

QUESTION 88

Enregistrement international des marques

Annuaire 1985/III, page 289
Comité Exécutif de Rio de Janeiro, 13 - 18 mai 1985

Q88

QUESTION Q88

Enregistrement international des marques

Résolution

L'AIPPI:

1. Prend note du travail fait par le Comité des Experts de l'OMPI concernant l'enregistrement international des marques en vue d'élaborer un nouveau système pour un enregistrement qui ait une chance d'être accepté par davantage de pays que les vingt-sept qui ont jusqu'ici adhéré à l'Arrangement de Madrid;

2. Prend note encore qu'il y a différentes voies possibles pour arriver à un tel système, par exemple:

- une révision de l'Arrangement de Madrid,

- un nouveau traité qui serait une variante de l'Arrangement de Madrid et qui y serait lié,

- une réactivation du Traité TRT, qui a été jusqu'ici un échec,

et qu'un nombre important de Groupes des pays qui sont membres de l'Arrangement de Madrid sont fermement d'avis que, de ces trois solutions, c'est la première qui devrait être envisagée d'abord;

3. Pense que le système, quel qu'il soit, devra être lié au système de la marque communautaire;

4. Pense qu'il est possible qu'un tel système soit plus attrayant pour un plus grand nombre de pays si:

a) l'enregistrement international pouvait avoir pour base, au lieu d'un enregistrement au pays d'origine, une demande d'enregistrement qui aurait, le cas échéant, déjà subi un examen sur les motifs absolus de refus et à la condition que cette demande aboutisse à un enregistrement;

b) le délai donné aux pays membres pour notifier le refus provisoire, qui est aujourd'hui d'un an, pourrait être augmenté;

c) la question des taxes pourrait être revue;

d) une deuxième langue pourrait être introduite;

5. Pense que la question d'une dépendance limitée dans le temps (attaque centrale) devrait faire l'objet d'un examen plus approfondi;

6. Pense que si les conditions précitées pouvaient être remplies, un tel système aurait de bonnes chances d'être accepté par les pays à examen qui ne sont pas jusqu'ici disposés à adhérer à l'Arrangement de Madrid dans son état actuel;

7. Décide de poursuivre l'étude, dans ses détails, des implications d'un tel système et des solutions possibles du problème.

* * * * *

QUESTION 88

Enregistrement international des marques

Annuaire 1986/VII, pages 183 - 185
33^e Congrès de Londres, 8 - 14 juin 1986

Q88

QUESTION Q88

Enregistrement International des Marques

Résolution

L'AIPPI:

1. Constate que, depuis la réunion du Comité exécutif de l'AIPPI à Rio de Janeiro de mai 1985, l'OMPI a publié les projets de deux protocoles à l'Arrangement de Madrid (Protocole A et Protocole B: document MACT/II/2);

Constate que chacun de ces protocoles constituerait juridiquement un nouveau traité;

Affirme qu'un système d'enregistrement international des marques réunissant un plus grand nombre de pays doit être recherché en priorité par la voie d'une révision de l'Arrangement de Madrid;

Estime que le Protocole A pourrait servir comme base d'une révision de l'Arrangement de Madrid ou d'un nouveau traité, si une telle révision ne serait pas réalisable.

Estime que les rapports entre les pays parties à l'Arrangement de Madrid, d'une part, et ceux parties à un nouveau traité, d'autre part, seraient très complexes;

Et après avoir procédé à l'étude des Protocoles A et B adopte la résolution suivante:

- sur le Protocole A (§ 2 à 6 de la résolution)
- sur le Protocole B (§ 7 de la résolution)

2. Constate que dans les pays qui pratiquent un examen d'office des motifs de refus absolus et relatifs ci-après désignés comme les „pays à examen“), les propriétaires de marque peuvent être désavantagés par l'exigence d'un enregistrement au pays d'origine, en particulier à cause du temps nécessaire pour qu'une demande aboutisse à un enregistrement;

Confirme la résolution adoptée par le Comité exécutif à Rio de Janeiro (AIPPI Annuaire 1985/III) selon laquelle un enregistrement international pourrait être basé, non pas seulement sur un enregistrement au pays d'origine, mais aussi sur une demande déposée dans ce dernier, qui pourrait avoir déjà fait l'objet d'un examen des motifs absolus de refus, sous réserve que cette demande aboutisse finalement à un enregistrement;

