

QUESTION 52

Réforme éventuelle de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Annuaire 1971/I, pages 56 - 57
Comité Exécutif de Madrid, 18 - 23 octobre 1970

Q52

QUESTION Q52

Réforme éventuelle de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Résolution

Le Comité exécutif,

I. considérant qu'il n'est pas opportun de prendre actuellement une nouvelle décision sur la question de l'indépendance de l'enregistrement international par rapport à un enregistrement national d'origine,

decide de maintenir cette question à l'étude.

II. Sur les points III, IV, V, VI et X du questionnaire des BIRPI (M M/I/2), le Comité exécutif de l'AIPPI approuve le rapport suivant présenté par la Commission de travail:

a) La limitation territoriale

Sur la question III, une majorité s'est déclarée en sa faveur, c'est-à-dire pour l'obligation, par le déposant international, de désigner dans son dépôt les pays où il désire être protégé.

Une majorité s'est également déclarée pour l'obligation de désigner au moins 3 pays.

b) Classes de produits ou de services couvertes par un même dépôt

Sur la question IV, les Groupes ont été de toute façon d'accord pour assurer, d'une façon ou d'une autre, une augmentation des taxes en vue d'éviter un encombrement des registres.

La majorité s'est déclarée pour l'obligation de payer une taxe pour chaque classe.

Une minorité avait proposé de prévoir une taxe complémentaire, les uns à partir de la 3ème classe, les autres à partir de la 4ème, pour tenir compte du fait que certains produits appartiennent souvent simultanément à plusieurs classes.

c) Transmission de documents aux administrations nationales

Concernant la question V, qui vise la transmission de certains documents par les BIRPI aux administrations nationales, ainsi que l'obligation pour l'OMPI de requérir ces documents comme condition de l'enregistrement international, une majorité s'est manifestée contre l'introduction de mesures de ce genre dans le texte de l'Arrangement.

d) Délai de refus de protection

Concernant la question VI, délai de refus de protection, la majorité s'est prononcée en faveur du maintien du délai d'un an, mais à partir de la date de publication de l'enregistrement international. Une minorité a demandé une prolongation du délai à 18 mois.

e) L'anglais comme seconde langue de travail

Concernant la question X, sur la possibilité d'adopter l'anglais comme deuxième langue de travail, l'ensemble des groupes a émis un avis favorable.

Les pays membres de l'Arrangement devront indiquer laquelle des deux langues de travail ils désirent utiliser. En ce qui concerne la langue à choisir pour la publication des listes de produits, le système suivant a été envisagé et approuvé à l'unanimité.

- Si parmi les pays désignés par le déposant de la marque internationale figurent seulement des pays ayant choisi le français comme langue de travail, la liste des produits sera publiée en français seulement.
- Si parmi les pays désignés figurent seulement des pays ayant choisi la langue anglaise comme langue de travail, la liste des produits sera publiée en anglais seulement.
- Si les pays désignés appartiennent à la fois aux deux groupes précédents, la publication aura lieu à la fois en français et en anglais.

* * * * *

QUESTION 52

Réforme éventuelle de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Annuaire 1971/II, pages 25 - 27
Conseil des Présidents de Léningrad, 25 - 28 mai 1971

Q52

QUESTION Q52

Réforme éventuelle de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Résolution

Sur la date de la Conférence diplomatique de révision de l'Arrangement de Madrid

Le Conseil des Présidents,

considérant que la réforme de l'Arrangement de Madrid ne présente pas d'urgence, mais que sa préparation requiert une étude technique approfondie,

émet le voeu

que la Conférence diplomatique de révision de l'Arrangement de Madrid, envisagée pour 1973, soit reportée à une date ultérieure,

et invite les présidents des groupes nationaux à intervenir dans ce sens auprès de leurs gouvernements respectifs.

Sur la nature du nouvel instrument à élaborer

Le Conseil des Présidents

estime que le nouvel instrument, dont le projet est actuellement étudié, doit constituer un nouveau traité indépendant et non pas un acte de révision de l'Arrangement de Madrid.

Sur le mode de dépôt des marques internationales

Le Conseil des Présidents

se déclare en faveur du principe de l'indépendance et du système de l'enregistrement direct, mais sous la double condition

1. que soit instituée une possibilité d'„attaque centrale“ suffisamment efficace et limitée dans ses justes effets, et

2. que la faculté soit laissée aux Etats d'imposer à leurs nationaux l'acheminement de la demande internationale par l'intermédiaire de l'administration nationale,

et adopte comme directive pour ses représentants à la réunion du Comité d'experts gouvernementaux d'octobre 1971 de rechercher l'institution d'une „attaque centrale“ suffisamment efficace et limitée, en partant des propositions du rapport de la Commission spéciale, et en tenant compte des suggestions se dégageant du débat de Léninegrad.

