires faits par les Offices ainsi que les références à la législation applicable sont inclus en-dessous des questions correspondantes. La compilation des réponses reçues est suivie d'un résumé quantitatif.
20. Les réponses au questionnaire permettent de faire les observations suivantes et d'en tirer les principales conclusions.

### **Division des demandes nationales ou régionales**

21. Des 54 Offices qui ont répondu, 40 ou 75 pour cent d'entre eux ont indiqué, en réponse à la question 1, que leur législation autorisait la division des demandes d'enregistrement de marques autres que celles qui sont résultant directement ou indirectement d'un changement partiel de titulaire de la demande d'enregistrement. En outre, huit des pays dont l'Office n'a pas répondu au questionnaire sont liés par le TLT et sont eux aussi censés autoriser cette division<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Il sied toutefois de noter que cinq des pays dont l'Office a répondu par la négative à la question 1 du questionnaire sont liés par le TLT et, dans un cas, par le Traité de Singapour également.

22. Tous les Offices qui ont répondu à la question 1 ont indiqué que leur législation permettait la division de la demande à tout moment entre la date de dépôt et la fin de l'examen d'office (question 2). Trois Offices ont cependant indiqué que la division de la demande pendant cette période n'était possible que si la demande faisait l'objet d'une objection de la part de l'Office (question 2.1.1).
23. Les questions 2.2 et 2.3 intéressaient les juridictions qui permettent la division de la demande et prévoient une procédure d'opposition avant l'enregistrement. Il semble ressortir des réponses à la question 2.3 que 60 pour cent des juridictions permettent la division de la demande pendant les procédures d'opposition<sup>12</sup>. L'Office de trois de ces juridictions a indiqué en réponse à la question 2.2 que la division n'est pas permise durant la période pendant laquelle des oppositions peuvent être déposées, c'est-à-dire entre la date de publication de l'opposition ou toute autre date de début de la période pendant laquelle des oppositions peuvent être déposées et la date d'expiration de cette période.
24. Plus de 80 pour cent des Offices qui ont répondu à la question 2.4 ont indiqué que leur législation permettait la division de la demande dans le cadre du dépôt d'un recours ou au cours de procédures de recours. Il convient de noter cependant que sept Offices ont répondu à la question 2.4 par la négative, dont quatre étaient parties au TLT, au Traité de Singapour ou aux deux.
25. En réponse à la question 2.5, cinq Offices ont indiqué que leur législation permettait une division dans le cadre du dépôt d'une déclaration d'usage – il est fait remarquer que la notion de déclaration d'usage semble avoir été interprétée de manière extensive par quelques-uns de ces Offices, quatre d'entre eux qui ne semblent pas exiger de telles déclarations sous serment d'utilisation, ayant répondu par l'affirmative à cette question.
26. En ce qui concerne la question 2.6 (Autre), plusieurs Offices ont donné des renseignements supplémentaires qui figurent en annexe au présent document mais qui ne semblent pas devoir faire l'objet d'une observation particulière.
27. À la question 3, les Offices ont été invités à indiquer si la division peut porter sur des éléments de la marque autres que la liste des produits et services. Huit Offices ont répondu par l'affirmative. En général, ces Offices ont indiqué que, lorsque l'Office estimait que la demande contenait plus d'une marque (ou plus d'un signe), y compris, comme l'a dit un de ces Offices, lorsque la marque consistait en une marque verbale et sa traduction en une ou plusieurs langues, ou lorsque le signe montré dans la demande n'était pas jugé "uniforme" par l'Office, le déposant était invité à diviser sa demande. Un des Offices qui ont répondu par l'affirmative a fait remarquer que, dans la mesure où une marque du type utilisé sur quelques-uns des produits n'était pas bien représentée par la reproduction originale, un déposant pourrait chercher à diviser ces produits dans une demande distincte et modifier en conséquence la reproduction dans cette demande. La marque elle-même ne peut pas être amendée si le changement est matériel mais la reproduction elle peut l'être pour décrire la marque par rapport aux produits concernés. Cet Office a ajouté que ces cas surviennent le plus souvent dans la demande de couleurs appliquées à la surface des produits, à l'habillement commercial ou à d'autres marques à trois dimensions.

---

<sup>12</sup> Un des Offices concernés a indiqué que la division était permise sur requête accordée par l'organisme chargé d'entendre les oppositions et de prendre les décisions y relatives.

28. À la question de savoir si la demande pourrait être divisée plusieurs fois (question 4), tous les Offices sauf deux ont répondu par l'affirmative.
29. En ce qui concerne la manière dont la division des produits et services devrait être précisée dans la demande divisionnaire (question 5), près de 50 pour cent des Offices ont indiqué que la demande devait préciser les produits et services à inclure dans la demande (secondaire) divisionnaire et ceux qui devaient rester dans la demande principale, 25 pour cent que la demande devait uniquement préciser les produits et services devant être inclus dans la demande divisionnaire et 25 pour cent que la demande devait préciser soit les produits et services à inclure dans la demande divisionnaire soit ceux qui doivent rester dans la demande principale.
30. S'agissant de la question 6, plus de 90 pour cent des Offices ont répondu que les produits et/ou services figurant dans la demande divisionnaire ne pouvaient pas coïncider avec les produits et/ou services à maintenir dans la demande d'enregistrement principale. Il est naturellement entendu que, comme l'a souligné un de ces Offices, il se peut que, en fonction du libellé de la liste des biens et services, il y ait un chevauchement dans la portée des deux séries de spécifications résultant de la division, même si la liste des produits et services elle-même est scindée.
31. Tout comme les questions 2.2 et 2.3, la question 7 intéressait les juridictions qui prévoient une procédure d'opposition avant l'enregistrement. Environ 37 pour cent des Offices concernés ont indiqué que, lorsque demande de division d'une demande a été déposée en relation avec une opposition, ils permettaient l'inclusion dans la demande divisionnaire des produits ou services faisant l'objet de l'opposition. Les autres Offices concernés ont indiqué qu'ils ne le permettaient pas.
32. En réponse à la question 8, tous les Offices sauf trois ont indiqué que la division donnait lieu au paiement d'une taxe. Un des Offices qui ont répondu par la négative a cependant indiqué dans un commentaire que la taxe est prélevée pour la nouvelle demande résultant de la division. Ce commentaire et tout autre commentaire fait en rapport avec la question 8.1 semblent indiquer que la question 8 peut avoir donné lieu à différentes interprétations. En effet, dans quelques juridictions, la division donne lieu au paiement de la taxe de dépôt pour chaque demande additionnelle résultant de la division alors que, dans d'autres, une taxe spécifique est prélevée pour la division; cette taxe peut être l'équivalent de la taxe de dépôt et être payable au lieu de la taxe de dépôt ou elle peut être inférieure à la taxe de dépôt, cas dans lequel la taxe de dépôt peut ou peut ne pas être payable en dehors de la taxe de division spécifique (par exemple lorsque des classes toutes entières sont scindées dans une structure de taxes à "payer par classe"). Le total des taxes perçues pour une division peut par conséquent non seulement être inférieur ou égal à la taxe de dépôt mais aussi supérieur à celle-ci.
33. Les réponses à la question 9 montrent qu'une minorité de juridictions prévoient la fusion à nouveau des demandes divisionnaires avec la demande d'enregistrement "principale". Sept Offices seulement ont répondu à cette question par la positive. Tous sauf un perçoivent une taxe pour la fusion (question 10).
34. S'agissant de la question 11, les Offices ont été invités à indiquer la quantité de demandes de division de demandes d'enregistrement de marques (en dehors de celles résultant directement ou indirectement d'un changement partiel de titulaire de la demande) qu'ils avaient reçu en 2009. Les chiffres donnés en réponse à la question 11 ont été regroupés entre parenthèses dans le résumé quantitatif se trouvant à la fin de

l'annexe au présent document où on peut voir que 33 pour cent des Offices ont répondu qu'ils n'avaient reçu aucune demande, 15 Offices environ (38 pour cent) qu'ils avaient reçu entre une et 25 demandes, deux entre 26 et 150 demandes, deux entre 151 et 500 demandes et deux plus de 1000 demandes (le maximum étant de 2850).

35. Ce qui précède donne une bonne idée des conclusions aux fins de cette étude :
- a) la plupart des membres de l'Union de Madrid permettent la division des demandes d'enregistrement de marques autres que celles résultant directement ou indirectement d'un changement partiel de titulaire;
  - b) la division de la demande est en général permise à tout moment entre le dépôt et la fin de l'examen d'office sauf que, dans quelques cas, la division durant cette période est permise si la demande répond aux objections de l'Office;
  - c) dans les juridictions qui prévoient une procédure d'opposition avant l'enregistrement, la division de la demande est en général possible pendant les procédures d'opposition. Dans plusieurs de ces juridictions, la division ne l'est pas durant la période pendant laquelle des oppositions peuvent être déposées;
  - d) la division de la demande est en général possible dans le cadre des procédures de recours ou durant ces procédures concernant la décision de l'Office au sujet de l'enregistrement de la marque;
  - e) dans plusieurs juridictions, la division de la demande peut concerner non seulement la liste des produits et services mais aussi le signe dont se compose la marque;
  - f) en général, la demande peut être divisée plus d'une fois;
  - g) les conditions concernant la manière dont la division des produits et services doit être décrite dans la demande de division varient d'une juridiction à l'autre selon trois schémas possibles (voir le paragraphe 29 ci-dessus);
  - h) en général, les produits et services restants énumérés dans la demande principale peuvent ne pas l'être dans la demande divisionnaire (secondaire);
  - i) les pratiques varient selon la division des produits ou services touchés par une opposition. La plupart des Offices semblent permettre leur inclusion dans la demande divisionnaire (secondaire) alors que d'autres ne le permettent pas;
  - j) en général, la division de la demande est soumise au paiement de taxes;
  - k) la plupart des juridictions concernées ne prévoient pas la fusion de demandes divisionnaires. Lorsqu'une fusion est possible, une taxe est en général perçue;
  - l) sauf dans le cas d'un petit nombre de juridictions, il n'est guère fait usage de la possibilité de diviser la demande (si ce n'est indirectement avec un changement partiel de titulaire).

### **Division d'enregistrements nationaux ou régionaux**

36. Des 54 Offices qui ont répondu au questionnaire, 27 ou 50 pour cent ont indiqué en réponse à la question 12 que leur législation permettait la division d'enregistrements de marques en dehors de celle résultant directement ou indirectement d'un changement partiel de titulaire de l'enregistrement. Il convient de noter que la législation de plusieurs de ces Offices prévoit une procédure d'opposition avant l'enregistrement et qu'elle permet donc la division de l'enregistrement au-delà des dispositions du TLT ou du Traité de Singapour.
37. Plus de 80 pour cent des Offices qui ont répondu par l'affirmative à la question 12 ont indiqué que leur législation permettait la division de l'enregistrement à tout moment après l'enregistrement (question 13.1). Dans les cinq juridictions pour lesquelles la réponse à la question 13.1 a été négative, la division de l'enregistrement est possible soit au cours des procédures après l'enregistrement soit au cours des procédures de radiation ou d'invalidation, ou les deux.
38. Les questions 13.2 et 13.3 intéressaient les juridictions qui permettent la division de l'enregistrement et qui prévoient une procédure d'opposition après l'enregistrement. Des réponses à la question 13.3, il semble se dégager que ces juridictions permettent la division de l'enregistrement au cours de procédures d'opposition. L'Office de deux de ces juridictions a indiqué que la division n'est pas permise au cours de la période pendant laquelle des oppositions peuvent être déposées (question 13.2).
39. Des 25 Offices qui ont répondu à la question 13.4, 24 ont indiqué que leur législation permettait la division de l'enregistrement au cours de procédures de radiation ou d'autres procédures d'invalidation.
40. Des 27 Offices qui ont répondu à la question 13.5, 23 ont indiqué que leur législation permettait la division de l'enregistrement dans le cadre du dépôt d'un recours ou au cours de procédures de recours.
41. En réponse à la question 13.6 (Autre), plusieurs Offices ont donné des renseignements supplémentaires comme une référence à leur législation. Des renseignements sont reproduits à l'annexe du présent document; ils ne semblent pas devoir faire l'objet d'un commentaire particulier.
42. À la question 14, les Offices ont été invités à indiquer si la division de l'enregistrement pourrait porter sur des éléments de la marque autres que la liste des produits et services. Un Office a répondu par l'affirmative mais il n'a pas précisé ce qu'étaient ces éléments.
43. À la question de savoir si la demande pourrait être divisée plusieurs fois (question 15), tous les Offices sauf un ont répondu par l'affirmative.
44. En ce qui concerne la manière dont la division des produits et services devrait être précisée dans la demande de division (question 16), près de 50 pour cent des Offices ont indiqué que la demande devait préciser aussi bien les produits et services à inclure dans l'enregistrement divisionnaire (secondaire) que ceux devant rester dans l'enregistrement principal; près de 30% des Offices ont indiqué que la demande devait uniquement préciser les produits et services qu'il fallait inclure dans l'enregistrement divisionnaire tandis que les 20 autres pour cent indiquaient que la demande devait préciser soit les produits et services à inclure dans l'enregistrement divisionnaire (secondaire) soit ceux qui devaient être maintenus dans l'enregistrement principal.

45. En ce qui concerne la question 17, 24 des 27 Offices ont répondu que les produits et/ou services de la demande divisionnaire ne peuvent pas coïncider avec les produits et/ou services à maintenir dans la demande principale.
46. Comme les questions 13.2 et 13.3, la question 18 intéressait les juridictions qui prévoient une procédure d'opposition après l'enregistrement. Plus de 60 pour cent des Offices concernés ont indiqué que, lorsque la demande de division d'un enregistrement était déposée en relation avec une opposition, ils permettaient que les produits ou services faisant l'objet de l'opposition soient inclus dans l'enregistrement divisionnaire.
47. En réponse à la question 19 toutefois, qui ne concernait pas uniquement les juridictions prévoyant une procédure d'opposition après l'enregistrement, des Offices ayant répondu par "OUI" ou par "NON" à la question de savoir si, lorsque la demande de division d'un enregistrement était déposée en relation avec une procédure de radiation ou d'autres procédures d'invalidation, ils permettaient qu'un des produits ou services faisant l'objet de ces procédures soient inclus dans l'enregistrement divisionnaire, 30 pour cent l'ont fait par la négative.
48. En réponse à la question 20, plus de 90 pour cent des Offices concernés ont répondu que la division de l'enregistrement donnait lieu au paiement d'une taxe.
49. En réponse à la question 21, cinq Offices seulement ont indiqué que le ou les enregistrement(s) divisionnaire(s) pourraient être fusionnés avec l'enregistrement principal. Dans tous les cas, la fusion donne lieu au paiement d'une taxe (question 22).
50. Pour ce qui est de la question 23, les Offices ont été invités à indiquer la quantité de demandes de division d'enregistrements de marques (en dehors de celles résultant directement ou indirectement d'un changement partiel de titulaire de l'enregistrement) qu'ils avaient reçu en 2009. Les chiffres donnés en réponse à la question 23 ont été regroupés entre parenthèses dans le résumé quantitatif figurant à la fin de l'annexe du présent document où l'on peut voir que 48 pour cent des Offices concernés n'avaient reçu aucune demande de ce genre, que 30 pour cent environ en avaient reçu de une à cinq, quatre de six à 25 et un plus de 25 (70 pour être précis).
51. Ce qui précède débouche sur les conclusions suivantes aux fins de la présente étude :
  - a) un grand nombre de membres de l'Union de Madrid permet la division d'enregistrements des marques autres que directement ou indirectement avec un changement partiel de titulaire. Conformément aux normes établies par le TLT et le Traité de Singapour, c'est le cas en particulier des membres dont la législation prévoit une procédure d'opposition après l'enregistrement mais elle s'applique également à plusieurs membres dont la législation prévoit une procédure d'opposition avant l'enregistrement;
  - b) dans les juridictions qui prévoient la division de l'enregistrement, cette division est en grande partie possible à tout moment après l'enregistrement;
  - c) dans les juridictions qui prévoient une procédure d'opposition après l'enregistrement, la division de l'enregistrement est en général possible dans le cadre des procédures d'opposition. Dans plusieurs de ces juridictions, la division n'est pas possible durant la période au cours de laquelle des oppositions peuvent être déposées;

- d) la division de l'enregistrement est en général possible indirectement avec les procédures de recours ou durant ces procédures concernant la décision de l'Office sur l'enregistrement de la marque;
- e) en général, la division ne concerne pas d'autres éléments de l'enregistrement que celui de la liste des produits et services;
- f) en général, l'enregistrement peut être divisé plus d'une fois;
- g) les exigences concernant la manière dont la division des produits et services doit être décrite dans la demande de division varient d'une juridiction à l'autre en fonction de trois schémas possibles (voir le paragraphe 44 ci-dessus);
- h) en général, les produits ou services qui demeurent sur la liste dans l'enregistrement principal peuvent ne pas figurer sur la liste dans l'enregistrement divisionnaire secondaire;
- i) les pratiques varient pour ce qui est de la division des produits et services touchés par une opposition. La plupart des Offices semblent permettre leur inclusion dans l'enregistrement divisionnaire secondaire alors que d'autres ne le permettent pas. Il en va de même lorsque la division de l'enregistrement survient en rapport avec les procédures de radiation ou autres procédures d'invalidation;
- j) en général, la division de l'enregistrement est soumise au paiement de taxes;
- k) la plupart des juridictions concernées ne prévoient pas la fusion d'enregistrements divisionnaires. Lorsqu'une fusion est possible, une taxe est perçue;
- l) il n'est guère fait usage de la possibilité de diviser l'enregistrement (autre qu'indirectement avec un changement partiel de titulaire).

