

Comité consultatif
des Directeurs des Offices nation-
aux de la Propriété industrielle

- Berne, 5-8 mai 1953 -

VOLUME I
Documents préparatoires

COMITE CONSULTATIF DES DIRECTEURS DES OFFICES NATIONAUX DE
LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DES ETATS PARTIES A L'ARRANGEMENT
DE MADRID DES MARQUES

Documents préparatoires et délibérations de la 1ere réunion, à Berne, 5-8mai 1953	1
Copie	2
Lettre. Objet : Révision de l'arrangement de Madrid	3
Formule d'inscription	6
Programme des séances	7
Liste des participants	8
Projet de règlement de la session	12
Exposé de la situation financière du service de l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce	13
Comparaison des taxes nationales d'enregistrement	33
Memoria de la situación economica de los servicios de registro inter- nacional de marcas de fabrica o nombres comerciales	53
Enregistrement par Classes	156
Eintragung nach Klassen	164
Registro por categorias	173

(marques)

1

Comité consultatif des Directeurs des Offices nationaux de
la propriété industrielle des Etats parties à l'Arrangement
de Madrid des marques

E 23232 k 9221
BIR 21. C

Documents préparatoires et délibérations
de la Ière réunion, à Berne
5 - 8 mai 1953

Volumes reliés :

Vol I : documents préparatoires

Vol II : délibérations (sténogramme et résumé)

V o l u m e I
=====

Inventaire :

Invitation, du 4 février 1953

Fiche d'envoi de l'exposé financier, 25 mars 1953

Lettre d'envoi limitation territoriale, enregistrement par classes, 1.4.53

Lettre d'invitation détaillée, préparatifs matériels, 25 avril 1953

formule d'inscription

programme des séances

liste des participants

projet de règlement de la session

Documents : en français, en allemand et en espagnol :

- Exposé de la situation financière du service .. avec tableau des taxes
- Convient-il de reviser l'Arrangement de Madrid ?
- Enregistrement par classes

BUREAUX INTERNATIONAUX RÉUNIS
POUR LA PROTECTION DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
BIBLIOTHÈQUE

(Suite)

1850

9581/659
N^{os} 132 146 à 132 170

11 août 1947

J. R. GEIGY A.-G. (J. R. GEIGY S. A.),
fabrication et commerce
215, Schwarzwaldallee, BALE (Suisse)

N^o 132 169

MICLOR

Produits de désinfection contenant du chlore pour usages
vétérinaires et hygiéniques.

Enregistrement au pays d'origine: 19 juin 1947, N^o 120 852.

N^o 132 170

NEOCIDE

Produits pour combattre les parasites chez l'homme et les ani-
maux, insecticides, appareils poudreurs et pulvérisateurs de
tout genre.

Enregistrement au pays d'origine: 20 juin 1947, N^o 120 795.

Emolument payé pour 20 ans.

BUREAU INTERNATIONAL
POUR LA PROTECTION
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Adresse télégraphique: Protectunions Berne
Compte de chèques postaux No III/753

Référence à rappeler:



Berne, le 4 février 1953.

Monsieur le Directeur,

Nous avons l'honneur de vous convier à assister, du 5 au 8 mai prochain, à Berne, au siège du Bureau international, à un Comité consultatif des Directeurs des Offices nationaux de la Propriété industrielle des pays membres de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.

Nous sommes persuadés que, des échanges de vues qui auront lieu, se dégageront d'utiles enseignements qui permettront à notre Bureau d'orienter son activité en conséquence, compte tenu des désirs des Administrations nationales avec lesquelles il entend rester en étroit contact.

Le programme de la réunion vous sera communiqué ultérieurement. Il portera essentiellement sur la question de la limitation territoriale des enregistrements internationaux et sur celle de la répartition des excédents de recettes, cette dernière question étant liée à celle du montant des taxes internationales. La situation des pays pratiquant l'examen préalable des marques sera spécialement prise en considération.

Durant votre séjour à Berne, il vous sera alloué une indemnité journalière dont le montant sera fixé par le Département politique fédéral en tant qu'Autorité de surveillance de notre Bureau.

Nous attacherions du prix à apprendre par un prochain courrier si nous pouvons compter sur votre présence au Comité consultatif du 5 au 8 mai prochain.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur, les assurances de notre haute considération.

Le Directeur,

Berne, 1er avril 1953.

Document préparatoire No 1

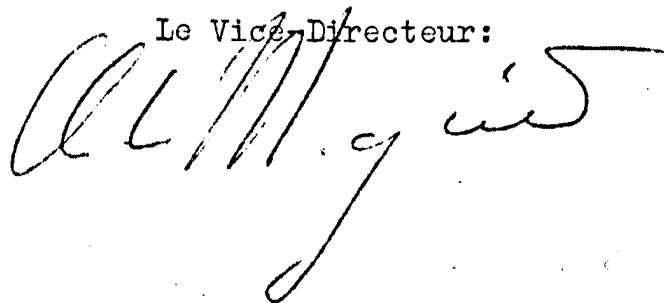
de la Réunion pour l'étude de l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, qui se tiendra à Berne du 5 au 8 mai 1953.

Avec les compliments très distingués du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle.

Berne, 25 mars 1953.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur, les assurances de notre haute considération.

Le Vice-Directeur:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. M. G. uis', written over the typed name 'Le Vice-Directeur:'. The signature is fluid and cursive.

BUREAUX INTERNATIONAUX RÉUNIS
POUR LA PROTECTION
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
BERNE

23 mai 1953



Adresse télégraphique: Protectunions Berne
Compte de chèques postaux N° 111/753

Référence à rappeler:

A Messieurs les Membres du Comité
consultatif des Offices nationaux
de la propriété industrielle
- Union restreinte de Madrid -

Session de Berne, du 5 au 8 mai 1953.

Monsieur le Directeur,

Faisant suite à nos précédentes communications, nous
avons l'honneur de vous remettre sous ce pli le programme des
séances (en trois exemplaires) de la session de Berne, du 5 au
8 mai 1953.

Nous nous permettons de vous donner quelques
renseignements concernant l'organisation de la session:

1. - La langue officielle du Bureau international étant le
français, les délibérations du Comité consultatif auront lieu,
en principe, en français. Notre Bureau a cependant pris les
dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation en
langues allemande et espagnole; l'interprétation en langue
allemande se fera grâce à la collaboration de l'un des
fonctionnaires de notre Bureau; nous avons également prévu
l'interprétation en langue espagnole, pour tenir compte des
usages internationaux selon lesquels l'espagnole, l'anglais et
le français sont les trois langues officielles de l'ONU
(aucun pays de langue anglaise n'est membre de l'Union
restreinte). L'interprétation en langue espagnole sera
assurée par l'un de nos collaborateurs occasionnels, qui
sera en mesure d'interpréter encore de portugais en français,
mais non inversement. Si les participants désirent étendre

BUREAUX INTERNATIONAUX RÉUNIS
POUR LA PROTECTION
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
BERNE

Adresse télégraphique: Protectionis Berne
Compte de chèques postaux N° III/753

Référence à rappeler:

encore les langues d'interprétation, nous leur serions reconnaissants de bien vouloir nous le faire savoir au plus vite; nous essaierions alors de leur donner satisfaction.

2. - La liste des hôtels de Berne est jointe à ce pli, avec quelques autres documents. Nous vous serions vivement obligés de nous faire savoir si vous entendez réserver vous-même directement votre chambre, ou si vous désirez que nous nous en chargions. D'autre part, la session de Berne sera agrémentée de quelques réceptions, et leurs organisateurs nous demandent de leur indiquer au plus vite ceux des participants qui seront accompagnés de dames. C'est pourquoi nous vous fêmettons encore une formule d'inscription, que nous vous serions particulièrement reconnaissants de bien vouloir remplir et nous retourner sans tarder, à raison d'une formule par participant. Nous vous en remercions maintenant déjà.

3. - Des invitations à quelques réceptions vous sont remises sous ce pli, et nous vous laissons le soin d'y répondre directement.

4. - a) L'indemnité journalière allouée à chaque Directeur (ou à son représentant) d'Office national de la Propriété industrielle a été fixée comme suit par l'Autorité de surveillance du Bureau:

- frs suisses 60. - par jour de séance (plus, éventuellement, deux jours de voyage aller et retour) aux Directeurs (ou à leurs représentants) domiciliés hors de Berne;
- frs suisses 35. - par jour de séance aux Directeurs (ou leurs représentants) domiciliés à Berne.

- b) La Swissair a été chargée d'organiser votre voyage en avion depuis votre lieu de domicile jusqu'à Berne, et retour, à nos frais; si la Swissair n'a pas encore pris contact avec vous pour vous remettre vos billets, nous vous serions vivement obligés de bien vouloir vous approcher d'elle à cet effet.
- c) Si vous choisissez un autre moyen de transport que l'avion, notre caissier vous remboursera, à Berne, durant la session, le montant de vos frais effectifs de voyage.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur, les assurances de notre haute considération.

Le Bureau international pour la
protection de la propriété
industrielle.

Comité consultatif des Offices
nationaux de la propriété
industrielle

Session de Berne
5 - 8 mai 1953

F o r m u l e d' i n s c r i p t i o n

(Prière de remplir une formule séparée pour chaque participant, à retourner au plus vite au Bureau international, Berne, 7, Helvetiastrasse. - Merci)

Pays représenté

Personne inscrite (noms et titres):

.

Accompagné de Madame? (prière d'indiquer oui ou non) . . .

Logement à Berne: Le Bureau international doit-il réserver le logement dans un hôtel de Berne? (prière de répondre oui ou non) . . .

Si oui

- Hôtel choisi:

- Chambre désirée: à un ou à deux lits?
avec ou sans bain?

- Durée du séjour à Berne: arrivée le
départ le

., le 1953

(signature)

Hôtels recommandés:

Hôtel Bellevue (voisin du Palais du Parlement)

Hôtel Schweizerhof (place de la Gare)

Hôtel Bristol (près du Palais du Parlement)

Hôtel Bären (près du Palais du Parlement)

COMITE CONSULTATIF DES DIRECTEURS DES OFFICES NATIONAUX
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

(Union restreinte de Madrid)

Session du 5 au 8 mai 1953, à Berne, Palais du Parlement

Programme des séances

Mardi 5 mai

9.30 - 10.30 - Séance d'ouverture

Nomination du Président

Constitution du secrétariat

Adoption du règlement

11 h. - 13 h. - Première séance

Augmentation des taxes internationales - Document de base: note intitulée "Exposé de la situation financière du Service de l'enregistrement international", chapitres 1 - 3

15 h. - 18 h. - Deuxième séance

Limitation territoriale - Document de base: note intitulée "Convient-il de reviser l'Arrangement de Madrid?"

Mercredi 6 mai

10 h. - 13 h. - Troisième séance

Continuation de l'examen de la limitation territoriale

15 h. - 18 h. - Quatrième séance

Examen des modifications à apporter éventuellement au système actuel de répartition des excédents - Document de base: même note que pour les deuxième et troisième séances

Jeudi 7 mai

10 h. - 12 h. - Cinquième séance

Examen de la question de l'enregistrement par classes et de l'adoption d'une classification internationale - Document de base: note intitulée "L'enregistrement par classes"

15.30 - 17.30 - Sixième séance

Questions diverses - Eventuellement examen du chapitre 4 de la note intitulée "Exposé de la situation financière du Service de l'enregistrement international des marques"
- Nomination d'une Commission de rédaction -

Vendredi 8 mai

10 h. - 12 h. - Séance de la Commission de rédaction

15.30 - 17.30 - Séance de clôture

Adoption des résolutions

N.B. - Les séances auront lieu au Palais du Parlement, à Berne, entrée par la porte principale (place du Parlement), salle No 87, au 2e étage (des huissiers renseigneront sur place). -

Document No 1

Liste des participants

Offices nationaux représentés

ALLEMAGNE

- M. le Prof. Eduard Reimer, Président du Deutsches Patentamt, Museumsinsel 1, (13b) Muenchen 26 (Hôtel Bären)
- M. le Directeur H. Sünner, Deutsches Patentamt, Museumsinsel 1, (13b) München 26 (Hôtel Bären)
- M. Senatsrat Dr. B. Richter, Deutsches Patentamt, (13b) München 26, Museumsinsel 1 (Hôtel Bären)
- M. Referendar A. Krieger (Hôtel Bären)

AUTRICHE

- M. Arthur Glauningner, Président de l'Oesterreichisches Patentamt, Kohlmarkt 8-10, Wien (Hôtel Bristol)
- M. Gottfried Thaler, Oesterreichisches Patentamt, Kohlmarkt 8-10, Wien (Hôtel Bristol)

BELGIQUE

- M. Louis Hermans, Directeur du Service de la Propriété industrielle, 19, rue de la Loi, Bruxelles (Hôtel Bristol)

EGYPTE

- M. Mohamed Mohiddine Abdelmeguid, Directeur des recherches juridiques près l'Administration de la Propriété industrielle, Poste de Kasr-El-Aini, Le Caire (Hôtel Bristol)

ESPAGNE

- M. N. Juristo Valverde, Jefe del Registro de la Propiedad industrial, 1, paseo de Atocha, Madrid (Hôtel Bristol)

FRANCE

- M. Guillaume Finniss, Directeur de la Propriété industrielle du Ministère de l'Industrie, 26bis, rue de Léningrad, Paris 8e (Hôtel Bellevue)
- M. Roger Gajac, attaché à l'Institut National de la Propriété industrielle, 26bis, rue de Léningrad, Paris 8e (Hôtel Bellevue)

France (suite)

M. Biéry, attaché à l'Institut National de la Propriété industrielle,
26bis, rue de Léningrad, Paris 8e (Hôtel Bellevue)

ITALIE

M. Leonida Pastorello, Directeur de l'Ufficio centrale dei brevetti
per invenzioni, modelli e marchi, Via San Basilio 9, Roma
(Hôtel Bristol)

LIECHTENSTEIN

S.A.S. le Prince Henri de Liechtenstein, Chargé d'Affaires de Liech-
tenstein en Suisse, 40, Gerechtigkeitsgasse, Berne

LUXEMBOURG

M. J.P. Hoffmann, Préposé au Service de la Propriété industrielle,
19, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg (Hôtel Bären)

MAROC

M. Fernand Alessi, Directeur de l'Office Marocain de la Propriété
industrielle, 12, rue Colbert, Casablanca (Hôtel Bristol)

PAYS-BAS

M. le Dr C.J. de Haan, Président du Conseil des brevets, 6, Willem
Witsenplein, La Haye (Hôtel City)

M. E. van Weel, Directeur suppléant du Bureau des marques, 6, Willem
Witsenplein, La Haye (Hôtel de la Gare)

PORTUGAL

M. Antonio José de Almeida Lima, Directeur Général du Bureau de la
Propriété industrielle, Lisbonne (Hôtel Schweizerhof)

SUISSE

M. le Dr Hans Morf, Directeur du Bureau fédéral de la Propriété in-
tellectuelle, 15, Hallwylstrasse, Berne

TCHÉCOSLOVAQUIE

M. le Dr Vladimír Sedláček, Office des inventions de la République
Tchécoslovaque, Praha III, Klarov (Hôtel Poste et France)

M. Frantisek Mares, Attaché commercial près la Légation de Tchéco-
slovaquie en Suisse, 53, Muristrasse, Berne

TUNISIE

M. Roller, Chef du Service du Commerce, Tunis (Hôtel Bären)

TURQUIE

M. Suleyman Çeşmebasi, Conseiller commercial près la Légation de
Turquie en Suisse, Berne

YUGOSLAVIE

M. Milenko Jakovljevic, Directeur de l'Office fédéral des inventions,
Admirala Geprata 16, Belgrade (Hôtel Volkshaus)

M. A. Bogdanovic, Vice-Directeur de l'Office fédéral des inventions,
Admirala Geprata 16, Belgrade (Hôtel Volkshaus)

Invités.

- Le président de la Sous-Commission exécutive du Comité permanent de
l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires
et artistiques, Monsieur Plinio Bolla, ancien Président du Tribunal
fédéral

Observateurs

CONSEIL DE L'EUROPE - M. A.H. Robertson, Secrétaire. Direction
politique du Conseil de l'Europe

ADMINISTRATION DES FINANCES DE LA CONFEDERATION SUISSE - M. le
Dr Willy Grütter, Vice-Directeur

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE - M. Eugène Blum, Secrétaire Général de l'Asso-
ciation internationale pour la protection de la propriété in-
dustrielle, 31, Bahnhofstrasse, Zurich (à Berne: c/o Herrn
Pfarrer Dr. E. Blum, Friedlistrasse 22)

CHAMERE DE COMMERCE INTERNATIONALE - M. le professeur P.J. Pointet,
17, Börsenstrasse, Zurich

FEDEPATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS EN PROPRIETE IN-
DUSTRIELLE - M. E. Blum, Secrétaire permanent, 31, Bahnhof-
strasse, Zurich (à Berne: 22, Friedlistrasse)

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION - M. le Dr Alois Troller, avocat,
Kapellplatz 9, Luzern (à Berne: Hotel City)

UNION DES FABRICANTS - M. Dûsolier, Directeur de l'Union des Fa-
bricants pour la protection internationale de la propriété indus-
trielle et artistique, 16, rue de la Faisanderie, Paris 16e
(Hôtel Bristol)

M. Saint-Gal, Sous-Directeur de l'Union des Fabricants pour la
protection internationale de la propriété industrielle et
artistique, 16, rue de la Faisanderie, Paris 16e (Hôtel
Bristol)

BUREAU INTERNATIONAL

- M. le Prof. Jacques Secretan, Directeur
- M. Charles-Louis Magnin, Voce-Directeur
- M. Georges Béguin, Conseiller
- M. Sigismond Motta, Conseiller
- M. le Dr Roland Walther, Secrétaire

Comité consultatif des Directeurs des Offices nationaux
de la Propriété industrielle des Etats
Parties à l' Arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques
de fabrique ou de commerce
Session de Berne, 5 - 8 mai 1953

Projet de Règlement de la Session

Article premier.

L'ordre des délibérations est déterminé par les documents rédigés par le Bureau de l'Union:

- l'"Exposé de la situation financière du Service de l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce", de mars 1953;
- "Convient-il de reviser l'Arrangement de Madrid?", d'avril 1953;
- "Enregistrement par classes", d'avril 1953.

Article 2.

(1) Tous les Délégués peuvent prendre part aux délibérations; mais, dans les scrutins, chaque Pays ne dispose que d'une voix.

(2) Le vote a lieu par appel nominal dans l'ordre alphabétique des noms des Pays représentés.

(3) En cas d'empêchement, une Délégation peut se faire représenter par celle d'un autre Pays.

(4) Les représentants des institutions et des organisations internationales ci-après, invitées par le Bureau international, ont qualité d'Observateurs: Conseil de l'Europe, Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, Chambre de Commerce internationale, Fédération internationale des agents de brevets, International Law Association.

Article 3.

Tout amendement ou résolution doit être remis par écrit

au Président de la Session.

Article 4.

(1) Le Comité pourra renvoyer à des Commissions l'examen des questions qui lui sont soumises, ainsi que la rédaction définitive de ses résolutions.

(2) Tous les Délégués peuvent assister aux séances des Commissions et prendre part aux discussions.

Article 5.

Il sera dressé un procès-verbal sommaire des délibérations. Les Délégués qui voudraient y faire insérer in extenso leurs déclarations ou leurs observations devront en remettre le texte au Secrétariat dans la soirée qui suit la séance.

Article 6.

Le procès-verbal sommaire sera distribué par les soins du Bureau international.

Article 7.

Les discussions auront lieu en langue française; elles seront interprétées en langues allemande et espagnole (et inversement); les procès-verbaux seront rédigés en langue française.

EXPOSE DE LA SITUATION FINANCIERE / DU SERVICE
DE L' ENREGISTREMENT INTERNATIONAL / DES MARQUES DE FABRIQUE
OU DE COMMERCE

Sommaire

- Chapitre 1 Les principes financiers fondamentaux
de l'Arrangement de Madrid
- Chapitre 2 Les charges financières du Service de l'en-
registrement international
- a) Les dépenses courantes de gestion
 - b) Les engagements financiers de longue durée:
 - fonds de gérance des marques enregistrées
 - caisse de retraite
 - nécessité de nouveaux locaux pour l'enre-
gistrement international des marques
- Chapitre 3 Les recettes du Service de l'enregistrement
international
- c) Les taxes nationales d'enregistrement
 - d) Les émoluments internationaux
- Chapitre 4 La procédure de revision et les propositions
- e) L'Arrangement
 - f) Le Règlement d'exécution

Chapitre 1. - Les principes financiers fondamentaux
de l'Arrangement de Madrid

Bien que l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce s'inscrive dans le cadre général de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (article 15), les principes financiers fondamentaux de l'Arrangement de Madrid ne sont pas les mêmes que ceux de la Convention de Paris:

- La Convention de Paris détermine, d'une part, le montant que les dépenses annuelles du Bureau international ne pourront pas dépasser (article 13, alinéa 6), et elle contient, d'autre part, l'engagement des Etats contractants de supporter ces dépenses selon une clef détaillée (article 13, alinéas 6 et 8);
- L'Arrangement de Madrid stipule que le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international sera réparti par parts égales entre les pays contractants, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de l'Arrangement (article 8, alinéa 6).

C'est dire que l'Arrangement de Madrid, contrairement à la Convention de Paris, ne détermine pas le montant que les dépenses du Service de l'enregistrement international ne pourront pas dépasser, et qu'il ne prévoit aucun engagement des Etats contractants de supporter les dépenses du Service.

Il est intéressant de noter que cette conception "commerciale" de l'Arrangement de Madrid n'avait pas été prévue dans le projet d'Arrangement de l'Administration espagnole et du Bureau international contenu dans le programme soumis à la Conférence diplomatique de Madrid de 1890; ce projet prévoyait dans son article 8 que l'Administration du pays d'origine fixerait à son gré et percevrait à son profit le montant de la taxe à payer par le propriétaire de la marque pour l'enregis-

trement international et que les frais communs nécessités par l'exécution de l'Arrangement seraient répartis annuellement entre les Etats contractants, proportionnellement au nombre des marques déposées par chacun des Etats (Actes de Madrid, 1890, page 38). C'est à la Délégation des Pays-Bas que revient le mérite d'avoir proposé les principes financiers actuellement en vigueur, et que la Conférence diplomatique de Madrid inscrivit à l'article 8, alinéa 2, de l'Arrangement signé le 14 avril 1891; on les retrouve aujourd'hui, presque inchangés depuis 1891, à l'article 8, alinéa 6, du texte de Londres de l'Arrangement.

Chapitre 2. - Les charges financières du Service de l'enregistrement international

Le Service de l'enregistrement international s'est ouvert le 1er janvier 1893; il y avait alors 7 pays contractants (Belgique, Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, Suisse et Tunisie); 76 marques internationales furent enregistrées en 1893.

Soixante années plus tard, en 1952, l'Union restreinte compte 20 Etats, et 7552 marques internationales ont été enregistrées durant l'année.

Du 1er janvier 1893 au 31 décembre 1952, le Service a enregistré au total 166'179 marques internationales (la numérotation de l'enregistrement est chronologiquement continue; chaque marque et chaque renouvellement de marque portent un numéro distinct, à la suite). Les marques internationales en cours de protection au 31 décembre 1952 sont au nombre d'environ 80'000.

Ces quelques indications témoignent du développement considérable du Service de l'enregistrement international. Cette institution a pris racine, en la forme et la fonction d'un important rouage technique intergouvernemental. Un tel développement devait fatalement comporter un accroissement des char-

ges financières du Service, aussi bien pour ses dépenses courantes annuelles d'administration que pour ses engagements financiers de longue durée, et cela d'autant plus que l'élévation générale du coût de la vie s'est manifestée dans tous les pays.

a. Les dépenses courantes de gestion.

Les dépenses annuelles courantes d'administration et de gestion du Service peuvent être évaluées à frs s. 600'000.-; elles se classent en trois catégories principales:

- dépenses de personnel,
- dépenses de locaux, de chauffage, d'éclairage, de mobilier, de ports et de téléphone,
- dépenses d'impression et dépenses pour la feuille périodique "Les Marques internationales".

Les dépenses de personnel (salaires et prestations sociales) sont les plus importantes: elles forment le 60% des dépenses totales, montant à frs 360'000.- environ. Le Service de l'enregistrement international doit disposer d'un effectif minimum de fonctionnaires spécialisés, afin d'assurer aux titulaires de marques un travail administratif rapide et sérieux, aussi bien en ce qui concerne les enregistrements et les renouvellements, qu'en ce qui concerne les nombreuses opérations administratives résultant de l'enregistrement international: refus provisoires, refus définitifs, acceptations totales ou spécifiées, mutations du statut des marques, extraits de registre, recherches d'antériorités etc. Le personnel permanent occupé au Service de l'enregistrement international représente un effectif cadre; en cas de pointes de travail (arrivées massives de demandes d'enregistrement, ou fortes notifications de refus, par exemple), le Service fait appel à des aides temporaires. L'effectif cadre, au-dessous duquel on ne saurait descendre sans compromettre la qualité et la rapidité du travail du Service, représente 15 personnes (10 techniciens, et 5 personnes pour l'administration générale - correspondance, caisse, chancellerie, archives).

Les dépenses de locaux, de chauffage, d'éclairage, de mobilier, de ports et de téléphone représentent environ le 10% des dépenses totales, soit frs s. 60'000.- Les dépenses pour impressions et pour la feuille périodique "Les Marques internationales" forment 30% des dépenses totales, par frs 180'000.-

b. Les engagements financiers de longue durée

- Fonds de gérance des marques enregistrées

Ainsi que cela a déjà été exposé dans le rapport de gestion du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, pour 1951 (page 18), la protection résultant de l'enregistrement d'une marque internationale dure 20 ans à partir de cet enregistrement (article 6 de l'Arrangement). Le déposant doit payer d'avance l'émolument d'enregistrement international (avec la faculté de l'acquitter en deux versements successifs, correspondant chacun à 10 années de protection). Chaque marque enregistrée fait l'objet d'un dossier déterminé, où sont versées toutes les pièces concernant l'évolution du statut de la marque pendant toute la durée de sa protection (avis de refus, avis d'acceptation, transmissions totales ou partielles, radiations, renonciations, modifications de raisons de commerce, changements de domicile etc.). C'est dire que pendant toute la durée de protection d'une marque enregistrée internationalement à Berne, le dossier de la marque et le Registre international doivent être tenus rigoureusement à jour. Cela entraîne des frais administratifs et de gestion que ne compensent pas les modestes taxes spéciales prévues pour une partie seulement de ces opérations (transferts, extraits de registre etc.). Or ces frais de gérance et d'administration sont précisément couverts par le déposant, qui a acquitté à cet effet un émolument de protection pour une durée déterminée (10 ou 20 années). Il sied donc de garder en réserve, pour toute la durée de la protection de la marque, une partie de l'émolument que le titulaire a dû verser d'avance, en une seule

fois, lors du dépôt. Cette mise en réserve répond à une saine préoccupation de prudence, sinon même à une notion "commerciale" de gestion. Ces principes justifient l'institution d'un fonds de gérance des marques enregistrées, qui permettra aux Etats contractants d'être à l'abri de toutes surprises concernant les effets des engagements qu'ils ont assumés à l'égard des titulaires de marques internationales en ratifiant l'Arrangement de Madrid.