Le Conseil des Présidents précise qu'il s'agit là d'une position provisoire que l'AIPPI se réserve de réviser.

Sur le dépôt conjoint (article 4, règle 4.4)

Le Conseil des Présidents,

dans le cas où plusieurs personnes déposent conjointement une demande internationale,

est d'avis que chaque déposant doit avoir la qualité de ressortissant de l'union particulière.

Sur les marques collectives

Le Conseil des Présidents

est d'avis que l'enregistrement international ne doit pas s'appliquer aux marques collectives et qu'il y a lieu, en conséquence, de supprimer la règle 6, alinéa 3.

Sur le rejet de la demande faute d'habilitation

Le Conseil des Présidents

estime qu'il y a lieu de prévoir que le Bureau international peut rejeter la demande, dans le cas où le déposant, par ses déclarations mêmes, apparaît comme n'étant pas habilité à bénéficier du traité.

Sur le paiement des taxes

Le Conseil des Présidents

est d'avis de modifier la dernière phrase de l'article 7, alinéa 4, pour prévoir que, lorsque la taxe est insuffisamment payée et que le complément de la taxe est versé dans un délai de 3 mois, la date de l'enregistrement doit être celle où le dépôt est reçu et non celle où est payé le complément de la taxe,

et se déclare en faveur du système du paiement des taxes conformément à la variante B de la règle 9 du projet.

Sur l'inscription du transfert de la marque internationale

Le Conseil des Présidents

considère que la disposition de l'article 14, alinéa 1b, prévoyant que l'inscription du transfert au Bureau international a les mêmes effets que si elle était faite aux différents registres nationaux, devrait être complétée et préciser que ces effets interviendraient sous réserve pour l'administration nationale de refuser l'inscription dans un délai déterminé,

et estime que la disposition de l'article 14, alinéa 1c, réglant le cas où le nouveau titulaire de la marque n'a pas qualité pour déposer des demandes internationales, doit être revue pour appliquer le bénéfice de cette disposition au nouveau titulaire d'un enregistrement international non habilité à invoquer la Convention mais devenant habile à l'invoquer avant l'expiration du délai de 2 ans,

et, en ce qui concerne le transfert partiel de l'enregistrement international,

il propose que l'article 14, alinéa 2, soit modifié pour permettre ce transfert partiel non seulement par pays, mais encore par classes ou catégories de produits.

Sur le délai de renouvellement de l'enregistrement international (article 16, alinéa 2 c)

Le Conseil des Présidents

estime que le point de départ du délai de renouvellement de l'enregistrement devrait être le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt et non pas le jour anniversaire de ce dépôt.

Sur certaines exigences nationales (article 18)

Le Conseil des Présidents

sur la preuve de l'emploi d'une marque internationale (alinéa 3)

décide le renvoi de la question en l'état et la poursuite de l'étude sur la base des observations figurant au procès-verbal de séance, et

sur le dépôt d'une déclaration indiquant que le titulaire de l'enregistrement international utilise la marque dans un état donné,

exprime l'opinion que, ou bien il convient de supprimer l'alinéa 4b, ou bien il y a lieu de limiter l'application de cet alinéa aux déclarations à présenter à l'occasion du renouvellement.

* * * * *

QUESTION 52

Réforme éventuelle de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Annuaire 1972/II, pages 115 - 123
Conseil des Présidents de Cannes, 24 - 28 avril 1972

Q52

Etude du second avant-projet de traité concernant l'enregistrement des marques (TRT)

1. Observations générales

Sur le risque d'érosion de l'Arrangement de Madrid

Le Conseil

constate que l'institution du TRT risquera d'entraîner une certaine érosion de l'Arrangement de Madrid, mais n'a pas d'observation à formuler sur les moyens d'éviter cette érosion.

Sur l'institution d'une attaque centrale

Le Conseil

s'est divisé sur le principe de l'institution de l'attaque centrale.

C'est pourquoi, avant de se prononcer définitivement sur ce principe, le Conseil estime nécessaire d'examiner toutes les possibilités d'instituer un système „d'attaque centrale“ généralement acceptable par les pays susceptibles d'adhérer au TRT.