#### **Division d'une désignation en vertu de l'Arrangement ou du Protocole de Madrid**

52. À la question : "Le droit applicable dans votre pays/organisation permet-il la division d'une extension territoriale (ou "désignation") en vertu de l'article 3<sup>ter</sup> de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid autre que suite à une notification par le Bureau international de l'OMPI d'un changement partiel de titulaire de l'enregistrement international concerné?" (question 24), les Offices de huit pays à peine ont répondu par l'affirmative. Sauf dans un cas toutefois, il ne semble pas que la division d'une désignation en vertu de l'Arrangement ou du Protocole fasse l'objet d'une disposition expresse dans la législation nationale des pays concernés mais il semble plutôt que la possibilité d'une telle division émane soit d'une disposition générale de la législation nationale en ce sens qu'un enregistrement international est traité, avant son acceptation (tacite ou expresse), comme une demande nationale d'enregistrement et, après son acceptation (tacite ou expresse), comme un enregistrement national ou d'une interprétation de la législation nationale à cet effet.
53. Dans les huit pays susmentionnés, la division peut être sollicitée par le titulaire de l'enregistrement international tandis que l'enregistrement international a le même effet qu'une demande d'enregistrement déposée directement auprès de l'Office concerné (c'est-à-dire jusqu'à l'acceptation tacite ou expresse de la marque ou jusqu'au refus final) (question 25). Conformément au régime applicable aux enregistrements nationaux, les

Offices de trois des pays concernés ont indiqué, en réponse à la question 26, que la division n'était pas possible après que l'enregistrement international avait acquis les mêmes effets qu'un enregistrement inscrit par l'Office (c'est-à-dire après l'acceptation tacite ou expresse de la marque). Dans les huit juridictions, il semblerait que le régime applicable à la division de la désignation est en grande partie le même, *mutatis mutandis*, que celui applicable à la division d'une demande nationale d'enregistrement ou, selon le cas, à un enregistrement national (questions 25.1 et 26.1).

54. Le Bureau international a par ailleurs demandé aux Offices des huit pays susmentionnés si, dans la pratique, ils avaient reçu une demande de division d'une extension territoriale (ou "désignation") en vertu de l'Arrangement ou du Protocole et, dans l'affirmative, de lui fournir des renseignements sur :
- i) le nombre de demandes de division d'une extension territoriale qu'ils avaient reçues (autres que sur notification par le Bureau international de l'OMPI d'un changement partiel de titulaire de l'enregistrement international concerné);
  - ii) la question de savoir si la division a été notifiée au Bureau international et, si dans l'affirmative, comment;
  - iii) la manière dont un refus touchant une "extension territoriale divisionnaire" était notifiée au Bureau international; et
  - iv) la question de savoir si, lorsqu'un enregistrement international dont l'extension territoriale avait fait l'objet d'une division par l'Office et tout changement de l'enregistrement international ou son renouvellement a été inscrit par le Bureau international et notifié à l'Office, ce changement ou ce renouvellement a été considéré comme s'appliquant à l'extension ou aux extensions territoriales divisionnaires ainsi qu'à l'extension territoriale principale.
55. Depuis que ce document a été rédigé, quatre réponses à cette enquête additionnelle ont été reçues. Les Offices de trois des pays concernés (Estonie, Géorgie et Kirghizistan) ont fait savoir qu'ils n'avaient reçu aucune demande de division d'une extension territoriale comme mentionné dans le paragraphe précédent. Un Office (l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO)) a signalé que 94 extensions territoriales avaient été divisées suite à ces requêtes. Il a en outre indiqué qu'il avait attendu le résultat final des demandes principales "secondaires" pour communiquer au Bureau international le refus ou l'acceptation total ou partiel de l'extension territoriale. Enfin, s'agissant de l'alinéa iv) du paragraphe précédent, l'USPTO a également indiqué que les changements et renouvellements touchant l'enregistrement international étaient inscrits automatiquement dans chacune des extensions territoriales divisionnaires (principales et secondaires); dans la mesure où un changement ne s'appliquait pas à des produits, services ou classes de produits et services d'une extension territoriale divisionnaire, une note a été incorporée dans le dossier par l'unité responsable.

### III. LES CONSÉQUENCES D'UNE INTRODUCTION POSSIBLE DE DIVISION D'ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

#### Besoin de division de l'enregistrement international

56. À titre préliminaire, il sied de mentionner que, comme indiqué dans l'annexe 1 de la contribution de la Suisse, il ne semble pas nécessaire de prévoir la division des *demandes* internationales. En effet, une demande internationale comme telle n'a aucun effet dans les parties contractantes désignées jusqu'à ce qu'elle débouche sur un *enregistrement* international. À ce moment-là, l'enregistrement international acquerra, dans chacune des parties contractantes désignées et (normalement) rétroactivement à la date à laquelle l'Office d'origine a reçu la demande internationale, l'effet d'une demande déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante. En outre, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'irrégularités dans la demande internationale, la marque devrait être enregistrée par le Bureau international sur réception de l'Office d'origine. En effet, il n'y a pas dans l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécution commun l'inscription d'un changement d'une demande internationale comme un changement de titulaire et rien ne suggère qu'il devrait y avoir une telle disposition.
57. Pour la division de l'enregistrement international, il est entendu que cette division aurait, dans une partie contractante désignée,
- le même effet que la division d'une demande nationale (ou régionale) d'enregistrement des marques si elle est faite avant que l'enregistrement international a acquis l'effet d'enregistrement dans cette partie contractante, et
  - le même effet que la division d'un enregistrement national (ou régional) des marques si elle est faite après que l'enregistrement international a acquis l'effet d'enregistrement dans cette partie contractante.
58. Comme indiqué plus haut, la division de la demande d'enregistrement des marques semble être particulièrement utile lorsque la demande fait l'objet d'une objection ou d'une opposition (dans les systèmes d'opposition avant l'enregistrement) touchant une partie seulement des produits et services dont la liste figure dans la demande. Dans ces cas-là, la division de la demande permet à la partie incontestée de la demande de passer sans tarder à l'enregistrement et permet au titulaire de l'enregistrement qui en résulte d'obtenir un titre de protection dont il peut avoir besoin pour faire appliquer ses droits associés aux marques ou à d'autres fins commerciales.
59. Il en va de même, *mutatis mutandis*, pour la division des enregistrements des marques au titre des procédures d'opposition dans les systèmes d'opposition après l'enregistrement ou au titre des procédures de radiation. Ici aussi, la division de l'enregistrement permet au titulaire de l'enregistrement d'obtenir, pour la partie incontestée de l'enregistrement, un titre protection sans restrictions qu'il peut montrer aux autorités chargées de veiller au respect de la loi ou aux partenaires commerciaux.

60. On trouvera à l'annexe 2 de la contribution de la Suisse des exemples de situations dans lesquelles un titre de protection sans restrictions peut s'avérer nécessaire. Ce sont les suivants :
- l'exigence de preuves d'un enregistrement de marque pour l'obtention d'une autorisation en vue de mettre sur le marché des produits pharmaceutiques ou phytosanitaires ou certaines denrées alimentaires ou produits d'alimentation;
  - l'affirmation des droits associés aux marques devant les autorités chargées de veiller au respect de la loi et des dispositions administratives pour l'obtention de mesures d'injonction ou conservatoires, de mesures de saisie ou de surveillance par les autorités douanières et autres mesures similaires;
  - l'octroi de licences ou la conclusion d'autres contrats faisant intervenir des droits associés aux marques;
  - les opérations d'acquisition de prises de participations au capital, la reprise de contrôle et les fusions de compagnies dont l'identification et l'évaluation des avoirs de propriété intellectuelle, y compris des marques, peuvent revêtir une grande importance.
61. Il a été souligné dans la contribution de la Suisse ainsi que lors du débat qui a eu lieu pendant la septième session du Groupe de travail que, en raison du principe d'"acceptation tacite" du système de Madrid<sup>13</sup>, la division pourrait ne pas être aussi pertinente dans le système d'enregistrement international que dans les systèmes nationaux ou régionaux, dès lors que l'on pourrait déduire d'un refus provisoire affectant une partie seulement des produits et services énumérés dans l'enregistrement international que la protection de la marque a été acceptée pour les produits et services qui ne sont pas touchés par le refus provisoire. Il sied cependant de noter qu'aucune déduction ne peut être faite avant l'expiration du délai de notification des refus provisoires, c'est-à-dire 12 ou 18 mois à compter de la date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, ou plus pour les parties contractantes qui ont fait une déclaration en vertu de l'alinéa 2.c) de l'article 5 du Protocole. En outre, il a été signalé lors des délibérations qui ont eu lieu pendant la septième session du Groupe de travail que le principe de l'"acceptation tacite" avait certes été bien compris dans les milieux des spécialistes des marques mais que cela n'avait pas été le cas ailleurs et il faut admettre qu'un extrait du Registre international peut ne pas être le type de titre de protection sans restrictions à la recherche duquel se trouvent les administrations de la santé, les autorités chargées de veiller au respect de la loi ou les milieux commerciaux.
62. Comme on peut le voir dans la partie II ci-dessus et dans l'annexe au présent document, sauf dans quelques juridictions, il n'est guère fait usage de la division de la demande d'enregistrement de marques ou de l'enregistrement de marques (autre qu'indirectement avec un changement de titulaire. Il ne faut néanmoins pas le comparer, comme certaines réponses au questionnaire le donne à penser, au nombre de demandes déposées auprès d'un Office ou d'enregistrements inscrits par un Office mais plutôt au nombre de demandes ou d'enregistrements faisant l'objet de procédures d'objection, d'opposition ou de radiation qui affectent uniquement une partie de la liste des produits et services et qu'il n'est ni facile ni rapide de résoudre au moyen d'une modification de cette liste, d'une limitation ou, dans le cadre de procédures *inter partes*, d'un règlement entre les parties. L'utilisation qui est faite de la division est toutefois sans aucun doute très limitée et on pourrait être tenté d'en conclure que la division est d'une utilité limitée.

---

<sup>13</sup> Article 5 de l'Arrangement et article 5 du Protocole.

### **Impact de l'introduction possible d'une division d'enregistrements internationaux**

63. Pour les utilisateurs du système de Madrid, l'introduction de la division de l'enregistrement international leur fournirait un mécanisme de gestion de leurs marques dont ils ne disposent pas actuellement au sein du système.
64. En tant que procédure d'inscription et de notification effectives des enregistrements internationaux divisionnaires auprès du Bureau international, la procédure existante d'inscription d'un changement partiel de titulaire peut être suivie (voir les règles 25.2)a)vi) et 27.1) du règlement d'exécution commun et l'instruction 16 des instructions administratives).
65. Il n'empêche que la division de l'enregistrement international tel qu'il est envisagé dans la contribution de la Suisse peut avoir un impact beaucoup plus marqué sur la charge de travail du Bureau international et plus de conséquences que les simples inscriptions. Même la procédure d'inscription des changements décrite dans les règles 25 et 27 a déjà un impact sur le Bureau international pour ce qui est d'une augmentation de la charge de travail et de la complexité additionnelle des demandes. Les demandes font souvent intervenir non seulement une procédure mais plusieurs et, de plus en plus souvent plus d'un enregistrement international. De plus en plus grand est le risque de commettre des erreurs, tant du côté de la personne qui sollicite l'inscription des changements que de celui de l'inscription effective dans le Registre international. La main-d'œuvre allouée à ces tâches ou la nécessité d'affecter de telles ressources fait monter les frais administratifs qui sont loin aujourd'hui d'être couverts par la taxe fixée.
66. Par analogie avec la demande divisionnaire au niveau national, la demande de division d'un enregistrement international devrait contenir le numéro de l'enregistrement international à diviser, le nom et l'adresse du déposant/détenteur, les particularités des produits et services à inclure dans l'enregistrement international divisionnaire et de ceux qui doivent demeurer dans l'enregistrement international principal. Ces renseignements sont également nécessaires pour les inscriptions conformes aux règles 25 et 27 susmentionnées.
67. La procédure de division de l'enregistrement international auprès du Bureau international peut être comparée à la procédure de dépôt d'une demande internationale.
  - a) La demande divisionnaire peut devoir faire l'objet de parties de l'examen de forme par le Bureau international comme dans le cas de toute nouvelle demande internationale. En particulier, la question de la classification peut accroître la charge de travail du Bureau international, avec la possibilité d'irrégularités. Par exemple, si les listes de produits et services se chevauchent, si elles sont trop longues ou trop générales par rapport à la liste originale, si les indications dans les listes ne sont pas claires ou sont trop vagues, etc. (voir règles 12 et 13). Il peut arriver que la division ne fasse pas une distinction nette entre les classes dans la liste des biens et services énumérés dans l'enregistrement international original mais qu'elle donne lieu à deux listes complètement nouvelles de produits et services, indiquant l'examen pour ces deux listes. Une autre option pourrait consister à inscrire la division au Bureau international et à laisser les questions de classification possible aux mains des parties contractantes désignées où il sera demandé que la division ait un effet. Les parties contractantes désignées devront alors veiller à ce que les renseignements nécessaires et corrects soient inscrits dans l'intérêt du titulaire et de tiers éventuels;

- b) que l'enregistrement international divisionnaire secondaire soit considéré comme une nouvelle demande internationale ou tout simplement comme un fait à inscrire au Registre international, la ou les nouvelles listes de produits et services émanant de la division devront être traduites dans le régime trilingue (comme dans le cas des limitations aujourd'hui). Cela peut accroître la charge de travail du Bureau international et avoir un impact sur le délai d'attente également;
  - c) l'introduction possible de l'enregistrement international peut influencer sur le flux des travaux et la gestion de la procédure au Bureau international, non seulement en raison du nombre très élevé de transactions, mais aussi pour des raisons d'efficacité, c'est-à-dire l'éventail des ressources qui devraient devenir disponibles indépendamment des chiffres effectifs concernant les demandes de division. Toutefois, si de nombreuses demandes de division devaient être soumises au Bureau international, les conséquences auraient un impact sur la charge de travail générale et l'utilisation des ressources au Bureau international, le délai d'attente des mesures que doit prendre ce Bureau et, indirectement aussi sur les parties contractantes et les utilisateurs du système de Madrid;
  - d) les travaux additionnels portant sur la division comprendraient également les techniques de l'information (nouveaux programmes d'ordinateur, un nouveau formulaire officiel devrait être élaboré par le Bureau international qui serait téléchargeable sur l'Internet, de nouvelles lettres officielles devraient également arrêter les conditions requises pour remédier à d'éventuelles irrégularités, etc.);
  - e) la demande de division soulèverait aussi la question des taxes. Il semble évident qu'il devrait y avoir une taxe pour financer les frais administratifs relatifs à l'instruction de la division de l'enregistrement international auprès du Bureau international.
68. Pour les Offices des parties contractantes dont la législation prévoit une division, il peut également y avoir des conséquences.
- a) Il peut en effet y avoir une augmentation du volume de travail additionnel puisque les Offices désignés peuvent devoir entreprendre la classification et faire l'examen de l'enregistrement divisionnaire afin de déterminer si la marque peut se voir conférer une protection ou se la voir refuser.
  - b) D'après le questionnaire, de nombreuses parties contractantes exigent pour les demandes de division le paiement d'une taxe d'un montant similaire à celui d'une taxe de dépôt nationale ou régionale. Une taxe pour la division d'un enregistrement international serait-elle également exigée par les parties contractantes désignées car un Office désigné peut devoir examiner l'enregistrement divisionnaire eu égard aux critères de fond qui régissent l'octroi d'une protection?
  - c) Pour les membres de l'Union de Madrid dont la législation prévoit la division d'une demande d'enregistrement des marques ou de l'enregistrement des marques, l'introduction de la division d'un enregistrement international ne devrait pas entraîner la nécessité de modifier leur cadre juridique existant. Cela est, pense-t-on, possible si l'inscription d'une division de l'enregistrement international par le Bureau international ne reçoit pas plus (et pas moins) d'effet que l'effet d'une demande de division d'une demande d'enregistrement des marques ou d'un enregistrement des marques, si applicable, dans les cadres juridiques des parties contractantes intéressées.

69. L'introduction de la division d'enregistrements internationaux ne devrait pas créer de nouvelles obligations pour les membres actuels ou potentiels de l'Union de Madrid dont la législation ne prévoit pas, à compter de la date de cette introduction ou, si plus tard, de la date de leur adhésion au système, la division de demandes d'enregistrement de marques ou d'enregistrement de marques. La division n'aurait tout simplement pas d'effet dans une partie contractante désignée dont la législation ne prévoit pas de division.
70. Et pourtant, l'introduction de la division, dans les termes susmentionnés, aurait pour résultat une harmonisation "inégaie" du système de Madrid par rapport aux récents faits nouveaux obtenus au moyen du principe du consensus comme l'abolition de la clause de sauvegarde et les dispositions des déclarations d'octroi de la protection.

