

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

**Quatorzième session
Genève, 13 – 17 juin 2016**

PROPOSITION RELATIVE À L'INTRODUCTION DE L'INSCRIPTION DE LA DIVISION ET DE LA FUSION CONCERNANT UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le présent document contient une proposition relative à l'introduction de l'inscription de la division et de la fusion des enregistrements internationaux résultant d'une division, établie par le Bureau international à la demande du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail").
2. Il est rappelé que le groupe de travail, à sa treizième session, a examiné un document qui contenait une proposition relative à l'introduction de l'inscription de la division et de la fusion des enregistrements internationaux¹. Comme indiqué dans le résumé présenté par le président², le groupe de travail a prié le Bureau international d'élaborer, sur la base de la proposition figurant dans ce document, une nouvelle proposition traitant toutes les questions soulevées à sa treizième session.
3. En outre, le groupe de travail a indiqué que cette nouvelle proposition devrait prévoir i) la possibilité, pour l'office qui envoie la demande, de vérifier que celle-ci répond aux exigences de la législation applicable; ii) 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; iii) une

¹ Document MM/LD/WG/13/4 "Proposition relative à l'introduction de l'inscription de la division ou de la fusion concernant un enregistrement international".

² Document MM/LD/WG/13/9 "Résumé présenté par le président".

disposition de réserve et une disposition transitoire relative au report de la mise en œuvre dans le cas de la division; et iv) des dispositions de réserve et des dispositions transitoires similaires en cas de fusion d'enregistrements internationaux résultant d'une division.

4. Le groupe de travail a également invité les délégations et les observateurs à adresser d'autres contributions au Bureau international pour développer la nouvelle proposition. Le Bureau international a reçu de précieuses contributions de la part de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse)³ et de l'Association internationale pour les marques (INTA)⁴, dont il a tenu compte lors de l'élaboration du présent document.

5. La nouvelle proposition qui figure dans le présent document impliquerait des modifications des règles 22, 27, 32 et 40 du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommés, respectivement, "règlement d'exécution commun" et "Protocole") et des instructions 16 et 17 des Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif (ci-après dénommées "instructions administratives"), et l'ajout de nouvelles règles 27*bis* et 27*ter* et d'un nouveau point 7.7 au barème des émoluments et taxes.

PRINCIPAUX ASPECTS DE LA PRÉCÉDENTE PROPOSITION

6. La proposition contenue dans le document examiné à la précédente session du groupe de travail exigeait, dans la nouvelle règle 27*bis*, que la demande de division d'un enregistrement international pour une partie des produits et services à l'égard d'une partie contractante soit présentée par l'intermédiaire de l'office de cette partie contractante désignée. Cette demande donnerait lieu au paiement d'une taxe équivalente à la taxe à acquitter pour une demande d'inscription d'un changement de titulaire. Dans cette proposition, bien que cela ne soit pas indiqué expressément, il était convenu que l'office qui envoyait au Bureau international une demande de division devait s'assurer que celle-ci réponde également aux exigences de sa législation applicable.

7. Le Bureau international vérifierait que la demande répond aux exigences de forme du règlement d'exécution commun et, le cas échéant, inscrirait la division sous l'enregistrement international principal et créerait un enregistrement divisionnaire, selon les mêmes principes et procédures que ceux qui s'appliquent à l'inscription d'un changement partiel de titulaire (c'est-à-dire avec le même numéro d'enregistrement international, suivi d'une lettre). Après l'inscription de la division, l'office concerné pourrait transmettre au Bureau international les déclarations correspondantes concernant la situation de la protection de la marque pour l'enregistrement principal et l'enregistrement divisionnaire.

8. Cette proposition prévoyait également l'ajout d'une nouvelle règle 27*ter* traitant de la fusion d'enregistrements internationaux, mais reprenant les principales caractéristiques de la règle 27.3), à savoir qu'une demande de fusion d'enregistrements internationaux pourrait être présentée au Bureau international directement par le titulaire, sans que la demande doive répondre à d'autres exigences de forme. Cette proposition prévoyait aussi en conséquence des modifications des règles 27 et 32 du règlement d'exécution commun, du barème des émoluments et taxes et des instructions administratives.

