

QUESTION 92 D

Harmonisation des formalités de dépôt et d'enregistrement des marques et de leurs modifications

Annuaire 1992/II, pages 336 - 337
Conseil des Présidents de Lucerne, 15 - 19 septembre 1991

Q92D

QUESTION Q92D

Harmonisation des formalités de dépôt et d'enregistrement des marques et de leurs modifications

Résolution

1. L'AIPPI

- a) constate l'extrême diversité selon les pays des formalités en matière de dépôt, ou de transfert de marque et également toute modification postérieure, notamment les changements de nom et d'adresse;
- b) constate que cette diversité constitue un obstacle sérieux à l'acquisition, à la conservation du droit de marque et même à son exercice.
- c) prend acte que les praticiens des pays aussi bien industrialisés qu'en développement sont d'accord pour trouver une solution à ce problème par l'harmonisation internationale de certaines formalités et même la standardisation de certains documents.
- d) exprime le voeu que les Offices de marque soient tenus d'accepter un formulaire universel et standardisé tant pour la demande que pour le pouvoir du mandataire, sans que cela leur interdise d'accepter des demandes ou des pouvoirs présentés sous une autre forme.
- e) considère qu'un accord serait susceptible d'aboutir sur les points suivants:
 - 31.1 Les biens et les services (lorsque ces derniers sont autorisés) devraient être classés selon la classification internationale de Nice.
 - 32.1 La demande devrait être déposée selon un formulaire standardisé.

- 32.2 La demande devrait être signée par le demandeur ou (à son choix) par son représentant dûment autorisé.
- 32.3 Les demandeurs étrangers devraient être représentés par une personne autorisée à exercer devant l'Office ou ayant une adresse sur le territoire de la Partie Contractante.
- 32.4 Aucune authentification de la signature (par un notaire public ou même une signature devant un notaire public ou encore sa légalisation dans un Consulat, etc.) ne devrait être exigée.
- 32.5 Aucun certificat ni extrait du Registre du Commerce ne devrait être exigé.
- 32.8 Aucune preuve que la marque déposée ait été enregistrée dans un autre pays, ne devrait être exigée.
- 33.1 L'Office pourrait être informé d'un changement de nom ou d'adresse par une simple communication écrite du propriétaire, signée de lui ou de son représentant dûment autorisé.
- 33.2 L'information relative à un changement de nom ou d'adresse pourrait être faite par le propriétaire grâce à une seule communication pour toutes les marques qui ont été enregistrées à son nom à l'Office.
- 34.3 Le cessionnaire pourrait demander l'inscription des marques cédées, en remettant un acte écrit de la cession et dûment signé par le cédant ou son représentant légal.
- 34.4 La demande du cessionnaire devrait être signée par lui ou son représentant.
2. En conséquence, l'AIPPI exprime le voeu que les Etats membres de la Convention de Paris prennent l'initiative d'engager toute procédure adéquate pour aboutir dans des délais raisonnables à l'harmonisation internationale des formalités en matière de marque.
- Et elle considère que cette harmonisation des formalités pourrait constituer un premier chapitre du projet d'harmonisation étudié par l'OMPI.
3. L'AIPPI décide de continuer l'étude de l'harmonisation des formalités sur les points suivants:
- 31.2 Les biens et les services entrant dans plusieurs classes de la classification internationale devrait pouvoir être couverts par un seul et même enregistrement de la demande.
- 32.6 L'exercice d'une activité industrielle ou commerciale par le demandeur ne devrait pas être exigé pour l'enregistrement de la marque.
- 32.7 L'exercice par le demandeur d'une activité correspondant aux biens ou services libellés dans la demande, ne devrait pas être exigé pour l'enregistrement.