#### **IV. DIVISION DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL – AUTRES OPTIONS**

71. À sa septième session, le Groupe de travail a été chargé de mener une étude afin de déterminer les conséquences de l'introduction éventuelle d'une procédure permettant la division de l'enregistrement international.
72. Il pourrait être utile dans ce contexte général de se pencher sur d'autres options éventuelles qui pourraient répondre aux besoins des utilisateurs du système de Madrid, outre l'introduction d'une structure formelle pour la division d'enregistrements internationaux, avec toute la complexité que cela entraînerait. À cet égard, il pourrait être intéressant d'envisager la possibilité d'instaurer une procédure qui aurait lieu non pas au niveau du Bureau international mais plutôt à celui des Offices des parties contractantes désignées. C'est après tout au niveau de ces parties que se posera la nécessité d'avoir dans la plupart des cas une procédure de division.
73. Il peut en particulier valoir la peine d'étudier la possibilité de mettre en place, au niveau des Offices des parties contractantes, une procédure structurée qui permettrait la division de désignations sans influencer sur l'intégrité de l'enregistrement international *per se* ou sur les opérations du Bureau international.
74. À cet égard, il convient de rappeler que l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé "Acte de Genève") permet la division d'un enregistrement effectué en vertu de cet Acte et qu'un bref examen de cette procédure pourrait contribuer aux délibérations du Groupe de travail.

#### **Division d'un enregistrement en vertu de l'Acte de Genève<sup>14</sup>**

75. Il est possible de diviser un enregistrement international de dessin ou modèle industriel au niveau de l'Office d'une partie contractante désignée et non pas à celui du Bureau international en vertu de l'Acte de Genève du système de La Haye. Quelques parties contractantes de l'Acte de Genève ont dans leur législation une exigence spéciale d'unité de dessin ou modèle. Lorsque cette exigence existe, deux ou plusieurs dessins ou modèles industriels inclus dans une même demande doivent correspondre au même concept créatif. Lorsqu'une de ces parties contractantes est désignée dans un

---

<sup>14</sup> Article 13 de l'Acte de Genève.

enregistrement international et lorsque l'Office en question estime que cette exigence n'a pas été satisfaite, dans l'hypothèse où la partie contractante concernée a fait la déclaration nécessaire en vertu de l'article 13.1) de l'Acte de Genève, l'enregistrement peut être divisé auprès de l'Office en question, pour remédier à un motif de refus fondé sur l'absence d'unité de dessin ou modèle. Cet Office a ensuite le droit de demander au titulaire de cet enregistrement le paiement d'une taxe additionnelle, outre le régime des taxes du système de La Haye. Cette taxe supplémentaire sera précisée par chaque partie contractante concernée qui la percevra directement auprès du titulaire<sup>15</sup>.

76. Lorsqu'un enregistrement international a été divisé auprès de l'Office d'une partie contractante désignée à la suite d'une notification de refus fondé sur l'absence d'unité de dessin ou modèle, cet Office doit notifier ce fait au Bureau international avec les indications suivantes :
- l'Office qui fait la notification;
  - le numéro de l'enregistrement international concerné;
  - le numéro des dessins ou modèles industriels qui ont fait l'objet de la division auprès de l'Office en question; et
  - le numéro de la demande ou de l'enregistrement national ou régional correspondant<sup>16</sup>.
77. Les renseignements fournis par l'Office au Bureau international ne sont pas dans la réalité inscrits dans le Registre international.
78. L'article 13.2) de l'Acte de Genève parle de l'Office de la partie contractante pouvant refuser les effets d'un enregistrement international de dessin ou modèle jusqu'à ce qu'il soit "satisfait à l'exigence" de l'unité de dessin ou modèle. Aussi, après la division, le refus serait retiré et la désignation de la partie contractante concernée demeure essentiellement intacte au niveau de l'enregistrement international. Cela garantit au titulaire la jouissance continue des avantages de la gestion centralisée de l'enregistrement international à l'égard de toutes les désignations contenues dans l'enregistrement, nonobstant la division au niveau de toute partie contractante donnée.
79. La division aura lieu conformément à la législation nationale de l'Office concerné et elle ne découlera ni de l'Acte de Genève, ni du règlement d'exécution commun en vertu de cet Acte ni de l'Acte de l'Arrangement de La Haye de 1960.

#### **Division possible d'une désignation en vertu de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid**

80. Le questionnaire, dont les résultats sont analysés dans la partie II du présent document, a révélé que huit parties contractantes permettent la division d'une désignation en vertu de l'Arrangement ou du Protocole (voir le paragraphe ci-dessus).

---

<sup>15</sup> Guide pour l'enregistrement international des dessins et modèles industriels en vertu de l'Arrangement de La Haye, B.II.03.08-03.10.

<sup>16</sup> Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de la Haye, section 502.

81. À l'exception cependant d'une de ces parties contractantes, rien ne prouve que la possibilité d'une telle division ait déjà été utilisée ou qu'une procédure structurée est en place pour la division d'une désignation. Dans une partie contractante (États-Unis d'Amérique) où une procédure est en place et où les désignations sont divisées, la division d'une désignation offre aux titulaires internationaux une solution pratique puisque l'USPTO délivre au titulaire d'un enregistrement international dont la désignation des États-Unis d'Amérique a été divisée un certificat d'enregistrement sur acceptation de la protection des produits et services divisés dans l'enregistrement international divisionnaire.
82. Une procédure de ce genre permettrait une forme de division qui aurait lieu uniquement au niveau national ou régional, conformément à la législation nationale ou régionale, et indépendamment du Bureau international. Pour mettre en place une telle procédure, il ne serait pas nécessaire d'apporter des modifications au règlement d'exécution commun. La partie contractante désignée continuerait d'être tenue d'informer le bureau de sa décision finale conformément à la règle 18*ter*.2).
83. D'autre part, si un titulaire devait juger nécessaire de diviser plusieurs désignations au niveau de l'Office, la procédure supposerait nécessairement de multiples efforts de la part du titulaire, auprès chaque Office concerné, et cela aurait probablement pour résultat un système asymétrique, quelques Offices acceptant la division, dans des conditions qui peuvent varier de l'un à l'autre tandis que d'autres ne l'accepteraient pas, ce qui produirait vraisemblablement un système ne satisfaisant pas les utilisateurs.

#### **Déclaration d'octroi partiel de la protection**

84. Les délégations doivent être informées que l'envoi d'une déclaration d'octroi de la protection devient obligatoire pour un Office à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011. L'alinéa 1 de la nouvelle règle 18*ter* impose l'obligation à un Office d'émettre une telle déclaration, avant l'expiration du délai prévu pour notifier un refus, lorsque toutes les procédures devant ledit Office sont achevées, et qu'il n'y a pas de motif pour ce dernier de refuser la protection de la marque concernée. La communication obligatoire d'une telle déclaration est une nouvelle caractéristique du système de Madrid permettant de remédier à l'une des faiblesses perçues dans le système régi par le principe dit de "l'acceptation tacite". De nombreux Offices sont désormais en mesure de mener à bien leurs procédures d'examen, dans un délai relativement rapide, et l'obligation faite à un Office d'émettre une déclaration d'octroi de la protection dans les circonstances décrites ci-dessus signifie que le titulaire de la marque ne sera pas contraint d'attendre l'expiration du délai de refus. Cela présente un intérêt significatif, en ce sens que le titulaire sera évidemment en possession d'un document émanant de l'Office lui-même, qui confirme que la marque est protégée.
85. Avant que cette nouvelle disposition soit introduite, était déjà en place un système plus informel d'envoi des déclarations d'octroi de la protection en vertu duquel un certain nombre d'Offices émettaient spontanément de telles déclarations, et ne se limitaient pas simplement aux circonstances envisagées à l'alinéa 1 de la nouvelle règle 18*ter*.

86. Il convient de rappeler que l'alinéa 2 de la nouvelle règle 18<sup>ter</sup> a introduit une caractéristique moins novatrice, mais présentant tout de même un intérêt substantiel pour les utilisateurs du système de Madrid. Dit simplement, avant l'introduction de cette nouvelle disposition, un Office qui avait notifié un refus provisoire, était tenu de faire parvenir au Bureau international une déclaration indiquant si la marque était protégée ou non, conformément à l'ancienne règle 17.5) ("*Confirmation ou retrait d'un refus provisoire*") du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid. Cela revenait à notifier un refus total de protection ou l'octroi d'une protection partielle ou totale, selon le cas. Toutefois, un système formel pour l'envoi de déclarations positives d'octroi de la protection partielle ou totale n'existait pas en tant que tel, sous la forme actuelle prévue à l'alinéa 2, et effectivement à l'alinéa 1 de la règle 18<sup>ter</sup>.
87. On peut affirmer qu'une déclaration d'octroi partiel de la protection émise par un Office à la suite de la notification d'un refus provisoire équivaut à la division d'une désignation au niveau national ou régional. Cependant, la faiblesse d'une telle affirmation réside manifestement dans le fait que cette déclaration ne sera émise qu'une fois que l'Office aura achevé toutes ses procédures.
88. La proposition formulée par la délégation du Royaume-Uni dans un document diffusé à titre informel pendant la première session du Groupe de travail en 2005 prévoit de se servir de l'émission d'un document de cette nature, à savoir une déclaration d'octroi partiel de la protection comme moyen de dissocier la partie acceptable de la procédure de dépôt en vertu du système de Madrid de la partie restante qu'il incombe à l'Office de traiter dans l'exercice normal de ses fonctions. La délégation du Royaume-Uni propose cependant qu'une telle déclaration qui permet d'autoriser "la poursuite du processus visant à protéger la partie acceptable de la désignation, à moins qu'une opposition ait été formée, alors que l'élément répréhensible continue de faire l'objet d'une objection", soit émise immédiatement après la notification de refus partiel.
89. De toute manière, le Groupe de travail n'était alors pas prêt à étudier plus à fond la proposition de la délégation du Royaume-Uni. Néanmoins, le document diffusé à titre informel par la délégation du Royaume-Uni primait, et pouvait être considéré comme devant les éventuelles délibérations du Groupe de travail, qui ont débouché sur la révision du règlement d'exécution commun et l'incorporation des nouvelles règles 18<sup>bis</sup> et 18<sup>ter</sup>.
90. Il est probable que la déclaration d'octroi de la protection effectuée désormais par un Office, que ce soit en vertu des règles 18<sup>bis</sup> ou 18<sup>ter</sup>, lui permettra de prendre en compte les nombreuses préoccupations émises par le représentant de l'AROPI en matière de concession de licences, fusion et acquisition, ou saisie des œuvres de contrefaçon. Il n'en demeure pas moins qu'il continuera d'être soumis à la même contrainte, à savoir qu'une telle déclaration ne sera émise qu'à l'issue de toutes les procédures devant l'Office (voir l'annexe 2 de la contribution de la Suisse, document MM/LD/WG/7/3).
91. Par ailleurs, dans le contexte de la mise à disposition par les Offices d'informations sur l'étendue de la protection accordée aux marques, il est pertinent de mentionner également, à ce stade, la proposition intitulée "Proposition visant à simplifier le système de Madrid" figurant dans le document MM/LD/WG/9/4; cette proposition a pour but d'apporter des modifications à la règle 17.2)vi) du règlement d'exécution commun (voir les paragraphes 51 et 52 dudit document). Au cas où les parties contractantes désignées auraient l'obligation de notifier un refus provisoire partiel, de manière positive,

c'est-à-dire en n'indiquant que les produits et services qui ne sont pas touchés par des refus provisoires, cela pourrait être considéré par les utilisateurs du système de Madrid comme établissant une distinction rapide, pratique et utile, bien qu'encore provisoire, entre les produits et services qui ont bénéficié d'une protection et ceux qui n'en ont pas bénéficié jusqu'ici.

## V. RAPPEL

92. Afin de donner un contexte aux débats du Groupe de travail, il est rappelé que sur la totalité des Offices qui prévoient la division d'une demande nationale ou régionale, et ont répondu au questionnaire, 71 pour cent avaient reçu entre 0 et 25 requêtes en division d'une demande en 2009 (voir le paragraphe 34 ci-dessus). Pour ce qui est des requêtes en division d'un enregistrement national ou régional, au total, 78 pour cent des Offices ont répondu qu'ils avaient reçu entre 0 et 5 requêtes pendant la même période (voir le paragraphe 50 ci-dessus).
93. Il est à noter que dans la contribution de la Suisse (document MM/LD/WG/7/3), la délégation de ce pays indique : "Bien que gratuite, la division n'est pas utilisée fréquemment (environ 35 demandes de division d'une demande, sur environ 15 000 dépôts annuels), un seul cas de division d'un enregistrement étant aujourd'hui inscrit au registre."
94. On peut affirmer que le Bureau international, comme d'ailleurs le Groupe de travail ont pour principal objectif de rechercher la simplification des procédures applicables en vertu du système de Madrid afin de rendre le système plus efficace, souple et facile à utiliser. Il convient alors de se demander si le fait de prévoir la possibilité d'une division des enregistrements internationaux, qui serait peut-être rarement mise à profit, cautionne cet objectif prioritaire ou risque simplement de rendre le système existant plus complexe.
95. Il convient également de noter qu'au paragraphe 8 de la contribution de la Suisse (voir l'annexe 2 du document MM/LD/WG/7/3), il est précisé : "[S]i le but du titulaire est d'obtenir, peu après le refus provisoire, un document officiel confirmant l'octroi de la protection pour les produits et/ou services qui ne font pas l'objet du refus provisoire, alors la division de la désignation concernée entre les produits et/ou services provisoirement refusés et ceux acceptés semble être une mesure trop complexe, vu la clarté du principe rappelé ci-dessus [principe de l'acceptation tacite]."
96. Les conséquences de l'introduction éventuelle d'une procédure permettant la division de l'enregistrement international sont exposées plus haut aux paragraphes 63 à 70. En résumé, les questions qui se posent, concernent notamment le réexamen éventuel de la demande divisionnaire, le classement des produits et services, la traduction de la liste des produits et services visés par la demande divisionnaire, l'incidence directe et inévitable sur le temps d'attente avant qu'une décision soit rendue quant à la demande, la gestion du flux des travaux et des processus opérationnels au sein du Bureau international, la nécessité de mettre en place des infrastructures supplémentaires en matière de technologie de l'information et bien entendu les taxes applicables. Le chapitre qui précède attire également l'attention sur certaines des conséquences qui s'ensuivront pour les Offices et les utilisateurs du système de Madrid. Dès lors, il est indéniable que l'introduction d'une procédure permettant la division de l'enregistrement international compliquera un système déjà complexe en lui-même, bien qu'opérationnel.

97. Le Groupe de travail pourrait être amené à se pencher sur les autres réponses possibles à la question de la certitude juridique que la division ou tous autres moyens peuvent apporter, s'agissant de répondre aux besoins des utilisateurs en mettant en place un système quelque peu moins formel. Parmi les solutions possibles à long terme figurent notamment les suivantes :
- a) Comme l'a fait observer la délégation de la Suisse dans sa contribution (document MM/LD/WG/7/3), "[u]ne solution alternative à ce problème spécifique [de l'"acceptation tacite"] pourrait être que l'Office concerné ou le Bureau international, soit tenu, sur demande et éventuellement contre le paiement d'une taxe, d'émettre une confirmation de l'acceptation de ces produits et/ou services."
  - b) L'introduction de déclarations d'octroi partiel de la protection que les Offices émettraient, dans un premier temps sur une base facultative, lorsqu'un enregistrement international a fait l'objet d'un refus partiel, permettrait au titulaire de l'enregistrement international de ne pas devoir attendre l'achèvement de toutes les procédures devant l'Office pour qu'une déclaration d'octroi partiel de la protection soit émise en vertu de la nouvelle règle 18<sup>ter</sup>. Il convient de noter que le système obligatoire d'envoi de déclarations d'octroi de la protection actuellement en vigueur avait été précédé pendant de nombreuses années par un système facultatif plus informel. De plus, au cas où la proposition d'amendement de la règle 17.2)vi), mentionnée au paragraphe 89 ci-dessus devait être adoptée, les Offices des parties contractantes concernées émettraient une notification de refus partiel provisoire, sur un mode positif, qui équivaut en réalité à une déclaration d'octroi partiel de la protection.
  - c) Une division des désignations pourrait être effectuée avant que l'Office de la partie contractante désignée ne soulève une objection quant à l'octroi de la protection, sans que cela implique le Bureau international. Étant donné que les 45 États membres adhérant à l'Union de Madrid sont également signataires du Traité sur le droit des marques ou Traité de Singapour, leurs Offices autorisent en principe la division des demandes et des enregistrements nationaux. Ces États membres représentent plus de 67 pour cent du nombre total des désignations<sup>17</sup> faites en vertu du système de Madrid. Comme cela est indiqué plus haut, la manière dont l'USPTO fait fonctionner le système national de division, sans que le Bureau international ne soit impliqué de quelque manière que ce soit, semble donner entière satisfaction à ses utilisateurs.

## VI. CONCLUSION

98. Bien que l'examen de l'introduction éventuelle d'une procédure permettant la division de l'enregistrement international semble présenter un intérêt indéniable, il est proposé que le Groupe de travail se préoccupe principalement des conséquences de cette mesure pour toutes les parties concernées, si celle-ci devait être adoptée. Il conviendrait d'examiner si, à l'heure actuelle, le besoin se fait réellement sentir de mettre en place une telle procédure dans le cadre du système de Madrid. Il conviendrait également de tenir compte de la volonté actuelle d'améliorer le système, dans la perspective qu'il puisse

---

<sup>17</sup> 67,23 pour cent du total des désignations en 2009.

servir aux utilisateurs quotidiennement en termes de simplicité, transparence, rapidité et efficacité, et répondre aux attentes des nombreux États qui envisagent aujourd'hui d'adhérer au système de Madrid, malgré l'appréhension qui risque de les envahir face à l'introduction dans ce système d'une procédure, qui peut avoir des effets complexes à plus long terme.