Les frais d'administration et de gérance d'une marque internationale sont évalués à fr. s. l.- par marque et par année de durée de protection. Pour les 80'000 marques internationales actuellement protégées, ces frais représentent un capital de frs 1'000'000.-. La somme en réserve à cet effet au 31 décembre 1952 est de frs 300'000.-. Il manque frs 700'000.-. Si l'on entend concevoir la situation financière du Service des marques en s'inspirant des fondements "commerciaux" prévus dans l'Arrangement, force est de constater que le Service des marques se trouve dans une situation financière malsaine à l'égard des titulaires des 80'000 marques internationales en cours de protection, puisque le tiers à peine des frais de gérance et d'administration de ces marques est garanti. La "dette" du Service des marques est ainsi de frs 700'000.-.

- Caisse de retraite

La caisse de retraite de l'Union industrielle générale en faveur du personnel du Bureau international a été instituée par la Conférence diplomatique de Bruxelles le 12 décembre 1900 (Actes de Bruxelles, 1897 et 1900, page 392) et celle de l'Union soeur pour la protection des œuvres littéraires et artistiques par la Conférence de Berlin, le 13 novembre 1908 (Actes de Berlin, 1908, pages 158, 182, 183, 218, 219, 301, 302, 303).

C'est seulement en 1934 que la Conférence diplomatique de Londres décida que le Service de l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce devait participer au capital de la caisse de retraite du Bureau international

(Actes de la Conférence de Londres, 1934, pages 438, 445, 486, 524). Les mesures d'application de cette décision furent inscrites à l'article 9 du Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid: prélèvement de 5% des recettes brutes de l'enregistrement international, jusqu'à ce que ces prélèvements aient atteint frs s. 200'000.-. Ce plafond de frs s. 200'000.- avait été indiqué dans le programme de la Conférence, qui l'adopta. Il est évident, aujourd'hui, que cette somme est tout à fait insuffisante: les intérêts de ce capital, au taux de 3%, représentent un montant annuel de frs 6000.-, soit à peine la valeur de la pension de retraite d'un seul fonctionnaire. Quel montant devrait atteindre le capital de la caisse de retraite pour que les intérêts du capital suffisent à couvrir les prestations admises en faveur des fonctionnaires ayant droit à des pensions de retraite? Ce montant a été déterminé au moyen de calculs actuariels ordonnés par l'Autorité de surveillance du Bureau international: les experts estiment que le Service des marques devrait constituer un capital de frs 2'000'000.-. Le capital actuellement existant est de frs 245'000.- (les frs 200'000.- prévus à l'article 9 du Règlement d'exécution de l'Arrangement, plus les intérêts capitalisés). Le déficit technique à la charge du Service des marques est ainsi de 1'755'000 francs.

- Nécessité de nouveaux locaux pour l'enregistrement international des marques

Ainsi que cela a été exposé au début du chapitre 2, le Service de l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce a pris définitivement racine en la forme et la fonction d'un important rouage technique intergouvernemental. Le Service des marques est devenu un élément indispensable à la vie économique et commerciale internationale et il a répondu, de ce fait, aux espoirs les plus optimistes de ses initiateurs.

Or, le Service des marques ne continuera à être à la hauteur de ses tâches actuelles et futures que s'il dispose, d'une part, d'un personnel stable hautement qualifié et, d'au-

d'autre part, d'installations édifiées à ses besoins.

La collaboration de fonctionnaires internationaux spécialisés et de haute qualité suppose pour ceux-ci un engagement de longue durée et un minimum de conditions de sécurité sociale, soit un fonds de retraite, auquel le Service de l'enregistrement international des marques se doit de contribuer régulièrement; on a vu précédemment que la situation financière de la caisse de retraite du Service des marques est extrêmement alarmante.

Mais que dire des locaux où se trouve installé le Service de l'enregistrement international des marques? Force est de constater que ces locaux ne conviennent plus, et depuis fort longtemps, aux besoins et aux exigences légitimes des Etats contractants et des déposants de marques internationales. Le Service des marques s'est installé le 1er mai 1904 dans les locaux qu'il occupe encore actuellement à Berne, Helvetiastrasse 7. Il s'agit d'une ancienne maison locative de trois appartements. Si cette installation n'a pas présenté d'inconvénients lors des modestes débuts du Service de l'enregistrement international des marques, il n'en est plus de même aujourd'hui, ensuite du développement de l'enregistrement international. Quelques exemples illustreront ces insuffisances: les archives, formées de dizaines de milliers de dossiers originaux de marques internationales, se trouvent entassées dans des galetas aussi incommodes qu'obscurs; les dossiers des marques internationales en cours de protection sont disséminés dans les corridors et dans des armoires; le service des recherches d'antériorités parmi les marques verbales est installé dans une chambre de 5,8 m. sur 4,2 m. (environ 24 m²), où les agents ont peine à se mouvoir parmi les trois répertoires contenant les quelque 130'000 fiches de marques internationales; le service du tri et de l'expédition des notifications officielles aux Administrations nationales se trouve dans une petite pièce de 4,5 m. sur 2,5 m. (environ 11 m²). C'est dire que les installations actuelles entraînent beaucoup d'insécurité, des complications et des lenteurs inadmissibles pour

une institution intergouvernementale.

Le Service des marques doit, en accord avec les Etats membres de l'Union industrielle générale, avec les Etats membres de l'Union littéraire et artistique et avec le Gouvernement de la Confédération Suisse (Etat gérant) envisager de construire le plus rapidement possible un bâtiment qui réponde aux exigences d'une Administration internationale; on suivra en cela l'exemple récent de l'Union postale universelle. En vue de cette construction, le Service de l'enregistrement international des marques doit constituer dès maintenant les fonds nécessaires.

En récapitulant les indications exposées ci-dessus, on constate que:

- les dépenses annuelles courantes du Service ne sauraient être inférieures à frs s. 600'000.-,
- les engagements financiers connus de longue durée à charge du Service représentent frs s. 2'455'000.- (fonds de garantie des marques enregistrées: frs s. 700'000.- + déficit technique de la caisse de retraite: frs s. 1'755'000.-),
- l'amélioration des installations du Service exige la constitution d'un fonds de construction.

Chapitre 3. - Les recettes du Service de l'enregistrement international

Les montants des émoluments et des taxes à payer en monnaie suisse par les titulaires de marques internationales au Service de l'enregistrement international ont été fixés, pour la dernière fois en date, par la Conférence diplomatique de La Haye, en 1925. De toute évidence, ces émoluments et ces taxes sont insuffisants, ne serait-ce qu'en fonction de la dévaluation officielle de la monnaie suisse, décidée le 27 septembre 1936 par le Gouvernement fédéral, au taux de 30%. Mal-

gré cette dévaluation, les montants des émoluments et des taxes de l'enregistrement international n'ont pas varié depuis 1925. C'est dire qu'en fait la valeur réelle des émoluments et des taxes à la charge des titulaires de marques internationales est actuellement inférieure de 30% à ce qu'elle était en 1925, lors de la Conférence de La Haye.

On verra par le tableau ci-après que les Etats de l'Union restreinte des marques se sont trouvés devant la nécessité de majorer leurs taxes nationales d'enregistrement.

c. Les taxes nationales d' enregistrement,

(Les taxes sont indiquées pour une durée uniforme de protection de 20 ans)

Etat	1925	1952
<u>Allemagne</u> Bundesrepublik	60 Reichsmark 10 RM par classe de produits. Maximum: 200 RM	60 Deutsche Mark; 10 DM par classe de produits. Maximum: 200 DM. 20 DM au minimum pour les frais d'impression. - Une augmentation des émoluments, de 20%, est prévue
Autriche	30 Schilling	200 Schilling; 40 Schilling par classe de produits. Maximum: 1640 Schilling. 50-180 Schilling pour les frais de la publication
Belgique	10 francs belges (Durée de la protection: illimitée)	250 francs belges; 40 frs belges au minimum pour les frais (Durée de la protection: illimitée)
Egypte	---	6 livres égyptiennes
Espagne	155 pesetas	216 pesetas
France	40 francs français ffrs 13.50 par classe de produits. Maximum: 135 francs français	1200 francs français 400 ffrs par classe de produits. Maximum: 13600 ffrs
Hongrie	200'000 Kronen	120 Forint
Italie	Lires 58.10 (Durée de la protection: illimitée)	1000 lires; 3500 lires pour la première classe, 2000 lires pour chacune des suivantes. Maximum: 99500 lires
Liechtenstein	La législation date de 1928	40 francs suisses

Les taxes nationales d'enregistrement (suite)

Etat	1925	1952
Luxembourg	20 francs luxembourgeois	200 francs luxembourgeois; 45-180 frs lux. pour les frais d'impression d'une marque figurative; 1 fr. par mot
Maroc (Zone française)	20 francs marocains	1500 francs marocains 300 frs mar. par classe de produits. Maximum: 24000 francs
Pays-Bas	30 Gulden	30 Gulden
Portugal	20 escudos; 120 escudos par classe de produits	100 escudos; 200 esc. par classe et par 5 produits. Maximum: 6800 esc.
Roumanie	27 lei	3813 lei (1949)
Suisse	20 francs suisses	40 francs suisses
Tanger (Zone de -)	---	250 francs français + des suppléments échelonnés selon le nombre des produits à protéger
Tchécoslovaquie	100 couronnes	600 à 2000 couronnes selon le nombre des produits
Tunisie	8 francs tunisiens	?
Turquie	livres turques 6,5-13,5	73 livres turques
Yugoslavie	1000 dinars; 60 dinars, taxe de dépôt	10'000 dinars

d. Les émoluments internationaux

La recette moyenne encaissée par le Service de l'enregistrement international est de frs s. 130.- par marque nouvelle enregistrée et par marque renouvelée.

Le nombre des enregistrements internationaux varie considérablement:

-	les enregistrements internationaux pour 1935 ont été de 2822
-	" " " " 1940 " " " 1951
-	" " " " 1945 " " " 3682
-	" " " " 1950 " " " 6309

Les recettes annuelles varient en proportion. En revanche, les dépenses annuelles du Service ont tendance à se stabiliser, et les engagements financiers de longue durée du Service sont connus.

En faisant abstraction de ces engagements financiers de longue durée et des capitaux nécessaires à l'amélioration des installations du Service et en ne s'en tenant qu'aux dépenses annuelles courantes - qui ne sauraient être inférieures à frs s. 600'000.- - on constate que le Service des marques ne peut couvrir ses dépenses annuelles que si le nombre des nouvelles marques enregistrées ou renouvelées atteint un minimum de 5000 marques par an (5000 marques à frs 130.- = 650'000.-).

Ce minimum "vital" n'a été atteint, au cours des 21 années de 1932 à 1952 qu'à l'occasion de 5 exercices:

-	1943:	5612
-	1948:	5981
-	1950:	6309
-	1951:	7569
-	1952:	7552

Les chiffres réalisés en 1951 et en 1952 s'expliquent par des circonstances exceptionnelles, qui ne dureront pas: les titulaires de marques dans quelques pays ont dû rattrapper les retards résultant des difficultés de la guerre, de l'occupation militaire et des troubles de l'après-guerre. Ces retards seront comblés dans un avenir assez rapproché, et l'on doit s'attendre à un fléchissement du nombre des enregistrements. Rien ne permet

de prévoir que ce fléchissement s'arrêtera au minimum vital de 5000 enregistrements. Et même si ce minimum vital de 5000 enregistrements nouveaux pouvait être garanti, les engagements financiers de longue durée du Service des marques ne pourraient pas être amortis, et les installations du Service ne pourraient pas être améliorées.

C'est dire qu'il est urgent de reviser les montants des émoluments et des taxes fixés en 1925 à La Haye. Cette majoration devrait être telle que la situation financière du Service des marques puisse être assainie sérieusement, et pour plusieurs années, et que les Etats contractants puissent être assurés de recevoir de substantielles parts de bénéfices. Les montants fixés à La Haye en 1925 devraient être doublés, ce qui permettrait au Service d'encaisser une somme moyenne de frs 260.- par nouvelle marque. On remarquera d'ailleurs que le doublement des montants des émoluments et des taxes en monnaie suisse de 1925 ne signifie pas une augmentation réelle de 100% à la charge des titulaires de marques internationales. Cette augmentation apparente de 100% se décompose comme suit:

- 30% au titre d'ajustement monétaire,
- 70% au titre d'augmentation destinée à couvrir les charges financières du Service (annuelles et de longue durée), dont l'accroissement résulte d'une part du développement du Service et, d'autre part, de l'élévation générale du coût de la vie dans tous les pays.

En doublant les montants fixés à La Haye en 1925, la situation financière du Service serait dès lors assurée, même si le nombre des enregistrements tombait à 3000 marques par an: la recette serait encore de frs s. 780'000.-, montant suffisant.

Le fait de doubler les montants des émoluments et des taxes de l'enregistrement international ne porterait certainement pas préjudice au maintien et au développement de l'enregistrement international, qui resterait encore très avantageux pour les déposants, si l'on analyse l'évolution des émoluments et des taxes pour les enregistrements nationaux.

Chapitre 4. - La procédure de revision et les propositions

e. L'Arrangement

Les montants des émoluments internationaux sont déterminés à l'article 8, alinéas (2), (3) et (4) de l'Arrangement, et ceux des taxes aux articles 2bis, alinéa (3) et 8 du Règlement d'exécution de l'Arrangement.

L'Arrangement de Madrid ne contient aucune disposition de revision, alors que le Règlement d'exécution peut être modifié selon la procédure fixée à son article 12.

Faut-il déduire du défaut de dispositions de revision de l'Arrangement que le texte pourrait en être modifié autrement qu'en la procédure de revision prévue à l'article 14 de la Convention de Paris? Ce point de vue avait été soutenu en 1948, à l'occasion d'une circulaire que le Département politique fédéral avait envoyée par la voie diplomatique aux Etats contractants en vue d'obtenir leur accord pour une majoration des émoluments internationaux. On se souvient en effet que la proposition de majoration avait été présentée au Département politique fédéral - représentant l'Autorité de surveillance du Bureau international (article 13, alinéa 1, de la Convention de Paris) - par le Gouvernement italien; alors déjà l'on craignait les conséquences désastreuses d'un déficit du Service de l'enregistrement international. Cette proposition avait dû être abandonnée, ensuite de l'opposition d'un Etat contractant.

L'Arrangement de Madrid s'inscrivant dans le cadre général de la Convention de Paris, il serait prudent de reviser l'Arrangement en recourant à la procédure de revision d'une Conférence diplomatique, qu'elle soit convoquée dans le cadre d'une revision générale des instruments internationaux de propriété industrielle, ou qu'elle siège spécialement pour reviser l'Arrangement de Madrid.

La nouvelle rédaction de l'article 8 de l'Arrangement de Madrid, soumise à une Conférence diplomatique, devrait être

conçue en des termes souples: les principes du financement du Service devraient être maintenus, mais les montants en chiffres ne devraient plus figurer dans le texte même de l'Arrangement, lequel renverrait la matière au Règlement d'exécution. L'ordonnance générale des textes y gagnerait en clarté: L'Arrangement stipulerait les principes, et le Règlement (dont la procédure de revision est aisée) contiendrait les détails.

Dès lors, l'article 8, alinéas (2), (3) et (4) serait modifié et l'on y ajouterait un nouvel alinéa (8), selon les rédactions ci-après:

Article 8, alinéa (2).

A cette taxe s'ajoutera un émolument international pour la première marque et pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps au Bureau international au nom du même titulaire.

Article 8, alinéa (3).

Le déposant aura la faculté de n'acquitter au moment du dépôt international qu'un émolument réduit pour la première marque et pour chacune des marques déposées en même temps que la première.

Article 8, alinéa (4).

Si le déposant fait usage de cette faculté il devra, avant l'expiration d'un délai de 10 ans compté à partir de l'enregistrement international, verser au Bureau international un complément d'émolument pour la première marque et pour chacune des marques déposées en même temps que la première, faute de quoi, à l'expiration de ce délai, il perdra le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette expiration, le Bureau international rappellera au déposant, par l'envoi d'un avis officieux, à toutes fins utiles, la date exacte de cette expiration. Si le complément d'émolument n'est pas versé avant l'expiration de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la marque, notifiera cette opération aux Administrations et la publiera dans son journal. Si le complément d'émolument dû pour les marques comprises dans un dépôt collectif n'est pas payé pour toutes les marques en même temps, le déposant

devra désigner exactement les marques pour lesquelles il entend faire le versement complémentaire

.

Article 8, alinéa (8) [nouveau]

Les émoluments prévus aux alinéas (2), (3) et (4) ci-dessus sont fixés par le Règlement d'exécution.

f. Le Règlement d'exécution

Il y aurait lieu d'introduire un article 3bis nouveau rédigé comme suit:

Article 3bis

Les émoluments prévus à l'article 8, alinéas (2), (3) et (4) de l'Arrangement sont les suivants:

- article 8, alinéa (2): première marque trois cents francs, marques suivantes deux cents francs;
- article 8, alinéa (3): première marque deux cents francs, marques suivantes cent cinquante francs;
- article 8, alinéa (4): première marque cent cinquante francs, marques suivantes cent francs.

Les articles 8, litt. A, B, C et D, et 9 seraient modifiés comme suit:

Article 8

A. - (1)

- 1^o - Transmission: 60 francs pour une seule marque et 20 francs pour chacune des marques en plus de la première appartenant au même propriétaire et faisant l'objet de la même notification de l'Administration du pays d'origine;
- 2^o - Toutes autres modifications au registre international, telles que changements de nom ou de raison de commerce, changements de domicile (indépendants de toute transmission), rectifications nécessitées par une faute du déposant: 20 francs par opération et par marque. Toutefois, lorsqu'une même notifica-

tion du pays d'origine concernera plusieurs marques appartenant au même propriétaire ou plusieurs opérations se rapportant à une même marque et lorsqu'il s'agira d'opérations devant être comprises dans une même notification du Bureau international aux Administrations, la taxe de 20 francs ci-dessus prévue ne sera perçue que pour une seule marque ou une seule opération; elle sera réduite de moitié pour les autres marques ou les autres opérations.

- B. - Taxes pour les copics ou extraits du registre international des marques: 10 francs par marque. Toutefois, lorsque les mentions relatives à plusieurs marques pourront être réunies sur la même feuille, la taxe sera réduite à 4 francs pour chacune des marques en plus de la première. Les demandes de ces documents concernant plusieurs marques devront indiquer s'il s'agit d'extraits séparés ou d'un extrait global. Tout autre extrait, attestation ou recherche (autres que celles sous lettre C) demandé au Bureau international en outre des documents dont la délivrance est obligatoire, donnera lieu à la perception d'une taxe qui sera, dans la règle, de 10 francs.
- C. - Taxe pour recherches d'antériorités parmi les marques internationales déjà enregistrées: 10 francs par marque. Si la recherche doit porter sur de nombreuses catégories de produits ou à la fois sur une marque figurative et sur une dénomination, ou si une marque figurative contient plus d'un élément essentiel, cette taxe sera doublée. Il en sera de même lorsque le demandeur omettra de préciser sur quel genre de produits doit porter la recherche ou de joindre un dessin ou une esquisse de la marque figurative au sujet de laquelle il désire être renseigné. Le Bureau international peut, à son gré, différer toute recherche en attendant les précisions qu'il demandera.

D. - Surtaxe prévue par l'article 8 de l'Arrangement lorsque la liste des produits pour laquelle la protection d'une marque est revendiquée dépasse 100 mots: deux francs par groupe de 10 mots supplémentaires dans tous les cas où il y a lieu à l'inscription ou à la publication d'une liste dépassant 100 mots.

Article 9

Au commencement de chaque année, le Bureau international établira le compte des dépenses faites au cours de l'année précédente pour le Service de l'enregistrement international, y compris un prélèvement de 5% des recettes brutes du Service, à verser à la caisse de retraite instituée pour le personnel du Bureau international, jusqu'à ce que le total des prélèvements ainsi opérés ait atteint les montants déterminés par l'Autorité de surveillance sur la base d'expertises actuarielles; le montant de ce compte sera déduit du total des recettes, et l'excédent de celles-ci sera réparti par parts égales entre tous les pays contractants, en attendant que d'autres modalités de répartition aient été déterminées d'un commun accord par les pays contractants.

Berne, mars 1953.

Bureau international pour la protection
de la propriété industrielle

COMITE CONSULTATIF DES DIRECTEURS DES OFFICES NATIONAUX
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

(Union restreinte de Madrid)

SESSION DE BERNE, 5 - 8 mai 1953

Comparaison des taxes nationales d'enregistrement

Les taxes sont calculées
en francs suisses (valeur 1952) et sur la base
d'une durée uniforme de protection de 20 ans

Etat	Emoluments rapportés en francs suisses valeur 1952		Variation de la taxe en %
	1925	1952	Autres variations
Allemagne (République Fédérale)	<u>105.50</u> 17.60 par classe de produits. Maximum 351.40	<u>62.40 / (95.60)</u> 10.40 par classe de produits. Maximum 208.- 20.80 au minimum pour les frais d'impression	- 40.85% / (-10%) a) Une augmentation des émou- luments de 20% est prévue b) + 20.80 au minimum pour les frais d'impression Si on tient compte de a) et b) on arrive à <u>-10%</u>
Autriche	<u>31.15</u>	<u>33.45 / (78.15)</u> 6.40 par classe de produits. Maximum 274.45. 8.30 à 29.75 pour les frais de la publica- tion	+ 7.4% / * (+156%) a) +6.40 par classe de pro- duits. Maximum 274.45 b) 8.30 à 29.75 pour les frais de la publication Si on tient compte de a) (4 classes) et b) (19.-) on arrive à <u>+156%</u>
Belgique	<u>3.50</u>	<u>21.85</u> 3.50 au minimum pour les frais - Durée de la protection: illimitée -	+ 523% 3.50 au minimum pour les frais
Egypte	—	<u>69.60</u>	—
Espagne	<u>163.80</u>	<u>23.70</u>	- 85.5% *
France	<u>14.05</u> 5.25 par classe de produits. Maximum 52.70	<u>14.90</u> 5.- par classe de produits. Maximum 169.20	+ 6% *
Hongrie	<u>20.60</u>	<u>44.40</u>	+ 115% *

Etat	Emoluments rapportés en francs suisses valeur 1952		Variation de la taxe en %
	1925	1952	Autres variations
Italie	<u>17.-</u>	<u>7.- / (73.25)</u> 24.40 pour la première classe de produits. 13.95 pour chacune des suivantes. Maximum 689	- <u>59%</u> / (+330%) a) +24.40 pour la première classe de produits b) +13.95 pour chacune des suivantes. Maximum 689.- Si on tient compte de a) et b) (4 classes de pro- duits) on arrive à <u>+330%</u>
Liechtenstein	La législation date de 1928	<u>40.-</u>	+ <u>100%</u> (en 1952)
Luxembourg	<u>7.-</u>	<u>17.45</u> 3.90 à 15.70 pour les frais d'impression	+ <u>149%</u> / (+ 389%) Si on tient compte d'une augmentation moyenne de 9.80 pour les frais d'im- pression, on arrive à <u>+ 389%</u>
Marr (Zone française)	<u>6.95</u>	<u>18.60 / (33.-)</u> 3.70 par classe de pro- duits. Maximum: 296.-	+ <u>166%</u> / (+377%) Si on tient compte de 4 classes on arrive à <u>+377%</u>
Pays-Bas	<u>89.-</u>	<u>34.45</u>	- <u>61%</u>
Portugal	<u>6.75</u> 40.45 par classe de produits	<u>15.15</u> 30.25 par classe et par 5 produits. Maximum: 1028.85	+ <u>124.4%</u> *
Roumanie	<u>9.45</u>	<u>106.75</u> (1949)	+ <u>1024%</u> *
Suisse	<u>28.60</u>	<u>40.-</u>	+ <u>40%</u>
Tanger	—	<u>3.10</u>	—
Tchécoslovaquie	<u>19.-</u>	<u>51.10</u> à 170.40	+ <u>169%</u> *
Tunisie	<u>2.85</u>	<u>21.-</u>	+ <u>605%</u>
Turquie	<u>25.65</u> à 53.20	<u>111.30</u>	+ <u>334%</u> *
Yugoslavie	<u>126.-</u> 7.60 taxe de dépôt	<u>146.-</u>	+ <u>15.9%</u> * / (+ 9.8% sans la taxe de dépôt)

* Base des calculs: Le cours appliqué au clearing.

BERICHT UEBER DIE FINANZIELLE LAGE DES DIENSTES
FUER DIE INTERNATIONALE EINTRAGUNG DER FABRIK-
UND HANDELSMARKEN

Inhalt:

1. Kapitel: Die wesentlichen finanziellen Grundsätze
des Abkommens von Madrid
2. Kapitel: Die finanziellen Lasten des Dienstes für
die internationale Eintragung
 - a) Die laufenden Betriebsausgaben
 - b) Die langfristigen finanziellen Verpflichtungen
 - Betriebsfonds für die eingetragenen Marken
 - Pensionskasse
 - Notwendigkeit neuer Räumlichkeiten für
die internationale Markeneintragung.
3. Kapitel: Die Einnahmen des Dienstes für die internationale
Eintragung
 - c) Die nationalen Eintragungsgebühren
 - d) Die internationalen Gebühren
4. Kapitel: Revisionsverfahren und Vorschläge
 - e) Das Abkommen
 - f) Die Ausführungsverordnung

1. Kapitel - Die wesentlichen finanziellen Grundsätze des Abkommens von Madrid.

Obschon sich das Abkommen von Madrid betreffend die internationale Eintragung der Fabrik- und Handelsmarken in den allgemeinen Rahmen der Pariser Konvention für den Schutz des gewerblichen Eigentums (Art. 15) einfügt, stimmen die wesentlichen finanziellen Grundsätze des Abkommens von Madrid mit denjenigen der Pariser Konvention nicht überein:

- Die Pariser Konvention bestimmt einerseits den Betrag, den die jährlichen Ausgaben des internationalen Amtes nicht überschreiten dürfen (Art. 13, Alinea 6) und enthält andererseits die Verpflichtung der Vertragsstaaten zur Tragung dieser Kosten nach einem detaillierten Schlüssel (Art. 13, Alinea 6 und 8);
- Das Abkommen von Madrid bestimmt, dass der jährliche Betrag der verschiedenen Einnahmen aus der internationalen Eintragung nach Abzug der durch die Anwendung des Abkommens bedingten allgemeinen Unkosten zu gleichen Teilen unter die Vertragsstaaten zu verteilen ist (Art. 8, Alinea 6).

Im Gegensatz zur Pariser Konvention setzt somit das Madrider Abkommen den Betrag, den die Ausgaben für den Dienst der internationalen Eintragung nicht überschreiten dürfen, nicht fest. Auch sieht es keine Verpflichtung der Vertragsstaaten zur Tragung der Kosten dieses Dienstes vor.