9. Comme demandé par le groupe de travail à sa précédente session, la nouvelle proposition contenue dans le présent document reprend les principaux aspects de la précédente proposition, auxquels ont été apportées les modifications nécessaires afin de tenir compte des questions soulevées durant cette session.

³ Document MM/LD/WG/13/COM2 "Observations de la Suisse sur la division".

⁴ Document MM/LD/WG/13/COM1 "Observations de l'INTA sur la division".

QUESTIONS SOULEVÉES AU COURS DES PRÉCÉDENTES SESSIONS QUI SONT TRAITÉES DANS LA NOUVELLE PROPOSITION

CESSATION DES EFFETS DE LA MARQUE DE BASE

10. La délégation du Japon a demandé que le règlement d'exécution commun mentionne expressément que l'enregistrement divisionnaire serait radié après que le Bureau international a reçu une notification envoyée en vertu de la règle 22 du règlement d'exécution commun demandant la radiation de l'enregistrement principal pour cause de cessation des effets de la marque de base.

11. Outre la proposition de modification de l'alinéa 2)b) de la règle 22, qui figure dans le document MM/LD/WG/14/2, cet alinéa devrait également être modifié de manière à prévoir la radiation des enregistrements internationaux résultant d'une division inscrite sous l'enregistrement international radié.

OFFICE OÙ LA DEMANDE DOIT PRODUIRE SES EFFETS

12. La délégation de l'Inde a demandé que la nouvelle proposition indique expressément que la demande d'inscription d'une division doit être déposée auprès de l'office de la partie contractante désignée où la demande doit produire ses effets. En conséquence, l'alinéa a) de la nouvelle règle 27*bis* proposée a été modifié de manière à préciser que la demande de division d'un enregistrement international, par un titulaire, à l'égard d'une partie contractante désignée, doit être présentée par l'office de cette partie contractante.

EXIGENCES DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

13. La délégation de l'Allemagne a demandé que la proposition indique expressément que la demande de division d'un enregistrement international devrait répondre aux exigences du règlement d'exécution commun, mais également aux exigences de la législation applicable de la partie contractante désignée concernée, y compris celles qui ont trait au paiement de la taxe correspondante.

14. Par conséquent, l'alinéa 1)a) de la nouvelle règle 27*bis* proposée indique expressément que, pour transmettre la demande, l'office concerné doit s'assurer que la demande réponde également aux exigences pertinentes de sa législation applicable, notamment en ce qui concerne le paiement de la taxe audit office. Les exigences qui s'appliquent à une demande de division d'enregistrements internationaux ne sauraient en aucun cas être supérieures à celles qui s'appliquent à une demande de division d'une demande ou d'un enregistrement déposée directement auprès de l'office.

DATE D'EFFET DE LA DIVISION

15. Les délégations de l'Allemagne et de Cuba ont indiqué que la date proposée pour l'inscription de la division au registre international, qui serait la date à laquelle le Bureau international reçoit une demande qui répond à toutes les exigences du règlement d'exécution commun, pourrait ne pas être une date pertinente selon la législation de la partie contractante concernée. Ces délégations ont demandé que d'autres dates soient prises en considération en ce qui concerne l'inscription de la division, telles que la date à laquelle l'office de la partie contractante désignée a reçu la demande de la part du titulaire ou la date à laquelle la division produirait ses effets dans cette partie contractante.

16. Par conséquent, l'alinéa 1)b) de la nouvelle règle *27bis* proposée exige désormais que la demande d'inscription d'une division présentée par l'office indique la date à laquelle l'office a reçu la demande de la part du titulaire et, le cas échéant, la date à laquelle la division produirait ses effets dans la partie contractante concernée. Ces informations seraient inscrites, publiées et notifiées.

17. Les dates indiquées par l'office, selon l'alinéa 1)b) de la nouvelle règle *27bis* proposée, ne modifieraient pas la date à laquelle l'enregistrement divisionnaire produit ses effets. Comme indiqué au paragraphe 19 ci-dessous, la date à laquelle un enregistrement divisionnaire produit ses effets serait la date à laquelle l'enregistrement principal produit ses effets, conformément à l'article 4 du Protocole.