99. *Le Groupe de travail est invité à :*
- i) examiner le présent document; et*
  - ii) donner son avis sur l'introduction éventuelle d'une procédure permettant la division des enregistrements internationaux dans le cadre du système de Madrid, et les autres solutions possibles envisagées dans le présent document.*

[L'annexe suit]

**RÉSUMÉ DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE PAR LES MEMBRES DE L'UNION DE MADRID POUR LA DIVISION DE LA DEMANDE ET DE L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE ET, LE CAS ÉCHÉANT, D'UNE DÉSIGNATION CONFORMÉMENT À L'ARRANGEMENT OU AU PROTOCOLE DE MADRID**

Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES	
	1. Le droit applicable de votre pays/organisation autorise-t-il la division d'une demande d'enregistrement de marques autre que celle effectuée à la suite ou en raison du changement partiel du titulaire de la demande?	2. Le déposant peut-il demander cette division :
		2.1. à tout moment entre la date de dépôt et l'achèvement de l'examen d'office?
Algérie	NON	...
Allemagne	OUI*	OUI
Arménie	OUI*	OUI
Australie	OUI*	OUI
Azerbaïdjan	OUI*	OUI
Bahreïn	NON	...
Bélarus	OUI*	OUI
Benelux	OUI*	OUI
Bhoutan	NON	...
Bosnie-Herzégovine	NON	...
Bulgarie	OUI*	OUI
Chine	NON	...
Croatie	OUI*	OUI
Cuba	OUI*	OUI
Danemark	OUI*	OUI
Espagne	OUI*	OUI
Estonie	OUI*	OUI
États-Unis d'Amérique	OUI*	OUI
Ex-République yougoslave de Macédoine	OUI*	OUI
Fédération de Russie	OUI*	OUI
Finlande	OUI*	OUI
France	OUI*	OUI
Géorgie	OUI*	OUI
Hongrie	OUI*	OUI
Irlande	NON	...
Islande	NON	...
Israël	OUI*	OUI
Italie	OUI*	OUI
Japon	OUI*	OUI
Kirghizistan	OUI*	OUI
Lettonie	OUI*	OUI
Liechtenstein	NON	...
Lituanie	OUI*	OUI
Madagascar	NON	...

Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES	
	1. Le droit applicable de votre pays/organisation autorise-t-il la division d'une demande d'enregistrement de marques autre que celle effectuée à la suite ou en raison du changement partiel du titulaire de la demande?	2. Le déposant peut-il demander cette division :  2.1. à tout moment entre la date de dépôt et l'achèvement de l'examen d'office?
Maroc	NON	...
Monaco	NON	...
Mongolie	OUI	OUI
Mozambique	NON*	...
Norvège	OUI*	OUI
Pologne	OUI*	OUI
Portugal	NON	...
République arabe syrienne	NON	...
République de Moldova	OUI*	OUI
République tchèque	OUI*	OUI
Serbie	OUI*	OUI
Singapour	OUI*	OUI
Slovaquie	OUI*	OUI
Slovénie	OUI*	OUI
Suède	OUI*	OUI
Suisse	OUI*	OUI
Turquie	OUI*	OUI
Ukraine	OUI*	OUI
Union européenne	OUI*	OUI
Zambie	OUI*	OUI

**\*Observations supplémentaires**

**I. QUESTION 1 :**

- a) ALLEMAGNE : § 40 *Markengesetz*, § 35 *Markenverordnung*. La version anglaise n'est actuellement pas disponible sur le site Web : [www.dpma.de](http://www.dpma.de).
- b) ARMÉNIE : La loi de la République d'Arménie sur les marques peut être consultée à l'adresse suivante : [www.aipa.am](http://www.aipa.am).
- c) AUSTRALIE : On peut consulter les section 6 : Définitions – "Demande divisionnaire", section 45 : "Demandes divisionnaires", et section 46 : règles relatives aux demandes divisionnaires" de la loi de 1995 sur les marques à l'adresse suivante : <http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/all/search/97EE03ABC8B36B6CCA2572AA0013E435>; et la Partie 12 du manuel publié par *IP Australia* à l'intention des examinateurs de marques à : [http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade\\_marks\\_examiners\\_manual.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm).
- d) AZERBAÏDJAN : Voir l'article 11 de la loi de la République d'Azerbaïdjan sur les marques et indications géographiques.

- e) BÉLARUS : L'article 8.7) de la loi de la République de Bélarus sur les marques et les marques de service dispose que : au cours de l'examen de la demande, mais avant que celle-ci donne lieu à une décision, le déposant a la faculté de présenter pour le même signe une demande divisionnaire, comportant une partie des produits ou services indiqués dans la liste figurant dans la demande initiale à la date à laquelle celle-ci a été déposée auprès de l'Office des brevets, la demande divisionnaire conservant la date de dépôt et la date de priorité de la marque ayant fait l'objet de la demande initiale.
- f) BENELUX : La demande est autorisée puisqu'elle n'est pas exclue en vertu des dispositions de la loi. Cette demande est cependant traitée comme une demande introduite en raison d'un changement partiel de titulaire pour des raisons administratives ou liées aux technologies de l'information.
- g) BULGARIE : L'article 32, al. 2 et l'article 36, al. 4 de la Loi sur les marques et les indications géographiques ainsi que l'article 18, al. 2 et 3 du règlement sur la rédaction, le dépôt et l'examen des demandes d'enregistrement des marques et des indications géographiques sont consultables à l'adresse suivante :  
[http://www1.bpo.bg/index.php?option=com\\_content&task=view&id=75&Itemid=122&lang=en](http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=122&lang=en).
- h) CROATIE : La version anglaise de l'article 33 de la loi sur les marques (OG 173/03, 76/07 et 30/09) et de l'article 15 de l'Ordonnance sur les marques (06 117/07) peut être consultée sur le site Web à l'adresse : [www.dziv.hr/en](http://www.dziv.hr/en).
- i) CUBA : Les articles 36 et 37 du Décret-loi n° 203 sur les marques et autres signes distinctifs, et l'article 29 du règlement d'application dudit décret-loi, approuvé par la Résolution n° 63/2000, peuvent être consultés sur le site Web à l'adresse : [www.ocpi.cu](http://www.ocpi.cu), législation en vigueur.
- j) DANEMARK : Voir la section 15 de l'Ordonnance n° 364 du 21 mai 2008 sur l'application, etc., et enregistrement des marques et des marques collectives. Le texte de cette ordonnance n'est pas disponible en anglais.
- k) ESPAGNE : L'article 24 de la loi du 7 décembre 2001 sur les marques et l'article 46 de son règlement d'application peuvent être consultés à l'adresse suivante : [www.oepm.es](http://www.oepm.es) (législation).
- l) ESTONIE : L'article 44 : "Division des demandes d'enregistrement et restrictions y applicables") de la loi sur les marques dispose que : 1) un déposant a la faculté de diviser sa demande en deux ou plusieurs demandes, les produits ou services de la demande initiale étant répartis entre les demandes divisionnaires. La demande peut être divisée en plusieurs demandes jusqu'à ce que l'Office ait décidé de refuser ou d'accorder l'enregistrement de la marque, ou jusqu'à l'issue d'une procédure de recours contre la décision de l'Office ou d'une procédure concernant une demande de révocation de l'enregistrement de cette marque. La requête correspondante comportant les renseignements requis pour le paiement de la taxe d'État devra être soumise par le déposant.
- m) ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE : On peut consulter la réglementation fédérale en matière de brevets, marques et droits d'auteur (titre 37 du CFR 2.87 : "Division d'une demande" ) à l'adresse suivante : <http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf>), et le manuel sur les procédures d'examen en matière de marques (section 1110 et suiv.), à :  
[http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1100.htm#\\_T1110](http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1100.htm#_T1110).
- n) EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE : L'article 185 de la Loi sur la propriété industrielle et l'article 12 du règlement sur les marques peuvent être consultés à l'adresse suivante : [www.ippo.gov.mk](http://www.ippo.gov.mk).
- o) FÉDÉRATION DE RUSSIE : Voir l'article 1502 du Code Civil de la Fédération de Russie. Voir également l'annexe XXVII du présent document intitulée : "informations supplémentaires communiquées par le Service fédéral pour la propriété intellectuelle, les brevets et les marques de la Fédération de Russie".

- p) FINLANDE : La loi sur les marques (section 17a) et le décret relatif aux marques (section 9a; section 2, paragraphe 1, point 10; section 22, paragraphe 1, points 12 et 13) sont consultables à l'adresse : [www.prh.fi/en/tavaramerkit/lainsaadanto.html](http://www.prh.fi/en/tavaramerkit/lainsaadanto.html).
- q) FRANCE : Voir les articles R 712.27 et R 712.28 du Code de la propriété intellectuelle.
- r) GEORGIE : L'article 12.3) (chapitre 1) de la loi sur les marques peut être consulté à l'adresse suivante : [www.sakpatenti.org.ge/trademarks/trademarklaw](http://www.sakpatenti.org.ge/trademarks/trademarklaw).
- s) HONGRIE : L'article 63 de la loi n° XI de 1997 sur la protection des marques et des indications géographiques (ci-après dénommée "loi sur les marques") est consultable à l'adresse : [http://mszh.hu/English/jogforras/Trademark\\_Act\\_EN.pdf](http://mszh.hu/English/jogforras/Trademark_Act_EN.pdf).
- t) ISRAËL : Voir la section 17 de l'Ordonnance sur les marques.
- u) ITALIE : Voir le Code de la propriété industrielle approuvé par le décret législatif n° 30/2005 et ses modifications ultérieures (décrets législatifs n° 140/2006 et n° 131/2010), ainsi que le règlement portant exécution du décret ministériel n° 33/2010. Les versions anglaise, française et espagnole de ces textes de loi ne sont pas disponibles.
- v) JAPON : L'article 10 de la loi sur les marques peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&co=01&ky=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95&page=3>.
- w) KIRGHIZISTAN : Voir les règlements d'exécution.
- x) LITUANIE : La division d'une demande nationale doit être consignée par écrit conformément à l'article 7 du Traité sur le droit des marques.
- y) MOZAMBIQUE : Veuillez consulter les sites Web aux adresses : [www.ipi.gov.mz/rubrique.php3?id\\_rubrique=18](http://www.ipi.gov.mz/rubrique.php3?id_rubrique=18) et [www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=MZ](http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=MZ).
- z) NORVÈGE : En ce qui concerne les demandes d'enregistrement, un déposant peut demander qu'une demande déposée antérieurement soit divisée en plusieurs demandes indépendantes conformément au règlement sur les marques (section 18 : "Division des demandes d'enregistrement" ). Veuillez consulter le site Web à l'adresse : [http://www.patentstyret.no/en/english/Legal\\_texts/Trademarks\\_Act/](http://www.patentstyret.no/en/english/Legal_texts/Trademarks_Act/) et la page consacrée à la réglementation nationale sur les marques : [http://www.patentstyret.no/en/english/Legal\\_texts/Trademark\\_Regulations/#2](http://www.patentstyret.no/en/english/Legal_texts/Trademark_Regulations/#2)
- aa) POLOGNE : Le texte consolidé de la loi du 30 juin 2000 sur la propriété industrielle (Article 140.2) est disponible sur le site Web de l'Office des brevets de la République de Pologne à l'adresse : [www.uprp.pl/English/Law](http://www.uprp.pl/English/Law).
- bb) RÉPUBLIQUE DE LETTONIE : L'article 15 : "Division d'une demande d'enregistrement" de la loi sur les marques et les indications de provenance géographique peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.lrpv.lv/index.php?lang=EN&id=26&topic=103>.
- cc) RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA : L'article 45 de la loi sur la protection des marques n° 38-XVI du 29 février 2008 peut être consulté à l'adresse suivante : [http://www.agepi.md/pdf/lege/lege-protectie-marci\[en-38-XVI-29\\_02\\_2008\].pdf](http://www.agepi.md/pdf/lege/lege-protectie-marci[en-38-XVI-29_02_2008].pdf).
- dd) RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : La loi n° 441/2003 (§27/5-6) sur les marques et le Décret n° 97/2004 (§5) portant application de ladite loi sur les marques peuvent être consultés à l'adresse suivante : <http://www.upv.cz/en/legislation/national.html>.
- ee) SERBIE : La version anglaise de l'article 25 de la loi sur les marques est disponible sur le site Web du gouvernement de la République de Serbie à l'adresse : [www.zis.gov.rs](http://www.zis.gov.rs)
- ff) SINGAPOUR : Pour la loi sur les marques (section 5A), la règle 17 du règlement sur les marques et le Formulaire TM8 : "Requête en division d'une demande d'enregistrement", veuillez consulter les liens suivants : <http://www.ipos.gov.sg/topNav/form/Trade+Marks+Forms.htm> et <http://www.ipo.sg/topNav/leg/>.
- gg) SLOVAQUIE : À la section 27.3) de la loi n° 506/2009 Coll. sur les marques, il est stipulé que : "Jusqu'à l'inscription du signe au registre, le déposant peut diviser en plusieurs demandes, une demande dans laquelle plus d'un produit ou service est énuméré. Les

demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale et le bénéficiaire du droit de priorité à condition que les produits et services visés, correspondent à ceux indiqués dans la demande principale.”

([http://www.upv.sk/swift\\_data/source/pdf/legislation/pravo\\_09506.pdf](http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/legislation/pravo_09506.pdf)).

- hh) SLOVÉNIE : L'article 97 de la loi sur la propriété industrielle (Journal officiel RS n° 51/2006) stipule que : 4) pendant la procédure d'enregistrement, y compris une procédure contentieuse, toute demande portant sur des produits ou services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice peut être divisée en plusieurs demandes, à la requête du déposant. Chaque demande divisionnaire conserve la date de dépôt de la demande principale et dans les cas où une priorité est revendiquée, la date de priorité.
- ii) SUÈDE : Voir l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 648 de 1960 relatif aux marques de fabrique ou de commerce.
- jj) SUISSE : L'article 17a LPM peut être consulté à l'adresse suivante : [http://www.admin.ch/ch/fr/232\\_11/a17a.html](http://www.admin.ch/ch/fr/232_11/a17a.html) et les Directives pour l'examen des requêtes en division des marques (Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle), à : [http://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Juristische\\_Infos/f/directives\\_marques/directives\\_marques01012010.pdf](http://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques01012010.pdf), Partie I, paragraphe 3.3.
- kk) TURQUIE : Voir l'article 15 du règlement d'application du décret-loi n° 556 relatif à la protection des marques.
- ll) UKRAINE : L'article 111 : "Division d'une demande" de la loi sur la protection des droits sur les marques pour les biens et les services stipule que : 1. Le déposant a le droit de diviser sa demande en plusieurs demandes (demandes divisionnaires) en répartissant entre ces dernières les produits et services de façon à ce que l'une des demandes divisionnaires ne porte pas sur les produits et services énumérés dans les autres. 2. La division est effectuée après que le déposant ait présenté une requête tendant à apporter des modifications pertinentes à la ou les demande(s) divisionnaire(s), à condition que les taxes dues pour le dépôt de la requête en division et de la demande de modifications aient été acquittées. 3. Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt et, dans le cas où il a été jugé bon de revendiquer la priorité, de la date de priorité de la demande principale divisée. [http://sdip.gov.ua/en/laws\\_special\\_3](http://sdip.gov.ua/en/laws_special_3).
- mm) UNION EUROPÉENNE : L'article 44 du règlement sur la marque communautaire (CTMR) et la règle 13 du règlement d'exécution (REMC) peuvent être consultés à l'adresse suivante : <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/regulations.en.do>.
- nn) ZAMBIE : Voir la section 39 et les règlements 85 et 102 de la loi sur les marques (CAP 401).

I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES						
2. Le déposant peut-il demander cette division :						
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	2.1.1. Si vous avez répondu "oui" à la question 2.1, est-il possible d'effectuer la division pendant la période allant de la date de dépôt à l'achèvement de l'examen d'office seulement si l'Office soulève une objection quant à la demande?	2.2. pendant le délai d'opposition?	2.3. pendant la procédure d'opposition?	2.4. en raison du dépôt d'un recours ou pendant la procédure de recours?	2.5. en raison du dépôt d'une déclaration d'utilisation?	2.6. Autres considérations (veuillez préciser)
Algérie	...	..	..	...	...	..
Arménie	NON	OUI	OUI	OUI	N.D.	..
Australie	NON	OUI	OUI	NON	N.D.	...
Azerbaïdjan	NON	NON	NON	NON	NON	...