Diese "kaufmännische" Idee des Madrider Abkommens war jedoch interessanterweise im Abkommens-Entwurf der spanischen Verwaltung und des internationalen Bureau's, der im Programm für die diplomatische Konferenz von Madrid 1890 enthalten war, nicht vorgesehen; dieses Projekt bestimmte in Artikel 8, dass die Verwaltung des Ursprungslandes nach ihrem Belieben und in ihrem Interesse die Gebühren festsetzen und erheben würde, die der Markeneigentümer für die internationale Eintragung zu bezahlen hat, und dass die durch die Anwendung des Abkommens bedingten allgemeinen Unkosten jährlich auf die Verbandesstaaten proportional zu den von jedem Staat hinter-

legten Marken aufgeteilt würden (Akten von Madrid 1890, Seite 38). Der niederländischen Delegation kommt das Verdienst zu, die heute geltenden finanziellen Grundsätze vorgeschlagen zu haben, welche die diplomatische Konferenz von Madrid in Artikel 8, Alinea 2, dem am 14. April 1891 unterzeichneten Abkommen beifügte. Wir finden sie heute fast unverändert seit 1891 in Artikel 8, Alinea 6, des Londoner Textes dieses Abkommens.

2. Kapitel - Die finanziellen Lasten des Dienstes für die internationale Eintragung.

Der Dienst für die internationale Eintragung wurde am 1. Januar 1893 eröffnet. Man zählte damals 7 Vertragsstaaten (Belgien, Spanien, Frankreich, Niederlande, Portugal, Schweiz und Tunis); im selben Jahr sind 76 internationale Marken eingetragen worden.

60 Jahre später, im Jahre 1952, zählt das Madrider Abkommen 20 Staaten; während dieses Jahres wurden 7552 internationale Marken eingetragen.

Vom 1. Januar 1893 bis 31. Dezember 1952 hat dieser Dienst insgesamt 166'179 internationale Marken eingetragen. (Die Numerierung der Eintragungen ist chronologisch fortlaufend; jede Marke und jede Erneuerung einer Marke trägt daher eine verschiedene Nummer.) Die am 31. Dezember 1952 Rechtsschutz genießenden internationalen Marken machen ungefähr 80'000 aus.

Diese paar Angaben legen Zeugnis ab von der beachtlichen Entwicklung des Dienstes für die internationale Eintragung. Diese Einrichtung hat in Form und Funktion als bedeutendes technisches und intergouvernementales Räderwerk Fuss gefasst. Eine solche Entwicklung musste leider auch ein Anwachsen der finanziellen Lasten dieses Dienstes, sowohl für seine laufenden jährlichen Verwaltungsausgaben, als auch für seine langfristigen finanziellen Verpflichtungen mit sich bringen. Dies umsomehr, als die allgemeine Erhöhung der Lebenshaltungskosten sich in allen Ländern bemerkbar gemacht hat.

a) Die laufenden Betriebsausgaben.

Die laufenden jährlichen Ausgaben für Verwaltung und Betrieb des Dienstes können auf SFr. 600'000 beziffert werden. Sie verteilen sich auf drei Hauptkategorien:

- Personalkosten,
- Kosten für Räumlichkeiten, Heizung, Beleuchtung, Mobiliar, Porti und Telefon,
- Druckkosten und Kosten für das Organ "les marques internationales"

Die Personalkosten (Gehälter und Sozialausgaben) sind die bedeutendsten; sie betragen mit ungefähr SFr. 360'000 60 % der Gesamtausgaben. Der Dienst für die internationale Eintragung muss über einen Mindestbestand spezialisierter Funktionäre verfügen können, um den Markeninhabern eine rasche und gewissenhafte Verwaltungsarbeit zu gewährleisten. Dies sowohl hinsichtlich der Eintragungen und Erneuerungen, als auch hinsichtlich der zahlreichen administrativen Verrichtungen, wie sie die internationale Eintragung mit sich bringt: provisorische Zurückweisung, definitive Zurückweisung, gänzliche oder besonders bezeichnete Annahme, Aenderungen des Markenstatuts, Registerauszüge, Nachforschungen nach Prioritäten usw. Beim im Dienste für die internationale Eintragung ständig beschäftigtem Personal handelt es sich um ein Kader; für Arbeitsspitzen (z. Beispiel grosser Anfall von Eintragungsgesuchen oder beträchtliche Zahl von Mitteilungen über Zurückweisungen) zieht der Dienst vorübergehend Hilfskräfte bei. Das Kader besteht aus 15 Personen (10 Fachleute und 5 Personen für die allgemeine Verwaltung - Korrespondenz, Kasse, Kanzlei, Archive). Dieser Bestand sollte nicht unterschritten werden, will man nicht die Qualität der Arbeit und deren rasche Erledigung in Frage stellen.

Die Kosten für Räumlichkeiten, Heizung, Beleuchtung, Mobiliar, Porti und Telefon machen ungefähr 10% der Gesamtausgaben d.h. SFr. 60'000, aus, während die Druckkosten und die Kosten für das Organ "Les marques internationales" SFr. 180'000 oder 30 % der Gesamtausgaben betragen.

b) Die langfristigen finanziellen Verpflichtungen.

-- Betriebsfonds für die eingetragenen Marken

Wie schon im Geschäftsbericht pro 1951 des internationalen Amtes für gewerblichen Rechtsschutz (Seite 18) ausgeführt wurde, dauert der Rechtsschutz aus der Eintragung einer internationalen Marke 20 Jahre vom Zeitpunkt der Eintragung an (Artikel 6 des Abkommens). Der Hinterleger hat die Gebühr für die internationale Eintragung im voraus zu entrichten (mit der Möglichkeit, sie in zwei aufeinander folgenden Raten zu bezahlen, von denen jede einer Schutzfrist von 10 Jahren entspricht). Für jede eingetragene Marke wird ein Aktenbündel zur Aufnahme aller Unterlagen erstellt, die die Entwicklung des Markenstatuts für die ganze Dauer ihrer Schutzfrist betreffen (Mitteilungen über Zurückweisung oder Annahme, gänzliche oder teilweise Uebertragungen, Löschungen, Verzichte, Firmenänderungen, Änderungen des Wohnsitzes usw.) Während der ganzen Schutzfrist für eine international in Bern eingetragene Marke muss also das Aktenbündel der Marke und das internationale Register genauestens nachgeführt werden. Dies bedingt Verwaltungs- und Betriebskosten, die durch die bescheidenen, nur für einen Teil der Verrichtungen (Uebertragungen, Registerauszüge usw.) vorgesehenen besonderen Gebühren nicht gedeckt werden. Diese Kosten sind nun aber durch den Hinterleger zu decken, der zu diesem Zwecke eine Schutzgebühr für eine bestimmte Zeit (zehn oder zwanzig Jahre) entrichtet. Es erscheint daher begründet, für die ganze Schutzdauer einer Marke einen Teil der Gebühr die der Inhaber in einem Mal im voraus anlässlich der Anmeldung bezahlen musste, in Reserve zu halten. Diese Reservebildung entspricht einer gesunden Vorsichtsmassnahme, ja sogar einem "kaufmännischen" Begriff von Geschäftsführung. Durch diese Grundsätze ist die Bildung eines Betriebsfonds für die eingetragenen Marken gerechtfertigt. Ein solcher bietet den Vertragsstaaten Schutz vor allen Ueberraschungen hinsichtlich der Auswirkung der Verpflichtungen, die sie durch Ratifizierung des Madrider Abkommens gegenüber den Inhabern von internationalen Marken eingegangen sind.

Die Verwaltungs- und Betriebskosten für eine internationale Marke werden mit SFr. 1.-- pro Marke und pro Jahr der Schutzfrist veranschlagt. Für die gegenwärtig geschützten 80'000 internationalen Marken entsprechen diese Kosten einem Kapital von SFr. 1'000'000. Die

zu diesem Zweck per 31. Dezember 1952 verfügbare Reserve betrug SFr. 300'000. Es fehlen somit SFr. 700'000. Wenn man für die Beurteilung der finanziellen Lage des Markendienstes von den "kaufmännischen" Grundlagen ausgeht, wie sie im Abkommen vorgesehen sind, muss man feststellen, dass sich der Markendienst gegenüber den Inhabern der 80'000 gegenwärtig geschätzten internationalen Marken in einer ungesunden finanziellen Situation befindet. Denn kaum ein Drittel der Verwaltungs- und Betriebskosten für diese Marken ist sichergestellt. Die "Schuld" des Markendienstes beträgt somit SFr. 700'000.

- Pensionskasse

Die Pensionskasse der Union für den gewerblichen Rechtsschutz zu Gunsten des Personals des internationalen Amtes ist durch die diplomatische Konferenz von Brüssel am 12. Dezember 1900 errichtet worden (Akten von Brüssel, 1897 und 1900, Seite 392) und diejenige der Schwesterunion zum Schutz der Urheberrechte an Werken der Literatur und Kunst durch die Konferenz von Berlin am 13. November 1908 (Akten von Berlin, 1908, Seiten 158, 182, 183, 218, 219, 301, 302, 303).

Erst im Jahre 1934 beschloss die diplomatische Konferenz von London, dass auch die durch die Markenabteilung erzielten Ueberschüsse teilweise zur der Pensionskasse beizuziehen seien, (Akten der Konferenz von London, 1934, Seiten 438, 445, 486, 524). Die Ausführungsbestimmungen zu diesem Beschluss wurden in Artikel 9 der Ausführungsverordnung zum Abkommen von Madrid aufgenommen: Abschöpfung von 5 % der Bruttoeinnahmen aus der internationalen Eintragung, bis diese Abschöpfungen den Betrag von SFr. 200'000 erreicht haben. Diese obere Grenze von SFr. 200'000 war im Programm der Konferenz angegeben gewesen und wurde von ihr angenommen. Heute ist dieser Betrag offensichtlich ungenügend: Die Zinsen dieses Kapitals, zum Satz von 3 %, stellen einen jährlichen Betrag von SFr. 6'000 dar, was kaum den Wert der Pension eines einzigen Funktionärs ausmacht. Welchen Betrag sollte das Kapital der Pensionskasse erreichen, damit die Kapitalzinsen zur Deckung der Leistungen ausreichen, die zu Gunsten der pensionsberechtigten Funktionäre festgesetzt worden sind? Auf Anordnung der Aufsichtsbehörde des internationalen Amtes ist dieser Betrag auf Grund versicherungsmathematischer Berechnungen festgestellt worden: Die

Experten rechnen mit einem Kapital von SFr. 2'000'000 für den Markendienst. Das zur Zeit vorhandene Kapital beträgt SFr. 245'000 (die in Art. 9 der Ausführungsverordnung zum Abkommen vorgesehenen SFr. 200'000 plus die kapitalisierten Zinsen).

Das versicherungstechnische Defizit zu Lasten des Markendienstes macht somit SFr. 1'755'000 aus.

- Notwendigkeit neuer Räumlichkeiten für die internationale Markeneintragung.

Wie oben, zu Beginn des zweiten Kapitels, ausgeführt wurde, hat der Dienst für die internationale Eintragung der Fabrik- und Handelsmarken in Form und Funktion als bedeutendes technisches und intergouvernementales Räderwerk endgültig Fuss gefasst. Der Markendienst ist ein für das internationale Wirtschaftsleben und den internationalen Handel unentbehrliches Element geworden. Er hat somit den optimistischsten Erwartungen seiner Begründer voll entsprochen.

Nun wird aber der Markendienst nur dann auf der Höhe seiner gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben bleiben können, wenn er einerseits über einen hochqualifizierten ständigen Mitarbeiterstab und andererseits über zweckmässige Einrichtungen verfügt.

Die Mitarbeit von spezialisierten und hochqualifizierten internationalen Funktionären bedingt für diese eine langfristige Anstellung und ein Minimum an sozialer Sicherheit, das heisst einen Pensionsfonds, den der Dienst für die internationale Markeneintragung durch regelmässige Beiträge zu häufen hat. Wie vorstehend ausgeführt, ist aber die finanzielle Lage des Markendienstes geradezu alarmierend.

Was soll man jedoch über die Räumlichkeiten sagen, in denen der Dienst für die internationale Eintragung der Marken sich befindet? Leider muss man feststellen, dass diese Räumlichkeiten schon seit längerer Zeit nicht mehr den berechtigten Bedürfnissen und Anforderungen der Vertragsstaaten und der Hinterleger internationaler Marken genügen. Der Markendienst hat sich am 1. Mai 1904 in den Räumlichkeiten eingerichtet, die er noch heute an der Helvetiastrasse 7 in Bern besitzt. Es handelt sich um ein früheres Miethaus mit drei Wohnungen. Wenn diese Einrichtung anlässlich der bescheidenen Anfänge des Dienstes für die internationale Eintragung der Marken keine Nachteile geboten hat, ist

es heute in dieser Hinsicht wegen der Entwicklung der internationalen Eintragung anders geworden. Einige Beispiele mögen dieses Ungemügen illustrieren: die aus Zehntausenden von Originalakten internationaler Marken bestehenden Archive sind in ebenso unbequemen wie finsternen Estrichen zusammengedrängt; die Akten der gegenwärtig geschützten internationalen Marken sind in den Gängen und Schränken verstreut; der Dienst für die Nachforschungen nach Prioritäten unter den Verbalmarken ist in einem Raum von 5,8 m auf 4,2 m (ungefähr 24 m²) eingerichtet, wo die Mitarbeiter Mühe haben, sich zwischen den drei Registern mit den 130'000 Karten internationaler Marken zu bewegen; der Dienst zum Sortieren und Versenden der offiziellen Mitteilungen an die nationalen Verwaltungen befindet sich in einem kleinen Raum von 4,5 m auf 2,5 m (ungefähr 11 m²). Dies bedeutet, dass die gegenwärtigen Einrichtungen viel Unsicherheit, Schwierigkeiten und Verzögerungen mit sich bringen, die für eine intergouvernementale Institution unannehmbar sind.

Der Markendienst muss daher im Einverständnis mit den Mitgliedstaaten der Union für gewerblichen Rechtsschutz, mit den Mitgliedstaaten der Union zum Schutze der Urheberrechte an Werken der Literatur und Kunst sowie mit der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (aufsichtführender Staat) so rasch als möglich die Erstellung eines Gebäudes ins Auge fassen, das den Bedürfnissen einer internationalen Verwaltung entspricht; man wird darin dem Beispiel der Weltpostunion folgen. Im Hinblick auf dieses Bauprojekt hat der Dienst für die internationale Eintragung der Marken von jetzt ab die nötigen Mittel bereitzustellen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass

- die laufenden jährlichen Ausgaben des Dienstes kaum weniger als SFr. 600'000 betragen dürften,
- die bekannten langfristigen finanziellen Verpflichtungen des Dienstes SFr. 2'455'000 ausmachen (Betriebsfonds für die eingetragenen Marken: SFr. 700'000 plus technisches Defizit der Pensionskasse: SFr. 1'755'000)
- die Verbesserung der Einrichtungen des Dienstes die Bereitstellung eines Baufonds verlangt.

3. Kapitel - Die Einnahmen des Dienstes für die internationale Eintragung.

Die Höhe der Taxen und Gebühren, die von den Inhabern internationaler Marken dem Dienst für die internationale Eintragung in schweizerischer Währung zu entrichten sind, wurden zuletzt durch die diplomatische Konferenz vom Haag im Jahre 1925 festgesetzt. Diese Taxen und Gebühren sind offensichtlich ungenügend, nur schon im Hinblick auf die offizielle Abwertung der schweizerischen Währung um 30 %, die am 27. September 1936 durch die schweizerische Regierung beschlossen worden war. Trotz dieser Abwertung ist die Höhe der Taxen und Gebühren für die internationale Eintragung seit 1925 nicht geändert worden. Der tatsächliche Wert der Gebühren und Taxen zu Lasten der Inhaber internationaler Marken ist also gegenwärtig 30 % geringer, als er im Jahre 1925, anlässlich der Konferenz vom Haag, gewesen war.

Wie aus der folgenden Aufstellung ersichtlich ist, waren die Staaten des Madrider Abkommens genötigt, ihre nationalen Eintragungsgebühren zu erhöhen.

Vergleich der nationalen Eintragungstaxen.

Die Taxen sind umgerechnet in Schweizerfranken (Wert 1952)
und gründen sich auf eine einheitliche Schutzdauer von 20 Jahren.

Staat	Taxen umgerechnet in Schweizerfranken (Wert 1952)		Veränderung der Taxen in %
	1925	1952	Andere Variationen
Deutschland (Bundesrepublik)	<u>105.50</u> 17.60 par Produktklasse Maximum 351.40	<u>62.40</u> / (95.60) 10.40 per Produktklasse. Maximum 208.- 20.80 minimum für Druckkosten	-40.85% / (-10%) a) Eine Erhöhung der Taxen von 20 % ist vorgesehen. b) + 20.80 au minimum für Druckkosten Wenn man a) u. b) berücksichtigt kommt man auf <u>-10%</u> .
Oesterreich		<u>33.45</u> / (78.15) 6.40 per Produktklasse. Maximum 274.45 8.30 bis 29.75 für Publikationskosten	+ 7.4% / * (+156%) a) +6.40 per Produktklasse. Maximum 274.45 b) 8.30 bis 29.75 für Publikationskosten Wenn man b) u. (4 Klassen) b) (19.-) berücksichtigt, kommt man auf <u>+156%</u>
Belgien	<u>3.50</u>	3.50 minimum für Kosten - Schutzdauer: unbegrenzt -	3.50 minimum für Kosten
Aegypten			
Spanien			
Frankreich	<u>14.05</u> 5.25 per Produktklasse. Maximum 52.70	<u>14.90</u> 5.- per Produktklasse. Maximum 169.20	+ <u>6%</u> *
Ungarn	<u>20.60</u>	44.40	+ <u>115%</u> *

Staat	Taxen umgerechnet in Schweizerfranken (Wert 1952)		Veränderung der Taxen in %
	1925	1952	Andere Variationen
Italien	<u>17.-</u>	<u>7.-</u> / (73.25) 24.40 für die erste Produktklasse 13.95 für jede nachfolgende. Maximum 689.-	-59% / (+330%) a) +24.40 für die erste Produktklasse b) +1395 für jede nachfolgende. Maximum 689.- Wenn man a) (4 Produktklassen) u. b) berücksichtigt kommt auf <u>+330%</u>
Liechtenstein	Die Gesetzgebung datiert von 1928	<u>40.-</u>	+ 100% (in 1952)
Luxemburg	<u>7.-</u>	<u>17.45</u> 3.90 bis 15.70 für Druckkosten	+ 149% / (+ 389%) Wenn man eine mittlere Erhöhung von Fr.9.80 für Druckkosten berücksichtigt, kommt man auf <u>+ 389%</u>
Marokko Französische Zone	<u>6.95</u>	<u>18.60</u> / (33.-) 3.70 per Produktklasse. Maximum 296.-	+ <u>166%</u> / (+377%) Wenn man 4 Klassen berücksichtigt, kommt man auf <u>+ 377%</u>
Niederlande	<u>89.-</u>	<u>34.45</u>	- <u>61%</u>
Portugal	<u>6.75</u> 40.45 per Produktklasse	<u>15.15</u> 30.25 per Klasse und 5 Produkte. Maximum: 1028.85	+ <u>124.4%</u> *
Rumänien	<u>9.45</u>	<u>106.75</u> (1949)	+ <u>1024%</u> *
Schweiz	<u>28.60</u>	<u>40.-</u>	+ <u>40%</u>
Tanger	----	<u>3.10</u>	----
Tschechoslowakei	<u>19.-</u>	<u>51.10</u> zu 170.40	+ <u>169%</u> *
Tunesien	2.85	21.-	+ 605%
Türkei	<u>25.65</u> à 53.20	<u>111.30</u>	+ 334% *
Yugoslavien	<u>126.-</u> 7.60 Depottaxe	<u>146.-</u>	+ 15.9% * / (+ 9.8% ohne Depottaxe)

* Grundlage der Berechnung: Clearingkurs

d) Die internationalen Gebühren.

Der durchschnittlich vom Dienst der internationalen Eintragung eingenommene Betrag beläuft sich auf SFr. 130.- pro neu eingetragene und pro erneuerte Marke.

Die Zahl der internationalen Eintragungen ist beträchtlichen Schwankungen unterworfen:

- die internationalen Eintragungen für 1935:	2822
- " " " " 1940:	1951
- " " " " 1945:	3682
- " " " " 1950:	6309

Die jährlichen Einnahmen weisen entsprechende Veränderungen auf. Demgegenüber ist bei den jährlichen Ausgaben eine sich verfestigende Tendenz zu beobachten. Die langfristigen finanziellen Verpflichtungen des Dienstes sind bekannt.

Sieht man von den langfristigen finanziellen Verpflichtungen und den notwendigen Kapitalien zur Verbesserung der Einrichtungen des Dienstes ab, indem man nur die laufenden jährlichen Ausgaben - die den Betrag von SFr. 600'000 kaum unterschreiten dürften - berücksichtigt, muss man feststellen, dass der Markendienst seine jährlichen Ausgaben nur decken kann, wenn die Zahl der jährlich neu einzutragenden oder erneuerten Marken mindestens 5'000 pro Jahr erreicht (5'000 Marken zu SFr.130.- = SFr. 650'000).

Dieses "Existenz"-Minimum ist im Verlauf der 21 Jahre von 1932 bis 1952 nur fünf Mal erreicht worden:

- 1943:	5612
- 1948:	5981
- 1950:	6309
- 1951:	7569
- 1952:	7552

Die in den Jahren 1951 und 1952 erreichten Zahlen sind auf ausserordentliche Umstände zurückzuführen, die nicht andauern werden: die Markeninhaber in einigen Ländern mussten die durch Hindernisse des Krieges, der militärischen Besetzung und der Nachkriegswirren bedingten Rückstände aufholen. Diese Rückstände werden in naher Zukunft aufgeholt sein, sodass mit einer Abnahme der Zahl der Eintragungen zu rechnen ist. Es ist kaum anzunehmen, dass diese Abnahme beim "Existenz"-Minimum von 5'000 Eintragungen Halt machen wird. Und selbst wenn dieses "Existenz"-

Minimum von 5000 neuen Eintragungen garantiert werden könnte, wäre es nicht möglich, die langfristigen finanziellen Verpflichtungen des Markendienstes zu erfüllen und die Einrichtungen des Dienstes zu verbessern.

Dies bedeutet, dass die Höhe der 1925 im Haag festgesetzten Taxen und Gebühren dringend neu zu regeln ist. Die entsprechende Erhöhung sollte derart sein, dass die finanzielle Lage des Markendienstes gründlich und für mehrere Jahre saniert werden kann, und dass den Vertragsstaaten wesentliche Gewinnanteile zugesichert werden können. Die 1925 im Haag festgesetzten Beträge sollten verdoppelt werden. Dies würde dem Dienst erlauben, einen durchschnittlichen Betrag von SFr. 260.- pro neue Marke einzunehmen. Im übrigen bedeutet die Verdoppelung des Betrags der Gebühren und Taxen von 1925 in schweizerischer Währung nicht eine tatsächliche Erhöhung um 100 % zu Lasten der Inhaber internationaler Marken. Von dieser scheinbaren Erhöhung um 100 % entfallen

- 30 % auf die währungsmässige Anpassung
- 70 % auf die Erhöhung, welche zur Deckung der (jährlichen und langfristigen) finanziellen Lasten des Dienstes bestimmt ist, deren Zunahme einerseits auf die Entfaltung des Dienstes und andererseits auf die allgemeine Steigerung der Lebenshaltungskosten in allen Ländern zurückzuführen ist.

Durch Verdoppelung der im Jahre 1925 im Haag festgesetzten Beträge wäre infolgedessen die finanzielle Lage des Dienstes gesichert, auch wenn die Zahl der Eintragungen auf 3'000 Marken pro Jahr sinken würde: die Einnahmen bezifferten sich dann immer noch auf SFr. 780'000, also auf einen genügend hohen Betrag.

Die Verdoppelung des Betrages der Gebühren und Taxen der internationalen Eintragung wäre sicherlich für die Aufrechterhaltung und die Entfaltung der internationalen Eintragung nicht nachteilig. Diese bliebe nämlich, verglichen mit der Entwicklung der Gebühren und Taxen für die nationalen Eintragungen, für die Hinterleger immer noch vorteilhaft.

4. Kapitel - Revisionsverfahren und Vorschläge

e) das Abkommen

Die Höhe der internationalen Gebühren ist in Artikel 8, Alinea 2,3 und 4 des Abkommens, und diejenigen der Taxen in den Artikeln 2 bis, Alinea 3, und 8 der Ausführungsverordnung zum Abkommen festgelegt.

Das Abkommen von Madrid enthält keine Bestimmung über die Revision, während die Ausführungsverordnung gemäss dem in Artikel 12 umschriebenen Verfahren abgeändert werden kann.

Ist infolge Fehlens von Revisionsbestimmungen im Abkommen anzunehmen, sein Text könne anders als nach dem in Artikel 14 der Pariser Konvention vorgesehenen Verfahren revidiert werden? Dieser Standpunkt war im Jahre 1948 eingenommen worden, als das Eidgenössische Politische Departement auf diplomatischem Wege den Vertragsstaaten ein Rundschreiben zugestellt hatte, um ihre Zustimmung zu einer Erhöhung der internationalen Gebühren zu erlangen. Bekanntlich war der Vorschlag auf Erhöhung der Gebühren durch die italienische Regierung dem Eidgenössischen Politischen Departement - als dem Vertreter der Aufsichtsbehörde des internationalen Amtes (Artikel 13, Alinea 1, der Pariser Konvention) - übermittelt worden; schon damals befürchtete man, ein Defizit des Dienstes für die internationale Eintragung könnte die schlimmsten Folgen haben. Dieser Vorschlag hatte aber wegen des Widerstandes eines Vertragsstaates aufgegeben werden müssen.

Da sich das Madrider Abkommen in den allgemeinen Rahmen der Pariser Konvention einfügt, würde es sich empfehlen, das Abkommen nach dem Revisionsverfahren einer diplomatischen Konferenz zu revidieren. Dabei könnte eine solche diplomatische Konferenz im Rahmen einer allgemeinen Revisions der internationalen Vertragswerke des gewerblichen Rechtsschutzes stattfinden oder besonders für die Revisions des Abkommens von Madrid zusammentreten.

Für die neue, einer diplomatischen Konferenz zu unterbreitende Fassung von Artikel 8 des Abkommens von Madrid sollte man sich einer anpassungsfähigen Ausdrucksweise bedienen; an den für die Finanzierung des Dienstes geltenden Grundsätzen wäre festzuhalten, aber die zahlenmässigen Beträge sollten nicht mehr im Text des Abkommens selbst ent-

halten sein, sondern in die Ausführungsverordnung verwiesen werden. Die allgemeine Ordnung der Texte würde dadurch an Klarheit gewinnen: das Abkommen legte die Grundsätze fest und die Ausführungsverordnung (mit einfachem Revisionsverfahren) enthielte die Einzelheiten.

Artikel 8, Alinea 2, 3 und 4 wäre somit anzuhändern und es würde ihm ein neues Alinea 8 beigefügt. Die Neufassung lautet wie folgt:
Artikel 8, Alinea 2

Zusätzlich zu dieser Taxe ist eine internationale Gebühr für die erste und für jede folgende Marke zu entrichten, die miteinander beim internationalen Amt für den gleichen Inhaber hinterlegt werden.

