

OMPI



MM/A/XXVIII/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 1^{er} octobre 1997

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**UNION PARTICULIÈRE POUR L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
(UNION DE MADRID)**

ASSEMBLÉE

**Vingt-huitième session (12^e session ordinaire)
Genève, 22 septembre - 1^{er} octobre 1997**

RAPPORT

adopté par l'Assemblée

1. L'Assemblée avait à examiner les points suivants de l'ordre du jour unifié (document AB/XXXI/1 Prov. 2) : 1, 2, 3, 5, 6, 11, 21, 28, 29 et 30.
2. Le rapport sur ces points, à l'exception du point 11, figure dans le rapport général (document AB/XXXI/12).
3. Le rapport sur le point 11 figure dans le présent document.
4. M. Li-Feng Schrock (Allemagne), président de l'Assemblée, a présidé la séance de cette assemblée.

POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR UNIFIÉ :

QUESTIONS CONCERNANT L'UNION DE MADRID

5. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents MM/A/XXVIII/1 et 2.

Modification du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid

6. La délégation du Luxembourg, parlant au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, a déclaré qu'elle partage l'objectif de modifier certaines règles du règlement d'exécution commun, comme cela est proposé dans le document MM/A/XXVIII/1, à la lumière de l'expérience acquise et dans le souci de simplifier le système. La Communauté et ses États membres acceptent les propositions formulées dans la première partie du document, à l'exception des modifications relatives aux règles 9, 18 et 20 qui soulèvent des difficultés pour certains États membres. Celles-ci pourront être examinées au cours d'une future réunion, à laquelle le Bureau international pourra soumettre des propositions qui tiendront pleinement compte des observations faites pendant cette session de l'Assemblée ou à un stade ultérieur. En ce qui concerne la deuxième partie du document, relative à l'adhésion future de la Communauté européenne au Protocole de Madrid, même si le processus de décision au sein de la Communauté est bien avancé, quelques points sensibles restent à régler; une décision sera prise, au plus tôt, au début de 1998. Il semble donc prématuré d'examiner ces propositions; des changements ayant un effet sur le texte pourraient découler du processus de prise de décisions interne de la Communauté. La délégation a donc proposé que la deuxième partie du document ne soit pas examinée pendant cette réunion. Une session extraordinaire de l'Assemblée pourra être convoquée en vue d'examiner les propositions présentées par le Bureau international, révisées le cas échéant.

7. La délégation du Luxembourg, parlant au nom des trois pays du Benelux, a aussi indiqué que ces pays s'emploient actuellement à coordonner leur ratification du Protocole de Madrid; ce protocole devrait entrer en vigueur à l'égard des pays du Benelux au cours du premier trimestre de 1998.

8. Le Bureau international a accueilli avec satisfaction cette dernière déclaration. Par contre, il a noté avec regret et inquiétude les problèmes existant à l'intérieur de la Communauté européenne au sujet du lien, et a espéré que ces problèmes pourront être rapidement résolus dans l'intérêt des propriétaires de marques qui souhaitent combiner l'utilisation des systèmes de Madrid et de la marque communautaire; en fait, l'établissement d'un tel lien était l'un des principaux objectifs du Protocole.

9. La délégation de l'Allemagne a rappelé l'importance du lien avec la marque communautaire et a estimé que des progrès importants sont enregistrés au sein de la Communauté européenne. Revenant sur la première partie du document, la délégation a déclaré que les propositions figurant à l'annexe II lui posent problème, s'agissant de la revendication de couleur. Ces modifications auraient notamment pour effet de permettre à un déposant de revendiquer la couleur dans une demande internationale même si une telle revendication ne figure pas dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base. Il ressort de la jurisprudence allemande qu'une telle modification aurait pour effet d'accorder au

titulaire d'un enregistrement international une protection plus large que dans le cadre de la demande ou de l'enregistrement de base. La délégation souhaiterait donc que toute décision relative à la proposition de modification de la règle 9 soit différée et que la question fasse l'objet d'un examen plus approfondi.