I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES						
2. Le déposant peut-il demander cette division :						
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	2.1.1. Si vous avez répondu "oui" à la question 2.1, est-il possible d'effectuer la division pendant la période allant de la date de dépôt à l'achèvement de l'examen d'office seulement si l'Office soulève une objection quant à la demande?	2.2. pendant le délai d'opposition?	2.3. pendant la procédure d'opposition?	2.4. en raison du dépôt d'un recours ou pendant la procédure de recours?	2.5. en raison du dépôt d'une déclaration d'utilisation?	2.6. Autres considérations (veuillez préciser)
	Bahreïn	...	..	..	...	...
Bélarus	NON	NON	NON	NON	N.D.	..
Benelux	NON	OUI	OUI	OUI	N.D.	..
Bhoutan	...	..	..	...	...	..
Bosnie-Herzégovine	...	..	..	...	...	..
Bulgarie	...	..	..	...	...	*
Chine	...	..	..	...	...	..
Croatie	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	*
Cuba	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	...
République tchèque	NON	OUI	OUI	OUI	N.D.	...
Danemark	NON	OUI	OUI	OUI	N.D.	...
Estonie	NON	NON	OUI	OUI	N.D.	..
Union européenne	NON	NON	OUI	OUI	N.D.	...
Finlande	NON	N.D.	N.D.	OUI	N.D.	...
France	NON	OUI	OUI	OUI	N.D.	*
Géorgie	NON	OUI	OUI	OUI	N.D.	...
Allemagne	NON	N.D.	N.D.	OUI	N.D.	...
Hongrie	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	...
Islande	...	..	..	...	...	...
Irlande	...	..	..	...	...	...
Israël	NON	OUI	OUI	OUI	N.D.	...
Italie	NON	N.D.	N.D.	OUI	OUI	...
Japon	NON	N.D.*	N.D.*	OUI	N.D.	...
Kirghizistan	OUI	NON	NON	NON	NON	N.D.
Lettonie	NON	N.D.	N.D.	OUI	N.D.	*
Liechtenstein	...	..	..	...	...	...
Lituanie	NON	N.D.	N.D.	OUI	N.D.	...
Madagascar	...	..	..	...	...	...
Monaco	...	..	..	...	...	...
Mongolie	NON	NON	NON	NON	N.D.	...
Maroc	...	..	..	...	...	...
Mozambique	...	..	..	...	...	...
Norvège	NON	OUI	OUI*	OUI	N.D.	...
Pologne	NON	N.D.	N.D.	OUI	N.D.	...
Portugal	...	..	..	...	...	...
République de Moldova	NON	OUI	OUI*	OUI*	N.D.	...
Fédération de Russie	NON	N.D.	N.D.	OUI	N.D.	...
Serbie	NON	N.D.	N.D.	NON	N.D.	*
Singapour	NON	OUI	OUI	OUI	N.D.	*
Slovaquie	NON	OUI	OUI	OUI	N.D.	...
Slovénie	NON	OUI	OUI	OUI	N.D.	...

I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES						
2. Le déposant peut-il demander cette division :						
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	2.1.1. Si vous avez répondu "oui" à la question 2.1, est-il possible d'effectuer la division pendant la période allant de la date de dépôt à l'achèvement de l'examen d'office seulement si l'Office soulève une objection quant à la demande?	2.2. pendant le délai d'opposition?	2.3. pendant la procédure d'opposition?	2.4. en raison du dépôt d'un recours ou pendant la procédure de recours?	2.5. en raison du dépôt d'une déclaration d'utilisation?	2.6. Autres considérations (veuillez préciser)
Espagne	OUI	OUI	OUI	OUI	N.D.	...
Suède	NON	N.D.	N.D.	OUI	N.D.	...
Suisse	NON	N.D.*	N.D.*	OUI	N.D.	...
République arabe syrienne	...	...	...	...	...	...
Ex-République yougoslave de Macédoine	NON	OUI	OUI	OUI	N.D.	...
Turquie	NON	OUI	OUI	OUI	N.D.	...
Ukraine	...	...	...	...	...	...
États-Unis d'Amérique	NON	NON	OUI*	OUI	OUI	*
Zambie	OUI	OUI	OUI	NON	N.D.	...

#### \*Observations supplémentaires

#### II. QUESTION 2.2

- a. JAPON : Étant donné qu'au Japon, la procédure d'opposition est engagée après l'enregistrement de la demande, seule la division de l'enregistrement est autorisée pendant la procédure d'opposition, la division des demandes se voyant interdite. Voir les réponses aux questions 13.3 et 13.4.
- b. SUISSE : La procédure d'opposition commence après l'enregistrement de la marque.

#### III. QUESTION 2.3

- a. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE : La procédure d'opposition est engagée sur requête de la Commission des audiences et recours en matière de marques de l'USPTO.
- b. JAPON : La législation nationale prévoyant que la procédure d'opposition est engagée une fois la demande enregistrée, il est autorisé de procéder à la division des enregistrements et non à la division des demandes pendant la procédure d'opposition. Voir les réponses aux questions 13.3 et 13.4.
- c. NORVÈGE : La législation nationale prévoit la possibilité d'engager la procédure d'opposition après l'enregistrement de la marque.
- d. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA : L'article 45 de la loi sur la protection des marques n° 38-XVI du 29 février 2008 stipule que : 2) une requête en division n'est pas admise : a) lorsqu'une opposition est formée contre la demande originale et que ladite requête tend à séparer les produits et/ou services visés par l'opposition, avant qu'une décision définitive ait été rendue sur l'opposition.
- e. SUISSE : La législation nationale prévoit que la procédure d'opposition commence après l'enregistrement de la marque.

**IV. QUESTION 2.4**

- a. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA : L'article 45 de la loi sur la protection des marques n° 38-XVI du 29 février 2008 stipule que : 2) une requête en division n'est pas admise : a) lorsqu'une opposition est formée contre la demande originale et que ladite requête tend à diviser la liste des produits et/ou services visés par l'opposition, avant qu'une décision définitive ait été rendue sur l'opposition.

**V. QUESTION 2.6**

- a. BULGARIE : À tout moment entre la date de dépôt et la fin d'examen formel, au cas où la demande ferait l'objet d'une objection de la part de l'Office.
- b. CROATIE : Le déposant peut demander la division de la demande à tout moment.
- c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE : À tout moment entre la date de dépôt d'une déclaration d'utilisation et la date d'approbation dudit enregistrement par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO); on peut consulter les règlements fédéraux en matière de brevets, marques et droits d'auteur (titre 37 du CFR. §2.87.c)) à l'adresse suivante : <http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf> ) TMEP §1110.03 ([http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1100.htm#\\_T111003](http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1100.htm#_T111003)).
- d. FRANCE : En cas de cession partielle portant sur une partie des produits ou services.
- e. RÉPUBLIQUE DE LETTONIE : L'article 15.4) de la loi sur les marques et les indications de provenance géographique stipule qu'une fois que les informations sur la marque ont été collectées en vue de son enregistrement et de sa publication, le déposant ne peut plus retirer la requête en division de la demande.
- f. SERBIE : La demande principale peut, sur requête du déposant, être divisée en plusieurs demandes, à tout moment avant l'enregistrement de la marque au registre national des marques, en divisant la liste des produits et/ou services visés. La loi sur les marques de la République de Serbie ne prévoit pas la mise en œuvre d'une procédure d'opposition ni le dépôt d'une déclaration d'utilisation.
- g. SINGAPOUR : Le déposant peut demander la division de la demande à tout moment avant l'enregistrement de la marque.

I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES						
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	3. La division peut-elle porter sur les éléments de la marque autres que la liste des produits et services?	4. La demande peut-elle être divisée à plusieurs reprises?	5. La requête en division doit-elle indiquer :			
			5.1. a) Les produits et/ou services à inclure dans la demande divisionnaire ou b) les produits et/ou services demeurant dans la demande principale?	5.2. les points a) et b)?	5.3. le point a) seulement?	5.4. le point b) seulement?
Algérie	...	...	...	::	::	::
Allemagne	NON	OUI	...	::	OUI	::
Arménie	NON	OUI	...		OUI	::
Australie	NON	OUI	...	OUI	...	...

I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES						
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	3. La division peut-elle porter sur les éléments de la marque autres que la liste des produits et services?	4. La demande peut-elle être divisée à plusieurs reprises?	5. La requête en division doit-elle indiquer :			
			5.1. a) Les produits et/ou services à inclure dans la demande divisionnaire ou b) les produits et/ou services demeurant dans la demande principale?	5.2. les points a) et b)?	5.3. le point a) seulement?	5.4. le point b) seulement?
Azerbaïdjan	NON	OUI	OUI	OUI	..	..
Bahreïn	...	...	...	..	..	..
Bélarus	...	...	...	..	OUI	..
Benelux	NON	OUI	OUI	..	...	..
Bhoutan	...	...	...	..	...	..
Bosnie-Herzégovine	...	...	...	..	...	..
Bulgarie	OUI*	NON	...	..	...	...
Chine	...	...	...	..	...	...
Croatie	NON	OUI	...	OUI	...	...
Cuba	NON	OUI	...	...	OUI	...
Danemark	NON	OUI	...	OUI	...	...
Espagne	NON	OUI	...	OUI	...	...
Estonie	NON	OUI	...	OUI	...	...
États-Unis d'Amérique	OUI*	OUI	OUI	...	...	...
Ex-République yougoslave de Macédoine	NON	OUI	...	...	OUI	...
Fédération de Russie	NON	OUI	...	...	OUI	...
Finlande	NON	OUI	...	OUI	...	...
France	NON	OUI	...	...	OUI	...
Géorgie	OUI	OUI	...	...	...	...
Hongrie	OUI*	OUI	OUI	...	...	...
Irlande	...	...	...	...	...	...
Islande	...	...	...	...	...	...
Israël	NON	OUI	...	OUI	...	...
Italie	OUI*	OUI	...	OUI	...	...
Japon	NON	OUI	...	OUI	...	...
Kirghizistan	OUI	OUI	OUI	...	OUI	...
Lettonie	OUI*	OUI	OUI	...	...	...
Liechtenstein	...	...	...	...	...	...
Lituanie	NON	OUI	...	OUI	...	...
Madagascar	...	...	...	...	...	...
Maroc	...	...	...	...	...	...
Monaco	...	...	...	...	...	...
Mongolie	NON	OUI	...	...	...	...
Mozambique	...	...	...	...	...	...
Norvège	NON	OUI	...	OUI	...	...
Pologne	NON	OUI	...	OUI	...	...

I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES						
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	3. La division peut-elle porter sur les éléments de la marque autres que la liste des produits et services?	4. La demande peut-elle être divisée à plusieurs reprises?	5. La requête en division doit-elle indiquer :			
			5.1. a) Les produits et/ou services à inclure dans la demande divisionnaire ou b) les produits et/ou services demeurant dans la demande principale?	5.2. les points a) et b)?	5.3. le point a) seulement?	5.4. le point b) seulement?
Portugal	...	...	...	::	...	::
République arabe syrienne	...	...	...	...	...	...
République de Moldova	OUI*	OUI	...	...	OUI	...
République tchèque	NON	OUI	OUI	...	...	...
Serbie	NON	OUI	...	OUI	...	...
Singapour	NON	OUI	...	OUI	...	...
Slovaquie	NON	OUI	...	OUI	...	...
Slovénie	NON	OUI	...	OUI	...	...
Suède	NON	OUI	OUI	...	...	...
Suisse	NON	OUI	OUI	...	...	...
Turquie	NON	OUI	OUI	...	...	...
Ukraine	NON	NON	...	OUI	...	...
Union européenne	NON	OUI	...	OUI	...	...
Zambie	NON*	OUI	...	OUI	...	...

**\*Observations supplémentaires**

**VI. QUESTION 3**

- a. BULGARIE : La demande doit porter sur une seule marque. Au cas où la demande ne correspondrait pas à cette exigence, elle doit être divisée.
- b. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE : Dans la mesure où une marque utilisée sur une partie des produits ne serait pas convenablement représentée sur l'original de la reproduction, un déposant peut demander de diviser la liste des produits visés afin de présenter une demande séparée pour chacun d'eux et modifier la reproduction en conséquence. S'il s'agit d'une modification substantielle, la marque elle-même peut ne pas être modifiée, mais la reproduction peut l'être afin d'offrir une description précise de la marque des produits. Ce cas se présente le plus souvent pour une demande concernant l'application de plusieurs couleurs à la surface de produits, un habillage commercial ou autres marques à configuration tridimensionnelle.
- c. HONGRIE : La division peut porter sur le signe lui-même s'il n'est pas considéré comme un signe uniforme par l'Office, c'est-à-dire que le déposant demande une protection pour plusieurs signes dans une seule demande.
- d. ITALIE : Lorsque la demande porte sur plusieurs signes, l'Office italien des brevets et des marques invite le déposant à la limiter à une seule marque dans le délai qu'il lui impartit. L'enregistrement des marques restantes peut être demandé en déposant des demandes distinctes, qui conservent la date de dépôt de la demande principale.

- e. RÉPUBLIQUE DE LETTONIE : Par exemple, si la demande porte manifestement sur plusieurs marques.
- f. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA : Voir la règle 59.2 des règlements sur les marques (*Division des signes verbaux traduits dans plusieurs langues*).
- g. ZAMBIE : La division en plusieurs demandes divisionnaires se limite à la séparation des demandes résultant du fait que les produits et services sont classés selon la Classification de Nice.

I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES					
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	6. La liste des produits et/ou services visés par la demande divisionnaire recoupe-t-elle celle des produits et/ou services demeurant dans la demande principale?	7. Lorsque la requête en division de la demande est introduite en raison d'une opposition, l'un quelconque des produits et/ou services visés par l'opposition peut-il être inclus dans la demande divisionnaire?	8. La division donne-t-elle lieu au paiement d'une taxe?	8.1. Si la réponse est "oui", le montant de cette taxe est-il :	
				8.1.1. identique à celui de la taxe de dépôt?	8.1.2. inférieur à celui de la taxe de dépôt?
Algérie	...	...	...	...	...
Allemagne	NON	N.D.	OUI	OUI	...
Arménie	NON	OUI	OUI	...	OUI
Australie	NON	OUI	OUI	OUI	...
Azerbaïdjan	NON	...	NON	...	...
Bahreïn	...	...	...	...	...
Bélarus	NON	N.D.	OUI	OUI	...
Benelux	NON	OUI	OUI	...	OUI
Bhoutan	...	...	...	...	...
Bosnie-Herzégovine	...	...	...	...	...
Bulgarie	OUI	...	OUI	OUI	...
Chine	...	...	...	...	...
Croatie	NON	N.D.	OUI	...	OUI
Cuba	NON	OUI	OUI	...	OUI
Danemark	NON	OUI	OUI	...	OUI
Espagne	NON	N.D.	OUI	...	OUI
Estonie	NON	OUI	OUI	OUI	...
États-Unis d'Amérique	NON	OUI	OUI	...	OUI*
Ex-République yougoslave de Macédoine	NON	OUI	OUI	OUI	...
Fédération de Russie	NON	N.D.	OUI	...	OUI
Finlande	NON	N.D.	OUI	OUI	...
France	NON	NON	OUI	OUI	...
Géorgie	NON	NON	OUI	...	OUI
Hongrie	NON	OUI/NON*	OUI	OUI	...
Irlande	...	...	...	...	...

I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES					
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	6. La liste des produits et/ou services visés par la demande divisionnaire recoupe-t-elle celle des produits et/ou services demeurant dans la demande principale?	7. Lorsque la requête en division de la demande est introduite en raison d'une opposition, l'un quelconque des produits et/ou services visés par l'opposition peut-il être inclus dans la demande divisionnaire?	8. La division donne-t-elle lieu au paiement d'une taxe?	8.1. Si la réponse est "oui", le montant de cette taxe est-il :	
				8.1.1. identique à celui de la taxe de dépôt?	8.1.2. inférieur à celui de la taxe de dépôt?
Islande	...	...	...	..	..
Israël	NON	NON	OUI		OUI
Italie	NON	N.D.	OUI	OUI	...
Japon	NON	N.D.*	OUI	OUI	..
Kirghizistan	OUI	N.D.	OUI	...	OUI
Lettonie	NON	N.D.	OUI	OUI	...
Liechtenstein	...	...	...	...	...
Lituanie	NON	N.D.	OUI	OUI	...
Madagascar	...	...	...	...	...
Maroc	...	...	...	...	...
Monaco	...	...	...	...	...
Mongolie	...	N.D.	OUI	OUI	..
Mozambique	...	...	...	...	...
Norvège	NON	OUI	OUI	OUI	...
Pologne	NON	N.D.	OUI	...	OUI
Portugal	...	...	...	...	...
République arabe syrienne	...	...	...	...	...
République de Moldova	NON	N.D.	OUI	OUI	...
République tchèque	NON	OUI	OUI	OUI	...
Serbie	NON	N.D.	OUI	OUI	...
Singapour	NON*	OUI	OUI	...	OUI
Slovaquie	NON	OUI	OUI	OUI	...
Slovénie	NON	NON	NON*	...	...
Suède	NON	OUI	OUI	OUI	...
Suisse	NON	N.D.*	NON	...	...
Turquie	NON	NON	OUI		...
Ukraine	NON	N.D.	OUI	OUI	...
Union européenne	NON	NON	OUI	...	OUI
Zambie	OUI	OUI	OUI	OUI	...

**\*Observations supplémentaires**

**VII. QUESTION 6**

- a. SINGAPOUR : NON, mais les descriptions des marques peuvent se recouper selon la manière dont elles sont formulées.

**VIII. QUESTION 7**

- a. HONGRIE OUI : jusqu'au 31 décembre 2010. NON : à partir du 1er janvier 2011.  
b. JAPON : Le Japon a mis en place un système d'opposition postérieure à l'enregistrement.  
c. SUISSE : La législation nationale prévoit que la procédure d'opposition commence après l'enregistrement de la marque.

**IX. QUESTION 8**

- a. SLOVÉNIE : NON, cependant le dépôt d'une nouvelle demande donne lieu à la perception d'une taxe correspondante.

**X. QUESTION 8.1.2**

- a. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE : Dans le cas où la division de la demande initiale porte sur une seule classe de produits ou services, une taxe de dépôt supplémentaire est perçue pour chaque classe de produits/services divisés à laquelle vient s'ajouter une taxe couvrant le dépôt de la demande divisionnaire.