EFFETS DE L'ENREGISTREMENT DIVISIONNAIRE

18. La délégation du Japon a demandé des précisions sur les effets de l'enregistrement divisionnaire, notamment i) sur la date à laquelle l'enregistrement divisionnaire produit ses effets dans la partie contractante concernée, ii) sur la question du maintien de la revendication de priorité et iii) sur les effets des précédentes décisions prises par ledit office.

19. Les principes qui s'appliquent à la création d'un enregistrement divisionnaire sont les mêmes que ceux qui s'appliquent à la création d'un enregistrement international résultant de l'inscription d'un changement partiel de titulaire. Un changement partiel de titulaire concerne certaines des parties contractantes désignées, certains des produits et services ou une combinaison des deux. Dans ce cas, la partie de l'enregistrement international qui a été transmise continue de produire les effets visés à l'article 4 du Protocole dans les parties contractantes désignées concernées, y compris en ce qui concerne le droit de priorité.

20. La création d'un nouvel enregistrement international après l'inscription d'un changement partiel de titulaire ne donne pas lieu à une nouvelle date d'effet ou à un nouveau délai de refus et n'a aucune incidence sur d'éventuelles décisions précédemment inscrites concernant la protection de la marque dans les parties contractantes concernées. Le nouvel enregistrement international continuerait de produire les mêmes effets que l'enregistrement principal, à compter de la même date (c'est-à-dire la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure), et toute revendication de priorité faite dans l'enregistrement principal serait maintenue. De plus, toute décision concernant l'étendue de la protection, prise par l'office à l'égard de l'enregistrement principal, continuerait également de produire ses effets dans le nouvel enregistrement international.

21. Selon le même principe, l'enregistrement divisionnaire continuerait de produire les mêmes effets que l'enregistrement principal. L'enregistrement divisionnaire contiendrait les mêmes informations pertinentes que celles contenues dans l'enregistrement principal, à savoir la date de l'enregistrement international, des informations concernant le titulaire, la demande ou l'enregistrement de base, la marque, y compris les revendications, les revendications de non-protection et les indications diverses, ainsi que des informations concernant toute revendication de priorité.

22. L'enregistrement divisionnaire aurait, comme unique partie contractante désignée, celle de l'office qui a envoyé la demande. De plus, seuls les produits et services énumérés dans la demande figureraient dans la liste principale de l'enregistrement divisionnaire. Enfin, les inscriptions concernant la partie contractante en question, telles que les radiations, les limitations, les décisions et les divisions, seraient inscrites sous l'enregistrement divisionnaire.

23. Toute décision prise par l'office concerné et inscrite sous l'enregistrement principal continuerait de produire ses effets dans l'enregistrement divisionnaire. Par exemple, si, après un refus provisoire partiel, un titulaire demandait la division des produits et services qui n'ont pas été refusés, le Bureau international créerait un enregistrement divisionnaire et inclurait le

refus provisoire dans son historique. Ensuite, l'office concerné pourrait envoyer une décision finale indiquant que la protection est accordée pour les produits et services figurant dans l'enregistrement divisionnaire⁵.

24. Dans le cas susmentionné, il importerait que le titulaire reçoive le plus tôt possible une décision finale de la part de l'office indiquant que la protection est accordée pour les produits et services indiqués dans l'enregistrement divisionnaire.

DÉCLARATIONS CONCERNANT LA SITUATION DE LA PROTECTION

25. Le groupe de travail a demandé que, pour plus de commodité, la nouvelle proposition prévoie la possibilité d'envoyer, en même temps que la demande, des déclarations concernant la situation de la protection de la marque. En conséquence, l'alinéa 2)d) de la nouvelle règle 27*bis* proposée offre cette possibilité à l'office concerné lors de l'envoi d'une demande de division. Deux possibilités sont envisagées. Selon la première, la déclaration pourrait être envoyée en même temps que la demande, mais dans un document distinct. Selon la seconde possibilité, la déclaration serait incluse dans la demande et ferait partie du formulaire officiel. Ces déclarations seraient inscrites et publiées individuellement, qu'elles soient ou non envoyées dans un document distinct. Le groupe de travail est invité à indiquer s'il préférerait que les déclarations soient envoyées dans un document distinct ou qu'elles fassent partie du formulaire officiel.

