

# OMPI



MM/A/XXIV/ 4

ORIGINAL : anglais/français

DATE : 29 septembre 1992

## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE

### UNION PARTICULIERE POUR L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES (UNION DE MADRID)

### ASSEMBLEE

Vingt-quatrième session (15<sup>e</sup> session extraordinaire)  
Genève, 21 - 29 septembre 1992

#### RAPPORT

adopté par l'Assemblée

#### INTRODUCTION

1. L'Assemblée avait à examiner les points suivant de l'ordre du jour unifié (document AB/XXIII/1 Rev.2 et paragraphes 16 et 17 du document AB/XXIII/6) : 1, 2, 8, 9bis, 13 et 14.
2. Le rapport sur ces points, à l'exception du point 8, figure dans le rapport général (document AB/XXIII/6).
3. Le rapport sur le point 8 figure dans le présent document.

## POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR UNIFIE :

## QUESTIONS CONCERNANT L'UNION DE MADRID

Modification du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid en ce qui concerne certains Etats nouvellement indépendants

4. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/A/XXIV/1.
5. Les délégations de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Croatie, de la Hongrie, du Portugal, de la Slovénie, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie et de l'Ukraine ont proposé d'apporter des modifications au projet de règle 38 figurant dans le document MM/A/XXIV/1 (voir le document MM/A/XXIV/3).
6. A la suite de cette proposition, le secrétariat a retiré sa proposition relative à l'adoption du projet de règle 38 figurant dans le document MM/A/XXIV/1.
7. Les délégations de la Pologne et de la République populaire démocratique de Corée ont appuyé le texte proposé dans le document MM/A/XXIV/3.
8. En réponse à une question posée par la délégation de l'Allemagne, le secrétariat a indiqué que le Bureau international adresserait une notification à l'administration nationale de l'Etat successeur, comme prévu dans le texte proposé pour la règle 38.3), mais qu'il ne serait adressé aucune notification selon la règle 30 aux autres administrations nationales (par exemple, l'administration d'origine). Toute administration ou personne intéressée serait informée des enregistrements internationaux pour lesquels le titulaire a appliqué la règle 38 par la publication faite dans la revue "Les Marques internationales" en vertu de la règle 38.3).
9. En réponse à une question posée par la délégation de la Chine, le secrétariat a indiqué que les avis adressés par le Bureau international conformément au projet de règle 38.1)i) aux titulaires d'enregistrements internationaux en Chine seraient envoyés par l'intermédiaire de l'administration de ce pays.
10. La délégation de la France a déclaré qu'elle ne voyait pas la nécessité juridique d'une procédure de confirmation, dans les Etats successeurs, des enregistrements internationaux de marques qui produisaient effet dans l'Etat prédécesseur. Selon son point de vue, que l'Etat prédécesseur ait disparu ou non, la qualité d'Etat successeur, confirmée par la notification de continuation, implique l'effet automatique, dans l'Etat successeur, des enregistrements internationaux qui avaient effet dans l'Etat prédécesseur avant une certaine date. Dans ces conditions, il apparaît difficile d'exiger des titulaires d'enregistrements internationaux qu'ils demandent que ces enregistrements produisent effet dans les Etats successeurs. L'absence d'accomplissement de ces formalités ne paraît pas en effet pouvoir s'opposer, en droit, à la validité desdits enregistrements dans les Etats successeurs. Consciente de la nécessité de garantir, dans la pratique, la protection des enregistrements internationaux dans les Etats successeurs, la délégation de la France s'est néanmoins prononcée en faveur de l'adoption de la règle 38 telle que proposée dans le document MM/A/XXIV/3.

11. L'Assemblée a adopté la règle 38 figurant dans le document MM/A/XXIV/3, compte tenu de la modification apportée à l'alinéa 1)i) de cette règle, selon laquelle le délai de six mois commence à la date d'un avis adressé à cet effet par le Bureau international. Le texte de la règle 38 qui a été adopté est joint en annexe au présent rapport.

Rapport sur l'état d'avancement des travaux relatifs au projet ROMARIN

12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document MM/A/XXIV/2.

13. Le Bureau international a précisé que le Bureau Benelux des marques serait traité à tous égards de la même façon qu'un pays membre de l'Union de Madrid, en particulier, en ce qui concerne la plate-forme logicielle/interface ROMARIN (paragraphe 3.a) de l'annexe II du document MM/A/XXIV/2).

14. Tout en invitant les délégations à faire des observations au sujet du rapport sur l'état d'avancement des travaux et des propositions y figurant, le président a déclaré que l'administration de son pays avait déjà acquis une vaste expérience en ce qui concerne l'utilisation du système ROMARIN et était arrivée à la conclusion que l'application de ce système était extrêmement utile pour les examinateurs, dont il facilitait beaucoup la tâche. De ce fait, l'administration de son pays a pu assigner d'autres tâches à plusieurs membres de son personnel, étant donné que les examinateurs peuvent maintenant réaliser eux-mêmes les recherches concernant la nouveauté des marques en utilisant les disques compacts ROMARIN.

