



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Berne
T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
info@ipi.ch | www.ipi.ch

Division des marques

OMPI
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Genève 20

A l'att. du Bureau international
Service d'enregistrement Madrid

Berne, le 6 janvier 2016

tél. direct +41 31 377 74 46
votre référence --

notre référence tse/pj
votre lettre du --

Suivi du 13^{ème} GT Madrid - remarques sur la division

Madame, Monsieur,

Lors de la 13^{ème} session du GT Madrid, le Groupe de travail¹

« i) a prié le Bureau international (BI) d'élaborer, sur la base de la proposition figurant dans le document MM/LD/WG/13/4, pour examen à sa prochaine session, une nouvelle proposition relative à l'introduction de l'inscription de la division et de la fusion d'un enregistrement international traitant toutes les questions soulevées à sa treizième session, et en particulier le point de savoir si une nouvelle règle proposée devrait inclure :

- la possibilité d'exiger le paiement d'une taxe et la réalisation d'autres conditions, conformément à la législation applicable, avant la transmission d'une demande de division par un office;
 - la possibilité pour cet office de transmettre les déclarations relatives à la situation de la protection de la marque en même temps que la demande de division;
 - une disposition de réserve et une disposition transitoire relative au report de la mise en œuvre, sur le modèle des dispositions existant dans le système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT); et,
 - des dispositions similaires en cas de fusion d'enregistrements résultant d'une division;
- et,

ii) a invité les délégations et les observateurs à adresser d'autres contributions au Bureau international dans un délai de deux mois suivant la clôture de sa treizième session. »

Dans ce cadre-là, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (Institut) souhaite faire part des quelques commentaires suivants :

¹ Extrait du résumé du Président

1. De manière générale

Les mécanismes et principes fondamentaux présentés dans le document MM/LD/WG/13/4 devraient être considérés comme acquis et être repris dans la nouvelle proposition qui sera élaborée par le Bureau international (BI). En effet, ceux-ci n'ont pas été remis en cause lors du dernier groupe de travail et présentent une solution simple et pratique pour introduire un mécanisme de division, demandé par les utilisateurs et soutenu par de nombreux offices.

2. Concernant certains points de détails de la proposition MM/LD/WG/13/4

Le BI suggère d'opter pour une approche plus « neutre » concernant les produits et services devant faire l'objet de la demande divisionnaire. Ainsi, le BI suggère que l'office devant traiter la demande de division ait le choix entre laisser les produits et services problématiques dans la demande « mère » ou intégrer ces produits et services dans la demande divisionnaire. Si cette approche plus neutre permet de mieux répondre aux besoins des utilisateurs et des offices, l'Institut ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle soit suivie.

Dans la mesure où un office souhaiterait choisir d'utiliser la demande divisionnaire (la demande « fille ») pour les produits et services non problématiques, la création d'un formulaire permettant à un office, lors de l'envoi de sa demande de division au BI, de confirmer que les produits et services mentionnés sont acceptés (demande de division incluant une déclaration selon 18bis ou 18ter² du règlement d'exécution commun) paraîtrait judicieuse. Ce formulaire permettrait de réduire les échanges entre l'office et le BI et donc de réduire les coûts de traitement des demandes de division.

Le BI suggère de numéroter les enregistrements divisionnaires en ajoutant au numéro de la marque « mère » la prochaine lettre de l'alphabet non utilisée. Si certains offices estiment qu'il pourrait être souhaitable de différencier un enregistrement issu d'une division d'un enregistrement issu d'une cession partielle, nous pourrions envisager de faire suivre le numéro « mère » de la dernière lettre de l'alphabet disponible. Les risques de confondre un enregistrement issu d'une cession partielle avec un enregistrement issu d'une division serait ainsi très faibles. L'Institut n'a pas de préférence dans la numérotation dans la mesure où il n'estime pas important de déterminer la cause ayant entraîné un enregistrement « fille » (division ou cession partielle), compte tenu notamment du fait que cette cause ressortirait des informations publiées au registre.

Concernant la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions (ou de toute autre modification au règlement d'exécution commun), l'Institut souhaiterait suggérer qu'une certaine régularité dans le choix de la date soit adoptée, ceci pour simplifier le travail des offices (notamment dans la planification annuelle de leur travail). L'Institut n'a pas de préférence particulière sur la date (01.04 ? 01.07 ? 01.11 ?).

3. Concernant les 4 points mentionnés par le Président dans son résumé, nous nous prononçons comme suit :

- *« possibilité d'exiger le paiement d'une taxe et la réalisation d'autres conditions » :*

Au vu du travail à accomplir par les offices concernant le traitement des demandes de divisions, nous n'avons pas d'objection à ce que la possibilité d'exiger le paiement d'une taxe nationale soit explicitement prévue dans le règlement d'exécution commun. Ceci d'autant plus que les milieux intéressés se sont, à plusieurs reprises, déclarés prêts à payer une telle taxe.

² Comme la demande de division vise à permettre de séparer des produits et services problématiques de produits et services non problématiques (sinon demander la division de l'enregistrement ne fait pas de sens), nous partons du principe qu'un refus provisoire a été inscrit au registre, raison pour laquelle une déclaration selon 18ter²ⁱ (ou 18bis) doit être émise ; si une demande de division n'est toutefois pas la conséquence d'un refus provisoire (i.e. le titulaire demande la division dans un pays de l'enregistrement international alors que celui-ci est accepté dans son entier par ce pays), alors une déclaration 18ter¹ devrait être émise en même temps que la demande de division.

Par ailleurs, l'introduction d'une disposition indiquant que d'autres conditions nationales peuvent/doivent être remplies pour permettre à un office de transmettre la demande de division au BI permettrait de clarifier ce point. L'Institut est donc favorable à l'introduction d'une telle précision.

- « possibilité pour cet office de transmettre les déclarations relatives à la situation de la protection de la marque en même temps que la demande de division » :

Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous sommes favorables à une telle possibilité.

- « Introduction d'une disposition de réserve et une disposition transitoire relative au report de la mise en œuvre, sur le modèle des dispositions existant dans le système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) » :

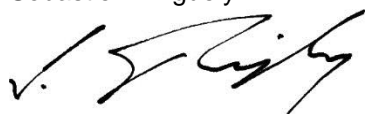
Si une telle disposition de réserve ou une telle disposition transitoire permet de faciliter l'acceptation de l'introduction de la division dans le système de Madrid par les offices concernés, nous y sommes favorables.

- « Introduction de dispositions similaires en cas de fusion d'enregistrements résultant d'une division » :

Notre remarque ci-avant est également valable ici.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Sébastien Tinguely



Julie Poupinet