I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES			
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	9. La ou les demande(s) divisionnaire(s) peuvent-elles être ultérieurement fusionnées avec la demande principale, sur requête du déposant?	10. La fusion donne-t-elle lieu au paiement d'une taxe?	11. En 2009, combien votre Office a-t-il reçu de requêtes en division d'une demande d'enregistrement de marque autres que celles déposées à la suite ou en raison d'un changement partiel du titulaire de la demande?
Algérie	...	::	...
Allemagne	NON	::	12
Arménie	NON	::	1
Australie	OUI	N.D.	421*
Azerbaïdjan	NON	...	...
Bahreïn	...	...	...
Bélarus	NON	...	2009-1/2010-3
Benelux	NON	N.D.	0
Bhoutan	...	...	...

I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES			
<b>Parties contractantes ayant répondu au questionnaire</b>	9. La ou les demande(s) divisionnaire(s) peuvent-elles être ultérieurement fusionnées avec la demande principale, sur requête du déposant?	10. La fusion donne-t-elle lieu au paiement d'une taxe?	11. En 2009, combien votre Office a-t-il reçu de requêtes en division d'une demande d'enregistrement de marque autres que celles déposées à la suite ou en raison d'un changement partiel du titulaire de la demande?
Bosnie-Herzégovine	...	...	...
Bulgarie	NON	..	AUCUNE INFORMATION COMMUNIQUÉE*
Chine	...	..	...
Croatie	NON	N.D.	0
Cuba	OUI	OUI	0
Danemark	NON	N.D.*	0
Espagne	NON	...	6(2009)
Estonie	NON	...	4*
États-Unis d'Amérique	NON	N.D.	2860(2008-09). 2834(2009-10)*
Ex-République yougoslave de Macédoine	NON	NON	0
Fédération de Russie	NON	...	ENVIRON 190
Finlande	NON	...	0
France	NON	...	5*
Géorgie	OUI	OUI	0
Hongrie	NON	NON	0
Irlande	...	...	...
Islande	...	...	...
Israël	OUI	OUI	0*
Italie	NON	NON	0*
Japon	NON	...	1049*
Kirghizistan	OUI	OUI	N.D.
Lettonie	OUI*	OUI	QUELQUES-UNES*
Liechtenstein	...	...	...
Lituanie	NON	...	0
Madagascar	...	...	...
Maroc	...	...	...
Monaco	...	...	...
Mongolie	NON	...	AUCUNE INFORMATION COMMUNIQUEE
Mozambique	...	...	...
Norvège	OUI	OUI	4 EN 2009
Pologne	NON	NON	AUCUNE STATISTIQUE OFFICIELLE DISPONIBLE
Portugal	...	...	...
République arabe syrienne	...	...	...
République de Moldova	N.D.	N.D.	0
République tchèque	NON	...	16
Serbie	N.D.	NON	1
Singapour	NON	N.D.	32

I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES			
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	9. La ou les demande(s) divisionnaire(s) peuvent-elles être ultérieurement fusionnées avec la demande principale, sur requête du déposant?	10. La fusion donne-t-elle lieu au paiement d'une taxe?	11. En 2009, combien votre Office a-t-il reçu de requêtes en division d'une demande d'enregistrement de marque autres que celles déposées à la suite ou en raison d'un changement partiel du titulaire de la demande?
Slovaquie	NON	...	4
Slovénie	NON	...	0
Suède	NON	...	2
Suisse	NON	...	9 entre le 1er janvier et le 8 octobre 2010
Turquie	NON	...	3
Ukraine	NON	NON	1
Union européenne	NON	...	70*
Zambie	NON	N.D.	3

**\*Observations supplémentaires**

**XI. QUESTION 9**

- a. RÉPUBLIQUE DE LETTONIE : La fusion est théoriquement possible.

**XII. QUESTION 10**

- a. DANEMARK : La fusion n'est pas autorisée lors du dépôt d'une demande d'enregistrement national.

**XIII. QUESTION 11**

- a. AUSTRALIE : En 2009, IP Australia (agence du Gouvernement fédéral chargée d'octroyer les droits en matière de brevets, marques et modèles) a reçu 421 dépôts de demandes divisionnaires sur un total de 56 951 dépôts.
- b. BULGARIE : L'Office des brevets ne réunit pas de statistiques sur la quantité de requêtes en division de l'enregistrement de marques déposées.
- c. ESTONIE : Quatre requêtes en division ont été déposées auprès de l'Office des brevets sans qu'il y ait changement de titulaire.
- d. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE : 2860 requêtes en division ont été déposées auprès de l'Office des brevets et des marques pendant l'exercice fiscal 2009 allant d'octobre 2008 à septembre 2009, contre 2834 requêtes en division pendant l'exercice fiscal 2010 allant d'octobre 2009 à septembre 2010.
- e. FRANCE : Depuis la mise en place par un décret du 25/02/2004, le recours à la demande divisionnaire a été sollicité 5 fois.

- f. ISRAËL : Aucune requête en division n'a été déposée auprès de l'Office des brevets. Le service chargé du traitement des requêtes en division a été mis en place le 1<sup>er</sup> septembre 2010.
- g. ITALIE : L'Office italien des brevets et des marques n'a reçu aucune requête en division en 2009.
- h. JAPON : L'Office japonais des brevets a reçu 1049 requêtes en division de l'enregistrement de marques en 2009.
- i. RÉPUBLIQUE DE LETTONIE : Bien qu'un certain nombre de données soient disponibles, leur exactitude laisse à désirer.
- j. UNION EUROPÉENNE : Au total, près de 70 requêtes en division de l'enregistrement de marques communautaires ont été déposées.

II. DIVISION DES ENREGISTREMENTS NATIONAUX/RÉGIONAUX							
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	12. Le droit applicable de votre pays/organisation autorise-t-il la division de l'enregistrement d'une marque autre que celle effectuée à la suite ou en raison d'un changement partiel du titulaire de l'enregistrement?	13. le titulaire de l'enregistrement peut-il demander cette division :					
		13.1. à tout moment après l'enregistrement?	13.2. pendant le délai d'opposition?	13.3. pendant la procédure d'opposition?	13.4. pendant la procédure en annulation ou autre action en nullité?	13.5. en raison du dépôt d'un recours ou pendant la procédure de recours?	13.6. Autres considérations (veuillez préciser) :
Algérie	NON	..	..	..	..	..	..
Allemagne	OUI*	NON	NON	OUI	OUI	OUI	..
Arménie	OUI*	OUI	OUI	OUI	..	OUI	..
Australie	NON	..	..	..	..	..	..
Azerbaïdjan	NON	..	..	..	..	..	..
Bahreïn	NON	..	..	..	..	..	..
Bélarus	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	..
Benelux	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	..
Bhoutan	NON	..	..	..	..	..	..
Bosnie-Herzégovine	NON	..	..	..	..	..	..
Bulgarie	NON	..	..	..	..	..	..
Chine	NON	..	..	..	..	..	..
Croatie	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	*
Cuba	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	..
Danemark	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	..
Espagne	OUI*	OUI	NON	NON	..	OUI	..
Estonie	OUI*	OUI	N.D.	OUI	OUI	OUI	..
États-Unis d'Amérique	NON	..	..	..	..	..	..
Ex-République yougoslave de Macédoine	OUI*	OUI	N.D.	N.D.	OUI	OUI	..
Fédération de Russie	OUI*	NON	N.D.	N.D.	OUI	NON	..
Finlande	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	..
France	OUI*	NON	N.D.	N.D.	OUI	OUI	*
Géorgie	NON*	..	..	..	..	..	..

II. DIVISION DES ENREGISTREMENTS NATIONAUX/RÉGIONAUX							
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	12. Le droit applicable de votre pays/organisation autorise-t-il la division de l'enregistrement d'une marque autre que celle effectuée à la suite ou en raison d'un changement partiel du titulaire de l'enregistrement?	13. le titulaire de l'enregistrement peut-il demander cette division :					
		13.1. à tout moment après l'enregistrement?	13.2. pendant le délai d'opposition?	13.3. pendant la procédure d'opposition?	13.4. pendant la procédure en annulation ou autre action en nullité?	13.5. en raison du dépôt d'un recours ou pendant la procédure de recours?	13.6. Autres considérations (veuillez préciser) :
Hongrie	OUI*	OUI	OUI	N.D.	OUI	OUI	::
Irlande	NON	...	...	...	::	...	::
Islande	NON	...	...	...	::	...	::
Israël	NON	...	...	...	::	...	::
Italie	NON	...	...	...	::	...	...
Japon	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	...
Kirghizistan	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	N.D.
Lettonie	OUI*	NON	NON	OUI	OUI	OUI	...
Liechtenstein	NON	...	...	...	...	...	...
Lituanie	OUI*	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	*
Madagascar	NON	...	...	...	...	...	...
Maroc	NON	...	...	...	...	...	...
Monaco	NON	...	...	...	...	...	...
Mongolie	NON	...	...	...	...	...	...
Mozambique	NON	...	...	...	...	...	...
Norvège	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	...
Pologne	OUI*	NON	OUI	OUI	OUI	NON	...
Portugal	NON	...	...	...	...	...	...
République arabe syrienne	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	...
République de Moldova	OUI*	OUI	OUI	OUI	NON	NON	...
République tchèque	NON	...	...	...	...	...	...
Serbie	OUI*	OUI	N.D.	N.D.	OUI	NON	*
Singapour	NON	...	...	...	...	...	...
Slovaquie	NON	...	...	...	...	...	...
Slovénie	NON	...	...	...	...	...	...
Suède	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	...
Suisse	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	...
Turquie	NON	...	...	...	...	...	...
Ukraine	NON	...	...	...	...	...	...
Union européenne	OUI*	OUI	N.D.	N.D.	OUI	OUI	...
Zambie	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	*

**\*Observations supplémentaires**

**XIV. QUESTION 12**

- a. ALLEMAGNE : § 46 Markengesetz, § 36 Markenverordnung. La version anglaise n'est actuellement pas disponible : [www.dpma.de](http://www.dpma.de).
- b. ARMÉNIE : La loi de la République d'Arménie sur les marques peut être consultée sur le site Web à l'adresse : [www.aipa.am](http://www.aipa.am).
- c. BÉLARUS : L'article 14.4) de la loi de la République du Bélarus sur les marques et marques de service stipule que l'enregistrement d'une marque peut être divisé sur requête du titulaire, en divisant la liste des produits dont la marque est enregistrée.
- d. BENELUX : Voir la réponse concernant les demandes.
- e. CROATIE : La version anglaise de l'article 33 de la Loi sur les marques (J.O. 06 173/03, 76/07 et 30/09) et de l'article 15 de l'Ordonnance sur les marques (J.O. 06 117/07) est disponible sur le site Web à l'adresse : [www.dziv.hr/en](http://www.dziv.hr/en).
- f. CUBA : Les articles 36 et 37 du Décret-loi n° 203 sur les marques et autres signes distinctifs, et l'article 29 du règlement d'application dudit Décret-loi, approuvé par la Résolution n° 63/2000, sont consultables sur le site Web à l'adresse suivante : [www.ocpi.cu](http://www.ocpi.cu), législation en vigueur.
- g. DANEMARK : Voir l'Ordonnance sur les demandes d'enregistrement et Etc. l'enregistrement des marques et des marques collectives n° 364 du 21 mai 2008 (section 15). La version anglaise n'est pas disponible.
- h. ESPAGNE : L'article 23 de la loi sur les marques de 2001 et son règlement d'exécution n° 46 peuvent être consultés sur le site Web à l'adresse suivante : [www.oepm.es](http://www.oepm.es) (législation).
- i. ESTONIE : Au paragraphe 20 : "Division de l'enregistrement" de la loi sur les marques, il est stipulé que : à la requête du titulaire d'une marque, l'enregistrement peut être divisé en deux ou plusieurs enregistrements, les produits et services visés par l'enregistrement original étant répartis entre les enregistrements divisionnaires. La division d'un enregistrement prend effet à compter de la date d'inscription de la modification correspondante indiquée dans le Registre national des marques.
- j. EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE : L'article 205 de la loi sur la propriété industrielle et l'article 22 du règlement sur les marques peuvent être consultés à l'adresse suivante : [www.ippo.gov.mk](http://www.ippo.gov.mk).
- k. FÉDÉRATION DE RUSSIE : article 1505 du Code Civil de la Fédération de Russie; voir l'annexe XXVII du présent document intitulée : "Informations supplémentaires" communiquées par le Service fédéral pour la propriété intellectuelle les brevets et les marques de la Fédération de Russie (ROSPATENT).
- l. FINLANDE : Voir la loi sur les marques (section 17a, paragraphe 2), et le décret relatif aux marques (section 9a; section 2, paragraphe 1, point 10; section 3, paragraphe 3).
- m. FRANCE : Voir l'article R712.27 du Code de la propriété intellectuelle.
- n. GEORGIE : L'article 12.3) (chapitre I) et l'article 39.1) (chapitre VI) de la loi sur les marques peuvent être consultés à l'adresse suivante : [www.sakpaqteni.org.ge/trademarks/trademarklaw](http://www.sakpaqteni.org.ge/trademarks/trademarklaw).
- o. HONGRIE : Voir les articles 68 à 70 de la loi sur les marques à l'adresse suivante : [http://mszh.hu/English/jogforras/Trademark\\_Act\\_EN.pdf](http://mszh.hu/English/jogforras/Trademark_Act_EN.pdf)
- p. JAPON : Voir l'article 24 de la Loi sur les marques à l'adresse suivante : <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&co=01&ky=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95&page=3>.
- q. KIRGHIZISTAN : Voir la Loi sur les marques.
- r. LITUANIE : La division d'un enregistrement national doit être consignée au registre conformément aux dispositions de l'article 7 du Traité sur le droit des marques.

- s. NORVÈGE : En ce qui concerne l'enregistrement, au paragraphe 20. "Division des enregistrements" (section 20) de la réglementation en matière de marques, il est stipulé que le propriétaire d'une marque peut demander à l'Office norvégien de la propriété intellectuelle de diviser un enregistrement en plusieurs enregistrements. Pour la loi sur les marques, veuillez consulter le site Web à l'adresse suivante :  
[http://www.patentstyret.no/en/english/Legal\\_texts/Trademarks\\_Act/](http://www.patentstyret.no/en/english/Legal_texts/Trademarks_Act/),  
et pour la réglementation nationale en matière de marques :  
[http://www.patentstyret.no/en/english/Legal\\_texts/Trademark\\_Regulations/#2](http://www.patentstyret.no/en/english/Legal_texts/Trademark_Regulations/#2).
- t. POLOGNE : L'article 7.2 du Traité de Singapour sur le droit des marques adopté le 27 mars 2006 est consultable à l'adresse :  
[http://wipo.int/wipolex/en/wipo\\_treaties/details.jsp?treaty\\_id=30](http://wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=30).
- u. RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE : L'article 47 (section 7) de la loi n° 8 sur les marques peut être consulté sur le site Web à l'adresse suivante : [www.dcipsy.com](http://www.dcipsy.com),
- v. RÉPUBLIQUE DE LETTONIE : L'article 20 (*Division d'un enregistrement*) de la loi sur les marques et indications de provenance géographique peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.lrpv.lv/index.php?lang=EN&id=26&topic=103>.
- w. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA : L'article 18 de la loi sur la protection des marques n° 38-XVI du 29 février 2008 peut être consulté à l'adresse suivante :  
[http://www.agepi.md/pdf/lege/lege-protectie-marcif\[en-38-XVI-29\\_02\\_2008\].pdf](http://www.agepi.md/pdf/lege/lege-protectie-marcif[en-38-XVI-29_02_2008].pdf).
- x. SERBIE : La version anglaise de l'article 47 de la Loi sur les marques est disponible sur le site Web à l'adresse : [www.zis.gov.rs](http://www.zis.gov.rs).
- y. SUÈDE : Voir l'article 1 (paragraphe 3) du règlement relatif aux marques de fabrique ou de commerce n° 648 de 1960.
- z. SUISSE : L'article 17a de la loi fédérale sur la protection des marques (LPM) peut être consulté à l'adresse suivante : [http://www.admin.ch/ch/fr/232\\_11/a17a.html](http://www.admin.ch/ch/fr/232_11/a17a.html) et les Directives d'examen de la division des marques (Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) à :  
[http://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Juristische\\_Infos/f/directives\\_marques/directives\\_marques01012010.pdf](http://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques01012010.pdf), Partie I, paragraphe 3.3.
- aa. UNION EUROPÉENNE : L'article 49 du règlement (CE) sur la marque communautaire et la règle 25a du règlement d'exécution (REMC) sont consultables à l'adresse suivante :  
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/regulations.en.do>.
- bb. ZAMBIE : Voir les articles 6, 8, 26 et 78 (section 41) de la loi sur les marques (CAP 401).

## XV. QUESTION 13.6

- a. CROATIE : La division de l'enregistrement peut être demandée à tout moment
- b. FRANCE : L'article L712.27 vise les procédures de recours contre la décision prise quant à l'enregistrement d'une marque.
- c. LITUANIE : Les produits et services à l'encontre desquels une opposition est formée ou pour lesquels une action en nullité est déjà engagée, ne doivent pas être inclus dans la demande divisionnaire.
- d. SERBIE : L'enregistrement initial peut être, à tout moment, sur requête du titulaire de la marque, divisé en deux ou plusieurs enregistrements, en divisant la liste des produits et/ou services visés. La Loi sur les marques ne prévoit pas de procédure d'opposition.
- e. ZAMBIE : Un enregistrement peut également être divisé à la suite d'une cession, de l'annulation d'une fusion ou de l'inscription d'un contrat de licence.