Artikel 8, Alinea 3

Dem Hinterleger steht es frei, im Zeitpunkt der internationalen Hinterlegung nur eine herabgesetzte Gebühr für die erste und für jede folgende gleichzeitig mit der ersten hinterlegten Marke zu entrichten.

Artikel 8, Alinea 4

Macht der Inhaber von dieser Möglichkeit Gebrauch, hat er vor Ablauf einer Frist von 10 Jahren seit der internationalen Eintragung dem internationalen Bureau eine ergänzende Gebühr für die erste und für jede folgende gleichzeitig mit der ersten hinterlegten Marke zu entrichten, ansonst er nach Ablauf dieser Frist der Eintragung verlustig geht. Sechs Monate vor Fristablauf macht das internationale Bureau durch offizielle Mitteilung den Markeninhaber für alle Fälle auf das genaue Datum dieses Fristablaufs aufmerksam. Wird die ergänzende Gebühr vor Ablauf dieser Frist dem internationalen Bureau nicht entrichtet, löscht dieses die Marke, teilt die Löschung den Verwaltungen mit und veröffentlicht sie in seinem Organ. Wird die für kollektiv hinterlegte Marken geschuldete ergänzende Gebühr nicht für alle Marken gleichzeitig bezahlt, hat der Hinterleger die Marken genau anzugeben, für welche die ergänzende Zahlung gelten soll

.....

Artikel 8, Alinea 8 (neu)

Die Höhe der in Alinea 2,3 und 4 vorgesehenen Gebühren wird in der Ausführungsverordnung festgelegt.

f) Die Ausführungsverordnung

Es empfiehlt sich, einen neuen Artikel 3 bis in folgender Fassung einzufügen:

Artikel 3 bis

Die in Artikel 8, Alinea 2, 3 und 4 des Abkommens vorgesehenen Gebühren betragen:

- Artikel 8, Alinea 2: erste Marke 300 Franken, folgende Marken 200 Franken;
- Artikel 8, Alinea 3: erste Marke 200 Franken, folgende Marken 150 Franken;
- Artikel 8, Alinea 4: erste Marke 150 Franken, folgende Marken 100 Franken.

Die Artikel 8, lit. A., B., C. und D. und 9 wären wie folgt abzuändern:

Artikel 8

A. - (1)

1. - Uebertragung: 60 Franken für eine einzige Marke und 20 Franken für jede Marke zusätzlich zur ersten, sofern sie demselben Eigentümer gehört und Gegenstand derselben Mitteilung der Verwaltung des Ursprungslandes bildet;
2. - Alle andern Aenderungen im internationalen Register, wie Namens- oder Firmenänderungen, Aenderungen des Wohnsitzes (unabhängig von jeder Uebertragung), Berichtigungen infolge eines Fehlers des Hinterlegers: 20 Franken pro Verrichtung und Marke. Wenn jedoch dieselbe Mitteilung des Ursprungslandes mehrere demselben Hinterleger gehörende Marken oder mehrere Verrichtungen für eine und dieselbe Marke betrifft, oder wenn es sich um Verrichtungen handelt, die in einer und derselben Mitteilung des internationalen Amtes an die Verwaltungen inbegriffen sind, wird die vorgesehene Gebühr von 20 Franken nur für eine Marke oder eine Verrichtung erhoben; für die andern Marken oder Verrichtungen wird sie um die Hälfte erabgesetzt.

B. - Gebühren für Doppel oder Auszüge aus dem internationalen Markenregister: 10 Franken pro Marke.

Können jedoch die auf mehrere Marken bezüglichen Angaben auf demselben Blatt zusammengefasst werden, wird die Gebühr auf 4 Franken für jede Marke zusätzlich zur ersten ermässigt. In den Gesuchen um diese Unterlagen, die mehrere Marken betreffen, ist anzugeben, ob es sich um besondere Auszüge oder um einen Gesamtauszug handelt. Für jeden andern beim internationalen Bureau zusätzlich zu den obligatorisch auszuhändigenden Unterlagen verlangten Auszug, Bescheinigung oder Nachforschung (soweit nicht unter lit. C. erwähnt) wird eine Gebühr verlangt, die in der Regel 10 Franken beträgt.

C. - Gebühr für Nachforschungen nach Prioritäten unter den bereits eingetragenen internationalen Marken: 10 Franken pro Marke. Betrifft die Nachforschung zahlreiche Kategorien von Erzeugnissen oder zugleich eine Bildmarke und eine Bezeichnung oder enthält eine Bildmarke mehr als ein wesentliches Element, wird die Gebühr verdoppelt. Dasselbe gilt, wenn der Gesuchsteller es unterlässt, genau anzugeben, auf welche Art von Erzeugnissen sich die Nachforschung zu erstrecken hat, oder es unterlässt, ein Muster oder eine Skizze der Bildmarke beizulegen, über die er Auskunft wünscht. Das internationale Amt ist ermächtigt, nach seinem Ermessen jede Nachforschung bis zum Eintreffen der von ihm verlangten ergänzenden Angaben zurückzustellen.

D. - Durch Artikel 8 des Abkommens vorgesehener Zuschlag für den Fall, dass das Verzeichnis der Erzeugnisse, für welches der Markenschutz verlangt wird, hundert Worte übersteigt: 2 Franken für jede Gruppe von zehn zusätzlichen Worten in allen Fällen, in denen ein Verzeichnis von mehr als hundert Worten einzutragen oder zu veröffentlichen ist.

Artikel 9

Zu Beginn jedes Jahres erstellt das internationale Amt die Rechnung über die Ausgaben des Vorjahres für den Dienst der internationalen Eintragung, wobei es die Abschöpfung von 5 % der Brutto-Einnahmen des Dienstes berücksichtigt, die der Pensionskasse für das Personal des

des internationalen Amtes zu überweisen ist, bis die Summe der so vorgenommenen Abschöpfungen den von der Aufsichtsbehörde auf Grund versicherungs-mathematischer Berechnungen bestimmten Betrag erreicht hat; die Ausgaben sind vom Total der Einnahmen abzuziehen und deren Ueberschuss zu gleichen Teilen unter die Vertragsstaaten zu verteilen, bis ein anderer Verteilungsmodus in gegenseitiger Uebereinstimmung aller Vertragsstaaten festgelegt ist.

Bern, März 1953.

Das internationale Amt für den
gewerblichen Rechtsschutz

MEMORIA DE LA SITUACION ECONOMICA DE LOS

SERVICIOS DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE FABRICA

O NOMBRES COMERCIALES

Indice:

- Capítulo I. Los principios económicos fundamentales del Acuerdo de Madrid.
- Capítulo II. Las cargas económicas del Servicio de Registro internacional:
- a) Gastos ordinarios del servicio;
 - b) Obligaciones económicas a largo plazo:
 - fondos de administración de las marcas registradas;
 - fondos de pensiones;
 - necesidad de nuevos locales para el Registro internacional de marcas.
- Capítulo III. Los ingresos del Servicio de Registro internacional:
- c) Cuotas nacionales de registro;
 - d) emolumentos internacionales.
- Capítulo IV. Procedimiento para la revisión y propuestas:
- e) El Acuerdo;
 - f) Reglamento de ejecución.

Capítulo I. - Principios económicos fundamentales
del Acuerdo de Madrid

Aun cuando el Acuerdo de Madrid respecto al registro internacional de marcas de fábrica o nombres comerciales se comprende dentro del ámbito general del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (art.15), los principios económicos básicos del Acuerdo de Madrid no son los mismos que los del Convenio:

- El Convenio de París determina, por una parte, el importe de gastos anuales de la Oficina Internacional, que no podrán sobrepasarse (art. 13, apartado 6) y, por otra parte, contiene el compromiso de los Estados contratantes de sufragar estos gastos según normas detalladas (art. 13, ap. 6 y 8).
- El Acuerdo de Madrid estipula que el importe anual de los ingresos del registro internacional se repartirá por partes iguales entre los países signatarios, previa deducción de los gastos comunes necesarios para la ejecución del Acuerdo (art. 8, ap. 6).

Es decir que el Acuerdo de Madrid, contrariamente al Convenio de París, no establece el importe que los servicios de registro internacional no podrán sobrepasar en sus gastos y no prevé compromiso alguno por parte de los Estados contratantes para sufragar tales gastos.

Es interesante destacar que esta concepción "comercial" del Acuerdo de Madrid no fué prevista en el Proyecto de Acuerdo de la Administración española y de la Oficina Internacional que se contiene en el programa presentado a la Conferencia internacional de Madrid de 1890; este proyecto preveía, en su art. 8, que la administración del país de

origen establecería a su albedrío, y percibiría así, el importe de los derechos que había de abonar el propietario de la marca por el registro internacional y que los gastos comunes necesarios para la ejecución del Acuerdo, se distribuirían anualmente entre los Estados participantes, con sujeción al número de marcas depositadas por cada Estado (Actas de Madrid, 1890, pág. 38). Fué la Delegación de Países Bajos quien propuso los principios económicos actualmente vigentes y que la Conferencia de Madrid aceptó en su art. 8, párrafo 2 del Acuerdo firmado en 14 de abril de 1891; son los mismos que hoy día, casi en la misma forma, se hallan en el art. 8, párrafo 6 del texto de Londres del Acuerdo citado.

Capítulo II. - Cargas económicas del servicio de Registro internacional

El servicio de Registro internacional comenzó en 1º de enero de 1893; había entonces siete países participantes: Bélgica, España, Francia, Países Bajos, Portugal, Suiza y Túnez; en 1893 quedaron registradas 76 marcas internacionales.

Sesenta años después, en 1952, la Unión reducida contaba con 20 Estados y se registraron en dicho año 7.552 marcas.

Del 1º de enero de 1893 al 31 de diciembre de 1952, el Servicio ha registrado en total 166.179 marcas internacionales (la numeración del registro es cronológicamente seguida; cada marca y cada renovación llevan un número distinto y correlativo). Las marcas internacionales que contaban con protección en 31 de diciembre de 1952 son aproximadamente 80.000.

Estos datos acreditan el desarrollo considerable del Servicio de registro internacional. Esta institución ha arraigado como parte importante del sistema intergubernamental técnico. Semejante desarrollo necesariamente debía representar un aumento en los gastos del servicio, tanto en cuanto a los de administración como por los gastos a largo plazo, tanto más cuanto que el aumento del coste de vida ha sido general en todos los países.

a) Gastos ordinarios del servicio

Los gastos anuales ordinarios de administración y del servicio en general pueden valorarse en 600.000 francos suizos y se dividen en tres categorías:

- gastos de personal,
- gastos de local, calefacción, luz, mobiliario, correo y teléfono,
- gastos de imprenta y de publicación del Boletín "Las Marcas internacionales".

Los gastos de personal (sueldos y seguridad social) son los más importantes: constituyen el 60% de los gastos totales y ascienden a unos 360.000 francos suizos. El Servicio debe contar con un personal experto integrado por un mínimo de funcionarios capacitados para asegurar a los propietarios de marcas un trabajo eficaz, rápido y seguro, tanto en lo referente a los registros y renovaciones como en lo tocante a operaciones administrativas que se derivan de ellas, tales como denegaciones provisionales, denegaciones definitivas, aceptaciones totales o específicas, cambios de estatuto de las marcas, índices del registro, investigación de prioridades, etc. El personal permanente empleado en el servicio de registro internacional ha de ser personal idóneo; en caso de exceso de operaciones, o peticiones en masa de registros, o numerosas denegaciones, se utiliza personal

temporero o provisional. El cuadro de personal permanente, como mínimo para que el servicio pueda desempeñarse eficazmente y con la debida rapidez, consta de 15 empleados (10 técnicos y 5 auxiliares para la administración general, correo, archivos, Caja, etc.).

Los gastos de local, calefacción, alumbrado, mobiliario, correo y teléfono representan un 10% aproximadamente de los gastos totales, y ascienden a 60.000 francos suizos. Los gastos de imprenta y publicación del Boletín "Las Marcas internacionales" representan un 30% del total, es decir unos 180.000 francos suizos.

b) Obligaciones económicas a largo plazo:

- Fondos de administración de las marcas registradas

Como se ha indicado en el informe de gestión de la Oficina Internacional para protección de la propiedad industrial, del año 1951, (pág. 18), la protección derivada del registro internacional de una marca dura 20 años, a contar de la fecha del registro (art. 6 del Acuerdo). El depositante ha de abonar por anticipado el importe del registro internacional (con la facultad de abonarlo en dos plazos sucesivos, cada uno de ellos correspondiente a 10 años de protección). Cada marca registrada tiene un expediente particular donde constan todos los datos relativos al desarrollo del estatuto de la misma durante el plazo de protección (avisos de denegación, de aceptación, transmisiones totales o parciales, renunciaciones, cambios de empresas o de firmas, cambios de domicilio, etc.), es decir que, durante todo el plazo de protección de una marca internacional registrada en Berna, el expediente de esta marca y el registro internacional han de llevarse al día. Esto implica gastos administrativos y de gestión no compensados por la exigua remuneración prevista

para estas operaciones, o algunas de ellas al menos, como transferencias, índices, etc. Estos gastos de gestión y administración son abonados por el depositante que ha logrado, a tal efecto, una protección por plazo determinado. Debe pues guardarse en reserva, por todo este plazo de protección, parte de lo abonado por anticipado por el titular, al hacer el depósito. Y ello por razones de prudencia y aun de "conveniencia comercial". Estos principios justifican la creación de un fondo de gestión o de administración de las marcas registradas que permita a los Estados contratantes estar a cubierto de cualquier sorpresa respecto a los efectos de las obligaciones contraídas, en cuanto a los titulares de marcas internacionales, al ratificar el Acuerdo de Madrid. Los gastos de administración y gestión de una marca internacional se valoran en 1 franco suizo, por marca y por anualidad, durante el plazo de protección. Para las 80.000 marcas internacionales actualmente protegidas, esto representa un capital de 1.000.000 de francos. La suma en reserva a este efecto, en 31 de diciembre pasado, era de 300.000 francos. Hay un déficit de 700.000 francos. Si se juzga la situación económica de los servicios de marcas, basándose en los principios "comerciales" del Acuerdo, es preciso reconocer que se hallan en situación precaria respecto a los propietarios de las 80.000 marcas protegidas, ya que apenas un tercio de los gastos de administración de estas marcas está asegurado. El déficit, pues, del servicio de marcas es de 700.000 francos.

- Fondo de pensiones

El Fondo de pensiones de la Unión industrial general en favor de la Oficina Internacional y su personal fué instituído por la Conferencia internacional de Bruselas, el

12 de diciembre de 1900 (Actas de Bruselas, 1897 y 1900, pág. 392) y el de la Unión gemela para protección de las obras literarias y artísticas, por la Conferencia de Berlín, el 13 de noviembre de 1908 (Actas de Berlín, 1908, págs. 158, 182, 183, 218, 219, 301, 302 y 303).

En 1934 la Conferencia internacional de Londres resolvió que el servicio de registro internacional de marcas de fábrica y nombres comerciales debía participar en el capital del Fondo de pensiones de la Oficina Internacional (Actas de Londres, 1934, págs. 438, 445, 486, 524). Las medidas de aplicación de esta decisión se hicieron constar en el art. 9 del Reglamento ejecutivo del Acuerdo de Madrid: pago de un 5% de los ingresos brutos del Registro internacional hasta llegar a la suma de 200.000 francos, límite que había sido fijado en la Conferencia, quien adoptó la cifra propuesta en el programa a tal efecto. Es indudable que esta cifra es insuficiente hoy día; los intereses de este capital, al tipo del 3%, representan un monto anual de 6000 francos, es decir, apenas el importe de una pensión de un funcionario. ¿Qué suma debe lograrse como capital del Fondo de pensiones para que los intereses basten a cubrir las obligaciones adquiridas en favor de los funcionarios derechohabientes? Este importe se ha calculado mediante estudios especiales ordenados por la Dirección de la Oficina Internacional; los técnicos consultados afirman que el Servicio debía constituir un fondo o capital de 2 millones de francos. El existente actualmente es de 245.000 (los 200.000 previstos en el art. 9 del Reglamento de aplicación del Acuerdo más los intereses capitalizados). El déficit teórico en este punto es por tanto de 1.755.000 francos.

- Necesidad de nuevos locales para el Registro internacional de marcas

Como se dijo al principio del Capítulo 2, el servicio del registro internacional de marcas de fábrica y nombres comerciales ha arraigado ya como pieza importante intergubernamental. Se ha convertido en elemento indispensable para la vida económica del comercio internacional y ha colmado con ello las esperanzas puestas en él por sus fundadores.

Ahora bien, este servicio no podrá seguir al nivel que requiere su importancia y tareas actuales y futuras si no dispone, primero del personal permanente capacitado que necesite y segundo, de una instalación material adecuada a sus necesidades.

La colaboración de funcionarios internacionales altamente capacitados representa contratos por largo plazo y con un mínimo de condiciones de seguridad social, por ejemplo con un Fondo de pensiones al que el servicio del Registro internacional de marcas debe contribuir periódicamente. Ya hemos visto la situación económica del Fondo de pensiones de este servicio que es ciertamente alarmante.

¿Y, qué diremos de los locales en que está instalado este servicio? Ha de reconocerse que dichos locales no son adecuados, ya desde hace tiempo, para las necesidades y exigencias legítimas de los Estados contratantes y de los depositantes de marcas internacionales. El servicio se instaló en 1 de mayo de 1904 en el edificio en que sigue ahora, en la Helvetiastrasse núm. 7, de Berna. Es una casa vieja de tres pisos y si bien en la iniciación del servicio este local no ofrecía inconvenientes, no sucede hoy día lo mismo, a causa del desarrollo del registro internacional. Veamos algunos ejemplos para demostrarlo: los archivos constituidos por millares de expedientes de marcas internacionales están

en corredores oscuros e incómodos; los expedientes de las marcas protegidas están esparcidos en pasillos y armarios; el servicio de investigación de anterioridades está en una habitación de 5 metros por 4 (unos 24 metros cuadrados) donde el personal apenas puede circular y efectuar su trabajo respecto a las listas en que hay unas 130.000 fichas de marcas internacionales; el servicio de notificaciones oficiales a las administraciones nacionales está en un cuarto pequeño, de 4 metros por 2 (unos 11 metros cuadrados). Es decir que la instalación actual es deficiente e insegura, origina retrasos y deficiencias inaceptables en una institución oficial.

El servicio de marcas debe, de acuerdo con los Estados miembros de la Unión industrial general, con los miembros de la Unión literaria y artística y con el Gobierno helvético (Estado administrador) estudiar el medio de construir un edificio que responda a las necesidades de una administración internacional, siguiendo con ello el ejemplo de la Unión Postal Universal. Para tal fin, el servicio del Registro internacional de marcas debe constituir un fondo de reserva adecuado.

Como resumen de lo indicado anteriormente se deduce:

- que los gastos anuales del servicio no pueden ser inferiores a 600.000 francos suizos.
- que las obligaciones económicas a largo plazo a cargo del servicio representan la suma de 2.455.000 francos suizos (fondos de administración de marcas registradas: 700.000 francos suizos; déficit teórico del Fondo de pensiones: 1.755.000 francos suizos).
- que para mejorar la instalación de los servicios se requiere la constitución de un fondo para edificación.

Capítulo III. - Los ingresos del servicio de
registro internacional

El importe de los emolumentos y cuotas que los propietarios de marcas han de pagar en francos suizos, al servicio de registro internacional, ha sido fijado, últimamente, por la Conferencia internacional de La Haya, en 1925. Indudablemente resultan insuficientes aun cuando solamente se considere la desvaloración de la moneda suiza, efectuada en septiembre de 1936 por el Gobierno federal, al tipo del 30%. Pese a esta desvaloración, el monto de los emolumentos y cuotas de registro internacional no han variado desde 1925. Es decir que, en realidad, el valor real de los emolumentos a cargo del propietario de marcas internacionales es inferior actualmente, en un 30%, al importe de 1925, cuando se efectuó la Conferencia de La Haya.

En el cuadro adjunto puede verse como los Estados miembros de la Unión reducida de marcas, se han visto obligados a aumentar los derechos que perciben por los registros nacionales de aquéllas.

c. Cuotas nacionales de registro

(Las cifras corresponden a una duración uniforme de protección de 20 años)

Estado	1925	1952
Alemania (República federal)	60 marcos Reich: 10 por clase de productos. Máximo 200 M.R.	60 Marcos D.; 10 M.D. por clase de productos. Má- ximo: 200 M.D. = 20 mí- nimo por impresión. Pre- visto aumento de 20%.
Austria	30 chelines	200 chelines; 40 por clase de productos. Má- ximo 1640 chelines. 50 - 180 para gastos de pu- blicación.
Bélgica	10 frs. belgas: (Duración ilimitada de la protec- ción).	250 frs. belgas: 40 de mínimo para gastos. Du- ración ilimitada de pro- tección.
Egipto		6 libras egipcias.
España	155 pesetas	216 pesetas
Francia	40 frs.; 13,50 por clase de productos. Máximo 135 fr.frs.	1200 fr.frs.; 400 por clase de productos. Máxi- mo 13.600 frs.
Hungría	200.000 coronas	120 florines
Italia	58,10 liras (Duración ili- mitada de protección)	1000 liras: 3.500 liras por 1ª clase: 2.000 por cada una siguiente. Máximo 99.500 liras
Liechtenstein	Ley de 1928	40 frs. suizos
Luxemburgo	20 frs. luxemburgueses	200 frs. lux.; 45-180 frs por gastos impresión de marca ilustrada. 1 fr. por palabra.

Cuotas nacionales de registro (continuación)

Estado	1925	1952
Marruecos (Zona francesa).	20 frs. marroquíes	1.500 frs. marr. 300 frs. marr. por clase de productos. Máximo: 24.000 francos
Países Bajos	30 Gulden	30 Gulden
Portugal	20 escudos: 120 escudos por clase de productos	100 escudos: 200 escudos por clase y por 5 productos: Máximo: 6.800 escudos
Rumanía	27 lei	3.813 lei (1949)
Suiza	20 frs. suizos	40 frs. suizos
Tánger (Zona de)	----	250 frs. franceses; más cuotas escalonadas según el número de productos
Checoslovaquia	100 coronas	600 a 2000 coronas según número de productos
Túnez	8 frs. tunecinos	?
Turquía	libras turcas 6.5.13,5	73 libras turcas
Yugoeslavia	1000 dinares; 60 dinares cuota de depósito	10.000 dinares

d. Los emolumentos internacionales

La cotización media que percibe el servicio de registro internacional es de 130 francos suizos por cada marca nueva registrada o renovada.

El número de registros internacionales varía considerablemente:

- en 1935 han sido 2.822
- en 1940 " " 1.951
- en 1945 " " 3.682
- en 1950 " " 6.309

Los ingresos anuales varían proporcionalmente. Por el contrario los gastos anuales del servicio tienden a estabilizarse y ya se han indicado los compromisos económicos a largo plazo que ha contraído el Servicio.

Aparte de estos compromisos económicos a largo plazo y de los capitales necesarios para mejorar la instalación, y limitándonos a estudiar los gastos anuales corrientes - que no podrán ser inferiores a 600.000 francos - se comprueba que los servicios de marcas no pueden cubrir sus gastos anuales más que en el caso de que las nuevas marcas registradas o renovadas lleguen a un mínimo de 5000 marcas por año (5000 marcas a 130 francos, es decir 650.000.-).

Este mínimo "vital" no ha sido alcanzado más que en cinco ejercicios económicos durante 21 años, desde 1932 a 1952:

- 1943	:	5612
- 1948	:	5981
- 1950	:	6309
- 1951	:	7569
- 1952	:	7552

Las cifras obtenidas en 1952 y 1951 se explican por circunstancias anormales que no se repetirán; los propietarios de marcas de algunos países tuvieron que compensar los

retrasos debidos a las circunstancias de guerra, ocupación militar y dificultades de la posguerra. Estos retrasos quedarán solventados en breve y entonces habrá una atenuación del ritmo de los registros. Nada nos permite suponer que esta atenuación llegue a un mínimo vital de 5000 registros. Y aun en el caso de que llegase, no podrán amortizarse los compromisos económicos y obligaciones a largo plazo del servicio de registro de marcas y las instalaciones no podrían mejorarse.

Es decir que resulta urgente modificar el importe de los emolumentos internacionales y cuotas fijadas en La Haya en 1925. Debería llegar tal mejora a nivelar la situación económica del servicio en forma definitiva, y para varios años, y que los Estados contratantes pudieran estar seguros de percibir parte substancial de beneficio. Los montos establecidos en La Haya en 1925 deberían ser duplicados lo que permitiría al Servicio percibir un promedio de 260 francos por marca nueva. Por otra parte se observará que la duplicación de este importe de emolumentos y cuotas en moneda suiza de 1925 no equivale a un aumento efectivo del 100% para los propietarios de las marcas. Este aumento aparente se descompone así:

- 30% para reajuste monetario
- 70% como aumento destinado al Servicio para compensación de las cargas económicas (anuales y de largo plazo) cuyo aumento resulta tanto del desarrollo del servicio como del aumento general del coste de vida en todos los países.

Al duplicar los montos fijados en La Haya en 1925, la situación económica del servicio quedaría garantizada aunque el número de registros disminuyera a 3000 marcas por año pues el ingreso sería de 780.000 francos.

El duplicar los importes de los emolumentos y cuotas

de registro internacional no entrañaría perjuicio alguno al desarrollo y mantenimiento del servicio; seguiría siendo ventajoso para los depositantes si se compara la evolución tenida por los emolumentos y cuotas del registro nacional.

Capítulo IV. - Procedimiento para la revisión y propuesta.

e. El Acuerdo.

Los importes de los emolumentos internacionales se determinan en el art. 8, párrafos 2, 3 y 4 del Acuerdo y los de las cuotas en los arts. 2-bis, párrafo 3 y art. 8 del Reglamento de ejecución del Acuerdo.

El Acuerdo de Madrid no contiene disposición alguna para su modificación mientras que el Reglamento puede ser modificado según el procedimiento determinado en el art. 12.

¿Debe deducirse de esta falta de disposiciones para la modificación del Acuerdo que su texto puede ser modificado en forma distinta del procedimiento establecido en el art. 14 del Convenio de París? Esta opinión se sostuvo en 1948, en circular que el Departamento político federal había enviado por vía diplomática a todos los Estados contratantes para lograr su acuerdo para una mejora de los emolumentos internacionales. Se recordará que la propuesta de mejoramiento fué presentada al Departamento político federal - en representación de la Autoridad de control de la Oficina Internacional (art. 13, párrafo 1 del Convenio de París) - por el Gobierno italiano. Ya entonces se temían las consecuencias graves del déficit del servicio de registro internacional. Tal propuesta fué retirada a causa de la oposición de un Estado contratante.

Como el Acuerdo de Madrid entra en el marco general del Convenio de París sería conveniente revisar el Acuerdo acudiendo a los procedimientos de revisión de una Conferencia

internacional, bien convocada para una revisión general de los instrumentos internacionales del ramo de la propiedad industrial o bien convocada específicamente para revisar el Acuerdo de Madrid.