Estime que la demande d'enregistrement international devrait, comme aujourd'hui, être faite auprès de l'office national du pays d'origine et que la désignation de ce dernier pays devrait, comme aujourd'hui, être exclue;

Constate que certains pays à examen (tels que l'Australie, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, Israël et le Japon) sont d'avis qu'aucune base nationale ne devrait être exigée;

3. Considère - bien que certaines des difficultés que redoutent certains pays en raison de l'attaque centrale et de la règle de dépendance pourraient être atténuées par l'introduction d'un système selon lequel le propriétaire d'un enregistrement international qui a perdu sa base d'origine aurait la faculté de déposer, dans les pays qu'il avait désignés, des demandes d'enregistrement nationales qui conserveraient la priorité de l'enregistrement international - qu'un tel système créerait des difficultés supplémentaires, en particulier du fait que:

a) Il serait nécessaire d'amender beaucoup de lois nationales sur les marques pour permettre une telle „transformation“.

b) Cela pourrait remettre en cause l'un des principaux avantages de l'attaque centrale, à savoir que les conflits entre parties peuvent être réglés dans le pays d'origine sans une multiplication des procédures d'opposition ou d'annulation.

Estime en outre qu'un délai de douze mois pour demander une telle „transformation“ est en tout cas trop long;

Relève que certains pays qui ne sont pas parties à l'Arrangement de Madrid seraient disposés à accepter la règle de la dépendance temporaire et l'attaque centrale à la condition qu'elle soit tempérée par le système proposé de „transformation“.

Relève aussi que même certains pays parties à l'Arrangement de Madrid retireraient leurs objections à l'égard de cette solution, si l'accession d'autres pays à cet Arrangement devait en dépendre;

4. Considère que le délai de douze mois actuellement prévu pour notifier un refus provisoire est suffisant et préfère que ce délai soit maintenu. En effet ce délai permet un fonctionnement correct dans des pays tels que l'Espagne et le Portugal dans lesquels il est non seulement procédé à un examen des motifs de refus absolus et relatifs, mais où il existe aussi la possibilité d'opposition par des tiers.

Constate cependant que certains pays appréhendent qu'un délai de douze mois soit trop court pour des raisons administratives. L'AIPPI pourrait en conséquence accepter un allongement de ce délai à la condition que cela conduise à un accroissement du nombre des pays parties à l'Arrangement de Madrid. Mais elle exprime la ferme opinion que ce délai ne devrait pas excéder 18 mois.

5. Préfère le système de taxes à taux uniforme tel qu'il est aujourd'hui pratiqué dans l'Arrangement de Madrid, parce qu'un passage à un système de taxes différentes selon les pays le priverait de la simplicité qui est l'un de ses principaux avantages.

Toutefois, reconnaissant que des pays à examen pourraient hésiter à adhérer à un système qui ne défraierait pas entièrement les offices nationaux du travail qu'ils accomplissent, l'AIPPI est consciente de ce qu'il pourrait ne pas être possible de maintenir un système à taux uniforme et accepterait que de tels pays puissent recevoir compensation sous forme d'un supplément à la taxe de désignation de pays versée par le déposant. Cependant l'AIPPI demande qu'un tel supplément soit fixé à un niveau qui procure au déposant un avantage financier sensible par rapport à un dépôt national et demande qu'une fois une taxe arrêtée, elle ne puisse être modifiée qu'à intervalles fixes;

6. Estime que le système actuel de langue unique dans l'Arrangement de Madrid ne crée pas de problèmes et que toute proposition d'addition d'une autre langue ne ferait que provoquer des demandes de langues supplémentaires. Toutefois, l'AIPPI accepterait l'adoption de l'anglais comme seconde langue officielle si cela devait être le facteur décisif pour rallier de nouveaux pays à l'Arrangement de Madrid. Mais cela ne devrait avoir lieu qu'à la condition qu'il soit bien établi qu'aucune autre langue ne devrait être introduite;

7. Confirme la résolution adoptée par le Comité exécutif à Rio de Janeiro (AIPPI Annuaire 1985/III) selon laquelle tout système devrait prévoir un lien avec le système de marque communautaire actuellement en projet;

Rappelle que les questions que soulève l'établissement d'un tel lien ont déjà fait l'objet d'une étude approfondie par l'AIPPI et;

Décide que cette étude doit être poursuivie au regard du projet de Protocole B visé au paragraphe 1 ci-dessus.