26. L'alinéa 2)d) prévoit expressément la possibilité d'envoyer des déclarations en vertu des règles 18*bis* et 18*ter*. Il appartiendrait à l'office concerné de déterminer quelle est la déclaration qui convient. Par exemple, l'office voudra peut-être envoyer une déclaration en vertu de la règle 18*bis* lorsque, après un refus provisoire partiel, une demande de division concerne les produits et services qui n'ont pas été refusés mais que le délai d'opposition n'a pas encore commencé. Par ailleurs, l'office voudra peut-être envoyer une déclaration en vertu de la règle 18*ter*.2) lorsque, après un refus provisoire partiel, la demande de division concerne les produits et services qui n'ont pas été refusés et que toutes les procédures devant cet office sont achevées à l'égard de ces produits et services.

27. Certaines délégations ont indiqué que, dans certaines circonstances, l'office ne serait pas en mesure d'envoyer une déclaration concernant l'enregistrement divisionnaire au moment de l'envoi de la demande. Ces délégations ont indiqué que tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque la demande ne fait pas suite à un refus mais qu'elle résulte de négociations avec des tiers ou que le délai d'opposition n'a pas encore commencé. Le caractère facultatif de la disposition prévue à l'alinéa 2)d) est censé régler ces questions. Les offices pourraient simplement transmettre la demande sans devoir envoyer de déclaration à ce moment-là. Les offices pourraient envoyer la déclaration qui convient, dans une communication distincte, à une date ultérieure.

28. Certaines délégations et certains observateurs estiment qu'il serait prématuré d'envoyer une décision relative à l'enregistrement international divisionnaire avant l'inscription de la division et s'interrogent sur ce qu'il adviendrait de cette décision si la demande d'inscription de la division était réputée abandonnée. L'objet de la disposition proposée est de prévoir la transmission de la demande et de la déclaration correspondante dans une même communication. Cette déclaration ne serait pas inscrite si la demande d'inscription de la division est irrégulière et réputée abandonnée par la suite.

⁵ Une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18*ter*.2) du règlement d'exécution commun.

DISPOSITION DE RÉSERVE LIMITÉE AUX PARTIES CONTRACTANTES QUI NE PRÉVOIENT PAS LA DIVISION DANS LEUR LÉGISLATION

29. À la demande du groupe de travail, la proposition actuelle conserve une disposition de réserve à l'alinéa 6) de la nouvelle règle *27bis* proposée. Un des principaux objectifs de l'introduction de la division, dont il a été débattu au cours de la précédente session du groupe de travail, est d'offrir aux titulaires d'enregistrements internationaux les mêmes possibilités que celles dont disposent les titulaires d'enregistrements nationaux ou régionaux dans les parties contractantes désignées. En conséquence, cette disposition de réserve se limite aux parties contractantes dont la législation ne prévoit pas la division. La déclaration correspondante devrait être notifiée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition et pourrait être retirée en tout temps par la suite. La notification serait publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales (ci-après dénommée "gazette"), c'est pourquoi il est proposé de modifier en conséquence la règle 32, et ferait l'objet d'un avis publié sur le site Web du système de Madrid.

REPORT DE LA MISE EN ŒUVRE POUR LES PARTIES CONTRACTANTES QUI PRÉVOIENT LA DIVISION DANS LEUR LÉGISLATION

30. La délégation de la Suède a indiqué que certaines parties contractantes dont la législation prévoit la division pourraient ne pas être en mesure d'envoyer des demandes en vertu de la nouvelle règle *27bis* proposée car elles devraient pour cela modifier leur législation ou réglementation applicable. À cet égard, le représentant du Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) a proposé d'adopter une mesure transitoire qui permettrait de suspendre l'application de la nouvelle règle proposée dans une partie contractante donnée au motif que celle-ci est incompatible avec sa législation applicable. Le représentant de la CEIPI a rappelé que des mesures similaires avaient été adoptées dans le cadre du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

31. Par conséquent, le nouvel alinéa 6) proposé à la règle 40 permettrait de suspendre l'application de l'alinéa 1) de la nouvelle règle *27bis* proposée dans une partie contractante, au motif que cet alinéa n'est pas compatible avec sa législation applicable, pour autant que cette partie contractante notifie ce fait au Bureau international avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions proposées.