La nueva redacción del art. 8 del Acuerdo de Madrid acordada en una Conferencia internacional debería concebirse en términos sencillos: los principios de financiamiento del servicio podrían conservarse los mismos pero su importe en cifra no aparecería en el texto del Acuerdo sino que el asunto debería ser referido al Reglamento. Con ello ganaría en claridad el texto del Acuerdo; éste estipularía los principios y el Reglamento (cuya modificación es más fácil) se ocuparía de los detalles.

Se modificaría, pues, el art. 8, párrafos 2, 3 y 4 y se agregaría un párrafo nuevo que quedaría redactado así:

Art. 8, párrafo 2

A dicha cuota se agregará un pago internacional para cada primera marca y por cada una de las siguientes, depositadas al mismo tiempo, en nombre de un mismo propietario, en la Oficina Internacional.

Art. 8, párrafo 3

El depositante tendrá la facultad de pagar solamente, al hacer el depósito internacional, un emolumento reducido por la primera marca y por cada una de las depositadas simultáneamente a la primera.

Art. 8, párrafo 4

Si el depositante utiliza tal derecho deberá, antes de vencer un plazo de 10 días, contados a partir del registro internacional, abonar a la Oficina Internacional un suplemento de pago por la primera marca y por cada una de las depositadas al mismo tiempo que la primera, y a falta de

ello, al vencer tal plazo, perderá el beneficio del registro. Seis meses antes de este vencimiento, la Oficina Internacional recordará al depositante, mediante el envío de una nota, para los efectos oportunos, la fecha exacta del vencimiento. Si no se abona el suplemento antes del vencimiento del plazo, la Oficina Internacional cancelará la marca notificando tal operación a las administraciones nacionales y publicándolo así en el Boletín. Si los suplementos debidos respecto a las marcas comprendidas en un depósito colectivo no se abonan para todas al mismo tiempo, el depositante deberá designar exactamente las marcas para las que desea hacer el pago de tal suplemento..

.....

Art. 8, párrafo 8 (nuevo)

En cuanto a los pagos previstos en los párrafos 2, 3 y 4 antes citados, se determinará su cuantía en el Reglamento.

f. Reglamento de ejecución

Se introducirá un nuevo artículo que diga así:

Art. 3-bis

Los pagos previstos en los párrafos 2, 3 y 4 del art. 8 del Acuerdo son los siguientes:

- Art. 8, párrafo 2: marca primera, 300 francos, y las siguientes 200.
- Art. 8, párrafo 3: marca primera 200 francos, y las siguientes 150.
- Art. 8, párrafo 4: marca primera 150 francos, y las siguientes 100.

Los artículos 8, apartados A, B, C y D, y 9 se modificarán así:

Art. 8

A. - (1)

- 1º - Transmisión: 60 frs. por una sola marca y 20 por cada una de las siguientes que pertenezcan al mismo propietario y sean objeto de una misma notificación del país de origen;
- 2º - Las demás modificaciones en el Registro internacional, tales como cambio de nombre o razón social, de domicilio (independientes de toda transmisión), rectificaciones por falta cometida por el depositante: 20 frs. por operación y por marca. Sin embargo, cuando una misma notificación del país de origen concierna a diversas marcas que pertenezcan al mismo propietario o varias operaciones se refieran a una misma marca y cuando se trate de operaciones que queden comprendidas en una misma notificación de la Oficina Internacional a las administraciones, la cuota de 20 frs., antes citada, sólo se percibirá por una marca y una sólo operación y se reducirá a la mitad para las siguientes marcas u operaciones.

- B. - Cuotas por las copias o extractos del registro internacional de marcas: 10 frs. por marca. Sin embargo, cuando las menciones de varias puedan reunirse en una sola hoja, se reducirá a 4 frs. por cada marca a partir de la primera. Las peticiones de estos documentos referentes a diversas marcas habrán de indicar si se trata de extractos separados o global. Cualquier otro extracto o investigación (que no sean de los de la letra C) pedido a la Oficina Internacional, además de los documentos de expedición

obligatoria, motivará la percepción de una cuota que, en general, será de 10 francos.

C. - Derechos a devengar por búsqueda de prioridades entre marcas internacionales ya registradas: 10 frs. por marca. Si la busca ha de abarcar a diversas clases de productos o simultáneamente sobre una marca estampada y sobre una denominación, o si la marca tiene varios elementos esenciales, se percibirá el duplo. Lo mismo se efectuará en el caso de que el peticionario no precise la clase de productos a que se refiere la búsqueda o si no acompaña un esquema o dibujo de la marca estampada sobre la que desee información. La Oficina podrá aplazar toda gestión hasta obtener los datos solicitados.

D. - Cuota suplementaria prevista en el Art. 8 del Acuerdo, cuando la lista de productos para que se pida protección de la marca exceda de 100 palabras: 2 frs. por grupo de 10 palabras excedentes en los casos en que hubiere lugar a inscripción o publicación de una lista de más de 100 palabras.

Art. 9

Al principio de cada año, la Oficina Internacional formulará un estado de sus gastos durante el año anterior en el Servicio de registro internacional, comprendida una cuota del 5% de los ingresos en bruto del servicio, que se abonará al Fondo de pensiones del personal de la Oficina Internacional, hasta que el total de las sumas así reunidas llegue a la cifra determinada por las Autoridades inspectoras a base de los cómputos técnicos efectuados. El importe de esta cuenta se deducirá del total de los ingresos y su

sobrante se repartirá por partes iguales entre todos los países contratantes, mientras no se determinen otro sistema de distribución, por acuerdo entre los países citados.

Berna, marzo de 1953.

La Oficina Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial

COMITE CONSULTATIF DES DIRECTEURS DES OFFICES NATIONAUX
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

SESSION DE BERNE, 5 - 8 mai 1953

Convient-il de reviser l' Arrangement de Madrid?

La principale question sur laquelle le Bureau international estime nécessaire de connaître l'avis des Directeurs des Offices nationaux de la Propriété industrielle est celle de savoir si et sur quels points l'Arrangement de Madrid présente pour eux des inconvénients tels qu'ils en jugent une réforme indispensable.

*

* *

I. - L'Arrangement de Madrid et ses points faibles

Lors des Conférences diplomatiques de revision et notamment lors des Conférences de Londres en 1934 et de La Haye en 1925, deux ordres de critiques ont été formulées contre l'Arrangement de Madrid.

Les unes, d'ordre technique, ont été développées à la Conférence de Londres. La délégation néerlandaise exposa alors - et nous citons ici les Actes de la Conférence - que "l'enregistrement international, tel qu'il est conçu actuellement, donne lieu, dans maints pays, à des difficultés toujours plus grandes qui proviennent, pour la plupart, de ce qu'il produit automatiquement ses effets dans tous les pays membres de l'Arrangement de Madrid, sans égard au fait que la majorité

des déposants ne possèdent des intérêts que dans un nombre restreint de pays. La délégation néerlandaise releva, entre autres, deux inconvénients essentiels du système:

1^o - Les Administrations nationales de chacun des pays contractants - étant tenues de prendre note de toutes les marques enregistrées au Bureau international - se trouvent, de ce fait, astreintes à un travail d'inscription et d'examen tout à fait inutile en ce qui concerne les marques qui sont sans intérêt pour les déposants; l'inconvénient est particulièrement sensible pour les pays à examen préalable ainsi que pour ceux où une petite partie seulement des marques internationales sont exploitées.

2^o - Les registres nationaux sont encombrés par des milliers de marques qui ne sont jamais employées dans le pays. Ainsi, non seulement les Administrations nationales fournissent un travail qui pourrait leur être épargné, mais les ressortissants des différents pays se voient opposer toutes les marques internationales, qu'elles soient utilisées ou non dans le pays. Le système actuel prête à critique à tel point que les Indes Néerlandaises songeraient à dénoncer l'Arrangement de Madrid et que certains pays seraient arrêtés dans leur désir d'y adhérer. La délégation néerlandaise exprima donc l'avis qu'il conviendrait, dans l'intérêt de l'Union restreinte, de modifier le principe en vigueur dans le sens suivant: le déposant d'une marque qui, jusqu'ici, est censé la déposer dans tous les pays contractants devrait désigner les pays où il entend revendiquer la protection. L'émolument international varierait suivant le nombre des pays indiqués. Elle posa à la Sous-Commission la question de savoir s'il convenait de charger un Comité d'étude d'examiner cette réforme" (Actes de Londres, page 428).

Ces remarques de la délégation néerlandaise furent approuvées par la délégation portugaise qui souligna "la nécessité de chercher une voie nouvelle donnant satisfaction aux milieux intéressés, aussi bien qu'aux Administrations.

Elle fit connaître qu'il avait été proposé, lors d'un Congrès tenu au Portugal, d'attirer l'attention du Gouvernement sur ce que le travail occasionné à l'Administration nationale par le Service de l'enregistrement international des marques n'est pas en rapport avec les bénéfices que les industriels portugais retirent de celui-ci" (Actes de Londres, page 428).

La question ainsi soulevée par les délégations néerlandaise et portugaise et qui est celle de la limitation territoriale des enregistrements internationaux - il s'agit là de l'expression généralement employée, mais il serait plus exact de parler non de limitation, mais de spécification territoriale - a fait l'objet depuis 1934 d'études et de projets d'arrangement que nous examinerons ultérieurement. Mais aucune solution ne lui a encore été apportée. Elle continue cependant à se poser. Non seulement quatre pays à examen préalable ont dans les vingt dernières années quitté l'Arrangement de Madrid - (les Indes Néerlandaises, dont la délégation des Pays-Bas redoutait le départ à la Conférence de Londres, Cuba, le Brésil et le Mexique) -, mais l'Egypte qui, il y a moins d'un an, le 1er juillet 1952, a adhéré à cet Arrangement, a déjà proposé que soit examinée à nouveau la question des charges imposées aux Administrations des pays à examen préalable par le régime actuel de l'enregistrement international des marques. L'Administration égyptienne expose à l'appui de sa proposition que la moyenne des marques déposées annuellement en Egypte ne dépasse pas actuellement le chiffre de 1800 et que, du fait de l'adhésion de ce pays à l'Arrangement de Madrid, elle devra supporter la charge supplémentaire de l'examen annuel de 7500 marques internationales environ. Elle ajoute: "Nous pouvons assurer que plus de 7000 de ces "marques internationales ne seront pas employées sur les marchés égyptiens. Etant donné que l'Egypte emploie le principe "de l'examen préalable pour l'enregistrement des marques de "commerce, elle va se trouver contrainte d'examiner et d'en-

"registrar 7000 marques annuellement sans aucune utilité."

Ainsi apparaît excellemment définie la situation dans laquelle se trouvent, à des degrés divers, dans le système actuel de l'enregistrement international des marques, les pays à examen préalable. Il s'agit de savoir si cette situation peut se prolonger sans danger pour l'Arrangement de Madrid et, dans la négative, de se mettre d'accord sur les mesures à prendre.

D'autres critiques ont été formulées contre l'Arrangement. Elles sont d'ordre financier et touchent au système actuel de la répartition des excédents. Conformément à l'article 8(6) de l'Arrangement, le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international est, après déduction des frais communs, réparti par parts égales entre les pays contractants. Dès la Conférence de Bruxelles en 1897, ce mode de répartition a été critiqué (Actes de Bruxelles, page 294) et ces critiques se firent plus vives à la Conférence de La Haye en 1925. Sur la proposition des délégations brésilienne et néerlandaise - nous rappelons que le Brésil a, depuis lors, quitté l'Arrangement - un voeu fut alors adopté à l'unanimité, invitant le Directeur du Bureau international à examiner la possibilité de répartir l'excédent des recettes d'une manière plus équitable entre les pays contractants (Actes de La Haye, pages 489, 490, 569, 586). Le Bureau international procéda à l'étude qui lui était demandée, consulta les Administrations des pays membres de l'Arrangement, mais sans résultat, et c'est toujours le système de la répartition par parts égales qui est en vigueur. La question d'une réforme de ce mode de répartition présente ^{cependant} actuellement un intérêt particulier, étant donné que d'une part elle est liée à celle - dont nous venons de parler - de la limitation territoriale des enregistrements internationaux, les pays à examen préalable pouvant se juger en droit de demander une répartition supérieure à celle des pays sans examen, et que d'autre part

les pays qui déposent le plus de marques internationales, et font par conséquent au Bureau de Berne les plus gros versements en francs suisses, peuvent trouver anormal et même insupportable que le surplus des devises versées par eux, au lieu de leur être ristourné tout au moins en partie, soit distribué sous forme d'excédents de recettes à tous les autres pays par parts égales, c'est-à-dire également aux pays qui ne déposent que peu de marques internationales - ou n'en déposent même aucune - et ne présentent qu'un intérêt secondaire au point de vue économique.

Il paraît donc indispensable de prendre position sur la question du mode de répartition de l'excédent, aussi bien que sur celle de la limitation territoriale des enregistrements internationaux.

*
* *
*

II. - Les projets de réforme

Avant de passer à l'étude détaillée de chacune de ces deux questions, il convient de rappeler les solutions que le Bureau international a déjà proposé de leur apporter. Examinons à cet égard les quatre projets de revision de l'Arrangement de Madrid présentés par notre Bureau depuis la Conférence de Londres.

1^o - Projet Ostertag (octobre 1935). - Le Directeur Ostertag, qui désirait s'en tenir autant que possible à l'idée de l'universalité de l'enregistrement international et qui reconnaissait cependant le bien-fondé des arguments avancés par les délégations néerlandaise et portugaise en faveur de la limitation territoriale, proposa une solution de compromis selon laquelle l'enregistrement international aurait un effet global pour trois pays, moyennant versement par le déposant d'un émolument de base de 120 francs suisses. L'effet de cet

enregistrement pourrait être étendu à chaque autre pays contractant et cette extension serait subordonnée à l'acquittement d'une taxe de 15 francs par pays, si elle était requise au moment même de la demande d'enregistrement, ou de 20 francs si elle était requise ultérieurement.

D'autre part, pour éviter qu'une marque enregistrée internationalement pour quelques pays seulement fût usurpée dans les autres pays, le projet Ostertag prévoyait que toute marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international serait considérée comme notoirement connue dans les pays contractants au sens de l'article 6bis de la Convention générale d'Union.

Enfin, ce projet abandonnait la réduction de taxe actuellement en vigueur en cas d'enregistrements simultanés, n'admettait plus qu'un déposant pût, au moment de la demande d'enregistrement, n'acquitter la taxe que pour 10 années et se réserver d'effectuer ultérieurement un versement complémentaire pour prolonger jusqu'à 20 années la durée de protection de sa marque.

La répartition des excédents se faisait de la façon suivante: le produit annuel de l'émolument international de base et des taxes pour opérations diverses était réparti par parts égales entre les pays contractants, après déduction des frais communs; quant au produit des taxes supplémentaires pour extension de la protection, il était réparti proportionnellement au nombre des marques internationales pour lesquelles la protection aurait été demandée dans chaque pays.

Cette succincte analyse des principales dispositions du projet Ostertag laisse immédiatement apparaître la contradiction interne dont il était affecté. L'introduction, même sous une forme atténuée, de la limitation territoriale dans l'Arrangement de Madrid visait essentiellement, d'une part, à éliminer des pays de l'Union restreinte les marques non utilisées qui encombrèrent inutilement les registres et rendent de plus en plus difficile le choix d'une marque par

les industriels et les commerçants et, d'autre part, à décharger les Administrations des pays à examen préalable du soin d'examiner, sans que le besoin s'en fît réellement sentir, toutes les marques enregistrées internationalement. Or si l'on décide que toutes les marques internationales sont des marques notoires au sens de l'article 6bis de la Convention, il va de soi que l'on annule tout le bénéfice de la réforme, puisqu'il faudra toujours tenir compte de toutes les marques internationales dans tous les pays de l'Union restreinte. Rien ne serait changé en réalité à la situation que l'on se proposait d'améliorer. Cette situation serait même devenue plus grave, étant donné qu'en supprimant la faculté précédemment - et actuellement encore - accordée au déposant de ne payer l'émolument international que pour dix années, on prolongerait automatiquement l'existence des marques que leurs titulaires auraient été disposés à abandonner après dix années.

Quant au mode de répartition des excédents, il se ressentait également de ce caractère de compromis quelque peu irrationnel qui était celui de l'ensemble du projet et ne pouvait donner satisfaction à personne.

Du fait, le projet Ostertag soumis aux Administrations des pays de l'Union restreinte ne rencontra pas leur approbation. Des objections furent faites par les Administrations allemande, autrichienne, ^{hongroise,} néerlandaise, suisse, yougoslave. Quant aux autres Administrations, elles gardèrent le silence.

20 - Projet Jaton (1942). - Tenant compte des remarques dont le projet Ostertag avait fait l'objet, le Bureau international jugea nécessaire de l'amender sur divers points.

Ce fut l'oeuvre de M. le Vice-Directeur Jaton.

Le principe même de la limitation territoriale n'avait été discuté que par la seule Administration allemande qui lui opposait la prétendue "universalité" de l'enregistrement international.

M. le Vice-Directeur Jatou montra, et décisivement selon nous, que ces critiques n'étaient pas fondées. Cette notion de l'"unité", de la "totalité" de l'enregistrement ne correspond à rien de réel: elle est purement mythique. "Demandons-nous - écrivait-il en une étude publiée dans 'La Propriété industrielle' (année 1942, page 35) - quelles ont été les visées des initiateurs de l'enregistrement international. Les auteurs de l'Arrangement de Madrid ont voulu offrir aux propriétaires de marques la possibilité d'obtenir la protection de ces dernières dans le plus grand nombre de pays possible, et cela par un seul enregistrement. Ils ont entendu créer un instrument simple, sûr et pratique pour le mettre à la disposition du commerce et de l'industrie; ils n'ont pas eu en vue de construire une doctrine nouvelle tendant à une protection universelle, unitaire et en quelque sorte automatique de la marque; il leur suffisait de savoir que la nouvelle institution procurerait au propriétaire d'une marque, par un procédé simplifié, la garantie qui résulterait de dépôts faits dans les pays contractants. Le propriétaire doit pouvoir choisir entre le dépôt national direct et le dépôt international auprès du Bureau de Berne. Il ne recourra au second qu'autant qu'il le juge plus avantageux. D'autre part, chaque pays garde son autonomie dans le cadre des dispositions de la Convention générale d'Union. L'enregistrement international a, de par sa nature même, un caractère collectif, mais d'emblée il a été reconnu que des exceptions devaient être prévues, que le droit ne pouvait pas être le même dans tous les pays, que non seulement les lois différaient, mais que l'état de fait, lui aussi, variait d'Etat à Etat. L'unité de la protection était et sera toujours impossible aussi longtemps que l'Arrangement reconnaît aux pays contractants la faculté de déclarer que telle marque inscrite dans le registre international ne peut pas être admise à la protection. Or, cette faculté doit être concédée aussi longtemps que durera l'autonomie des Etats en matière de propriété industrielle.

Il n'est donc pas exact de dire que le système de l'élection des pays de protection provoquerait la rupture de l'unité de la protection, et il est bon de constater que, si tous les systèmes préconisés permettent d'étendre la protection à tous les pays contractants, aucun ne réalise en fait, pour toutes les marques enregistrées, l'unité juridique de la protection."

Le principe de la limitation territoriale étant ainsi juridiquement acquis, il n'y avait aucune raison de s'arrêter à mi-chemin, comme l'avait fait le projet Ostertag. Selon le projet Jatton, l'enregistrement international ne produirait plus aucun effet global, même pour un petit nombre de pays; il exercerait seulement de multiples effets individuels limités à chacun des pays cités lors de la demande d'enregistrement. Le déposant aurait ainsi pleine liberté de choisir les seuls pays présentant un intérêt pour lui.

Dans la généralité des cas, il en choisira toujours plusieurs; il pourra même les choisir tous. L'enregistrement international aura ainsi, en fait, un caractère collectif, selon l'expression citée plus haut de M. le Vice-Directeur Jatton, mais non global.

Comme le projet Ostertag, le projet Jatton comportait un émoluments de base et une taxe supplémentaire par pays. Mais l'un et l'autre étaient fixés à un niveau moins élevé: 100 francs pour l'émoluments de base et 15 francs pour la taxe par pays.

La faculté de ne demander tout d'abord qu'une protection de 10 années était - très logiquement - rétablie, et non moins logiquement supprimée la disposition qui faisait de toutes les marques internationales des marques notoires. Mais cette disposition n'était remplacée par aucune autre, de sorte que les marques n'ayant fait l'objet d'un enregistrement international que pour quelques pays restaient exposées au risque de "piraterie" dans les autres - pour autant que ce risque, redouté par certains, est bien réel.

Quant au mode de répartition des excédents, il restait celui du projet Ostertag.

3° - Le troisième projet du Bureau international (février 1950). - L'un des buts de la limitation territoriale étant, nous l'avons dit, d'éviter l'enregistrement des marques non utilisées, il va de soi que ce résultat ne saurait être atteint que si les taxes sont aménagées de telle sorte qu'elles puissent exercer une action de freinage sur la tendance qu'ont certains déposants à étendre leurs demandes d'enregistrement à de nombreux pays, au delà de leurs besoins réels. Comme, d'autre part, il serait souhaitable d'obtenir l'adhésion à l'Arrangement de Madrid de grands pays industriels qui en sont jusqu'ici restés à l'écart, et que ces pays sont précisément de ceux qui redoutent un encombrement de leurs registres par des marques non utilisées et trouvent "ridiculement bas" le coût actuel de l'enregistrement international ("La Propriété industrielle", année 1935, page 114), le Bureau international a cru devoir, en 1950, présenter un nouveau projet d'Arrangement comportant des taxes sensiblement plus élevées que celles auxquelles s'était arrêté M. le Vice-Directeur Jaton. Il proposa un émolument de base de 150 francs, accompagné d'un versement complémentaire de 20 francs par pays.

Le projet de 1950 introduisait d'autre part dans l'Arrangement l'enregistrement par classes, selon la classification (34 classes, auxquelles le projet en ajoutait une: celle des marques de service) mise au point par la Commission issue de la Réunion technique de 1926 et approuvée en 1934 par la Conférence diplomatique de Londres qui en recommanda l'adoption aux divers pays de l'Union. Il prévoyait une taxe de 20 francs pour toute classe en sus de la première. Le but de cette disposition était toujours de limiter autant que possible les dépôts effectués pour de nombreux produits dont une partie sont sans rapport avec l'industrie et le commerce du déposant.

La durée de l'enregistrement international était réduite à 10 ans, et cela toujours dans le dessein de faciliter l'élimination des marques devenues sans intérêt pour leurs titulaires.

Le projet de 1950 essayait de plus, ce que ne faisait pas le projet Jatou, d'écarter autant que possible, et par une mesure d'ordre pratique, le danger de piraterie auquel - selon certains - seraient exposées les marques enregistrées seulement dans quelques pays. Pour éviter de donner aux marques internationales une publicité dans les pays où les déposants n'auraient pas demandé à être protégés, le projet prévoyait la publication, non plus d'une seule édition, s'appliquant à tous les pays membres de l'Union restreinte, du journal "Les Marques internationales", mais d'une édition par pays, contenant les seules marques enregistrées pour le pays considéré. Les marques internationales ne couraient ainsi pas plus de risque d'usurpation que les marques nationales également publiées dans chaque pays.

Enfin, le système de répartition des excédents était profondément modifié.

Si l'on admet - et l'on ne saurait s'y refuser - que la taxe de base est destinée à couvrir les frais généraux du Bureau et que la taxe d'enregistrement par pays constitue, pour chaque pays, une compensation pour l'abandon consenti par lui des taxes nationales, il apparaît immédiatement qu'un seul système de répartition est rationnellement fondé, et c'est le suivant: Si le montant des versements effectué au titre de l'émolument de base accuse un excédent par rapport aux dépenses du Bureau, cet excédent sera non pas distribué par parts égales à tous les pays, mais restitué aux pays dont il provient, c'est-à-dire proportionnellement aux dépôts émanant de chacun de ces pays.

Par contre, la taxe spéciale d'enregistrement par pays sera remise aux pays auxquels elle est destinée selon les déclarations des déposants eux-mêmes.

Ce système paraît rationnel et équilibré.

4^o - Le projet conjoint de l'Administration néerlandaise et du Bureau international (mai 1952). - S'en tenant encore à l'idée d'une taxe internationale d'enregistrement uniforme pour tous les pays de l'Arrangement, le Bureau, dans son projet de 1950, avait été amené - nous l'avons vu - à en fixer le montant à un niveau qui constituait un compromis entre les taxes élevées désirées par les uns et celles, plus modestes, qu'acceptaient les autres.

Malgré cette augmentation des taxes, l'enregistrement international gardait tout son intérêt tant il était loin d'entraîner les mêmes dépenses que de multiples enregistrements nationaux. Selon un rapport présenté au nom du Groupe allemand au Congrès de Berlin de l'A.I.P.P.I., les dépenses entraînées par l'enregistrement national d'une marque se montent en effet en moyenne à 150 francs suisses par pays (Annuaire de l'A.I.P.P.I., année 1936, page 445). Et cette évaluation, exacte en 1936, devrait être notablement plus élevée aujourd'hui.

Il ne fut pas moins objecté par certains au projet de 1950 qu'il comportait une augmentation de taxes beaucoup trop forte. Et d'un autre côté, on fit valoir que ce n'était pas la perspective d'avoir à payer 20 francs par pays qui freinerait l'industriel désireux de faire enregistrer une marque même dans un pays où il ne l'exploiterait pas. Cette observation fut faite spécialement dans les pays d'Amérique et du Commonwealth, qui ne jugèrent pas que les taxes proposées écarteraient d'eux, s'ils adhéraient à l'Arrangement, le danger d'un encombrement de leurs registres, ou l'obligation où ils se trouveraient d'examiner de nombreuses marques sans intérêt réel.

Une fois de plus, une solution de compromis ne satisfaisait personne.

Or, si l'on approfondit l'analyse de ce que l'on

est convenu d'appeler l'enregistrement international, on s'aperçoit qu'il se décompose en deux opérations: d'une part un dépôt international, qui équivaut pour chaque pays à un dépôt national régulier (Arrangement, article 4) et d'autre part, une notification de ce dépôt aux pays contractants aux fins d'obtention de la protection (ou de l'enregistrement dans les pays où la loi prévoit un enregistrement). Cet enregistrement peut être refusé ou la marque invalidée (Arrangement, article 5). Cette distinction entre le dépôt et l'enregistrement (les deux mots sont employés tour à tour dans l'Arrangement), nous paraît capitale ("Propriété industrielle" 1952, pages 68-69, tirage à part, pages 7-9).

C'est cette distinction qui justifie juridiquement la division - introduite pour la première fois par le projet Ostertag - de l'émolument international en deux éléments: un émolument de base, une taxe complémentaire par pays.

L'émolument de base s'applique au dépôt international qui vaut pour tous les pays contractants et a, même dans le système de la limitation territoriale, un caractère global et universel.

Par contre, l'enregistrement, qui est un acte de la puissance publique, est par nature même limité au pays qui le prononce, et il est tout à fait normal qu'il soit soumis à une taxe spéciale pour ce pays.

On voit alors que ce n'est que par une confusion due à une analyse insuffisante de la réalité juridique que l'on a pu songer à opposer à la limitation territoriale l'idée de l'universalité de l'enregistrement international. L'universalité de l'enregistrement n'a jamais existé, ainsi que l'a souligné M. le Vice-Directeur Jaton que nous avons cité plus haut. La démonstration en a également été faite dans une récente étude publiée dans "La Propriété industrielle" (année 1952, page 65 et suivantes, tirage à part p. 24).