- 34.1 Les cessions pourraient être effectuées sans le fonds de commerce, ni le transfert de l'activité à laquelle les marques sont attachées.
- 34.2 La cession devrait être faite par écrit.
- 34.5 Aucune authentification d'un des documents de la cession ne devrait être exigée.
- 34.6 Aucun certificat ni extrait du Registre du Commerce ne devrait être exigé.
- 34.7 L'exercice d'une activité industrielle ou commerciale par le cessionnaire ne devrait être exigé pour son inscription comme nouveau propriétaire de la marque enregistrée.
- 34.8 L'exercice par le cessionnaire d'une activité correspondant aux biens ou services libellés dans les enregistrements ne devrait être exigé pour l'inscription du cessionnaire comme nouveau propriétaire de la marque enregistrée.

* * * * *

QUESTION 92 D

Harmonisation des formalités de dépôt et d'enregistrement des marques et de leurs modifications

Annuaire 1992/III, pages 251 - 253
Comité Exécutif de Tokyo, 5 - 11 avril 1992

Q92D

QUESTION Q92D

Harmonisation des formalités de dépôt et d'enregistrements des marques et de leurs modifications

Résolution

1. Etude entreprise par l'AIPPI

- 1.1 Dans sa Résolution adoptée à Lucerne le 20 septembre 1991, l'AIPPI a constaté le grand intérêt des praticiens des pays industrialisés et des pays en voie de développement pour la conclusion d'un accord international sur l'harmonisation et la standardisation de certaines formalités et certains documents.
- 1.2 Vu les fortes majorités des réponses affirmatives à un Questionnaire auquel plus de 60 réponses ont été reçues de Groupes Nationaux et Régionaux, ainsi bien que de Membres individuels, l'AIPPI a considéré qu'un tel Accord International pourrait être possible sur un certain nombre de points énumérés dans le Questionnaire et auxquels se réfère le point 1e de la Résolution.
- 1.3 Vu les points de vue différents de minorités considérables sur un certain nombre de questions, l'AIPPI a décidé de continuer son étude sur ces questions (31.2; 32.6; 32.7;34.5; 34.6; 34.7; 34.8 du Questionnaire).
- 1.4 A la suite des réponses positives reçues à un second Questionnaire sur ces questions, l'AIPPI peut maintenant conclure qu'elles peuvent aussi être incluses dans le Traité d'Harmonisation proposé.

2. Etude entreprise par l'OMPI

- 2.1 L'AIPPI constate donc avec une grande satisfaction que les Organes Directeurs de l'OMPI, au cours de leur réunion annuelle du 23 septembre au 20 octobre 1991, ont pris en considération la Résolution de l'AIPPI sur la Question 92D du 20 septembre 1990 et que l'OMPI dans la préparation de la troisième Réunion du Comité d'Experts sur l'harmonisation des lois pour la protection des marques, prévue, pour les 1 - 5 juin 1992, le 25 février 1992, a proposé un projet de Traité sur la simplification des procédures administratives concernant les marques (document HM/CE/III/2) qui est largement basé sur les recommandations contenues dans la Résolution de Lucerne.
- 2.2 L'AIPPI se félicite que l'OMPI, dans son introduction au projet de Traité, s'est référé spécifiquement à la Résolution Q 92D et l'a même reproduite dans l'Annexe du document HM/CE/III/2.
- 2.3 L'AIPPI constate que l'OMPI a transformé, dans son projet de Traité, les recommandations contenues dans la Résolution Q 92D en prescriptions légales claires et applicables. L'AIPPI supporte donc pleinement le projet de Traité en tant qu'excellent document qui, à son avis, peut être adopté très largement dans sa forme présente.
- 2.4 L'AIPPI présente un certain nombre de propositions de modifications ou d'additions. Ces propositions sont ajoutées à la présente Résolution en tant qu'Annexe.