15. Les délégations de l'Autriche, de la France, de la Slovénie, de la Chine, de la Hongrie, de la Belgique et de la Bulgarie ont félicité le Bureau international pour l'excellente qualité des disques compacts ROMARIN. Elles ont déclaré que le projet ROMARIN était une réussite et faciliterait grandement la tâche de leurs administrations.

16. La délégation de l'Autriche a déclaré que la recherche d'images sur les disques compacts ROMARIN à partir de la classification de Vienne n'était actuellement réalisable qu'au niveau des catégories et des divisions et aboutissait à un trop grand nombre d'"occurrences". Elle a préconisé l'application par le Bureau international des codes de catégorie/division/section de la classification de Vienne pour coder les éléments figuratifs des marques.

17. Le Bureau international a répondu qu'il avait déjà commencé d'étudier les effets de l'application des symboles de la classification de Vienne aux éléments figuratifs des marques au niveau des sections. Il a souligné que sa pratique actuelle était fondée sur la règle 14.2)ix) du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid, qui limite le codage au niveau des catégories et des divisions.

18. Toutes les délégations qui ont pris la parole ont approuvé le mode de fixation du prix tel qu'il est indiqué à l'annexe II du document MM/A/XXIV/2.

19. La délégation de la France a déclaré, à propos de ce mode de fixation des prix, qu'elle préférerait, comme variante à ce qui est indiqué au paragraphe 2.a)ii) de l'annexe II, un prix forfaitaire pour l'usage commercial des bandes équivalant aux disques compacts ROMARIN dans le cadre d'une utilisation en ligne - qui serait éventuellement supérieur à celui indiqué dans le paragraphe en question - en lieu et place d'un système dans lequel un organisme serveur

paierait des redevances à l'OMPI pour chaque enregistrement téléchargé, étant donné que le système "Kiosque" disponible sur Minitel par le réseau téléphonique français était facturé aux utilisateurs en fonction de la durée de la liaison, sans tenir compte du nombre d'enregistrements consultés ou téléchargés. Elle a demandé par conséquent au Bureau international d'étudier la possibilité de prévoir un autre barème pour ce type d'utilisation des données ROMARIN.

20. Le directeur général a déclaré que le Bureau international maintiendrait pour les organismes serveurs de données ROMARIN le tarif indiqué dans le rapport sur l'état d'avancement des travaux mais négocierait des dispositions particulières avec l'administration française de façon à tenir compte des souhaits spécifiques de la délégation française. Il a noté, à cet égard, que la délégation française avait déclaré qu'elle était disposée, dans le cas où un tel accord interviendrait, à accepter un prix plus élevé au titre de l'abonnement de base que le montant indiqué au paragraphe 2.a)ii) de l'annexe II du document MM/A/XXIV/2. Le Bureau international est prêt à négocier des arrangements analogues avec toute administration d'un Etat membre de l'Union de Madrid qui aurait les mêmes souhaits que l'administration française.

21. L'Assemblée a pris note avec satisfaction du rapport sur l'état d'avancement des travaux figurant dans le document MM/A/XXIV/2 et a approuvé le mode de fixation des prix pour les disques compacts ROMARIN et les produits connexes tel qu'il est indiqué dans l'annexe II du document MM/A/XXIV/2, ainsi que la proposition figurant au paragraphe 26 dudit document.

[L'annexe suit]

ANNEXE

Règle 38

Continuation des effets des enregistrements internationaux  
dans certains Etats successeurs

1) Lorsqu'un Etat ("Etat successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet Etat, du territoire d'un pays contractant ("pays prédécesseur") a déposé auprès du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle une déclaration de continuation qui a pour effet l'application de l'Arrangement par l'Etat successeur, les effets, dans l'Etat successeur, de tout enregistrement international comportant une extension territoriale au pays prédécesseur qui a effet à partir d'une date antérieure à la date fixée selon l'alinéa 2) sont soumis aux conditions suivantes :

i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent la date d'un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de l'enregistrement international en cause, d'une demande visant à ce que cet enregistrement international continue de produire ses effets dans l'Etat successeur; et

ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, d'une taxe de 22 francs suisses, qui sera transférée par le Bureau international à l'administration nationale de l'Etat successeur, et d'une taxe de 40 francs suisses au profit du Bureau international.

2) La date visée à l'alinéa 1) est la date notifiée par l'Etat successeur au Bureau international aux fins de la présente règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l'indépendance de l'Etat successeur.

3) Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l'alinéa 1), notifie ce fait à l'administration nationale de l'Etat successeur et procède à l'inscription correspondante dans le registre international et à la publication correspondante dans le revue "Les Marques internationales".

4) En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l'administration de l'Etat successeur a reçu une notification en vertu de l'alinéa 3), cette administration ne peut refuser la protection que si le délai visé à l'article 5.2) n'a pas expiré en ce qui concerne l'extension territoriale au pays prédécesseur et si la notification du refus est reçue par le Bureau international dans ce délai.

5) La présente règle ne s'applique pas à la Fédération de Russie.