Pour qui réfléchit, il est très clair que l'Arrangement de Madrid n'organise qu'un système de dépôt interna-

tional s'étendant à tous les pays contractants. C'est seulement ce dépôt qui a le caractère d'universalité et non l'enregistrement qui peut lui faire suite et qui est nécessairement limité au pays où cet enregistrement se réalise. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que le Bureau international eût le pouvoir de rendre lui-même, après examen, une décision d'enregistrement qu'il notifierait aux pays contractants, lesquels devraient en prendre acte purement et simplement sans pouvoir ni la discuter, ni la rejeter. Il faudrait en somme que le Bureau international fût une autorité supranationale, alors qu'il ne l'est à aucun degré et ne joue en réalité - réserve faite de certains pouvoirs qui lui sont expressément délégués - que le rôle d'intermédiaire entre les déposants et les Administrations nationales.

Seul, le dépôt international a donc, dans le système actuel de l'Arrangement de Madrid, un caractère d'universalité. Or, ce caractère il le conserve avec la limitation territoriale: même si, lors d'un dépôt international, un industriel ne demande l'enregistrement que dans quelques pays, il pourra toujours, sur la base du même dépôt, requérir ultérieurement l'enregistrement de sa marque dans d'autres pays.

Cette universalité est consacrée, nous l'avons dit, par une taxe unique, uniforme pour tous les pays contractants.

Par contre, l'enregistrement étant limité à chaque pays, il devient possible de diversifier la taxe suivant ces pays, en tenant compte de leurs désirs, ce qui ne se concevrait pas si l'on ne faisait pas une nette distinction entre le dépôt international, à effet global, et l'enregistrement, à effet limité.

Mais cette distinction étant faite, il n'est plus nécessaire de s'en tenir à une taxe d'enregistrement unique, qui est une taxe de compromis ne satisfaisant ni les uns ni les autres, et l'on peut admettre plusieurs échelons pour

la taxe d'enregistrement.

C'est précisément ce qu'autorise le projet conjoint de l'Administration néerlandaise et du Bureau international.

Il va, en effet, jusqu'à prévoir que le paiement des taxes nationales d'enregistrement pourra être exigé de la part des pays qui ne jugeraient pas devoir s'accommoder de taxes internationales moins élevées. Ce serait sans doute le cas des pays restés jusqu'ici en dehors de l'Arrangement de Madrid et qui viendraient à s'y rallier.

Quant aux pays déjà membres de l'Union restreinte, il leur serait loisible de convenir entre eux de leur classement en plusieurs groupes pour le paiement de taxes internationales différenciées.

Dans un système ainsi conçu, basé sur la distinction entre le dépôt et l'enregistrement, il devient facile d'atténuer le risque de "piraterie" des marques que, selon certains, la limitation territoriale rendrait plus à craindre: il suffirait de ne pas publier les dépôts internationaux, ce qui ne comporterait pas d'inconvénients réels, puisque, d'une part, les marques enregistrées dans chaque pays y seraient publiées lorsque la législation de ce pays prévoit semblable publication et que, d'autre part, le Bureau international donnerait toujours, sur demande, aux intéressés, les renseignements désirés.

Le dépôt international, même assorti de la limitation territoriale des enregistrements, ne présenterait pas, ainsi, plus de risque qu'un dépôt national.

Il en présenterait même beaucoup moins puisque, selon le projet de mai 1952, le dépôt international entraînerait ipso facto une prolongation à 12 mois du délai de priorité institué par l'article 4 de la Convention de Paris. Dans le cadre de ce projet, cette prolongation ne comporterait que des avantages pour les exportateurs - qui auraient ainsi un délai plus long pour faire valoir leurs droits à

l'étranger - sans aucun inconvénient pour les importateurs ou fabricants nationaux qui auraient la possibilité de se renseigner auprès du Bureau international sur les marques étrangères susceptibles d'être au bénéfice d'un délai de priorité de 12 mois. Soulignons qu'actuellement il n'est ^{même/}pas possible aux importateurs ou fabricants nationaux de connaître les marques étrangères bénéficiant du délai de priorité de 6 mois.

Nous pouvons donc dire que le projet de mai 1952 élimine dans les meilleures conditions possibles le risque de "piraterie" des marques déposées internationalement.

Rappelons que, dans le même ordre d'idées, l'Administration hongroise avait, en 1938, proposé que le dépôt international assurât une protection provisoire de deux années dans tous les pays contractants pour lesquels l'enregistrement n'avait pas été demandé lors du dépôt ou avant l'expiration de ce délai. Après l'expiration de ce délai, la protection cessait dans tous les pays pour lesquels l'enregistrement n'avait pas été requis.

C'est ainsi également que dans un rapport présenté en 1936, au nom du Groupe suisse, au Congrès de Berlin de l'A.I.P.P.I., M. Kubli n'hésitait pas à préconiser une extension de trois années du délai de priorité.

Il semble que l'extension à une année seulement du délai de priorité, dans les conditions du projet de mai 1952, du Bureau international de Berne et de l'Administration hollandaise, soit la solution la plus raisonnable.

Ajoutons que la méthode de répartition des taxes et émoluments restait, dans le projet conjoint de l'Administration néerlandaise et du Bureau international, la même que dans le projet précédent (No 3): les émoluments versés au titre de dépôts internationaux devant permettre au Bureau de faire face à ses frais généraux, l'excédent éventuel des recettes sur les dépenses serait ristourné à chaque pays proportionnellement aux versements effectués par lui; quant aux

taxes d'enregistrement, elles seraient remises aux pays auxquels elles étaient destinées.

*

* *

III. - Limitation territoriale et répartition des excédents

Nous avons vu quelles étaient les critiques adressées, lors des Conférences diplomatiques de revision, au système actuel de l'Arrangement de Madrid, et examiné les 4 projets de réforme élaborés par le Bureau, le dernier, établi conjointement avec l'Administration néerlandaise, se trouvant encore en cours d'examen.

Il s'agit maintenant de savoir si de l'avis du Comité consultatif ces critiques gardent toute leur actualité et justifient une revision de l'Arrangement en ce qui concerne tant l'extension automatique de l'enregistrement international à tous les pays contractants que la méthode de répartition des excédents.

a) Limitation territoriale.

Sur ce premier point, il paraît certain que le système actuel de l'Arrangement de Madrid facilite dans tous les pays contractants l'enregistrement de marques non utilisées, y rend plus difficile le choix de nouvelles marques, et impose un inutile surcroît de charges aux Administrations des pays à examen préalable. Cette situation s'aggrave avec l'augmentation du nombre d'enregistrements internationaux, ainsi que l'a souligné l'Administration égyptienne.

Dira-t-on qu'il faut considérer en premier lieu l'intérêt des déposants et non celui des Administrations? Demandons-nous donc si les déposants ont un véritable intérêt au maintien de cet état de choses? La réponse ne peut être que négative.

Sans doute les firmes importantes, qui sont appelées à être présentes sur tous les marchés internationaux peuvent-elles légitimement désirer que leurs marques soient protégées dans tous les pays contractants, même si elles n'y sont pas immédiatement utilisées, cette utilisation devant normalement s'y réaliser tôt ou tard. Mais même dans le système de la limitation territoriale ce résultat peut être atteint; il suffira que ces firmes, lors de leur demande d'enregistrement, précisent qu'elles désirent étendre l'effet de cette demande à tous les pays contractants. Elles auront alors à acquitter la taxe d'enregistrement pour tous ces pays.

Mais il existe des firmes de moindre importance, dont l'activité ne s'exerce normalement que dans quelques pays, qui n'ont aucun intérêt à être protégées dans tous et à exposer à cet effet des dépenses élevées. On ne voit vraiment pas pourquoi elles n'auraient pas la possibilité de limiter leur demande d'enregistrement à quelques pays seulement et à limiter également par le fait même leurs dépenses. C'est à ces firmes que pensait le délégué de la France, Michel Pelletier, lorsqu'il déclarait, lors de la Conférence de Madrid, en 1890, que "le propriétaire d'une marque devrait pouvoir la faire enregistrer dans quelques-uns seulement des Etats adhérent à l'Arrangement de Madrid en payant l'émolument au prorata du nombre des Etats dans lesquels la marque aurait à être protégée. Cette réduction serait fort désirable dans l'intérêt des petits commerçants" (Actes de Madrid, pages 112, 113).

Dans le système actuel de l'Arrangement de Madrid, ce résultat pourrait être atteint par la voie d'une renonciation pour certains pays. Mais ce procédé comporte pour le désistant cet inconvénient fondamental qu'il se dépouille ainsi définitivement d'une partie de ses droits, tandis qu'en se bornant à ne demander l'enregistrement de sa marque que pour quelques pays, il garde la faculté d'en requérir ultérieure-

ment la protection en d'autres.

A cela s'ajoute que l'Arrangement de Madrid ne prévoit aucune réduction de taxes en cas de renonciation pour un ou plusieurs pays.

Les déposants n'ont donc aucun intérêt à procéder à de telles renonciations, de sorte que le résultat auquel vise la limitation territoriale, à savoir l'élimination des marques non utilisées ne saurait être atteintes aucun cas par la voie des renonciations dans le cadre de l'Arrangement de Madrid.

Dira-t-on que l'on pourrait se borner à modifier l'Arrangement en ce sens qu'une renonciation pour un pays entraînerait le remboursement au déposant d'une partie de la taxe internationale? Mais qui ne voit que ce serait en réalité en venir au système de la taxe d'enregistrement par pays, c'est-à-dire de la limitation territoriale, tout en conservant l'inconvénient majeur du système de la renonciation qui prive définitivement le déposant d'une partie de ses droits?

C'est donc bien, semble-t-il, au principe de la limitation territoriale qu'il convient de se rallier. C'est ce qu'a fait notamment l'A.I.P.P.I. lors de ses Congrès de La Haye en 1947 et de Paris en 1950.

On a prétendu qu'il en résulterait pour les déposants une augmentation considérable des taxes par rapport au coût actuel de l'enregistrement international. Il s'agit là d'une erreur, d'une confusion due sans doute au fait que les demandes d'augmentation des taxes ont coïncidé avec la présentation des projets de limitation territoriale. Mais - et nous avons insisté déjà sur ce point dans une étude parue dans le numéro de mai 1952 de la "Propriété industrielle" (tirage à part, pages 6-7) - ni théoriquement, ni pratiquement, il n'existe aucune liaison entre cette augmentation et la limitation territoriale.

Ce qui est vrai, c'est que le montant des taxes internationales, fixé depuis près de 30 années par la Conférence de La Haye en 1925 et qui n'a subi depuis lors - en tout cas

dans le cadre de l'actuel Arrangement de Madrid - aucune modification, ne peut plus être maintenu.

La démonstration en a été faite dans une note spéciale, également soumise au Comité consultatif, et qui conclut au doublement de la taxe internationale, laquelle devrait être portée à 300 francs suisses. A cette taxe s'ajouterait naturellement la taxe par classe, si la classification internationale était introduite dans l'Arrangement, ce dont le Comité aura également à délibérer.

Il convient d'observer à ce propos que, dès 1936, l'Administration suisse jugeait acceptable le doublement de la taxe internationale ("Propriété industrielle", année 1936, page 225, tirage à part, page 12) et que, à la même époque, le Groupe allemand de l'A.I.P.P.I. exprimait un avis semblable dans un rapport présenté au Congrès de Berlin de cette Association (Annuaire A.I.P.P.I., 1937, pages 448-51).

La question de la limitation territoriale se résout alors en celle-ci: Convient-il d'imposer à tous les déposants le paiement de la taxe totale de 300 francs suisses, ou est-il préférable de leur permettre de limiter leurs dépenses selon le nombre des pays où ils revendiquent la protection de leur marque? La réponse ne nous paraît pas douteuse.

Si l'on admet, comme il paraît naturel de le faire, que la seconde solution doit être adoptée, plusieurs formules de réalisation peuvent être envisagées.

1^o - On peut s'en tenir à une taxe "unipartite" et en prévoir la variation selon les pays et les groupes de pays à protéger.

Cette formule, à laquelle ont semblé se rallier en 1936 l'Administration autrichienne et le Groupe suisse de l'A.I.P.P.I. - mais non l'Administration suisse - offre tous les inconvénients du système actuel de l'Arrangement de Madrid, auquel elle ajoute une complication pratique considérable en rendant extrêmement difficile, sinon insoluble, le problème de la répartition des excédents.

2° - Le seul système acceptable paraît être celui de la taxe "bipartite" se divisant en une taxe globale du dépôt international et en une série de taxes d'enregistrement.

Les taxes de dépôt sont destinées à couvrir les frais généraux du Bureau international. Il convient donc de les séparer très nettement des taxes d'enregistrement.

Les taxes d'enregistrement, par contre, sont destinées aux pays contractants.

Elles pourraient être:

- a) soit des taxes uniformes,
- b) soit des taxes différenciées par pays ou groupes de pays.

Cette différenciation est juridiquement - et pratiquement - admissible dès lors qu'est abandonnée l'idée du prétendu "enregistrement international" s'étendant uniformément à tous les pays contractants.

Mais si l'on se rallie à la formule des taxes différenciées, on pose sous un autre nom le problème de la répartition des excédents qu'il convient maintenant d'examiner.

b) Le problème de la répartition des excédents ou des taxes différenciées.

Ce problème se pose pour trois raisons:

1. - Tout d'abord, il y a numériquement une inégalité considérable entre les enregistrements effectués au Bureau international et provenant des divers pays contractants.

Sur 166'175 marques internationales enregistrées depuis 1893 jusqu'à la fin de 1952, 52'525 proviennent de la France, 37'278 de l'Allemagne, 20'717 de la Suisse, 14'021 des Pays-Bas, soit un total de 124'546 pour 4 pays qui à eux seuls déposent donc environ 75% des marques internationales. Ils supportent ainsi la plus grosse part - et de beaucoup - des frais généraux du Bureau de Berne (Service des marques) et cependant le surplus de leurs versements est distribué par parts égales à d'autres pays qui ne contribuent que faiblement - ou ne contribuent même en rien - au paiement des

frais généraux.

2. - Il existe, théoriquement au moins, une contrepartie à cet état de choses: c'est que les pays qui déposent peu de marques protègent par contre toutes celles qui émanent de ceux qui en déposent beaucoup et pourraient, par conséquent, se considérer en droit de demander une rémunération totale plus élevée. C'est l'idée qui était à la base du système proposé à La Haye par la délégation brésilienne et qui consistait à attribuer à chaque pays dans la répartition des excédents une part inversement proportionnelle au nombre des marques déposées par lui.

3. - L'Arrangement de Madrid impose aux pays à examen préalable une charge beaucoup plus lourde qu'aux autres, et il serait donc normal que leur soit, pour cette raison, donnée une compensation financière.

Il est évident que, dans le système actuel de l'Arrangement de Madrid, qui est celui de la taxe globale et "unipartite" d'enregistrement international, il n'existe aucun moyen rationnel de donner satisfaction à ces trois ordres de revendication.

A une solution de compromis, comme celle de la répartition par parts égales, on peut songer, certes, à substituer une autre solution de compromis, comme le fit le Bureau international après la Conférence de La Haye, mais les mêmes critiques subsisteront. Rappelons que le Bureau avait proposé de faire de l'excédent deux parts, d'en attribuer $\frac{1}{4}$ aux pays contractants en proportion du nombre de marques déposées par chacun d'eux, et de distribuer les 3 dernières parts d'après la classe choisie par chaque pays pour sa contribution aux dépenses de l'Union générale. Cette proposition resta sans résultat et cela se conçoit fort bien. Le mode de répartition qu'elle proposait était arbitraire et si l'on veut parvenir à une solution raisonnée, il ne suffit pas de diviser l'excédent, sans trop savoir pourquoi, par 2, 3 ou 4; il faut s'inspirer de la réalité juridique incluse dans l'Arrangement.

C'est ce que permet de faire le système de la limitation territoriale et de la taxe "bipartite" comprenant une taxe globale de dépôt international et des taxes d'enregistrement spéciales par pays ou groupes de pays:

1) Les taxes de dépôts ayant pour seul but de permettre au Bureau international de faire face à ses frais généraux; il est normal que les sommes versées en trop soient ristournées aux pays qui les ont versées proportionnellement aux dépôts effectués par eux. Il est tenu compte ainsi du premier groupe de critiques.

2) Aux critiques du second groupe, le système de la limitation territoriale fournit également une réponse.

La proposition brésilienne rappelée plus haut était viciée à la base en ce qu'elle tenait pour acquis que tout déposant avait intérêt à la protection de ses marques dans tous les pays de l'Arrangement. Or, dans bien des cas, il n'en était rien, de sorte que le Brésil - puisqu'il s'agit de sa proposition - accordait en somme une protection qui ne lui était pas demandée. Sans doute ne pouvait-il faire autrement, puisque les déposants n'avaient pas - et n'ont toujours pas - la faculté d'indiquer dans quels pays ils demandent l'enregistrement.

Mais dès que la limitation territoriale leur permettra de faire connaître leurs intentions à cet égard, les pays contractants n'accorderont leur protection qu'aux marques pour lesquelles elle sera requise et encaisseront les taxes correspondantes d'enregistrement, de sorte qu'ils se trouveront exactement rémunérés pour les services réellement rendus par eux.

3) Restent les critiques du dernier groupe, selon lesquelles les pays à examen préalable devraient percevoir des taxes d'enregistrement plus élevées que les autres.

Si l'on en croit le rapport présenté au Congrès de Berlin de l'A.I.P.P.I. au nom du Groupe allemand de cette Association, c'est là que résiderait la véritable cause du

mécontentement manifesté en divers pays à l'égard de l'Arrangement de Madrid. Ce mécontentement serait provoqué non pas tant par le travail souvent inutile imposé à certaines Administrations que par le fait que - et nous citons ici le rapport - ce travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur (Annuaire A.I.P.P.I., année 1937, page 450). Le rapport arrive ainsi à cette conclusion qu'il faudrait étudier les moyens de favoriser, au point de vue financier, les pays pratiquant l'examen préalable et il formule lui-même une proposition à cet égard.

Considérant comme équitable que la taxe totale soit fixée à 300 francs, il la divise - mais du point de vue comptable seulement, car il s'agirait, par nature, d'une taxe globale - en une taxe de base de 100 francs et d'une surtaxe de 10 francs pour chaque pays contractant. Et, admettant que le produit des taxes de base sera réparti, selon la méthode actuelle, par parts égales entre les pays contractants, il suggère que le produit des surtaxes soit distribué, selon l'une des deux méthodes suivantes:

- a) ou bien par parts égales uniquement entre les pays à examen préalable,
- b) ou bien entre tous les pays contractants, la part de ceux qui pratiquent l'examen préalable devant se monter au double de celle des autres.

La proposition du Groupe allemand ne rencontra pas d'écho, et cela, semble-t-il, pour une raison fondamentale. C'est que, continuant à s'en tenir au pseudo-principe de l'enregistrement international, ne reconnaissant pas la différence essentielle entre le dépôt international à effet global et l'enregistrement à effet limité, n'acceptant que sur le plan comptable une division de la taxe internationale, elle ne pouvait bénéficier des avantages de la limitation territoriale puisque les déposants ne jouissaient pas de la faculté de choisir les pays où ils désiraient être protégés.

Et de fait cette proposition n'apportait aucune so-

lution aux critiques des groupes 1 et 2 mentionnés plus haut, solution que seule peut fournir la nette et franche institution du système de la limitation territoriale.

D'autre part, avant d'examiner les modalités d'attribution aux pays à examen préalable d'une compensation financière spéciale, il convient de se demander si le principe même de cette compensation est acceptable.

On peut, semble-t-il, en douter sérieusement. Il ne faut pas méconnaître en effet que les pays à examen, par l'envoi des avis préalables, des avis de refus provisoires ou définitifs, qui doivent tous être inscrits sur les registres internationaux et transmis à leurs destinataires, augmentent considérablement la tâche du Bureau international commun à tous les pays contractants sans que leur participation aux frais de ce Bureau commun en soit proportionnellement augmentée.

Si, malgré cette considération, on maintient le principe d'un traitement spécial à accorder aux pays à examen préalable, on se heurte alors à une difficulté d'un autre ordre: ne convient-il pas d'établir des discriminations à l'intérieur même de ce groupe de pays? L'examen préalable n'est pas effectué par tous les pays dans les mêmes conditions et avec la même rigueur. L'équité n'exigerait-elle pas que la compensation qui leur serait allouée ne fût pas la même pour tous?

On conçoit donc que le système des taxes uniformes d'enregistrement pour tous pays ait des partisans, quel que soit le régime adopté par la législation interne de ces pays.

Cependant, on ne peut nier qu'il y ait dans l'Arrangement de Madrid un déséquilibre évident entre les pays à examen préalable et les autres.

Et si l'on approfondit les causes de ce déséquilibre, on verra qu'il tient essentiellement à la nature même de l'Arrangement qui participe d'un double caractère et recèle en quelque sorte une contradiction interne.

D'une part, il est empreint des idées de solidarité et de coopération internationale et se présente comme une entrepri-

se de collaboration entre nations susceptible de s'associer, pour s'assurer réciproquement, à la suite d'un dépôt unique, la protection de leurs marques.

Et, d'autre part, à côté de ce caractère où apparaît le signe du désintéressement, il en comporte un autre que l'on pourrait qualifier d'utilitaire et dont l'importance s'est sans cesse accrue à mesure que s'accusait le déséquilibre entre les demandes d'enregistrements émanant des divers pays contractants. L'enregistrement international équivalant à une pluralité de dépôts nationaux effectués sans que soient acquittées les taxes nationales correspondantes, il semble normal qu'il apporte aux pays membres de l'Union restreinte une compensation financière pour la perte qu'ils acceptent ainsi de subir. Il conviendrait d'ailleurs, pour apprécier correctement ces pertes, de tenir compte des avantages découlant pour un pays de son adhésion à l'Arrangement.

Quoi qu'il en soit de ce dernier point, le déséquilibre que nous avons mentionné est bien réel et, comme il tient à des causes profondes, ce n'est que par des réformes structurelles qu'il pourrait être radicalement éliminé.

Il faudrait prévoir, d'une part, qu'il n'y aurait aucune répartition financière aux pays contractants, ce qui permettrait de diminuer les dépenses imposées aux déposants et résoudrait automatiquement la question des taxes différenciées et, d'autre part, que les marques déposées internationalement ne feraient l'objet d'aucun examen préalable en aucun pays. Tous les pays contractants se trouveraient ainsi à égalité, sans qu'il n'y ait plus aucune opposition entre les pays à examen préalable et les autres. Bien entendu, les déposants qui désireraient que leurs marques soit examinées dans les pays où semblable examen est pratiqué, pourraient, sur demande, recevoir satisfaction, à condition d'acquitter une taxe spéciale qui serait perçue directement par les pays en cause.

Si l'on recule devant ces réformes de structure, et si, d'autre part, les pays à examen préalable ne jugent plus devoir

admettre le principe des taxes uniformes, il deviendra nécessaire d'adopter le système des taxes différenciées, ^{/contractants} les pays devant, d'un commun accord, décider eux-mêmes des taxes applicables.

*

* *

Conclusions.

Par l'exposé qui précède, nous pensons avoir fourni au Comité consultatif quelques éléments d'appréciation lui permettant de prendre position sur les questions que nous avons l'honneur de lui soumettre et qui sont les suivantes:

- 1^o - Les critiques formulées à l'égard de l'Arrangement aux Conférences diplomatiques de La Haye et de Londres (inéquitable répartition des excédents, encombrement des registres, surcharges inutiles imposées aux pays à examen préalable) gardent-elles encore de leur acuité et rendent-elles indispensable une réforme de l'Arrangement?
- 2^o - Dans l'affirmative, afin de surmonter la double opposition apparaissant, dans le cadre de l'Arrangement de Madrid, d'une part, entre les pays qui pratiquent l'examen préalable et ceux qui ne le pratiquent pas, et, d'autre part, entre ceux qui déposent de nombreuses marques et ceux qui en déposent peu, faut-il envisager des réformes drastiques, à savoir:
 - a) la suppression de toute répartition financière aux pays,
 - b) une disposition selon laquelle les marques déposées internationalement ne feraient en aucun cas l'objet d'un examen préalable?
- 3^o - En cas de réponse négative à la précédente question,

convient-il plus simplement d'adopter le système de la limitation territoriale?

- 4° - La limitation territoriale devra-t-elle être assortie d'une disposition destinée à parer au danger de "piraterie" auquel seraient, prétend-on, exposés les marques enregistrées seulement pour quelques pays?
- 5° - La limitation territoriale devra-t-elle comporter deux taxes nettement distinctes, l'une s'appliquant au dépôt international, l'autre aux enregistrements?
- 6° - Le surplus du produit des taxes de dépôt, déduction faite des dépenses du Bureau, devra-t-il être ristourné aux pays contractants proportionnellement aux sommes versées par eux, le produit des taxes d'enregistrement étant remis aux pays auxquels elles sont destinées?
- 7° - Les taxes d'enregistrement par pays devront-elles être uniformes pour tous les pays contractants ou différenciées?
- 8° - Si les taxes d'enregistrement doivent être différenciées, selon quels critères établir cette différenciation?
- 9° - La limitation territoriale devra-t-elle être ainsi conçue qu'elle permette éventuellement à certains pays restés jusqu'ici en dehors de l'Arrangement, d'y adhérer, même s'ils exigent des déposants le versement des taxes nationales d'enregistrement (les taxes internationales étant par hypothèse considérées par ces pays comme insuffisantes et de nature à favoriser le dépôt de marques inutilisées)?
- 10° - Une dernière question enfin se pose: Si les réformes considérées comme désirables n'obtiennent cependant pas une approbation unanime, comment les intégrer dans l'Arrangement, lequel reste par tradition soumis à la loi de l'unanimité?

Berne, avril 1953.

Bureau international pour la protection
de la propriété industrielle.

K O N S U L T A T I V K O M I T E E

GEBILDET DURCH DIE DIREKTOREN
DER NATIONALEN AEMTER FUER DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ

Session in Bern, vom 5. bis 8. Mai 1953

Soll das Madrider Abkommen revidiert werden?

Das internationale Amt erachtet es als notwendig, die Ansicht der Direktoren der nationalen Aemter für gewerblichen Rechtsschutz über die Frage zu kennen, ob und in welchen Punkten das Madrider Abkommen sich nachteilig auswirkt und ob sie eine Reform für unerlässlich erachten.

I. Das Madrider Abkommen und seine Nachteile.

Anlässlich der Revisionskonferenzen, vor allem in London 1934 und im Haag 1925, wurden 2 Arten von Kritiken laut, die sich gegen das Madrider Abkommen richteten.