32. L'alinéa 1) de la nouvelle règle *27bis* proposée ne s'appliquerait pas à la partie contractante qui a fait la déclaration correspondante aussi longtemps que cet alinéa continue d'être incompatible avec sa législation. Néanmoins, dans un souci de transparence, cette partie contractante devrait retirer sa notification dès que l'incompatibilité serait résolue. La notification serait publiée dans la gazette, c'est pourquoi il est proposé de modifier en conséquence la règle 32, et ferait l'objet d'un avis publié sur le site Web du système de Madrid.

FUSION D'ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

33. La proposition actuelle maintient la suppression de l'alinéa 3) de la règle 27 et l'adoption d'une nouvelle règle *27ter* qui traite de manière globale la question de la fusion d'enregistrements internationaux.

34. L'alinéa 1) de la nouvelle règle *27ter* proposée traiterait de la fusion d'enregistrements internationaux résultant de l'inscription d'un changement partiel de titulaire. Bien que ce nouvel alinéa reprenne l'actuel alinéa 3) de la règle 27, il introduirait une exigence selon laquelle la demande doit être présentée sur un formulaire officiel. L'utilisation d'un formulaire officiel pour demander la fusion d'enregistrements internationaux assurerait que la demande est traitée de manière appropriée.

35. L'alinéa 2)a) de la nouvelle règle 27*ter* proposée traiterai de la fusion d'enregistrements divisionnaires avec leur enregistrement principal uniquement. Dans ce cas, la demande devrait être présentée par le titulaire, sur le formulaire officiel, par l'intermédiaire de l'office désigné qui a présenté la demande de division. L'office pourrait ainsi vérifier que la demande répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes, avant d'envoyer la demande au Bureau international.

36. L'alinéa 2)b) prévoirait une déclaration de réserve se limitant aux parties contractantes qui ne prévoient pas la fusion d'enregistrements divisionnaires dans leur législation, semblable à la déclaration visée à l'alinéa 6) de la nouvelle règle 27*bis* proposée. Toutefois, ces déclarations sont indépendantes. Une partie contractante prévoyant la division mais pas la fusion dans sa législation pourrait faire une déclaration en vertu de la nouvelle règle 27*ter*.2)b), mais ne serait pas en mesure de faire une déclaration en vertu de la nouvelle règle 27*bis*.6).

37. Enfin, la déclaration d'incompatibilité avec la législation applicable prévue dans le nouvel alinéa 6) de la règle 40 concernerait également, le cas échéant, l'alinéa 2)a) de la règle 27*ter* proposée. Une partie contractante pourrait envoyer une notification en vertu du nouvel alinéa 6) proposé de la règle 40 dans le cas d'une division, dans le cas d'une fusion ou dans les deux cas.

NUMÉROTATION DES ENREGISTREMENTS RÉSULTANT D'UNE DIVISION OU D'UNE FUSION

38. Le document MM/LD/WG/14/2 contient des propositions de modification de la règle 27 du règlement d'exécution commun et de l'instruction 16 des instructions administratives, visant à remédier à certaines incohérences d'ordre juridique. Avec ces modifications, seule la question de la numérotation des enregistrements internationaux serait traitée dans les instructions administratives.

39. Des modifications seraient donc apportées en conséquence aux instructions 16 et 17 des instructions administratives pour traiter la question de la numérotation des enregistrements internationaux résultant d'une division ou d'une fusion. Ces modifications sont présentées dans l'annexe du présent document.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

40. Plusieurs délégations ont estimé que l'introduction de la division et de la fusion prendrait du temps compte tenu des changements nécessaires non seulement au niveau des lois et de la réglementation des parties contractantes, mais également des systèmes d'administration, d'information et de communication et des procédures suivies par les offices et par le Bureau international. Par conséquent, elles ont suggéré que le Bureau international propose une date réaliste pour l'entrée en vigueur des modifications proposées. Le Bureau international propose donc le 1^{er} avril 2018 comme date la plus proche pour l'entrée en vigueur des modifications proposées.