8. Décide de poursuivre l'étude de toutes les solutions conduisant à un système universel d'enregistrement des marques, y compris le TRT et le traité universel actuellement envisagé par l'OMPI.

* * * * *

QUESTION 88

Enregistrement international des marques

Annuaire 1989/II, pages 278 - 279
Comité Exécutif d'Amsterdam, 4 - 10 juin 1989

Q88

QUESTION Q88

Enregistrement international des marques

Résolution

L'AIPPI, après avoir étudié la proposition de base présentée par l'OMPI pour être soumise à la conférence diplomatique de MADRID, 1989, en vue de la conclusion d'un protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques;

Tenant compte de ses études antérieures ayant abouti à une résolution adoptée à son congrès de Londres en 1986:

I. Considère que le protocole ainsi proposé doit être favorablement accueilli dans sa substance, dans la mesure où il pourrait permettre aux ressortissants de pays n'ayant pas encore adhéré à l'Arrangement de Madrid d'accéder aux avantages procurés par ce dernier, et à ceux des pays appartenant à l'Union de Madrid d'obtenir des enregistrements internationaux portant effet dans de tels pays.

II. Félicite l'OMPI d'avoir, dans son projet de protocole, repris le texte de l'Arrangement de Madrid en y introduisant les modifications jugées nécessaires, cette méthode facilitant la compréhension et l'interprétation des innovations apportées. Considère toutefois que ces modifications devraient être réduites au strict minimum afin de diminuer dans toute la mesure du possible la discrimination entre, d'une part, les déposants dont les rapports réciproques seront régis uniquement par l'Arrangement de Madrid et, d'autre part, ceux entre lesquels ces rapports seront soumis aux dispositions du protocole.

III. Estime au surplus nécessaire de présenter certaines observations à l'égard de ce protocole et adopte en conséquence la résolution suivante en relation avec les cinq points fondamentaux du projet.

L'AIPPI

1. Sur la base de l'enregistrement international.

a) Confirme l'accord exprimé dans sa résolution de Londres sur l'adoption d'une simple demande d'enregistrement de marque dans le pays ou l'organisation d'origine comme base d'un enregistrement national.

b) Souhaite qu'il soit bien précisé, dans les articles concernés du Protocole, que le pays ou l'organisation d'origine doit répondre à tous égards à la définition qui en est donnée dans l'Arrangement de Madrid et que les formalités relatives tant à l'acquisition qu'aux modifications éventuelles des droits sur un enregistrement international soient réalisées par l'intermédiaire de l'office du pays ou de l'organisation d'origine, dans la même mesure que celle prévue dans cet Arrangement.

2. Sur le délai de notification à l'OMPI des refus provisoires.

a) Constate avec satisfaction que le délai accordé aux offices d'origine pour notifier au bureau international les refus provisoires n'a pas été prolongé au-delà de 18 mois, comme elle en avait exprimé le voeu dans sa résolution de Londres;

b) Estime que l'ouverture d'un second délai de notification des oppositions ne peut être admise; que le délai d'opposition à un enregistrement international devrait être compté à dater de la publication de cet enregistrement dans la revue „Les Marques Internationales“; qu'une opposition pourrait, au besoin, être faite sous forme provisoire (dont la forme précise pourrait être déterminée par les législations nationales ce qui permettrait la notification d'une opposition éventuelle et de ses motifs généraux avant l'expiration du délai de 18 mois ci-dessus mentionné;

c) S'oppose formellement à la possibilité de modification des délais par la seule Assemblée, considérant qu'une telle décision ne peut appartenir qu'à une conférence diplomatique.

3. Sur les „taxes individuelles“

Confirme les termes de sa résolution de Londres, demandant le maintien du principe de taxes uniformes, au besoin modifié pour prévoir un supplément de taxe de désignation capable de compenser les frais supportés par les offices des pays concernés, tout en restant dans des limites raisonnablement acceptables par les déposants.

4. Sur la transformation d'un enregistrement international en demandes d'enregistrement nationales.

Rappelle les réserves exprimées dans sa résolution de Londres touchant les difficultés de réalisation de ce principe, considéré néanmoins comme capable d'atténuer les conséquences de l'„attaque centrale“.

5. Sur la clause de sauvegarde.

Approuve entièrement le principe de cette clause qui consacre l'intangibilité de l'Arrangement de Madrid, sauf consentement unanime de ses adhérents, à des modifications éventuelles.

* * * * *