Die Eine, technischer Art, wurde an der Londoner Konferenz dargelegt. Die holländische Delegation führte damals aus - wir zitieren hier die Akten der Konferenz -, dass "die internationale Markeneintragung, wie sie heute sich darbietet, in manchen Ländern in steigendem Masse Schwierigkeiten verursacht, welche zum grossen Teil davon herrühren, dass eine Markeneintragung automatisch in allen Ländern des Madrider Abkommens sich auswirkt, ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass die Mehrzahl der Hinterleger Interessen nur für eine beschränkte Zahl von Ländern haben". Die holländische Delegation hob vor allem 2 Hauptnachteile des Systems hervor:

1. - Da die nationalen Verwaltungen der vertragsschliessenden Staaten verpflichtet sind, Vormerk zu nehmen von sämtlichen

beim internationalen Amt hinterlegten Marken, sind sie gezwungen, oft unnötigerweise Marken zu prüfen und einzutragen, die ohne Interesse für die Hinterleger sind. Dieser Nachteil ist besonders spürbar für die Staaten mit Vorprüfung und für jene, in denen ein kleiner Teil der internationalen Marken benützt wird.

2. - Die nationalen Register sind gefüllt mit tausenden von Marken, die nie in dem betreffenden Lande gebraucht werden. Dadurch leisten die nationalen Aemter nicht nur Arbeit, die man Ihnen hätte ersparen können, sondern den Staatsangehörigen der in Betracht fallenden Länder werden sämtliche internationalen Marken entgegengehalten, ob diese nun im Lande benützt werden oder nicht. Das gegenwärtige System ist derartig mit Nachteilen behaftet, dass Niederländisch Indien die Absicht hegt, das Madrider Abkommen zu kündigen, und gewisse Länder Bedenken haben, ihm beizutreten. Die holländische Delegation war deshalb der Ansicht, dass im Interesse des Abkommens dessen Grundsätze in folgendem Sinne zu ändern seien: Der Hinterleger einer Marke, von dem man bis jetzt annahm, dass er diese in sämtlichen vertragsschliessenden Ländern anmelde, sollte jene Staaten angeben, in denen er beabsichtigt, den Schutz zu beanspruchen. Die internationale Gebühr sollte entsprechend der Anzahl der in Frage kommenden Länder abgestuft werden. Die Delegation stellte der Unterkommission die Frage, ob nicht ein Studienkomitee einzusetzen sei, das diese Reformvorschläge zu prüfen hätte." (Akten der Konferenz von London, Seite 428.)

Diese Bemerkungen der holländischen Delegation wurden von der portugiesischen Delegation gebilligt, welche die Notwendigkeit unterstrich, einen neuen Weg zu suchen, der sowohl die interessierten Kreise der Wirtschaft, als auch die Verwaltungen zufrieden stelle. Sie gab bekannt, dass sie anlässlich eines Kongresses in Portugal vorgeschlagen habe, die Regierung darauf aufmerksam zu machen, dass die durch die internationale Markeneintragung verursachte Arbeit in keinem Verhältnis stehe zu den Vorteilen, welche die portugiesischen Industriellen daraus zögen (Akten der Konferenz von London, Seite 428).

Die durch die holländische und portugiesische Delega-

tion aufgeworfene Frage einer territorialen Beschränkung der internationalen Eintragungen war seit 1934 Gegenstand einer Reihe von Studien und Vorschlägen, die wir in der Folge prüfen werden (der Ausdruck "limitation territoriale" [territoriale Beschränkung] hat sich allgemein eingebürgert; aber es wäre eigentlich genauer, nicht von einer Beschränkung, sondern von einer "spécification territoriale": namentliche Angabe der Staaten in denen der Schutz gewünscht wird, ^{zu sprechen}). Bis jetzt wurde jedoch noch keine Lösung der sich immer wieder stellenden Frage gefunden, trotzdem in den letzten 20 Jahren 4 Länder mit Vorprüfung das Madrider Abkommen gekündigt haben (Niederländisch Indien [die holländische Delegation hatte schon anlässlich der Londoner Konferenz dahingehende Befürchtungen geäußert], Kuba, Brasilien und Mexiko), und Aegypten, das vor weniger als einem Jahre, am 1. Juli 1952, dem Abkommen beigetreten ist, schon vorgeschlagen hat, es sei die Frage zu prüfen, welche Belastung das gegenwärtige System der internationalen Eintragung für die Staaten mit Vorprüfung bedeute. Die aegyptische Verwaltung begründet ihren Vorschlag damit, dass im Mittel jährlich in Aegypten nicht mehr als 1800 Marken angemeldet würden, und dass durch den Beitritt dieses Landes zum Madrider Abkommen es nun die zusätzliche Belastung einer Ueberprüfung von ungefähr 7500 internationalen Marken auf sich zu nehmen habe. Die aegyptische Verwaltung fügt bei: "Wir sind überzeugt, dass mehr als 7000 dieser internationalen Marken nicht auf dem aegyptischen Markt benützt werden. Da Aegypten die Vorprüfung der Handelsmarken kennt, sieht es sich gezwungen, ohne irgend welchen Nutzen jährlich 7000 Marken zu prüfen und einzutragen."

Dies ist klar umschrieben, mehr oder weniger die Lage der Länder mit Vorprüfung, die dem Madrider Abkommen beigetreten sind. Es geht darum, festzustellen, ob dieser Zustand weiter bestehen darf, ohne dass das Madrider Abkommen gefährdet wird und wenn nicht, einig zu werden über die zu treffenden Massnahmen.

Andere Einwände wurden gegen das Abkommen erhoben. Sie sind finanzieller Art und betreffen das gegenwärtige System der Ueberschuss-Verteilung. Gemäss Artikel 8 (6) des Abkommens sind die verschiedenen Einnahmen aus der internationalen Eintragung nach Abzug der Unkosten gleichmässig unter die Mitgliedstaaten zu verteilen. Seit der Konferenz von Brüssel im Jahre 1897 wurde diese Verteilungsart beanstandet (Akten der Brüsseler Konferenz, Seite 294) und die diesbezüglichen Kritiken verstummten auch nicht 1925 an der Konferenz im Haag. Auf Vorschlag der brasilianischen und holländischen Delegationen - wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass Brasilien seitdem das Abkommen gekündigt hat - wurde ein Wunsch einstimmig angenommen, der Direktor des internationalen Amtes möchte die Möglichkeiten einer gerechteren Verteilung der Einnahmenüberschüsse unter die Vertragsstaaten prüfen (Akten der Haager Konferenz, Seiten 489, 490, 569, 586). Auftragsgemäss studierte das internationale Amt die Frage und konsultierte die Verwaltungen der Staaten, die dem Madrider Abkommen angehören, gelangte jedoch zu keinem Ergebnis. So ist denn immer noch das System der Rückerstattung zu gleichen Teilen in Kraft. Die Frage des Verteilungsmodus ist jedoch gegenwärtig von besonderem Interesse, einmal weil sie im Zusammenhang steht mit jener der territorialen Beschränkung (die Länder mit Vorprüfung können mit Recht eine höhere Quote beanspruchen, als jene ohne Vorprüfung) und sodann weil jene Länder, die am meisten Marken anmelden und deshalb dem Berner Bureau den grössten Betrag an Schweizer Franken überweisen, es nicht richtig oder gar unerträglich finden, dass die von ihnen bezahlten Devisen, statt ihnen zum mindesten teilweise zurückerstattet zu werden, in Form von Einnahmenüberschüssen an alle Länder zu gleichen Quoten verteilt werden. Dadurch werden diese Länder jenen gleichgestellt, die nur wenige oder gar keine internationalen Marken deponieren, oder solchen, die nur von beschränktem wirtschaftlichen Interesse sind.

Es erscheint deshalb unerlässlich, Stellung zu nehmen, sowohl zur Frage des Verteilungsmodus der Einnahmenüberschüsse,

als auch zur Frage der territorialen Beschränkung der internationalen Eintragungen.

II. Reformvorschläge.

Bevor wir zu einer genauen Prüfung dieser beiden Fragen übergehen, scheint es angezeigt, die Lösungen in Erinnerung zu rufen, die das internationale Amt schon vorgeschlagen hat. Untersuchen wir deshalb die 4 Vorschläge einer Revision des Madrider Abkommens, die unser Amt seit der Konferenz von London unterbreitet hat.

1. - Vorschlag Ostertag (Oktober 1935)

Direktor Ostertag, der den internationalen Eintragungen so weit als möglich die Universalität zu erhalten wünschte, trotzdem er die Begründetheit der Argumente der holländischen und portugiesischen Delegationen zu Gunsten einer territorialen Beschränkung anerkannte, schlug einen Kompromiss vor in dem Sinne, dass die internationale Eintragung eine Gesamtwirkung in 3 Ländern haben sollte. Hierfür wäre eine Grundgebühr von 120 Schweizerfranken zu zahlen gewesen. Die Wirkung dieser Eintragung hätte auf jedes der vertragschliessenden Länder ausgedehnt werden können. Diese Ausdehnung hätte Fr. 15.- für jedes Land gekostet, wenn der Wunsch gemeinsam mit dem Eintragungsgesuche geäußert, und Fr. 20.- wenn das Gesuch später gestellt worden wäre.

Um jedoch zu verhindern, dass eine nur in einigen Staaten international eingetragene Marke in den übrigen Ländern angeeignet werden könnte, sah der Vorschlag Ostertag andererseits vor, dass jede dieser Marken in allen Mitgliederstaaten als notorisch anzusehen sei im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Konvention.

Ueberdies sah der Vorschlag, bei gleichzeitiger Eintragung mehrerer Operationen für Marken die auf den Namen desselben Eigentümers lauten, keine Reduktionen der Taxen vor, wie dies heute der Fall ist. Ebenso war die Möglichkeit nicht mehr vorgesehen, anlässlich der Markeneintragung nur die Gebühr für eine Schutzdauer von 10 Jahren zu bezahlen und später durch die Zah-

lung einer Ergänzungsgebühr die Schutzdauer der Marke auf 20 Jahre zu verlängern.

Die Verteilung der Ueberschüsse war wie folgt vorgesehen: der jährliche Ertrag aus den Grundgebühren und den für Uebertragungen, Berichtigungen etc. zu bezahlenden Gebühren war nach Abzug der Verwaltungskosten gleichmässig unter die vertragschliessenden Länder zu verteilen. Die Summe der Ergänzungsgebühren war proportional zur Anzahl der internationalen Marken zu verteilen, für welche der Schutz in jedem einzelnen Lande verlangt worden war.

Diese kurze Analyse der wichtigsten Punkte des Vorschlages Ostertag lässt sofort einen inneren Widerspruch erkennen. Die Einführung der territorialen Beschränkung in das Madrider Abkommen in gemildeter Form hatte vor allem den Zweck, einerseits zu verhindern, dass nicht benützte Marken unnötig die nationalen Register füllten und damit Industrie und Handel die Wahl einer neuen Marke erschwerten und andererseits die Länder mit Vorprüfung von der oft unnötigen Prüfung sämtlicher internationaler Marken zu befreien. Wenn man jedoch erklärt, dass alle internationalen Marken im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Konvention als notorisch zu betrachten seien, versteht es sich von selbst, dass man dadurch sämtliche Vorteile des Vorschlages zunichte macht, weil man ja trotzdem immer sämtliche internationalen Marken in allen Ländern des Abkommens berücksichtigen müsste. Im Grunde genommen hätte sich die Lage, die man verbessern wollte, gar nicht geändert. Die Situation hätte sich eher verschlimmert, da man dem Markeninhaber die heute bestehende Möglichkeit, die internationale Gebühr nur für die Dauer von 10 Jahren zu bezahlen, entzogen hätte. Dadurch hätte man automatisch die Schutzdauer auch jener Marken auf 20 Jahre verlängert, auf die der Markeninhaber bereit gewesen wäre, nach 10 Jahren zu verzichten.

Auch hinsichtlich der Verteilung der Ueberschüsse merkte man, dass zu wenig auf die Praxis abgestellt worden war. Der Vorschlag befriedigte denn auch niemanden vollständig.

Das Projekt Ostertag wurde den Mitgliedstaaten des Abkommens unterbreitet und fand keine Billigung. Deutschland, Oesterreich, Ungarn, Holland, die Schweiz und Jugoslawien machten Vorbehalte und die übrigen Länder schwiegen sich aus.

2. - Der Vorschlag Jatón (1942)

In Anbetracht der Bemerkungen, die zum Vorschlag Ostertag gemacht worden waren, hielt es das internationale Amt für angezeigt, ihn in verschiedenen Punkten abzuändern.

Dies war das Werk von Herrn Vizedirektor Jatón.

Der Grundsatz einer territorialen Beschränkung war einzig durch die deutsche Verwaltung angegriffen worden, welche ihm die angebliche "Universalität" der internationalen Eintragung entgegenhielt. Herr Vizedirektor Jatón zeigte, und wie es uns scheint einleuchtend, dass diese Kritik nicht begründet war. Der Begriff der "Einheit" oder der "Totalität" der Eintragung entspricht nichts Reellem; er ist unklar. "Fragen wir uns", schrieb er in einer in der 'Propriété industrielle' (Jahrgang 1942, Seite 35) publizierten Studie, "welches die Absichten der Initianten der internationalen Eintragung waren. Die Urheber des Madrider Abkommens wollten den Markeneigentümern die Möglichkeit bieten, durch eine einzige Eintragung den Schutz in einer möglichst grossen Zahl von Staaten zu erlangen. Sie wollten ein einfaches, sicheres und praktisches Hilfsmittel schaffen, und es dem Handel und der Industrie zur Verfügung stellen. Sie hatten nicht die Absicht, eine neue Lehre von einem unversellen, einheitlichen oder gar automatischen Markenschutz aufzubauen. Es genügte ihnen, zu wissen, dass die neue Institution den Markeneigentümern durch ein vereinfachtes Verfahren dieselbe Garantie bot, die sich durch direkte Anmeldungen in den vertragschliessenden Ländern ergab. Der Eigentümer hat zu wählen zwischen einer nationalen Anmeldung und einer internationalen beim Berner Bureau. Er wählt die letztere nur, wenn er dies vorteilhaft findet. Andererseits behält jedes Land seine Selbständigkeit im Rahmen der Vorschriften der Pariser Konvention. Die internationale Eintragung hat ihrer Natur entsprechend den Charakter einer Zusammenfassung (caractère

collectif), wobei jedoch von vorne herein anerkannt wurde, dass die Möglichkeit von Ausnahmen vorgesehen werden müsste, und dass das Recht nicht in allen Ländern dasselbe sein könnte, da nicht nur die Gesetze verschieden seien, sondern auch die tatsächlichen Grundlagen von Staat zu Staat sich änderten. Die Einheit des Schutzes war und wird immer unmöglich sein, solange das Madrider Abkommen den vertragschliessenden Ländern die Möglichkeit zuerkennt, zu erklären, dass eine international eingetragene Marke in einem bestimmten Lande keinen Schutz genießt. Diese Möglichkeit muss jedoch solange zugebilligt werden, als die Autonomie der Staaten auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes besteht.

Es stimmt deshalb nicht, wenn gesagt wird, dass das System welches die Möglichkeit gibt, die Länder die Schutz gewähren sollen auszuwählen, einen Bruch des einheitlichen Schutzes herbeiführe. Es ist festzuhalten, dass sämtliche vorgeschlagenen Lösungen die Möglichkeit geben, den Schutz auf alle vertragschliessenden Länder auszudehnen und dass keine in Tat und Wahrheit für sämtliche eingetragenen Marken die juristische Einheit des Schutzes verwirklicht."

Da das Prinzip der territorialen Beschränkung somit juristisch anerkannt war, bestand kein Grund, auf halbem Wege halt zu machen, wie es der Vorschlag Ostertag tat. Nach dem Vorschlag Jaton sollte die internationale Eintragung keine umfassende Wirkung zeitigen, selbst nicht für eine kleine Zahl von Staaten; sie sollte sich einzig beschränken auf Einzelwirkungen in den im Gesuch um Eintragung angegebenen Ländern. Der Anmelder sollte dadurch die volle Freiheit haben, einzig jene Länder zu wählen, die ihn interessierten.

In den meisten Fällen wird mehrere Länder wählen; er kann jedoch auch sämtliche wünschen. Die internationale Eintragung hätte, wie Vizedirektor Jaton sich ausdrückte, den Charakter einer Zusammenfassung (caractère collectif), aber wäre nicht umfassend.

Wie der Vorschlag Ostertag, sah auch das Projekt Jaton

eine Grundgebühr und Ergänzungsgebühren pro Land vor, aber beide waren weniger hoch angesetzt, Fr. 100.- für die Grundgebühr und Fr. 15.- für die Ergänzungsgebühr.

Die Möglichkeit, vorläufig nur eine Schutzdauer von 10 Jahren zu verlangen, wurde logischerweise wieder aufgenommen und nicht weniger logisch ist es, dass die Vorschrift weggelassen wurde, wonach sämtliche internationalen Marken als notorisch zu betrachten seien. Aber diese Vorschrift wurde durch keine andere ersetzt. Dadurch riskierten jene Marken, die nur in einigen Ländern international eingetragen worden waren, in den anderen Ländern geraubt zu werden - wenn diese Gefahr wirklich besteht, wie einige es befürchten.

Was die Art der Ueberschussverteilung betrifft, so behielt das Projekt Jatón die Lösung des Vorschlages Ostertag bei.

3. - Der dritte Vorschlag des internationalen Amtes (Februar 1950)

Eines der Ziele einer territorialen Beschränkung war, wir haben es schon erwähnt, die Eintragung nicht gebrauchter Marken zu verhindern. Es versteht sich von selbst, dass dieses Resultat nur erreicht werden kann, wenn die Taxen so angesetzt sind, dass sie auf jene Hinterleger bremsend wirken, die die Tendenz haben, ihre Eintragungsgesuche auf zahlreiche Länder auszudehnen, an denen sie kein Interesse haben. Da es jedoch wünschenswert wäre, den Beitritt einer Reihe grosser Industriestaaten zum Madrider Abkommen zu erreichen, und da gerade diese Länder eine Ueberfüllung ihrer Register mit nicht benützten Marken befürchten und die interessierten Kreise dieser Staaten die gegenwärtigen Kosten für eine internationale Eintragung "lächerlich gering" finden ("La Propriété industrielle", Jahrgang 1935, Seite 114), schien es dem internationalen Bureau angezeigt, 1950 einen neuen Vorschlag für ein Abkommen zu unterbreiten, das bedeutend höhere Taxen vorsah als jenes von Vizedirektor Jatón. Es schlug eine Grundtaxe von Fr. 150.- und für jedes Land eine Ergänzungsgebühr von Fr. 20.- vor.

Eine durch die Technische Konferenz 1926 eingesetzte Kommission hat eine Warenklassifikation ausgearbeitet, deren Einführung in den verschiedenen Unionsstaaten von der Londoner Konferenz empfohlen wurde. Der Vorschlag von 1950 enthielt deshalb die Eintragung nach Warenklassen (34 Klassen, denen der Vorschlag eine weitere, die der Dienstmarken, beifügte). Es war eine zusätzliche Taxe von Fr. 20.- vorgesehen für jede Klasse ausser der ersten. Der Zweck dieser Anordnung war, die Hinterlegung von solchen Marken so viel als möglich einzuschränken, deren Warenverzeichnisse Produkte enthalten, die in keinem Zusammenhang mit dem Fabrikations- oder Handelsbetrieb des Hinterlegers stehen.

Die Schutzdauer wurde auf 10 Jahre herabgesetzt, auch dies im Hinblick auf die Möglichkeit der Ausmerzung jener Marken, für die der Inhaber kein Interesse mehr hat.

Der Vorschlag von 1950 versuchte überdies, was im Projekt Jatou nicht vorgesehen war, durch eine praktische Massnahme soviel als möglich die Gefahr der "Seeräuberei" zu vermeiden, der, wie einige behaupten, die nur in einigen Ländern eingetragenen Marken ausgesetzt seien. Um zu verhindern, dass die internationalen Marken in jenen Ländern publiziert werden, in denen der Hinterleger gar nicht wünschte geschützt zu werden, sah das Projekt, nicht wie bis anhin eine Publikation, die sich auf alle Mitgliedstaaten bezieht, vor (die Zeitschrift "Les Marques internationales"), sondern eine Spezialausgabe für jedes Land, die einzig die Marken des betreffenden Staates enthalten sollte. Die internationalen Marken liefen auf diese Weise keine grössere Gefahr durch Dritte angeeignet zu werden, als die nationalen Warenzeichen, die ebenfalls in jedem Lande publiziert werden.

Zudem war das Verfahren der Ueberschussverteilung grundsätzlich anders.

Wenn man gelten lässt - und es ist wohl kaum zu bestreiten - dass die Grundtaxe dazu bestimmt ist, die Unkosten des Amtes zu tragen, und dass die Ergänzungstaxen für jedes einzelne Land einen Ausgleich darstellen für seinen Verzicht auf die nationalen Taxen, so scheint es, dass ein einziger Verteilungsmodus sich vernünftigerweise vertreten lässt und dies ist

der folgende: wenn der Betrag, der durch die Bezahlung der Grundtaxen eingeht, einen Ueberschuss ergibt, so ist dieser nicht zu gleichen Teilen unter die Mitgliedstaaten zu verteilen, sondern jenen Staaten zurückzuerstatten von denen er herrührt, d.h. proportional zu der Zahl der Anmeldungen eines jeden Landes.

Die Ergänzungsgebühr jedoch ist jenen Ländern auszubezahlen, für die sie gemäss den Erklärungen der Hinterleger selbst bestimmt ist.

Dieses System scheint vernünftig und ausgeglichen.

4. - Der gemeinsame Vorschlag der holländischen Verwaltung und des internationalen Amtes (Mai 1952)

Unter Zugrundelegung der Idee einer einheitlichen Taxe für alle Länder des Abkommens, war das Bureau in seinem Projekt von 1950, wie wir gesehen haben, dazu gelangt, die Gebühr so festzusetzen, dass sie einen Kompromiss darstellte zwischen den hohen Taxen, wie sie die einen wünschten, und den bescheidenen Ansätzen, wie sie für die anderen annehmbar waren.

Trotz dieser Taxerhöhung blieb die internationale Markeneintragung finanziell interessant, denn die Kosten waren immer noch viel geringer als jene, die für die direkten nationalen Eintragungen zu bezahlen waren. Gemäss einem Rapport der deutschen Gruppe am Kongress der internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz von 1936 in Berlin, beliefen sich im Mittel die Kosten für eine nationale Eintragung auf 150 Schweizer Franken pro Land (Jahrbuch der internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz, Jahrgang 1936, Seite 445). Heute dürfte dieser Betrag wesentlich höher sein.

Gewisse Kreise warfen dem Vorschlag von 1950 vor, er enthalte eine zu starke Erhöhung der Taxen. Andere machten geltend, eine Ergänzungstaxe von nur Fr. 20.- verhindere den Industriellen nicht, seine Marke selbst in jenen Ländern eintragen zu lassen, in welchen er sie nicht benütze. Letztere Bemerkungen wurden vor allem in den Staaten der neuen Welt und des Commonwealth gemacht, wo man der Meinung war, dass die vorgeschlagenen Taxen eine Ueberfüllung der Register nicht verhindern

würden und man also trotzdem verpflichtet wäre, nutzlos zahlreiche Marken zu prüfen.

Einmal mehr befriedigte eine Kompromisslösung niemanden.

Wenn man die Analyse dessen, was man die internationale Eintragung nennt, weiterführt, so bemerkt man eine Zweiteilung: einerseits eine internationale Anmeldung, die in jedem Vertragsstaate einer nationalen Anmeldung gleichkommt (Madriider Abkommen, Artikel 4), und andererseits eine offizielle Mitteilung dieser Anmeldung an die Vertragsstaaten mit dem Zwecke, dort den Schutz zu erhalten (oder die Hinterlegung in jenen Staaten, in denen das Gesetz sie vorsieht). Diese Eintragung kann abgelehnt oder eine Marke ungültig erklärt werden (Madriider Abkommen, Artikel 5). Die Unterscheidung zwischen Anmeldung und Hinterlegung (die beiden Begriffe werden im Madriider Abkommen abwechselnd gebraucht) scheint uns sehr wichtig ("La Propriété industrielle" 1952, Seite 68 - 69, Spezialabdruck, Seite 7-9).

Es ist diese Unterscheidung, welche die im Vorschlag Ostertag zum ersten Male eingeführte Unterteilung der internationalen Gebühr in eine Grundgebühr und eine Ergänzungsgebühr juristisch rechtfertigt.

Die Grundgebühr bezieht sich auf die internationale Anmeldung, gilt für sämtliche Vertragsstaaten und hat selbst im System der territorialen Beschränkung den umfassenden und universellen Charakter.

Die Hinterlegung hingegen gründet sich auf einen Entscheid der öffentlichen Gewalt und ist ihrer Natur entsprechend beschränkt auf jene Länder, die ihn fällen. Es ist durchaus normal, dass für die Hinterlegung in einem bestimmten Lande eine spezielle Taxe erhoben wird.

Man sieht daraus, dass nur auf Grund mangelnder Klarheit, verursacht durch eine ungenügende Analyse der juristischen Gegebenheiten, man daran denken konnte, den Begriff der territorialen Beschränkung der Idee der Universalität der internationalen Eintragung gegenüber zu stellen. Die Universalität der Ein-

tragung hat nie bestanden. Dies hat Vizedirektor Jatón, den wir weiter oben zitiert haben, dargelegt. Der Beweis wurde ebenfalls erbracht in einer in der "Propriété industrielle" neulich publizierten Studie (Jahrgang 1952, Seite 65 und folgende; Spezialabdruck, Seite 24).

Wenn man genau überlegt, so wird klar, dass das Madrider Abkommen nur ein System von internationalen Anmeldungen organisiert, das sich auf alle vertragschliessenden Staaten erstreckt. Nur die Anmeldung hat den universellen Charakter und nicht die Hinterlegung, die daraus hervorgehen kann und die zwangsläufig beschränkt ist auf jene Länder, in denen sie sich verwirklicht. Wenn es anders wäre, müsste das internationale Amt selbst zuständig sein, nach einer Prüfung der Marke einen Entscheid zu fällen, den es den vertragschliessenden Staaten eröffnen würde. Diese hätten einzig davon Kenntnis zu nehmen, ohne die Möglichkeit einer Diskussion oder Ablehnung. Dazu jedoch müsste das internationale Amt eine übernationale Behörde sein, was es keineswegs ist. Es spielt in Wirklichkeit - wenn man von einzelnen Ermächtigungen absieht, die ihm ausdrücklich übertragen wurden - die Rolle des Mittlers zwischen dem Anmelder und den nationalen Aemtern.

Einzig die internationale Anmeldung hat somit im gegenwärtigen System des Madrider Abkommens den Charakter der Universalität. Diesen Charakter jedoch behält es auch mit der territorialen Beschränkung. Selbst wenn anlässlich einer internationalen Anmeldung ein Industrieller die Hinterlegung nur in einigen Ländern verlangt, so kann er immer, gestützt auf dieselbe Anmeldung, später um die Hinterlegung seiner Marke in den anderen Ländern nachsuchen.

Wie wir schon erwähnt haben, wird diese Universalität bestätigt durch die Tatsache einer einzigen Taxe, die einheitlich ist für sämtliche vertragschliessenden Länder.

Im Gegensatz dazu ist die Wirkung der Hinterlegung beschränkt auf jedes einzelne Land. Es wird so möglich, die Taxen abzustufen je nach Ländern und Rücksicht zu nehmen auf deren Wünsche. Dies wäre nicht möglich, wenn man nicht eine klare Ab-

grenzung machen würde zwischen der internationalen Anmeldung mit umfassender Wirkung und der Hinterlegung mit beschränkter Wirkung.