II. DIVISION DES ENREGISTREMENTS NATIONAUX/RÉGIONAUX							
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	14. La division peut-elle s'appliquer à des éléments de la marque autres que la liste des produits et services?	15. L'enregistrement peut-il être divisé à plusieurs reprises?	16. La requête en division doit-elle indiquer :				17. La liste des produits et/ou services visés par l'enregistrement divisionnaire recoupe-t-elle la liste des produits et/ou services demeurant dans l'enregistrement principal?
			16.1. a) Les produits et/ou services à inclure dans l'enregistrement divisionnaire ou b) les produits et/ou services demeurant dans la l'enregistrement principal?	16.2. les points a) et b)	16.3. le point a) seulement?	16.4. le point b) seulement?	
Algérie	...	...	...	...	...	...	...
Allemagne	NON	OUI	...	...	OUI	...	NON
Arménie	NON	NON	...	...	OUI	...	NON
Australie	...	...	...	...	...	...	...
Azerbaïdjan	...	...	...	...	...	...	...
Bahreïn	...	...	...	...	...	...	...
Bélarus	NON	OUI	...	OUI	...	...	NON
Benelux	NON	OUI	OUI	...	...	...	NON
Bhoutan	...	...	...	...	...	...	...
Bosnie-Herzégovine	...	...	...	...	...	...	...
Bulgarie	...	...	...	...	...	...	...
Chine	...	...	...	...	...	...	...
Croatie	NON	OUI	...	OUI	...	...	NON
Cuba	NON	OUI	...	...	OUI	...	NON
Danemark	NON	OUI	...	OUI	...	...	NON
Espagne	NON	OUI	...	OUI	...	...	NON
Estonie	NON	OUI	...	OUI	...	...	NON
États-Unis d'Amérique	...	...	...	...	...	...	...
Ex-République yougoslave de Macédoine	NON	OUI	...	...	OUI	...	NON
Fédération de Russie	NON	OUI	...	...	OUI	...	NON
Finlande	NON	OUI	...	OUI	...	...	NON
France	NON	OUI	...	...	OUI	...	NON
Géorgie	...	...	...	...	...	...	...
Hongrie	NON	OUI	OUI	...	...	...	NON
Irlande	...	...	...	...	...	...	...
Islande	...	...	...	...	...	...	...
Israël	...	...	...	...	...	...	...
Italie	...	...	...	...	...	...	...
Japon	NON	OUI	...	...	OUI	...	NON
Kirghizistan	OUI	OUI	...	...	OUI	...	OUI
Lettonie	NON	OUI	OUI	...	...	...	NON
Liechtenstein	...	...	...	...	...	...	...
Lituanie	NON	OUI	...	OUI	...	...	NON

II. DIVISION DES ENREGISTREMENTS NATIONAUX/RÉGIONAUX							
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	14. La division peut-elle s'appliquer à des éléments de la marque autres que la liste des produits et services?	15. L'enregistrement peut-il être divisé à plusieurs reprises?	16. La requête en division doit-elle indiquer :				17. La liste des produits et/ou services visés par l'enregistrement divisionnaire recoupe-t-elle la liste des produits et/ou services demeurant dans l'enregistrement principal?
			16.1. a) Les produits et/ou services à inclure dans l'enregistrement divisionnaire ou b) les produits et/ou services demeurant dans la l'enregistrement principal?	16.2. les points a) et b)	16.3. le point a) seulement?	16.4. le point b) seulement?	
Madagascar	...	...	...	...	...	...	...
Maroc	...	...	...	...	...	...	...
Monaco	...	...	...	...	...	...	...
Mongolie	...	...	...	...	...	...	...
Mozambique	...	...	...	...	...	...	...
Norvège	NON	OUI	...	OUI	...	...	NON
Pologne	NON	OUI	...	OUI	...	...	NON
Portugal	...	...	...	...	...	...	...
République arabe syrienne	NON	OUI	...	OUI	...	...	OUI
République de Moldova	NON	OUI	...	...	OUI	...	NON
République tchèque	...	...	...	...	...	...	...
Serbie	NON	OUI	...	OUI	...	...	NON
Singapour	...	...	...	...	...	...	...
Slovaquie	...	...	...	...	...	...	...
Slovénie	...	...	...	...	...	...	...
Suède	NON	OUI	OUI	...	...	...	NON
Suisse	NON	OUI	OUI	...	...	...	NON
Turquie	...	...	...	...	...	...	...
Ukraine	...	...	...	...	...	...	...
Union européenne	NON	OUI	...	OUI	...	...	NON
Zambie	*	OUI	...	OUI	...	...	OUI

**\*Observations supplémentaires**

**XVI. QUESTION 14**

- a. ZAMBIE : La division ne porte que sur les produits et services.

**XVII. QUESTION 16**

a. SINGAPOUR : n.d.

Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	II. DIVISION DES ENREGISTREMENTS NATIONAUX/RÉGIONAUX			
	18. Lorsque la requête en division de l'enregistrement est introduite en raison d'une opposition, l'un quelconque des produits et/ou services visés par l'opposition peut-il être inclus dans l'enregistrement divisionnaire?	19. Lorsque la requête en division de l'enregistrement est introduite en raison d'une procédure en annulation ou autre action en nullité, l'un quelconque des produits et/ou services visés par l'opposition peut-il être inclus dans l'enregistrement divisionnaire?	20. La division donne-t-elle lieu au paiement d'une taxe?	21. Le ou les enregistrement(s) divisionnaire(s) peuvent-ils être ultérieurement fusionné(s) avec l'enregistrement original, sur requête du titulaire?
Algérie	...	...	...	...
Allemagne	OUI	OUI	OUI	NON
Arménie	OUI	N.D.	OUI	NON
Australie	...	...	...	...
Azerbaïdjan	...	...	...	...
Bahreïn	...	...	...	...
Bélarus	OUI	OUI	OUI	NON
Benelux	OUI	OUI	OUI	NON
Bhoutan	...	...	...	...
Bosnie-Herzégovine	...	...	...	...
Bulgarie	...	...	...	...
Chine	...	...	...	...
Croatie	N.D.	N.D.	OUI	NON
Cuba	OUI	OUI	OUI	OUI
Danemark	OUI	OUI	OUI	NON
Espagne	N.D.	N.D.	OUI	NON
Estonie	OUI	OUI	OUI	NON
États-Unis d'Amérique	...	...	...	...
Ex-République yougoslave de Macédoine	OUI	OUI	OUI	NON
Fédération de Russie	N.D.	OUI	OUI	NON
Finlande	OUI	OUI	OUI	NON
France	N.D.	NON	OUI	NON
Géorgie	...	...	...	...
Hongrie	N.D.*	OUI	OUI	NON
Irlande	...	...	...	...
Islande	...	...	...	...
Israël	...	...	...	...
Italie	...	...	...	...
Japon	OUI	OUI	OUI	NON
Kirghizistan	NON	NON	OUI	OUI
Lettonie	NON	NON	OUI	OUI*

II. DIVISION DES ENREGISTREMENTS NATIONAUX/RÉGIONAUX				
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	18. Lorsque la requête en division de l'enregistrement est introduite en raison d'une opposition, l'un quelconque des produits et/ou services visés par l'opposition peut-il être inclus dans l'enregistrement divisionnaire?	19. Lorsque la requête en division de l'enregistrement est introduite en raison d'une procédure en annulation ou autre action en nullité, l'un quelconque des produits et/ou services visés par l'opposition peut-il être inclus dans l'enregistrement divisionnaire?	20. La division donne-t-elle lieu au paiement d'une taxe?	21. Le ou les enregistrement(s) divisionnaire(s) peuvent-ils être ultérieurement fusionné(s) avec l'enregistrement original, sur requête du titulaire?
Liechtenstein	...	...	...	...
Lituanie	NON	NON	OUI	NON
Madagascar	...	...	...	...
Maroc	...	...	...	...
Monaco	...	...	...	...
Mongolie	...	...	...	...
Mozambique	...	...	...	...
Norvège	OUI	OUI	OUI	OUI
Pologne	OUI	OUI	NON	NON
Portugal	...	...	...	...
République arabe syrienne	OUI	NON	OUI	OUI
République de Moldova	NON	NON	OUI	N.D.
République tchèque	...	...	...	...
Serbie	N.D.	N.D.	OUI	N.D.
Singapour	...	...	...	...
Slovaquie	...	...	...	...
Slovénie	...	...	...	...
Suède	OUI	OUI	OUI	NON
Suisse	OUI*	OUI	NON	NON
Turquie	...	...	...	...
Ukraine	...	...	...	...
Union européenne	N.D.	NON	OUI	NON
Zambie	OUI	OUI	OUI	NON

**\*Observations supplémentaires**

**XVIII. QUESTION 18**

- a. HONGRIE : Voir les réponses de ce pays à la question 7.
- b. SUISSE : La procédure d'opposition devrait continuer contre les deux marques divisées dans un tel cas; aucun cas connu aujourd'hui, donc pas de pratique établie en la matière.

**XIX. QUESTION 21**

- a. RÉPUBLIQUE DE LETTONIE : Le déposant peut théoriquement retirer sa requête en division.

Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	II. DIVISION DES ENREGISTREMENTS NATIONAUX/RÉGIONAUX		III. DIVISION D'UNE DÉSIGNATION CONFORMÉMENT À L'ARRANGEMENT OU AU PROTOCOLE DE MADRID
	22. La fusion donne-t-elle lieu au paiement d'une taxe?	23. En 2009, combien votre Office a-t-il reçu de requêtes en division d'un enregistrement autres que celles présentées suite à ou en raison d'un changement partiel du titulaire de l'enregistrement?	24. Le droit applicable de votre pays/organisation autorise-t-il la division d'une extension territoriale (ou "désignation") en application de l'article 3 <sup>ter</sup> de l'Arrangement ou du Protocole de Madrid, autrement qu'après avoir notifié au Bureau international de l'OMPI un changement partiel du titulaire de l'enregistrement international concerné?
Algérie	...	...	NON
Allemagne	...	16	NON
Arménie	NON	1	NON
Australie	...	...	NON
Azerbaïdjan	...	...	NON
Bahreïn	...	...	NON
Bélarus	...	...	NON
Benelux	N.D.	0	NON*
Bhoutan	...	...	NON
Bosnie-Herzégovine	...	...	NON
Bulgarie	...	...	NON
Chine	...	...	NON
Croatie	N.D.	1	NON
Cuba	OUI	0	OUI*
Danemark	N.D.*	14	NON
Espagne	...	...	NON
Estonie	...	4*	OUI*
États-Unis d'Amérique	...	0*	OUI*
Ex-République yougoslave de Macédoine	N.D.	0	N.D.
Fédération de Russie	...	MOINS DE 5	NON
Finlande	...	0	NON
France	...	0	NON
Géorgie	...	...	OUI*
Hongrie	...	0	NON
Irlande	...	...	NON
Islande	...	...	NON
Israël	...	...	NON
Italie	...	...	...
Japon	...	3	NON
Kirghizistan	OUI	N.D.	OUI*
Lettonie	OUI	0	NON

Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	II. DIVISION DES ENREGISTREMENTS NATIONAUX/RÉGIONAUX		III. DIVISION D'UNE DÉSIGNATION CONFORMÉMENT À L'ARRANGEMENT OU AU PROTOCOLE DE MADRID
	22. La fusion donne-t-elle lieu au paiement d'une taxe?	23. En 2009, combien votre Office a-t-il reçu de requêtes en division d'un enregistrement autres que celles présentées suite à ou en raison d'un changement partiel du titulaire de l'enregistrement?	24. Le droit applicable de votre pays/organisation autorise-t-il la division d'une extension territoriale (ou "désignation") en application de l'article 3 <sup>ter</sup> de l'Arrangement ou du Protocole de Madrid, autrement qu'après avoir notifié au Bureau international de l'OMPI un changement partiel du titulaire de l'enregistrement international concerné?
Liechtenstein	...	...	NON
Lituanie	...	0	NON
Madagascar	...	...	NON
Maroc	...	...	NON
Monaco	...	...	NON
Mongolie	...	...	NON
Mozambique	...	...	NON
Norvège	OUI	*	NON
Pologne	NON	0	NON
Portugal	...	...	NON
République arabe syrienne	OUI	23	NON
République de Moldova	N.D.	0	OUI*
République tchèque	...	...	OUI*
Serbie	NON	1	NON
Singapour	...	...	NON
Slovaquie	...	...	...
Slovénie	...	...	NON
Suède	...	1	NON
Suisse	...	0	NON
Turquie	...	...	NON
Ukraine	...	...	NON
Union européenne	...	70	NON
Zambie	N.D.	7	OUI*

**\*Observations supplémentaires**

**XX. QUESTION 22**

- a. DANEMARK : La fusion n'est pas autorisée lors du dépôt d'une demande d'enregistrement national.

## XXI. QUESTION 23

- a. ESTONIE : Quatre requêtes en division de l'enregistrement ont été déposées auprès de l'Office estonien des brevets à la suite d'un changement du titulaire de l'enregistrement initial.
- b. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE : La législation américaine ne prévoit pas de division d'un enregistrement, qui n'est autorisée qu'en cas de changement partiel de titulaire.
- c. JAPON : L'Office japonais des brevets a reçu trois requêtes en division d'un enregistrement en 2009.
- d. NORVÈGE : La législation norvégienne ne prévoyait pas la division des enregistrements jusqu'à ce que la nouvelle loi sur les marques soit adoptée; celle-ci est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2010.

## XXII. QUESTION 24

- a. BENELUX : L'Office d'origine est le seul informé du changement partiel de titulaire de l'enregistrement international.
- b. CUBA : Les articles 36 et 37 du Décret-loi n° 203 sur les marques et autres signes distinctifs et l'article 29 du règlement d'application dudit Décret-loi approuvé par la Résolution n° 63/2000 peuvent être consultés à l'adresse suivante : [www.ocpi.cu](http://www.ocpi.cu), législation en vigueur.
- c. ESTONIE : Au paragraphe 6 "Effets d'un enregistrement international" de la loi sur les marques, il est stipulé que 1) la protection juridique découlant d'un enregistrement international valable en Estonie équivaut à celle découlant d'un enregistrement national, et les droits et obligations découlant de l'enregistrement d'une marque au niveau international équivalent à ceux découlant de l'enregistrement d'une marque au niveau national.
- d. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE : Les règlements fédéraux 37 CFR 2.87 applicables aux demandes déposées avant l'octroi de la protection peuvent être consultés à l'adresse suivante : <http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf> et les procédures d'examen en matière de marques (§1110.11), à : [http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1100.htm#\\_T111011](http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1100.htm#_T111011).
- e. GÉORGIE : L'article 12.3) (chapitre 1) et l'article 39 .1) (chapitre VI) de la Loi sur les marques peuvent être consultés à l'adresse suivante : [www.sakpatenti.org.ge/trademarks/trademark law](http://www.sakpatenti.org.ge/trademarks/trademark%20law).
- f. KIRGHIZISTAN : Voir les règlements d'exécution.
- g. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA : Les articles 18, 45 et 74 de la Loi sur la protection des marques n° 38-XVI du 29 février 2008 peuvent être consultés à l'adresse suivante : [http://www.agepi.md/pdf/lege/lege-protectie-marci\[en-38-XVI-29\\_02\\_2008\].pdf](http://www.agepi.md/pdf/lege/lege-protectie-marci[en-38-XVI-29_02_2008].pdf).
- h. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : L'Office de la propriété intellectuelle n'a reçu aucune requête de ce type.  
La Loi n° 441/2003 sur les marques (§27/5-7) et le Décret n° 97/2004 portant application de ladite Loi (§5) peuvent être consultés à l'adresse suivante : <http://www.upv.cz/en/legislation/national.html>.
- i. ZAMBIE : Voir les sections 73.1), 39 et 41 de la Loi sur les marques (CAP401) et les règlements d'application n° 6, 8, 26, 78, 85 et 102 de ladite loi dont les dispositions s'inspirent de la Convention de Paris.

III. DIVISION D'UNE DÉSIGNATION CONFORMÉMENT À L'ARRANGEMENT OU AU PROTOCOLE DE MADRID				
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	25. Le titulaire de l'enregistrement peut-il demander cette division bien que l'enregistrement international produit les mêmes effets que la demande d'enregistrement déposée directement auprès de votre Office, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce dernier ait tacitement ou expressément accepté, ou définitivement refusé de protéger la marque?	25.1. Si vous avez répondu "oui" à la question 25, le régime applicable à la division d'une désignation est-il pratiquement similaire, <i>mutatis mutandis</i> à celui applicable à la division d'une demande d'enregistrement déposée directement auprès de votre Office?	26. Le titulaire de l'enregistrement international peut-il demander cette division après que l'enregistrement international ait produit les mêmes effets que l'enregistrement effectué par votre Office, c'est-à-dire après que ce dernier ait tacitement ou expressément accepté, ou définitivement refusé de protéger la marque?	26.1. Si vous avez répondu "oui" à la question 26, le régime applicable à la division d'une désignation est-il pratiquement similaire, <i>mutatis mutandis</i> , à celui applicable à la division d'un enregistrement effectué par votre Office?
	Algérie	...	...	...
Allemagne	...	...	...	...
Arménie	...	...	...	...
Australie	...	...	...	...
Azerbaïdjan	...	...	...	...
Bahreïn	...	...	...	...
Bélarus	...	...	...	...
Benelux	...	...	...	...
Bhoutan	...	...	...	...
Bosnie-Herzégovine	...	...	...	...
Bulgarie	...	...	...	...
Chine	...	...	...	...
Croatie	...	...	...	...
Cuba	OUI	OUI	OUI	OUI
Danemark	...	...	...	...
Espagne	...	...	...	...
Estonie	OUI	NON*	OUI	NON*
États-Unis d'Amérique	OUI	OUI	NON*	...
Ex-République yougoslave de Macédoine	...	...	...	...
Fédération de Russie	...	...	...	...
Finlande	...	...	...	...
France	...	...	...	...
Géorgie	OUI	OUI	NON	...
Hongrie	...	...	...	...
Irlande	...	...	...	...
Islande	...	...	...	...
Israël	...	...	...	...