3. Etude future

- 3.1 Vu l'importance de l'harmonisation internationale des formalités dans le domaine des marques, comme expliqué dans la Résolution Q 92D du 20 septembre 1991, et vu l'excellent travail préparatoire de l'OMPI, l'AIPPI insiste pour que l'étude de ce projet de Traité soit terminée aussi rapidement que possible et qu'une Conférence Diplomatique soit convoqué pour la conclusion du projet de Traité modifié comme proposé.
- 3.2 Vu la complexité des questions concernant le fond du droit, l'AIPPI considère fermement que le traité proposé soit limité à la simplification des formalités. L'harmonisation des autres questions intéressant les propriétaires de marques devrait être entreprise dans un Traité distinct sur l'harmonisation, plus ardue, du fond du droit (ou droit substantiel) des marques.
- 3.3 L'AIPPI réitère cependant son vœu, exprimé dans le point 1d de la Résolution du 20 septembre 1991, que les Offices des Marques soient tenus d'accepter un formulaire unique et standardisé tant pour une demande de marque que pour le pouvoir du mandataire. De tels formulaires pourraient être ajoutés en annexe au Traité proposé sur la simplification des procédures administratives concernant les marques.

Question Q92D Annexe

Suggestions de modifications du Projet de Traité de l'OMPI sur la simplification des Procédures administratives concernant les marques, en date du 25 février 1992.

1. Dans son Art. 2(1)(a)(vi), le Projet de Traité prévoit que la demande (de marque) puisse être signée par le mandataire du demandeur, lorsque le mandataire a été désigné, au plus tard au même moment que la demande a été déposée. Il doit, cependant, être bien entendu que, pour des raisons pratiques, un mandataire doit être autorisé, dans les pays prévoyant cette option, à déposer une demande sans fournir un pouvoir signé; l'Office en cause peut exiger que ce pouvoir soit déposé dans une période de temps prescrite.
2. L'AIPPI estime que le dépôt d'une déclaration de bonne foi d'intention d'utilisation, telle que prévue dans l'Art. 2(1)(b)(vii), ne devrait être exigée que par les pays ayant une telle obligation dans leur législation au moment de la conclusion du Traité.
3. L'AIPPI estime que la possibilité, offerte par l'Art. 2(1)(b)(viii), de demander le dépôt d'une déclaration affirmant que la marque est utilisée par le demandeur ou pour son compte dans le commerce dans le territoire du pays auprès de l'Office duquel la demande a été déposée, ne doit être admise qu'à titre d'alternative à la possibilité offerte par l'Art. 2(1)(b)(vii) et non pas comme une condition pour l'acceptabilité d'une demande.
4. L'AIPPI estime que dans l'Art. 2(3) un élément supplémentaire devrait être ajouté à ceux qu'aucune Partie Contractaire ne peut exiger, à savoir qu'une demande de marque ne peut être refusée pour le motif que le demandeur ne fournit pas la preuve d'un enregistrement de la même marque dans un autre pays, excepté lorsque l'Article 6quinquies de la Convention de Paris s'applique.
5. L'AIPPI estime que dans l'Art. 3, portant sur la forme de la signature, il doit être expressément indiqué que les documents peuvent être transmis à l'Office respectif par facsimilé avec effet à la date de réception du facsimilé par l'Office, étant entendu que l'Office peut exiger que le document original soit déposé dans un délai déterminé.
6. L'AIPPI considère que, dans le cadre de l'Art. 6(3), le paiement d'une taxe n'est pas justifié en cas de changement de nom et d'adresse du mandataire.
7. L'AIPPI estime que, dans l'Art. 7(1) relatif aux changements de propriétaire, l'exigence d'une preuve écrite de son titre doit être rendu obligatoire, que la requête du changement de propriétaire soit faite par le nouveau ou l'ancien propriétaire.
8. L'AIPPI estime que, dans l'Art. 8(1), lorsqu'un demandeur désigne un mandataire pour plusieurs demandes, il doit être autorisé à omettre les numéros de dépôt des demandes s'ils ne sont pas connus au moment du dépôt de la désignation du mandataire. Le libellé du paragraphe 3, relatif aux pouvoirs généraux, devra être adapté en conséquence.

9. L'AIPPI est satisfaite des propositions faites par l'OMPI en plus de ses propres recommandations dans les Articles 9 et 10. En ce qui concerne l'Art. 10, l'AIPPI considère que la clause devrait exiger expressément que l'Office notifie au demandeur les motifs de son rejet. Il est bien entendu que cette prescription s'applique également au cas d'un refus partiel ou d'une modification de la demande.

* * * * *