En conséquence, le Conseil charge la Commission spéciale de continuer la recherche d'une solution, notamment sur la base de la proposition présentée par la Belgique.

Ajournement de la Conférence diplomatique

Le Conseil

estime qu'il n'y a pas lieu de reconsidérer le voeu émis par le Conseil de Leningrad tendant au report à une date ultérieure de la Conférence diplomatique de révision de l'Arrangement de Madrid envisagée pour 1973.

2. Observations sur le texte du Traité TRT

Article 5, § 3: Dépôt de la demande internationale par l'intermédiaire d'un office national

Le Conseil

exprime le vœu que soit maintenu, dans le texte du Traité, l'article 5, § 3, alinéa (iii), autorisant la législation nationale d'un Etat à prévoir que la demande internationale peut être déposée par l'intermédiaire de l'office national de cet Etat, cette faculté ne constituant jamais une obligation.

Mais le Conseil se déclare hostile au maintien des alinéas (i) et (ii), qui donnent aux législations nationales des pouvoirs plus étendus.

Article 5, §1 (iv) : Formalités de la demande

Le Conseil

estime qu'il n'y a pas lieu d'introduire dans le Traité une disposition prévoyant la limitation du nombre des classes visées dans le dépôt.

Article 7, § 2: Rectification d'une irrégularité

Le Conseil

retient l'observation selon laquelle le délai, pour la rectification par le déposant d'une irrégularité, devrait courir de la date de réception du pli recommandé l'avisant de cette irrégularité et non pas de la date de l'expédition de ce pli par le Bureau international.

Article 9: Possibilité d'éviter certains effets du rejet

Le Conseil

exprime le vœu que dans le cas d'un rejet d'une demande d'enregistrement international par le Bureau international, le choix soit laissé au déposant entre la faculté offerte par le nouveau texte et la faculté offerte par l'ancien texte:

- Le nouveau texte permet au déposant de demander à l'office national de chaque Etat désigné de charger le Bureau international de procéder, aux fins de cet Etat, à l'enregistrement international de la marque.
- L'ancien texte permet au déposant de demander à l'office national de tout Etat désigné de procéder à l'enregistrement de la marque au Registre national, avec le bénéfice de la priorité de la demande internationale rejetée.

Article 11: Effet de l'enregistrement international

Le Conseil

se déclare en faveur de la variante A.

Article 12, § 2 (a): Refus de l'effet de l'enregistrement international

Le Conseil

- exprime sa préférence pour le maintien à 12 mois du délai pendant lequel l'effet national peut être refusé

- et exprime le voeu que figure dans le, § 2 (a) (iii) la disposition selon laquelle la décision du tribunal est exécutoire, même si elle n'est fondée sur aucun des motifs indiqués dans l'avis de refus.

Articles 13 et autres: Communication au titulaire de notifications

Le Conseil

exprime le voeu que le Bureau international soit tenu de communiquer au titulaire d'une marque internationale toute notification d'un acte relatif à cette marque, émanant d'une administration ou d'une juridiction nationale.

Article 14, §1 (c): Titulaire non habilité à invoquer la Convention mais devenant habile à l'invoquer ultérieurement

Le Conseil

renouvelle le voeu exprimé par le Conseil de Léningrad de 1971. Il estime que la disposition de l'article 14, § 1 (c), réglant le cas où le nouveau titulaire de la marque n'a pas qualité pour déposer une demande internationale, doit être revue pour appliquer le bénéfice de cette disposition au nouveau titulaire d'un enregistrement international non habilité à invoquer la Convention mais devenant habile à l'invoquer avant l'expiration du délai de 2 ans.

Article 14, § 4 (a): Conditions exigées par la législation nationale pour la notification du transfert

Le Conseil

approuve l'article 14, § 4 (a), permettant aux législations nationales de chaque Etat d'exiger la preuve que sont remplies les conditions requises par la législation pour les changements de titulaires.

Article 14: Inscription des licences au Registre international

Le Conseil

se déclare hostile à une inscription obligatoire des contrats de licence sur le Registre international.

Il estime qu'en raison des difficultés une étude approfondie est nécessaire pour se prononcer sur l'institution d'un système facultatif d'inscription des licences au Registre international.

Article 14: Changement de nom et d'adresse du titulaire

Le Conseil

exprime le voeu que soit prévu dans le Traité un moyen d'inscription au Registre international des changements de nom ou d'adresse du titulaire.