41. Néanmoins, avant cette date, les offices pourraient indiquer s'ils prévoient de faire des déclarations de réserve ou d'envoyer des notifications relatives au report de la mise en œuvre en ce qui concerne la division ou la fusion et, dans ce dernier cas, indiquer la date à laquelle ils estiment que les nouvelles dispositions proposées seraient compatibles avec leur législation applicable. Par conséquent, le Directeur général de l'OMPI pourrait inviter les offices à envoyer ces informations avant la date d'entrée en vigueur de la disposition proposée. Ces informations seraient compilées et publiées par le Bureau international sur le site Web de l'OMPI.

42. *Le groupe de travail est invité*
- i) à examiner les propositions contenues dans le présent document;*
 - ii) à indiquer s'il recommandera à l'Assemblée de l'Union de Madrid d'adopter les modifications correspondantes du règlement d'exécution commun et du barème des émoluments et taxes, telles qu'elles sont présentées dans l'annexe du présent document ou sous une forme modifiée, et à suggérer une date pour leur entrée en vigueur; et*
 - iii) à indiquer, comme suggéré au paragraphe 41, s'il demandera au Directeur général de l'OMPI d'inviter les offices à envoyer des informations concernant d'éventuelles déclarations de réserve ou notifications relatives au report de la mise en œuvre.*

[L'annexe suit]

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À
L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT**

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

(texte en vigueur le ~~1^{er} janvier 2016~~)

[...]

**Chapitre 4
Faits survenant dans les parties contractantes
et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux**

[...]

*Règle 22
Cessation des effets de la demande de base,
de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base*

[...]

2) *[Inscription et transmission de la notification; radiation de l'enregistrement
international]*

[...]

b) Lorsqu'une notification visée à l'alinéa 1)a) ou c) requiert la radiation de l'enregistrement international et remplit les conditions de cet alinéa, le Bureau international radie, dans la mesure applicable, l'enregistrement international du registre international. Le Bureau international radie également, dans la même mesure, les enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire ou d'une division inscrits sous l'enregistrement international qui a été radié, à la suite de la notification susmentionnée, et ceux issus de leur fusion.

Chapitre 5 Désignations postérieures; modifications

[...]

Règle 27

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

[...]

2) ~~[Supprimé]~~ [Inscription d'un changement partiel de titulaire] a) La cession ou toute autre transmission de l'enregistrement international pour une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

b) Toute partie cédée ou transmise est supprimée de l'inscription de l'enregistrement international concerné et fait l'objet d'un enregistrement international distinct.

3) ~~[Supprimé]~~ [Inscription de la fusion d'enregistrements internationaux] ~~Lorsque la même personne physique ou morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. Le Bureau international notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modification et en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.~~

[...]

Règle 27bis

Division d'un enregistrement international

1) [Demande de division d'un enregistrement international] a) La demande de division d'un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l'égard d'une partie contractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet par l'Office de cette partie contractante désignée, dès que ce dernier s'est assuré que la division dont l'inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

b) La demande doit indiquer

i) la partie contractante de l'Office qui présente la demande,

ii) le nom de l'Office qui présente la demande,

iii) le numéro de l'enregistrement international,

iv) le nom du titulaire,

v) le nom des produits et services qui doivent être séparés, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services,

vi) la date à laquelle l'Office a reçu la demande de la part du titulaire et, le cas échéant, la date d'effet de la division dans la partie contractante désignée concernée, et

vii) le montant de la taxe payée et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

c) La demande doit être signée par l'Office qui présente la demande et, lorsque l'Office l'exige, également par le titulaire.

d) Toute demande présentée en vertu du présent alinéa peut [inclure] [être accompagnée d'] une déclaration envoyée conformément à la règle 18bis ou 18ter pour les produits et services énumérés dans la demande.

2) [Taxe] La division d'un enregistrement international donne lieu au paiement de la taxe précisée au point 7.7 du barème des émoluments et taxes.

3) [Demande irrégulière] a) Si la demande ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international invite l'Office qui a présenté la demande à corriger l'irrégularité et en informe en même temps le titulaire.

b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée par l'Office dans un délai de trois mois à compter de la date de l'invitation visée au sous-alinéa a), la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande, il en informe en même temps le titulaire et il rembourse la taxe payée, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de la taxe visée à l'alinéa 2).