III. DIVISION D'UNE DÉSIGNATION CONFORMÉMENT À L'ARRANGEMENT OU AU PROTOCOLE DE MADRID				
Parties contractantes ayant répondu au questionnaire	25. Le titulaire de l'enregistrement peut-il demander cette division bien que l'enregistrement international produit les mêmes effets que la demande d'enregistrement déposée directement auprès de votre Office, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce dernier ait tacitement ou expressément accepté, ou définitivement refusé de protéger la marque?	25.1. Si vous avez répondu "oui" à la question 25, le régime applicable à la division d'une désignation est-il pratiquement similaire, <i>mutatis mutandis</i> à celui applicable à la division d'une demande d'enregistrement déposée directement auprès de votre Office?	26. Le titulaire de l'enregistrement international peut-il demander cette division après que l'enregistrement international ait produit les mêmes effets que l'enregistrement effectué par votre Office, c'est-à-dire après que ce dernier ait tacitement ou expressément accepté, ou définitivement refusé de protéger la marque?	26.1. Si vous avez répondu "oui" à la question 26, le régime applicable à la division d'une désignation est-il pratiquement similaire, <i>mutatis mutandis</i> , à celui applicable à la division d'un enregistrement effectué par votre Office?
	Italie	...	...	...
Japon	...	...	...	...
Kirghizistan	OUI	OUI	OUI	OUI
Lettonie	...	...	...	...
Liechtenstein	...	...	...	...
Lituanie	...	...	...	...
Madagascar	...	...	...	...
Maroc	...	...	...	...
Monaco	...	...	...	...
Mongolie	...	...	...	...
Mozambique	...	...	...	...
Norvège	...	...	...	...
Pologne	...	...	...	...
Portugal	...	...	...	...
République arabe syrienne	...	...	...	...
République de Moldova	OUI	OUI	OUI	OUI
République tchèque	OUI	OUI	NON	...
Serbie	...	...	...	...
Singapour	...	...	...	...
Slovaquie	...	...	...	...
Slovénie	...	...	...	...
Suède	...	...	...	...
Suisse	...	...	...	...
Turquie	...	...	...	...
Ukraine	...	...	...	...
Union européenne	...	...	...	...
Zambie	OUI	OUI	OUI	OUI

**\*Observations supplémentaires**

**XXIII. QUESTION 25.1**

- a. ESTONIE : Dans le cas où la requête en division est déposée en raison d'un changement partiel de titulaire, la procédure doit être mise en œuvre par l'intermédiaire de l'OMPI.

**XXIV. QUESTION 26**

- a. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE : Les systèmes ne prévoient pas de procédure d'opposition; voir le paragraphe 1615.2 des procédures d'examen en matière de marques à l'adresse suivante : [http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1600.htm#\\_T161502](http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1600.htm#_T161502).

**XXV. QUESTION 26.1**

- a. ESTONIE : Si la requête en division est déposée en raison d'un changement partiel de titulaire, la procédure doit être mise en œuvre par l'intermédiaire de l'OMPI.

**XXVI. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES COMMUNIQUÉES PAR L'OFFICE TURC**

Règlement d'application du Décret-loi n° 556 relatif à la protection des marques.

**Requête en division**

*Article 15*

La demande d'enregistrement d'une marque peut être divisée en deux ou plusieurs demandes à la requête du déposant ou de son mandataire. La division n'est pas autorisée tant que la marque n'a pas été enregistrée auprès de l'Institut turc des brevets.

Pour procéder à la division de la demande d'enregistrement d'une marque, l'Institut exige la remise des documents ci-après :

- a) une requête écrite tendant à obtenir la division,
- b) l'original du reçu attestant le règlement de la taxe perçue au titre de la requête en division,
- c) un pouvoir, dans le cas où la requête est déposée par un mandataire.

Du fait de la division d'une demande en plusieurs demandes, les produits et/ou services énumérés dans la demande initiale peuvent être répartis entre elles. Un numéro de référence différent est attribué à chacune d'elles. Chaque demande divisionnaire poursuit son cheminement indépendamment des autres. Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité. Il n'est pas possible de fusionner les demandes divisionnaires. La division d'une demande effectuée après la publication de la demande initiale, doit faire l'objet d'une publication séparée.

La requête en division ne doit pas être acceptée dans l'un quelconque des cas suivants :

- a) lorsque la requête en division de la demande est introduite en raison d'une opposition, si tous les produits et/ou services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont inclus dans la demande divisionnaire;
- b) lorsque la requête en division de la demande est introduite en raison du dépôt d'un recours ou pendant la procédure de recours, si tous les produits et/ou services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont inclus dans la demande divisionnaire;
- c) au cas où la découverte d'autres motifs nécessite le refus de la requête en division.

La requête en division qui a fait l'objet d'un refus, ne donne droit à aucun remboursement de la taxe, qui est comptabilisée dans les recettes de l'Office.

## **XXVII. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES COMMUNIQUÉES PAR L'OFFICE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE**

**Article 1502.** Retrait d'une demande d'enregistrement de marque et division d'une autre demande.

[...]

2. Pendant l'examen de la demande d'enregistrement, le déposant a le droit de déposer une requête en division de l'enregistrement pour la même indication auprès de l'organe fédéral du pouvoir exécutif chargé de la propriété intellectuelle, avant que ce dernier ait rendu une décision à ce sujet. Cette requête doit être accompagnée de la liste des produits indiqués dans la demande initiale à la date de son dépôt auprès de l'organe fédéral, qui ne sont pas de même nature que les autres produits de la liste contenue dans la demande initiale, en vertu de quoi la demande initiale reste valable.

[...].

**Article 1505.** Inscription des modifications au registre des marques de l'État et sur le certificat de la marque.

[...]

2. Conformément à l'article 1512, dans le cas où la protection juridique accordée à une marque serait contestée, l'enregistrement d'État d'une marque en vigueur pour divers produits peut être divisé, à la requête du titulaire des droits, étant ainsi créé un enregistrement distinct de la marque de l'un ou d'une partie des produits indiqués dans l'enregistrement initial, qui ne sont pas de même nature que ceux énumérés dans la liste demeurant dans l'enregistrement original. Le titulaire des droits sur la marque peut introduire cette requête avant qu'une décision définitive fondée sur le résultat de l'examen du litige relatif à l'enregistrement de la marque, n'ait été rendue.

[...].

**RÉSUMÉ QUANTITATIF DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE PAR LES MEMBRES DE L'UNION DE MADRID POUR LA DIVISION DE LA DEMANDE ET DE L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE ET, LE CAS ÉCHÉANT, D'UNE DÉSIGNATION CONFORMÉMENT À L'ARRANGEMENT OU AU PROTOCOLE DE MADRID**  
(54 Offices ont répondu au questionnaire)

QUESTIONS		RÉPONSES	OUI	%	NON	%	N.D.	%	AUTRES
<b>I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES</b>									
1. Le droit applicable de votre pays/organisation autorise-t-il la division d'une demande d'enregistrement d'une marque autre que celle effectuée à la suite ou en raison d'un changement partiel du titulaire de la demande?		54	40	74,1%	14	25,9%		0,0%	40 observations
2. Le déposant peut-il demander cette division :	2.1. à tout moment entre la date de dépôt et l'achèvement de l'examen d'office?	40	40	100,0%	0	0,0%		0,0%	
	2.1.1. Si vous avez répondu "oui" à la question 2.1, la division peut-elle être effectuée pendant la période allant de la date du dépôt à l'achèvement de l'examen d'office seulement si l'Office soulève des objections quant à la demande?		3	7,9%	35	92,1%		0,0%	
	2.2. pendant le délai d'opposition?	38	20	52,6%	7	18,4%	11	28,9%	2 observations
	2.3. pendant la procédure d'opposition?	38	23	60,5%	4	10,5%	11	28,9%	5 observations
	2.4. en raison du dépôt d'un recours ou pendant la procédure de recours?	38	31	81,6%	7	18,4%		0,0%	1 observation
	2.5. en raison du dépôt d'une déclaration d'utilisation?	38	5	13,2%	2	5,3%	31	81,6%	
	2.6. Autres considérations (veuillez préciser) :	1		0,0%		0,0%	1	100,0%	7 observations

QUESTIONS		RÉPONSES	OUI	%	NON	%	N.D.	%	AUTRES
<b>I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES</b>									
3. La division peut-elle porter sur des éléments de la marque autres que la liste des produits et services?		39	8	20,5%	31	79,5%		0,0%	7 observations
4. Une demande peut-elle être divisée à plusieurs reprises?		39	37	94,9%	2	5,1%		0,0%	
5. La requête en division doit-elle indiquer :	5.1. a) les produits et/ou services à inclure dans l'enregistrement divisionnaire ou b) les produits et/ou services demeurant dans l'enregistrement original?	39	10		25,6%				
	5.2. les points a) et b)?		20		51,3%				
	5.3. le point a) seulement?		9		23,1%				
	5.4. le point b) seulement?		0		0,0%				
6. La liste des produits et/ou services visés par la demande divisionnaire peut-elle recouper celle des produits et/ou services demeurant dans la demande principale?		39	3	7,7%	36	92,3%		0,0%	1 observation
7. Lorsque la requête en division est introduite en raison d'une opposition, l'un quelconque des produits et/ou services visés par l'opposition peut-il être inclus dans la demande divisionnaire?		38	14	37,8%	7	16,2%	17	45,9%	3 observations; la réponse de la Hongrie est comprise dans le "NON"
8. La division donne-t-elle lieu au paiement d'une taxe?		40	37	92,5%	3	7,5%		0,0%	1 observation
8.1. Si vous avez répondu oui, le montant de cette taxe est-il :	8.1.1. identique à celui prévu pour la demande?	36	22		61,1%				
	8.1.2. inférieur à celui prévu pour la demande?		14		38,9%				1 observation

QUESTIONS	RÉPONSES	OUI	%	NON	%	N.D.	%	AUTRES
<b>I. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES</b>								
9. La ou les demande(s) divisionnaire(s) peuvent-elles être fusionnées avec la demande principale, sur requête du déposant?	40	7	17,5%	31	77,5%	2	5,0%	1 observation
10. La fusion donne-t-elle lieu au paiement d'une taxe?	20	6	30,0%	6	30,0%	8	40,0%	1 observation
11. En 2009, combien votre Office a-t-il reçu de requêtes en division d'une demande d'enregistrement d'une marque autres que celle introduites à la suite ou en raison d'un changement partiel du titulaire de la demande?	39	Aucune information communiquée		4		10,3%		10 observations
		Quelques informations communiquées		1		2,6%		
		0		13		33,3%		
		1 à 25		15		38,5%		
		26 à 150		2		5,1%		
		151 à 500		2		5,1%		
		Plus de 1000		2		5,1%		

QUESTIONS		RÉPONSES	OUI	%	NON	%	N.D.	%	AUTRES
<b>II. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES</b>									
12. Le droit applicable de votre pays/organisation autorise-t-il la division d'une demande d'enregistrement d'une marque autre que celle effectuée à la suite ou en raison d'un changement partiel du titulaire de la demande?		54	27	50,0%	27	50,0%		0,0%	28 observations
13. Le déposant peut-il demander cette division :	13.1. à tout moment entre la date de dépôt et l'achèvement de l'examen d'office?	27	22	81,5%	5	18,5%		0,0%	
	13.2. pendant le délai d'opposition?	27	17	63,0%	4	14,8%	6	22,2%	
	13.3. pendant la procédure d'opposition?	27	20	74,1%	1	3,7%	6	22,2%	
	13.4. pendant la procédure en annulation ou autre action en nullité?	25	24	96,0%	1	4,0%	0	0,0%	
	13.5. en raison du dépôt d'un recours ou pendant une procédure de recours?	27	23	85,2%	4	14,8%		0,0%	
	13.6. Autres considérations (veuillez préciser) :	7					1	14,3%	5 observations
14. La division peut-elle porter sur des éléments de la marque autres que la liste des produits et services?		26	1	3,8%	25	96,2%		0,0%	1 observation
15. Un enregistrement peut-il être divisé à plusieurs reprises?		27	26	96,3%	1	3,7%		0,0%	

QUESTIONS		RÉPONSES	OUI	%	NON	%	N.D.	%	AUTRES
<b>II. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES</b>									
16. La requête en division doit indiquer :	16.1. a) les produits et/ou services à inclure dans l'enregistrement divisionnaire ou b) les produits et/ou services demeurant dans l'enregistrement original?	27	5		18,5%				
	16.2 les points a) et b)?		13		48,1%				
	16.3. le point a) seulement?		9		33,3%				
	16.4. le point b) seulement?		0		0,0%				
17. La liste des produits et/ou services visés par la demande divisionnaire peut-elle recouper celle des produits et/ou services demeurant dans la demande principale?		27	3	11,1%	24	88,9%		0,0%	
18. Lorsque la requête en division de l'enregistrement est introduite en raison d'une opposition, l'un quelconque des produits et/ou services visés par l'opposition peut-il être inclus dans l'enregistrement divisionnaire?		27	16	59,3%	4	14,8%	7	25,9%	2 observations
19. Lorsque la requête en division de l'enregistrement est introduite en raison d'une procédure en annulation ou autre action en nullité, l'un quelconque des produits et/ou services visés par l'opposition peut-il être inclus dans l'enregistrement divisionnaire?		27	16	59,3%	7	25,9%	4	14,8%	
20. La division donne-t-elle lieu au paiement d'une taxe?		27	25	92,6%	2	7,4%		0,0%	
21. Le ou les enregistrement(s) divisionnaire(s) peuvent-ils être fusionnés avec l'enregistrement principal, sur requête du titulaire?		27	5	18,5%	20	74,1%	2	7,4%	1 observation

QUESTIONS	RÉPONSES	OUI	%	NON	%	N.D.	%	AUTRES
<b>II. DIVISION DES DEMANDES NATIONALES/RÉGIONALES</b>								
22. La fusion donne-t-elle lieu au paiement d'une taxe?	14	5	35,7%	3	21,4%	6	42,9%	1 observation
23. En 2009, combien votre Office a-t-il reçu de requêtes en division autres que celles introduites à la suite ou en raison d'un changement partiel du titulaire de l'enregistrement?	25	N.D.		1		4%		4 observations
		0		12		48%		
		1 à 5		7		28%		
		6 à 25		4		16%		
		Plus de 25		1		4%		

QUESTIONS	RÉPONSES	OUI	%	NON	%	N.D.	%	AUTRES
<b>III. DIVISION D'UNE DÉSIGNATION EN VERTU DE L'ARRANGEMENT DE MADRID OU DU PROTOCOLE DE MADRID</b>								
24. Le droit applicable de votre pays/organisation autorise-t-il la division d'une extension territoriale ("désignation"), conformément à l'article 3 <sup>ter</sup> de l'Arrangement ou du Protocole de Madrid, autrement qu'après avoir notifié au Bureau international de l'OMPI un changement partiel du titulaire de l'enregistrement international concerné?	52	8	14,3%	43	87,3%	1	2,0%	9 observations
25. Le titulaire de l'enregistrement peut-il demander cette division bien que l'enregistrement international produit les mêmes effets qu'une demande d'enregistrement de marque déposée directement auprès de votre Office, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce dernier ait tacitement ou expressément accepté, ou définitivement refusé de protéger la marque?	8	8	100,0%		0,0%		0,0%	
25.1. Si vous avez répondu "oui" à la question 25, le régime applicable à la division d'une désignation est-il pratiquement identique, mutatis mutandis, à celui applicable à la division d'une demande d'enregistrement effectuée auprès de votre Office?	8	7	87,5%	1	12,5%		0,0%	1 observation
26. Le titulaire de l'enregistrement international peut-il demander cette division bien que l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'enregistrement effectué par votre Office, c'est-à-dire après que ce dernier ait tacitement ou expressément accepté ou définitivement refusé de protéger la marque?	8	5	62,5%	3	37,5%		0,0%	1 observation

QUESTIONS	RÉPONSES	OUI	%	NON	%	N.D.	%	AUTRES
<b>III. DIVISION D'UNE DÉSIGNATION EN VERTU DE L'ARRANGEMENT DE MADRID OU DU PROTOCOLE DE MADRID</b>								
26.1. Si vous avez répondu "oui" à la question 26, le régime applicable à la division d'une désignation est-il pratiquement identique, mutatis mutandis, à celui applicable à la division d'un enregistrement effectuée par votre Office?	5	4	80,0%	1	20,0%		0,0%	1 observation

[Fin de l'annexe et du document]