Article 16: Renouvellement de la marque - Non-obligation de la déclaration d'usage

Le Conseil

rejette la proposition selon laquelle le déposant, procédant à un renouvellement de marque, serait tenu de fournir une déclaration qu'il utilise la marque dans les pays pour lesquels il demande le renouvellement.

Article 16: Demande de renouvellement - Délai de grâce

Le Conseil

constate qu'un délai de grâce n'est prévu que pour le paiement de la taxe et non pour le dépôt de la demande de renouvellement.

Il exprime le voeu qu'un délai de grâce de 6 mois soit également institué pour le dépôt de la demande de renouvellement, sans que ce délai s'ajoute au délai de grâce pour le paiement.

Le Conseil estime qu'une surtaxe pourrait être éventuellement prévue pour le bénéficiaire du délai de grâce.

Article 17: Règles 9 et 28 - Taxes

Le Conseil

confirme la décision du Conseil de Leningrad de 1971, selon laquelle il s'est déclaré partisan de la variante B pour la règle 9.

Une majorité non statutaire (14 voix contre 7) a exprimé sa préférence pour la sous-alternative de la variante B, règle 9 (1) (d) (iii), limitant le montant de la taxe d'un Etat à 75 % du total de toutes les taxes qu'il faudrait payer s'il s'agissait d'une demande nationale.

Le Conseil

relève qu'il serait préférable de faire figurer dans le Traité plutôt que dans le Règlement les dispositions concernant les taxes, à l'exclusion de leur montant.

Article 18: Exigences nationales - Usage effectif

Le Conseil

approuve le texte de l'article 18, § 3 (a), interdisant aux Etats d'imposer une obligation d'usage de la marque dans un certain délai, si ce n'est comme condition de l'action en contrefaçon.

Le Conseil

relève que cette irrecevabilité de l'action en contrefaçon constitue la seule sanction du défaut d'usage pendant ce délai et

- que les droits du titulaire remontent à la date de l'enregistrement international
- et que le titulaire peut former toute action autre qu'une action en contrefaçon sur la base de son enregistrement international.

Le Conseil

estime que le délai pour commencer l'usage doit être fixé à 5 ans.

Le Conseil

retient l'observation selon laquelle la rédaction de la phrase „a commencé à utiliser la marque d'une façon continue“ (§ 3 a) mérite d'être revue.

Article 18, § 4: Déclaration d'intention d'utiliser la marque

Le Conseil

approuve l'article 18, § 4, prévoyant que les déclarations d'intention d'utiliser la marque, effectuées auprès de l'OMPI, remplissent les exigences nationales.

Article 18, § 6: Representation

Le Conseil

attire l'attention de l'OMPI sur la nécessité de prévoir à l'article 18, § 6, dans certains cas, une domiciliation du déposant.

Article 18bis: Changements inscrits par les offices nationaux

Le Conseil

approuve le principe posé par l'article 18bis, prévoyant la notification par l'office national au Bureau international des changements relatifs à une marque internationale aux fins d'inscription au Registre international.

Le Conseil

estime que le défaut de cette formalité ne peut pas entraîner de sanction.

* * * * *

QUESTION 52

Réforme éventuelle de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Annuaire 1973/I, pages 82 - 84
28^e Congrès de Mexico, 12 - 18 novembre 1972

Q52

QUESTION Q52

Révision de l'Arrangement de Madrid

L'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle

se prononce ainsi qu'il suit sur la question de la Révision de l'Arrangement de Madrid:

Sur l'attaque centrale

considérant que de nombreuses Conférences d'experts ainsi que plusieurs réunions de l'AIPPI n'ont pas réussi à mettre au point une méthode acceptable d'attaque centrale dans le cadre du TRT en dépit du nombre important des pays partisans d'une méthode, d'attaque centrale;

considérant que la question sera réglée au cours de la Conférence diplomatique de 1973 au cours de laquelle les participants auront l'occasion de proposer d'autres solutions à cette question;

conclut que le système TRT est par essence difficilement conciliable avec une méthode quelconque d'attaque centrale, qu'il est improbable qu'une étude additionnelle aboutisse à une solution et qu'au cas où la Conférence diplomatique ne réussirait pas à adopter de dispositions concernant l'attaque centrale, les adhérents éventuels au TRT devront décider eux-mêmes s'il est dans l'intérêt des ressortissants de leurs pays d'adhérer au TRT sans une telle disposition.