10. La délégation de la France a rappelé que son pays sera lié par le Protocole de Madrid à compter du 7 novembre 1997. Elle comprend parfaitement qu'il soit proposé d'apporter des modifications au règlement d'exécution commun; toutefois, certaines de ces propositions posent des problèmes techniques pour lesquels il aurait été utile de tenir des consultations supplémentaires. La délégation a déclaré qu'elle n'est pas en mesure d'accepter la proposition figurant à l'annexe II qui vise à modifier la règle 9 et selon laquelle un déposant ne serait pas tenu d'inclure dans la demande internationale une description de la marque qui figure dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base; cette modification est contraire au principe selon lequel tous les éléments présents dans la demande ou l'enregistrement de base doivent apparaître dans l'enregistrement international. La délégation a aussi fait part de ses réticences à l'égard de la proposition qui est formulée à l'annexe V du document et qui tend à modifier la règle 18 de telle sorte que l'office d'une Partie contractante désignée soit tenu d'indiquer un nouveau délai pour présenter une requête en réexamen ou former un recours en cas de régularisation d'une notification de refus irrégulière; cela posera un problème lorsque la législation nationale prescrit un délai déterminé pour prendre une décision sur un refus ou une opposition; on pourrait résoudre ce problème en précisant qu'un nouveau délai devra être indiqué pour autant que les délais prescrits par la législation de la Partie contractante intéressée le permettent. La délégation de la France a aussi suggéré que la règle 18.1)c) indique que le Bureau international doit demander sans retard la régularisation de l'irrégularité.

11. La délégation de l'Italie a indiqué qu'elle avait les mêmes difficultés que la délégation de l'Allemagne à propos de la règle 9. En outre, elle a déclaré qu'elle ne peut pas accepter la proposition, énoncée à l'annexe VI du document, visant à modifier la règle 20.1) et tendant à permettre à l'office de n'importe quelle Partie contractante (et non pas seulement l'office d'une Partie contractante désignée ou l'office d'origine) d'informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint. En outre, la délégation s'est prononcée pour la suppression de l'alinéa 4) de la règle 20 afin que les licences puissent être inscrites au registre international.

12. Le Bureau international a pris note des observations précitées et a convenu de reporter à une autre occasion l'examen des modifications proposées dans les annexes II, V et VI.

13. L'Assemblée a adopté les modifications relatives au règlement d'exécution commun proposées dans les annexes I, III, IV et VII à XII du document MM/A/XXVIII/1 et a décidé qu'elles entreront en vigueur le 1^{er} janvier 1998. Le texte des dispositions modifiées figure dans l'annexe du présent rapport.

Diffusion des données

14. La délégation de l'Allemagne a remercié le Bureau international pour ses propositions généreuses énoncées dans le document MM/A/XXVIII/2, dont les milieux d'affaires se féliciteront. Cette délégation a donc approuvé sans réserve ces propositions.

15. L'Assemblée a approuvé les propositions figurant au paragraphe 15 du document MM/A/XXVIII/2.

[L'annexe suit]

ANNEXE

RÈGLES DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID ET AU PROTOCOLE MODIFIÉES PAR L'ASSEMBLÉE DE L'UNION DE MADRID AVEC EFFET À PARTIR DU 1^{er} JANVIER 1998

Règle 6
Langues

- 1) [Sans changement]
- 2) [*Communications autres que la demande internationale*] a) Toute communication relative à une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement ou à l'enregistrement international qui en est issu doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée en français; toutefois, lorsque l'enregistrement international issu d'une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement fait ou a fait l'objet d'une désignation postérieure en vertu de la règle 24.1)b), les dispositions du sous-alinéa b) s'appliquent.
 - b) [Sans changement]
- 3) [*Inscription et publication*] a) [Sans changement]
 - b) [Sans changement]
 - c) Si une désignation postérieure faite selon la règle 24.1)b) est la première qui soit faite en vertu de cette règle en ce qui concerne un enregistrement international déterminé, le Bureau international effectue, en même temps que la publication de cette désignation postérieure dans la gazette, une publication de l'enregistrement international en anglais et une nouvelle publication de l'enregistrement international en français. Cette désignation postérieure est ensuite inscrite au registre international en français et en anglais. L'inscription au registre international et la publication dans la gazette de toutes données devant faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication, en vertu du présent règlement d'exécution, à l'égard de l'enregistrement international en cause sont faites en français et en anglais.
- 4) [Sans changement]

Règle 15
Date de l'enregistrement international
dans des cas particuliers

- 1) [*Demande internationale irrégulière*] a) Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants :
 - i) [Sans changement]
 - ii) des indications permettant de conclure que le déposant a qualité pour déposer une demande internationale,