4) [Inscription et notification] a) Lorsque la demande remplit les conditions requises, le Bureau international inscrit la division, crée un enregistrement international divisionnaire dans le registre international, notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire.

b) La division d'un enregistrement international est inscrite avec la date de réception de la demande par le Bureau international ou, le cas échéant, la date à laquelle l'irrégularité visée à l'alinéa 3) a été corrigée.

5) [Demande non considérée comme telle] Une demande de division d'un enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée qui n'est pas ou n'est plus désignée pour les classes de la classification internationale des produits et des services mentionnées dans la demande ne sera pas considérée comme telle.

6) [Déclaration selon laquelle une partie contractante ne présentera pas de demande de division] Une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes d'enregistrement de marques et des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle cette règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par l'Arrangement ou par le Protocole, le fait qu'elle ne présentera pas au Bureau international la demande visée à l'alinéa 1). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.

Règle 27ter

Fusion d'enregistrements internationaux

1) [Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire] Lorsque la même personne physique ou morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international notifie ce fait aux Offices de la ou des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modification et en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.

2) [Fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription de la division d'un enregistrement international] a) Un enregistrement international issu d'une division est fusionné dans l'enregistrement international dont il a été divisé à la demande du titulaire, présentée par l'intermédiaire de l'Office qui a présenté la demande visée à l'alinéa 1) de la règle 27bis, pour autant que la même personne physique ou morale ait été inscrite comme titulaire des deux enregistrements internationaux susmentionnés et que l'Office concerné se soit assuré que la demande répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire.

b) L'Office d'une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la fusion d'enregistrements d'une marque peut notifier au Directeur général le fait qu'il ne présentera pas au Bureau international la demande visée au sous-alinéa a). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.

[...]

Chapitre 7 Gazette et base de données

Règle 32 Gazette

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

[...]

viii) aux divisions inscrites en vertu de la règle 27bis.4) et aux fusions inscrites en vertu de la règle 27ter;

[...]

xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20bis, 21, 21bis, 22.2a), 23, 27.3) ~~et 4)~~ et 40.3);

[...]

[...]

2) *[Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes, ainsi que d'autres informations générales]* Le Bureau international publie dans la gazette

i) toute notification faite en vertu de ~~s-la~~ règles 7, ~~ou de la règle~~ 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) et toute déclaration faite en vertu de la règle 17.5)d) ou e);

[...]

[...]

Chapitre 9 Dispositions diverses

[...]

Règle 40

Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

6) [Incompatibilité avec la législation nationale] Si, à la date à laquelle cette règle entre en vigueur ou à la date à laquelle une partie contractante devient liée par l'Arrangement ou par le Protocole, l'alinéa 1) de la règle 27bis ou l'alinéa 2)a) de la règle 27ter ne sont pas compatibles avec la législation nationale de cette partie contractante, le ou les alinéas concernés, selon le cas, ne s'appliquent pas à l'égard de cette partie contractante, aussi longtemps qu'ils continuent à ne pas être compatibles avec cette législation, pour autant que ladite partie contractante notifie ce fait au Bureau international, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par l'Arrangement ou par le Protocole. Cette notification doit être retirée dès que le ou les alinéas concernés deviennent compatibles avec la législation nationale susmentionnée.

[...]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(en vigueur le ~~1^{er} janvier 2015~~)

francs suisses

[...]

7. *Modification*

[...]

[7.7 Division d'un enregistrement international](#)

[177](#)

[...]

**PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES POUR
L'APPLICATION DE L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT
INTERNATIONAL DES MARQUES ET DU PROTOCOLE Y RELATIF**

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

(texte en vigueur le ~~1^{er} janvier 2008~~)

[...]

**Sixième partie
Numérotation des enregistrements internationaux**

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

a) ~~La cession ou toute autre transmission de l'enregistrement international pour une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise. L'enregistrement international distinct issu de l'inscription d'un changement partiel de titulaire ou d'une division porte le numéro, suivi d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a fait l'objet d'un changement de titulaire ou a été divisée.~~

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

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

L'enregistrement international issu de la fusion d'enregistrements internationaux conformément à la règle 27 ~~ter:3~~) porte le numéro, ~~accompagné,~~ suivi, le cas échéant, d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a fait l'objet d'un changement de titulaire ou a été divisée.

[...]

[Fin de l'annexe et du document]