Sur les options ouvertes aux pays-membres - articles 4 (6) et 5 (4)

considérant que le texte du TRT contient dans les articles 4 (6) et 5 (4) des options permettant aux pays-membres d'imposer à leurs ressortissants et résidents l'obligation d'effectuer d'abord un dépôt ou un enregistrement dans leur propre pays et d'exclure la désignation de leur propre pays;

insiste sur le fait que ces options sont incompatibles avec la demande directe et indépendante au Bureau international, ce qui constitue un principe de base du TRT;

réaffirme la résolution du Conseil des Présidents de Cannes s'opposant à l'inclusion de ces options dans le TRT.

Sur les conditions statutaires de modification du système des taxes - règles 9 et 28

considérant que le TRT relègue aux articles 9 et 28 du Règlement la détermination des systèmes concernant l'imposition de taxes et de leur distribution aux Etats désignés;

considérant qu'en vertu de l'article 33, le règlement peut être modifié par 3/4 des voix, ce qui peut représenter seulement les 3/8 des pays-membres;

considérant que la question des taxes est d'une importance vitale et peut être déterminante pour l'adhésion de beaucoup de pays au TRT;

réaffirme la résolution du Conseil des Présidents de Cannes selon laquelle les dispositions principales concernant le système de l'imposition et de la distribution des taxes devraient figurer dans le traité même.

Sur la limitation du nombre de classes - article 13 (2)

considérant que l'article 13 (2) du TRT interdit une limitation du nombre des classes qui peuvent être couvertes par un enregistrement international;

considérant la préoccupation manifestée à plusieurs reprises par de nombreux pays craignant que le TRT puisse entraîner une prolifération de marques enregistrées et un encombrement des registres nationaux;

est d'avis qu'une limitation du nombre de classes pouvant être couvertes par un enregistrement international tendrait à empêcher les demandes excessives et injustifiées et que seulement un très petit nombre de marques a besoin de protection dans plusieurs classes;

réaffirme la position adoptée par le Conseil des Présidents de Munich, en faveur de la limitation du nombre de classes pouvant être couvertes par un enregistrement international, et

est d'avis que cette limite devrait être de trois classes.

Sur le refus de l'effet de l'enregistrement international - délai - article 12 (2)

réaffirme la résolution adoptée par le Conseil des Présidents de Cannes demandant que le délai dans lequel l'enregistrement national peut être refusé selon l'article 12 (2) doit être de 12 mois.

Sur le changement de nom et d'adresse du titulaire - article 14

réaffirme la résolution adoptée par le Conseil des Présidents de Cannes selon laquelle l'article 14 devrait prévoir l'inscription des changements de noms et d'adresses et déclare en général que tout changement concernant l'identification aussi bien que l'identité du titulaire d'un enregistrement international devrait être inscrit, et

réaffirme la résolution adoptée par le Conseil des Présidents de Cannes tendant à ce que les nouveaux titulaires d'enregistrements internationaux, n'ayant pas qualifié selon le TRT

pour être titulaires de tels enregistrements, puissent bénéficier d'un délai de 2 ans pendant lequel ils pourraient devenir habiles à invoquer la Convention.

Sur l'effet du renouvellement de la marque internationale - article 16

est en faveur d'une modification du texte de l'article 16 et du commentaire concernant cet article afin de préciser que le renouvellement d'un enregistrement international prévu par cet article n'affecte pas l'application de la législation nationale en ce qui concerne la validité de l'effet national du renouvellement.

Sur les marques collectives et les marques de certification

considérant que les différences au sujet des définitions et des exigences nationales concernant les marques collectives et les marques de certification rendent aujourd'hui impraticables l'incorporation de ces marques au TRT;

réaffirme la résolution du Conseil des Présidents de Léningrad selon laquelle les marques collectives et les marques de certification ne devraient pas être comprises actuellement parmi les marques pouvant faire l'objet d'un enregistrement selon le TRT.

Sur la suspension des exigences nationales d'usage effectif - article 18 (3)

réaffirme la résolution adoptée par le Conseil des Présidents de Cannes selon laquelle il conviendrait de fixer à 5 ans le délai pendant lequel les exigences nationales concernant l'utilisation d'une marque enregistrée doivent être suspendues en vertu de l'article 18(3).

Sur les conditions de modification statutaire de ce délai - articles 18 (3) et 36

est d'avis que le délai fixé par l'article 18 (3) est d'une importance vitale et

déclare qu'une modification de ce délai en vertu de l'article 36 doit être soumise à la même règle d'unanimité que celle prévue pour le délai fixé par l'article 12 (2) (a) (i).

* * * * *