- iii) les parties contractantes qui sont désignées,
 - iv) la date et le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base, selon le cas,
 - v) la déclaration de l'Office d'origine visée à la règle 9.5)a)v) ou à la règle 9.6)a)vii),
 - vi) et vii) [Sans changement]
- ...
- b) [Sans changement]
- 2) [Sans changement]

Règle 17
Notification de refus

- 1) [Sans changement]
- 2) [*Refus non fondés sur une opposition*] Lorsque le refus de protection n'est pas fondé sur une opposition, la notification visée à l'alinéa 1) contient ou indique
- i) [Sans changement]
 - ii) le numéro de l'enregistrement international, accompagné, de préférence, d'autres indications permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base,
 - iii) [Supprimé]
 - iv) à (viii) [Sans changement]
- 3) à 5) [Sans changement]

Règle 24
Désignation postérieure à
l'enregistrement international

- 1) [*Capacité*] a) [Sans changement]
- b) [Sans changement]

c) Le titulaire d'un enregistrement international issu d'une demande internationale relevant exclusivement du Protocole peut désigner des parties contractantes liées par l'Arrangement, que ces parties contractantes soient ou non aussi liées par le Protocole, à condition que, au moment de cette désignation, la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine soit liée par l'Arrangement ou que, lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit, la partie contractante à l'égard de laquelle ou au moins l'une des parties contractantes à l'égard desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions requises pour être le titulaire d'un enregistrement international soit liée par l'Arrangement, et à condition que l'enregistrement international soit fondé sur un enregistrement de base ou bien, s'il est fondé sur une demande de base, que cette demande ait abouti à un enregistrement.

2) [Sans changement]

3) [*Contenu*] a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) La désignation postérieure peut également contenir

i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b),

ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l'inscription d'une modification ou d'une radiation concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international.

d) Lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande de base, la désignation postérieure doit être accompagnée d'une déclaration, signée par l'Office d'origine, certifiant que cette demande a abouti à un enregistrement et indiquant la date et le numéro de cet enregistrement, à moins que cette déclaration n'ait déjà été reçue par le Bureau international.

4) et 5) [Sans changement]

6) [*Date de la désignation postérieure*] a) [Sans changement]

b) et c) [Sans changement]

d) Nonobstant les sous-alinéas a), b) et c), lorsque la désignation postérieure contient une requête présentée conformément à l'alinéa 3)c)ii), elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l'application du sous-alinéa a), b) ou c).

Règle 25

*Demande d'inscription d'une modification;
demande d'inscription d'une radiation*

1) [*Présentation de la demande*] a) Une demande d'inscription doit être présentée au Bureau international, en un seul exemplaire, sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à

i) à iii) [Sans changement]

iv) une modification du nom ou de l'adresse du titulaire;

v) [Sans changement]

b) et c) [Sans changement]

2) [*Contenu de la demande*] a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) La demande d'inscription d'une modification ou d'une radiation peut aussi contenir une requête tendant à ce que cette inscription soit effectuée avant, ou après, celle d'une autre modification ou radiation ou d'une désignation postérieure concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international.

3) et 4) [Sans changement]

Règle 27

*Inscription et notification d'une modification
ou d'une radiation; déclaration selon laquelle
un changement de titulaire est sans effet*

1) [*Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation*] a) Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la modification a effet ou, dans le cas d'une radiation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l'inscription a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi informer l'ancien titulaire, s'il s'agit d'un changement global de titulaire, et le titulaire de la partie de l'enregistrement international qui a été cédée ou transmise, s'il s'agit d'un changement partiel de titulaire. Lorsque la demande d'inscription d'une radiation a été présentée par le titulaire ou un Office intéressé au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) de l'Arrangement et à l'article 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l'Office d'origine.

b) La modification ou la radiation est inscrite à la date de réception par le Bureau international de la demande d'inscription remplissant les conditions requises; toutefois,

lorsqu'une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.

2) [Sans changement]

3) [*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 en vertu de l'alinéa 2), ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par l'intermédiaire de l'Office d'origine ou d'un autre Office intéressé. L'enregistrement international issu de la fusion porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

4) [Sans changement]

Règle 35
Monnaie de paiement

1) [Sans changement]

2) [*Établissement du montant des taxes individuelles en monnaie suisse*] a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, l'Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.

d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est inférieur d'au moins 10% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel actuel des Nations Unies. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.

[Fin de l'annexe et du document]