Nachdem einmal diese Unterscheidung gemacht worden ist, ist es nicht mehr nötig, sich an eine einheitliche Eintragungstaxe zu halten, welche ihrer Natur nach immer eine Kompromisslösung bedeutet, die weder die Einen noch die Andern befriedigt. Man kann deshalb mehrere Abstufungen für die internationale Taxe annehmen.

Dies ist es gerade, was der gemeinsame Vorschlag der holländischen Verwaltung und des internationalen Amtes ermöglicht.

Er geht in der Tat so weit, dass die Zahlung der nationalen Taxen für die Eintragung von jenen Ländern verlangt werden kann, denen die geringeren internationalen Taxen nicht genügen. Dies wäre zweifellos der Fall für jene Länder, die bis jetzt dem Madrider Abkommen fern geblieben sind und die sich ihm nun anschliessen könnten.

Die Länder, die schon Mitglieder des Abkommens sind, hätten die Möglichkeit, unter sich mehrere Gruppen zu bilden, je nach Höhe der Gebühren.

In einem derartigen System, das sich auf einer klaren Scheidung zwischen Anmeldung und Hinterlegung gründet, wird es einfach, die Gefahr der "Seeräuberei" zu vermindern, die, wie einige glauben, die territoriale Beschränkung befürchten liess. Es würde genügen, die internationalen Anmeldungen nicht zu veröffentlichen, was keine ernstlichen Nachteile zeitigen würde, da einerseits die in jedem Lande eingetragenen Marken dort publiziert würden, wenn die Gesetzgebung des betreffenden Landes eine Publikation vorsieht und andererseits das internationale Amt auf Anfrage den Interessenten immer die gewünschten Auskünfte erteilen würde.

Die internationale Anmeldung, selbst verbunden mit einer territorialen Beschränkung der Eintragungen, würde so kein grösseres Risiko bieten als eine nationale Anmeldung.

Das Risiko wäre, nach dem Vorschlag von 1952, sogar wesentlich geringer, da die internationale Anmeldung ipso facto

eine Verlängerung der in Artikel 4 der Pariser Konvention vorgesehenen Prioritätsfrist auf 12 Monate zur Folge haben würde. Im Rahmen dieses Projektes wäre die Verlängerung der Frist nur von Vorteil für den exportierenden Kaufmann, der dadurch über eine längere Zeitspanne verfügte, um seine Rechte im Ausland geltend zu machen - und ohne jeden Nachteil für den Importeur oder Fabrikanten, dem sie die Möglichkeit gibt, sich beim internationalen Amte zu erkundigen, ob eine ausländische Marke besteht, für die eventuell die 12monatige Prioritätsfrist noch nicht abgelaufen ist. Halten wir fest, dass es gegenwärtig den Importeuren oder Fabrikanten nicht möglich ist, die fremden Marken zu kennen, für die die Prioritätsfrist von 6 Monaten noch läuft.

Wir können deshalb sagen, dass der Vorschlag von 1952 die Gefahr einer Plünderung der internationalen Marken auf die beste Art beseitigt.

Erinnern wir in diesem Zusammenhang auch daran, dass die ungarische Verwaltung 1938 vorgeschlagen hat, die internationale Anmeldung sollte einen provisorischen Schutz von 2 Jahren in sämtlichen Ländern des Abkommens bewirken, für welche die Hinterlegung anlässlich der Anmeldung und vor Ablauf dieser zweijährigen Frist nicht verlangt worden war. Nach Ablauf von 2 Jahren sollte der Schutz in sämtlichen Ländern, für welche die Hinterlegung nicht verlangt wurde, aufhören.

In diesem Sinne hat Herr Kubli im Namen der Schweizergruppe der Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz 1936 in Berlin vorgeschlagen, es sei die Prioritätsfrist auf 3 Jahre zu verlängern.

Es scheint uns, dass eine Erstreckung der Prioritätsfrist auf ein Jahr, wie es im gemeinsamen Vorschlag der holländischen Verwaltung und des internationalen Amtes vom Mai 1952 vorgeschlagen wird, die vernünftigste Lösung ist.

Fügen wir bei, dass der Verteilungsmodus der Taxen und Gebühren, wie er daselbst vorgesehen ist, derselbe ist, wie der des dritten Vorschlages: Die Gebühren, die für die internationalen Anmeldungen bezahlt werden, dienen zur Deckung der Un-

kosten des internationalen Amtes. Ein eventueller Ueberschuss wäre jedem Lande proportional zur Höhe seiner Zahlungen zurückzuerstatten; die Hinterlegungstaxen wären den Ländern zu überweisen, für die sie bestimmt sind.

III. - Die territoriale Beschränkung und die Verteilung der Ueberschüsse.

Wir haben gesehen, welchen Kritiken das gegenwärtige System des Madrider Abkommens anlässlich der Revisionskonferenzen ausgesetzt war und haben 4 Reformvorschläge des internationalen Amtes untersucht, wobei der letzte Vorschlag gegenwärtig noch geprüft wird.

Es geht nun darum, zu wissen, ob nach Ansicht des beratenden Komitees diese Kritiken immer noch berechtigt sind und eine Revision des Abkommens rechtfertigen und zwar sowohl hinsichtlich der automatischen Ausdehnung der internationalen Eintragung auf alle Vertragsstaaten als auch hinsichtlich der Verteilung der Einnahmenüberschüsse.

A. - Die territoriale Beschränkung.

Was diesen ersten Punkt betrifft, so scheint es erwiesen, dass das gegenwärtige System des Madrider Abkommens die Eintragung nicht benützter Marken begünstigt, damit die Wahl neuer Marken erschwert, und den Verwaltungen mit Vorprüfung eine unnötige Mehrarbeit aufbürdet. Diese Nachteile werden noch vergrößert durch die Vermehrung der Zahl der internationalen Eintragungen, wie dies von der aegyptischen Verwaltung hervorgehoben wurde.

Wird man dem entgegenhalten, dass in erster Linie die Interessen der Hinterleger zu wahren seien und nicht jene der Verwaltungen? Fragen wir uns deshalb, ob die Hinterleger wirklich ein Interesse haben an dem heutigen Zustand. Die Antwort kann nur negativ sein.

Ohne Zweifel haben die grossen Firmen, die auf allen internationalen Märkten vertreten sein müssen, den berechtigten Wunsch, ihre Marken in sämtlichen vertragschliessenden Ländern

geschützt zu sehen. Selbst wenn die Warenzeichen nicht sofort benützt werden, kann sich deren spätere Verwendung nach einiger Zeit noch ergeben. Aber auch nach dem System der territorialen Beschränkung kann dieses Ergebnis erreicht werden. Es genügt, dass diese Firmen anlässlich der Einreichung des Gesuches erklären, dass sie die Wirkung der Eintragung auf alle Vertragsstaaten auszudehnen wünschen. Sie haben in diesem Falle die Taxe für eine Eintragung in sämtlichen Ländern zu entrichten.

Aber es gibt weniger bedeutende Firmen, deren Tätigkeitsgebiet sich normalerweise nur auf einige Staaten erstreckt, und die deshalb kein Interesse haben, grosse Kosten auf sich zu nehmen, um ihre Marken in sämtlichen Staaten schützen zu lassen. Man sieht wirklich nicht ein, warum sie nicht die Möglichkeit haben sollten, ihr Eintragungsgesuch auf einige Länder zu beschränken und dadurch die Kosten zu senken. An diese Firmen dachte anlässlich der Madrider Konferenz von 1890 der französische Delegierte Michel Pelletier, als er ausführte: "Der Eigentümer einer Marke sollte die Möglichkeit haben, sie nur in einigen der vertragsschliessenden Länder eintragen zu lassen. Dafür hätte er einen Kostenansatz zu zahlen, der je nach der Anzahl der Staaten abzustufen wäre. Diese Reduktion wäre im Interesse der kleinen Firmen sehr wünschenswert (Akten der Madrider Konferenz, Seite 112 und 113).

Heute kann das selbe Ergebnis erreicht werden, da das Madrider Abkommen die Möglichkeit vorsieht, auf den Schutz in gewissen Ländern zu verzichten. Dieser Weg hat jedoch den grossen Nachteil, dass der Markeninhaber dadurch endgültig einen Teil seiner Rechte verliert. Wenn er sich jedoch anfänglich darauf beschränkt, die Eintragung seiner Marke nur in einigen Ländern zu verlangen, behält er dennoch die Möglichkeit, später den Schutz in anderen Staaten zu beantragen.

Dazu kommt, dass das Madrider Abkommen keine Taxermässigung vorsieht, wenn auf den Schutz in einem oder mehreren Ländern verzichtet wird.

Der Markeneigentümer hat deshalb kein Interesse, solche Verzichtserklärungen abzugeben, sodass das Ergebnis, welches

die territoriale Beschränkung zu erreichen sucht, nämlich die Ausmerzung der nicht benutzten Marken, keinesfalls auf dem Wege dieser Erklärungen, wie sie das gegenwärtige Madrider Abkommen vorsieht, erreicht werden kann.

Wird man einwenden, man könne sich darauf beschränken, das Abkommen in dem Sinne zu ändern, dass auf Grund eines Schutzverzichtes für ein Land ein Teil der internationalen Gebühr zurückerstattet wird? Damit käme man zum System, das eine Eintragungsgebühr für jedes Land vorsieht, das heisst zur territorialen Beschränkung, wobei jedoch der grosse Uebelstand des Systems der Verzichtserklärungen beibehalten würde, nämlich der des definitiven Verlustes eines Teiles der Rechte des Markeneigentümers.

Alles deutet darauf hin, dass man sich auf das System der territorialen Beschränkung einigen sollte. Zu diesem Ergebnis kam ebenfalls die internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz anlässlich ihrer Kongresse im Haag (1947) und in Paris (1950).

Man hat behauptet, dass sich daraus eine beträchtliche Erhöhung der Taxen ergebe, verglichen mit den heutigen Kosten für eine internationale Eintragung. Es handelt sich da um einen Irrtum oder vielmehr um eine Verwechslung, die darauf zurückzuführen ist, dass das Gesuch um Erhöhung der internationalen Taxen zeitlich zusammenfiel mit dem Projekt einer territorialen Beschränkung. Wie wir jedoch schon in einer Studie ausgeführt haben, die in der Mai-Nummer 1952 der "Propriété industrielle" erschienen ist (Spezialabdruck, Seite 6-7), besteht weder theoretisch noch praktisch irgendwelcher Zusammenhang zwischen der Taxerhöhung und der territorialen Beschränkung.

Es trifft zu, dass der Betrag der internationalen Taxen, welche vor fast 30 Jahren, 1925, durch die Haager Konferenz festgelegt wurde und seitdem keine Aenderung erfahren hat, nicht mehr länger beibehalten werden kann.

Die Beweisgründe wurden in einer kurzen Abhandlung niedergelegt, die ebenfalls dem Konsultativkomitee unterbreitet worden ist, und in der man zum Schluss kommt, dass die internationale Gebühr zu verdoppeln ist, die dadurch im Rahmen des

gegenwärtigen Madrider Abkommens auf 300 Schweizerfranken zu erhöhen wäre. Dieser Taxe wären natürlich noch die Taxen für die Warenklassen hinzuzufügen, sollte die internationale Klassifikation in das Madrider Abkommen eingeführt werden, was das Konsultativkomitee ebenfalls zu beraten hat.

Hiezu sei bemerkt, dass schon 1936 die schweizerische Verwaltung eine Verdoppelung der Gebühren als annehmbar erachtete ("La Propriété industrielle", Jahrgang 1936, Seite 225, Spezialabzug, Seite 12), und dass zur selben Zeit die deutsche Gruppe der internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz eine ähnliche Ansicht äusserte in ihrem Bericht an den Berliner Kongress jener Gesellschaft (Jahrbuch 1937 der internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz, Seite 448-451).

Die Frage der territorialen Beschränkung stellt sich also wie folgt: ist es angezeigt, von jedem Markeninhaber die Gesamtsumme von 300 Schweizerfranken zu verlangen, oder ist es nicht vorzuziehen, diese Kosten abzustufen, je nach Anzahl der Staaten, in denen der Schutz für die Marke beansprucht wird? Die Antwort scheint uns nicht fraglich.

Wenn man in Aussicht nimmt, wie es natürlich scheint, die zweite Lösung zu wählen, so können verschiedene Arten der Verwirklichung ins Auge gefasst werden.

1. - Man kann eine einheitliche Grundtaxe ("eingeteilte Taxe" - "taxe unipartite") vorsehen und diese trotzdem abstufen nach Anzahl der Länder oder Gruppen von Ländern in denen die Marke geschützt werden soll.

Diese Lösung, der sich offenbar 1936 die österreichische Verwaltung und die schweizerische Gruppe der internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz - aber nicht die schweizerische Verwaltung - angeschlossen haben, bietet alle Nachteile der heutigen Fassung des Madrider Abkommens, dem es noch die praktische Schwierigkeit beifügt, dass es ausserordentlich schwierig, wenn nicht unmöglich wäre, die Frage der Verteilung der Ueberschüsse gerecht zu regeln.

2. - Die einzig annehmbare Lösung scheint jene der zweige-

teilten Taxe (taxe "bipartite") zu sein, die in eine einheitliche Grundtaxe für die internationale Anmeldung und in eine Reihe von Taxen für die Hinterlegungen zerfällt.

Die für die Anmeldungen bezahlten Taxen sind bestimmt, die Unkosten des internationalen Amtes zu tragen. Sie sind deshalb klar von den für die Hinterlegung bezahlten Taxen zu scheiden.

Die Hinterlegungstaxen hingegen sind für die vertragsschliessenden Länder bestimmt.

Es kann sich dabei

- a) um einheitliche Taxen oder
- b) um nach Ländern oder Gruppen von Ländern abgestufte Taxen handeln.

Die Abstufung ist juristisch - und praktisch - zulässig, seit man die Idee einer angeblichen "internationalen Hinterlegung" die sich gleichmässig auf alle Staaten erstreckt, aufgegeben hat.

Aber sobald man sich mit der Möglichkeit von abgestuften Taxen einverstanden erklärt hat, stellt sich unter einem anderen Titel die Frage der Ueberschussverteilung, die es nun zu prüfen gilt.

B. Die Frage der Verteilung der Ueberschüsse oder der abgestuften Taxen.

Diese Frage stellt sich aus drei Gründen:

1. - Vorerst ist festzuhalten, dass die Zahl der durch die einzelnen Länder angemeldeten Marken sehr ungleich ist. Von den 166'175 seit 1893 bis Ende 1952 eingetragenen internationalen Marken stammen 52525 aus Frankreich, 37278 aus Deutschland, 20717 aus der Schweiz und 14021 aus Holland. Somit haben die vier erwähnten Länder allein 124'546 internationale Marken angemeldet, was 75% aller Eintragungen entspricht. Diese Staaten tragen somit weitaus den grössten Teil der Unkosten des internationalen Amtes (Markenabteilung) und trotzdem wird der Ueberschuss ihrer Zahlungen zu gleichen Teilen auch solchen Ländern ausbezahlt, die nur wenig oder gar nichts zur Tragung der Unkosten beitragen.

2. - Es besteht, theoretisch wenigstens, ein gewisser Ausgleich in dem Sinne, dass die Staaten, die wenig Marken eintragen lassen, alle Marken schützen müssen, welche von jenen herkommen, die viele anmelden, weshalb sie auf eine höhere Entschädigung Anspruch erheben können. Dies ist die Grundidee der im Haag durch die brasilianische Delegation vorgeschlagenen Regelung, wonach bei der Verteilung der Ueberschüsse jedem Lande ein Beitrag zu überweisen sei, welcher zu der Zahl der von diesem Staate angemeldeten internationalen Marken umgekehrt proportional zu sein hätte.

3. - Das Madrider Abkommen belastet die Staaten, die das Vorprüfungssystem anwenden, bedeutend mehr als die anderen. Deshalb wäre es angemessen, ihnen einen finanziellen Ausgleich zu verschaffen-

Es ist offensichtlich dass, gestützt auf die heute bestehende Regelung des Madrider Abkommens, nämlich jene der Einheitstaxe, keine vernünftige Lösung möglich ist, die den drei Arten von Ansprüchen gerecht wird.

Der Kompromisslösung, wie jener einer gleichmässigen Verteilung, kann man sicherlich eine andere Kompromisslösung gegenüberstellen, wie es das internationale Amt nach der Haager Konferenz machte, aber die gleichen Kritiken würden bestehen bleiben. Das Amt hatte damals vorgeschlagen, den Ueberschuss zu teilen; $\frac{1}{4}$ sollten den Vertragsstaaten zukommen im Verhältnis zur Zahl der von ihnen angemeldeten Marken und die restlichen $\frac{3}{4}$ wären zu verteilen gewesen nach dem in Artikel 13 der Pariser Konvention vorgesehenen Verteilungsschlüssel. Dieses Projekt blieb - was verständlich ist - ohne Ergebnis. Der vorgeschlagene Verteilungsmodus war willkürlich. Wenn man zu einer vernünftigen Lösung gelangen will, genügt es nicht, den Ueberschuss, ohne recht zu wissen warum, durch 2, 3 oder 4 zu dividieren. Man muss sich von den im Abkommen enthaltenen juristischen Gegebenheiten leiten lassen.

Dies erlaubt das System der territorialen Beschränkung und der "zweigeteilten" Taxe, enthalten einerseits eine globale Taxe für die internationale Anmeldung und Spezialtaxen für jedes Land oder Gruppen von Ländern.

1. - Da die Anmeldungstaxen den einzigen Zweck haben, dem internationalen Amte die Möglichkeit zu geben, die Unkosten zu decken, ist es angebracht, den Ueberschuss den Ländern zurückzuerstatten, die die Taxen entrichtet haben und zwar proportional zur Zahl der von ihnen angemeldeten Marken. Diese Lösung trägt der ersten Gruppe von Kritiken Rechnung.

2. - Den Kritiken der zweiten Gruppe gibt die territoriale Beschränkung ebenfalls eine Antwort.

Der brasilianische Vorschlag, den wir weiter oben erwähnten, ging von falschen Voraussetzungen aus, weil er als gegeben annahm, dass jeder Eigentümer einer internationalen Marke ein Interesse hat an einem Schutz seiner Marken in sämtlichen Ländern des Abkommens. In vielen Fällen traf dies jedoch nicht zu, so dass Brasilien, da es sich um dessen Vorschlag handelt, Schutz gewährte, den man gar nicht beanspruchte. Zweifellos konnte Brasilien nicht anders handeln, da der Anmelder keine Möglichkeit hatte - und noch heute keine hat - anzugeben, in welchen Ländern er die Hinterlegung wünscht.

Aber sobald die territoriale Beschränkung es erlaubt, die diesbezüglichen Wünsche bekanntzugeben, werden die Vertragsländer den Schutz nur jenen Marken gewähren, für die er verlangt wurde, und sie werden auch die entsprechenden Gebühren erhalten, sodass die Staaten genau entschädigt werden für die Dienste, die sie leisten.

3. - Bleiben noch die Kritiken der letzten Gruppe, wonach die Länder mit Vorprüfung höhere Entschädigungen erhalten sollten als die übrigen.

Nach den Ausführungen des Berichtes der deutschen Gruppe der Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz anlässlich des Kongresses in Berlin, liegen in jenem Problem die wirklichen Gründe der in verschiedenen Ländern herrschenden Unzufriedenheit mit den Institutionen des Madrider Abkommens. Diese Unzufriedenheit sei verursacht, weniger durch die oft unnütze Arbeit, die gewissen Verwaltungen auferlegt wird, als durch die Tatsache - wir zitieren den Bericht - dass diese nicht genügend entschä-

digt wird (Jahrbuch 1937 der internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz, Seite 450). Der Bericht kommt zum Schluss, dass Mittel und Wege gefunden werden müssten, um die Vorprüfungsländer finanziell zu begünstigen, und er formuliert selber einen diesbezüglichen Vorschlag.

Er erachtet es als angemessen, dass die internationale Taxe auf total Fr. 300.- zu erhöhen sei. Er teilt sie - aber nur buchhaltungstechnisch, denn es handelt sich ihrer Natur nach um eine Gesamttaxe - in eine Grundtaxe von Fr. 100.- und in Ergänzungstaxen von Fr. 10.- für jeden Vertragsstaat. Er nimmt weiter an, dass der Ueberschuss der Grundtaxen, wie bis anhin, zu gleichen Teilen zwischen den Staaten des Abkommens verteilt würde und schlägt vor, dass der Ertrag der Ergänzungstaxen wie folgt zu verteilen wäre:

- a) entweder zu gleichen Teilen einzig unter die Länder mit Vorprüfung; oder
- b) unter sämtliche Vertragsstaaten, wobei der Anteil jener, die das Vorprüfungssystem anwenden, zu verdoppeln wäre.

Der Vorschlag der deutschen Gruppe fand keinen Widerhall und dies, so scheint es, aus grundsätzlichen Erwägungen. Dieser Vorschlag hielt sich weiterhin an das Pseudoprinzip einer internationalen Hinterlegung, erkannte nicht den grundlegenden Unterschied zwischen der internationalen Anmeldung mit umfassender Wirkung und der Hinterlegung mit nur beschränkter Wirkung. Da er zudem nur buchhaltungstechnisch eine Teilung der internationalen Taxen zuließ, konnte er der Vorteile einer territorialen Beschränkung nicht teilhaftig werden, da den Markeneigentümern keine Möglichkeit gegeben wurde, die Länder zu wählen, in denen sie geschützt zu werden wünschten.

Aus diesem Grunde brachte dieser Vorschlag keine Lösung; der in den Gruppen 1 und 2 erwähnten Kritiken.

Eine klare Situation kann nur die Einführung des Systems der territorialen Beschränkung schaffen.

Andererseits, bevor wir die Art und Weise prüfen, wie den Staaten mit Vorprüfung ein spezieller, finanzieller Ausgleich

gewährt werden könnte, muss man sich fragen, ob der Grundsatz dieses Ausgleichs überhaupt sich vertreten lässt.

Man kann, so scheint es wenigstens, ernstlich daran zweifeln. Es ist nicht zu verkennen, dass die Staaten mit Vorprüfung durch die Zusendung von vorläufigen Anzeigen, von provisorischen oder definitiven Mitteilungen Schutzverweigerungen betreffend, die alle im internationalen Register eingetragen und an den Empfangsberechtigten weiter geleitet werden müssen, die Arbeit des internationalen Amtes erheblich vermehren, ohne dass der Kostenbeitrag dieser Länder an das gemeinsame Bureau proportional erhöht worden wäre.

Wenn man trotz dieser Erwägungen den Grundsatz einer Spezialbehandlung der Länder mit Vorprüfung beibehält, so bestehen trotzdem noch Schwierigkeiten anderer Art: Sollte man nicht Unterschiede machen innerhalb der Gruppe dieser Länder? Die Vorprüfung wird nicht in allen Staaten auf dieselbe Weise und gleich streng durchgeführt. Ist es deshalb billig, allen denselben Ausgleich zukommen zu lassen?

Darum ist es begreiflich, dass der Vorschlag der einheitlichen Taxen für sämtliche Länder, gleichgültig welches Eintragungssystem durch die Gesetzgebung den betreffenden Ländern vorgeschrieben wird, Anhänger hat.

Trotzdem ist nicht zu bestreiten, dass unter dem Madrider Abkommen die Staaten mit Vorprüfung sich schlechter stellen, als die übrigen.

Wenn man den Gründen dieser Schlechterstellung nachgeht, wird man feststellen, dass diese sich hauptsächlich aus der Natur des Abkommens selbst ableiten lassen, das nicht einheitlich ist und einen Widerspruch in sich selbst birgt.

Einerseits ist es durchdrungen von der Idee der Solidarität und stellt sich dar als eine Institution zur Förderung der Zusammenarbeit der Staaten, mit dem Zwecke, durch eine einzige Anmeldung den gegenseitigen Schutz ihrer Marken zu garantieren.

Andererseits jedoch, abgesehen von jener Seite, wo sich die Uneigennützigkeit zeigt, enthält es ebenfalls, was man die Nützlichkeitsprüfung nennen könnte, deren Bedeutung stets im Wachsen ist in Hinblick auf die grossen Unterschiede in der Anzahl der durch die verschiedenen Länder eingereichten Anmeldungen. Da die internationale Eintragung einer Vielheit von nationalen Anmeldungen gleichkommt, ohne dass die entsprechenden nationalen Gebühren zu bezahlen sind, scheint es angemessen, den Mitgliedstaaten des Madrider Abkommens einen angemessenen Ausgleich für den erlittenen Verlust zukommen zu lassen. Es wäre übrigens angezeigt, um das wirkliche Ausmass dieser Verluste richtig zu schätzen, die Vorteile in Rechnung zu stellen, die dem Lande aus seiner Zugehörigkeit zum Madrider Abkommen zufallen.

Wie man auch zu diesem letzten Punkte Stellung bezieht, so ist das oben erwähnte Missverhältnis unverkennbar, und da es tiefer liegende Gründe hat, kann es nur durch durchgreifende Reformen ausgemerzt werden.

Man müsste vorsehen, einerseits, dass keine Verteilung der Ueberschüsse an die Mitgliedstaaten zu erfolgen hätte, was eine Verminderung der den Markeninhabern auferlegten Auslagen bewirken und automatisch die Frage der abgestuften Taxen lösen würde, und andererseits, dass die international eingetragenen Marken in keinem Lande einer Vorprüfung ^{zu} unterliegen hätten. Alle Vertragsstaaten wären dadurch gleichgestellt und der Zwiespalt zwischen Ländern mit und jenen ohne Vorprüfung beseitigt. Wohlverstanden könnte der Anmelder einer Marke diese ^{auf Wunsch} in jenen Ländern, die die Vorprüfung kennen, prüfen lassen, unter der Bedingung, dass er eine Sondertaxe zahlt, die direkt durch die in Frage kommenden Länder erhoben würde.

Wenn man vor diesen strukturellen Reformen zurückschreckt und wenn andererseits die Länder mit Vorprüfung der Ansicht sind, dass der Grundsatz der Einheitstaxe nicht mehr annehmbar ist, so muss man logischerweise das System der abgestuften Taxen annehmen, wobei die Länder selbst die Höhe der zu bezahlenden Taxen festzusetzen haben.

S c h l u s s f o l g e r u n g e n

Durch unsere Darlegungen glauben wir dem Konsultativkomitee einige Angaben gegeben zu haben, die es ihm erlauben, Stellung zu nehmen zu den Fragen, die wir die Ehre haben ihm jetzt zu unterbreiten:

1. - Sind die Kritiken, die anlässlich der Konferenzen im Haag und in London geäußert wurden (unbillige Verteilung der Ueberschüsse, Ueberfüllung der Register, unnötige Belastung der Länder mit Vorprüfung) auch heute noch begründet und lassen sie eine Reform des Abkommens als unerlässlich erscheinen?
2. - Wenn ja, soll man drastische Reformen vorsehen, um den doppelten Gegensatz zu überbrücken, der sich im Rahmen des Madrider Abkommens bemerkbar macht, einerseits zwischen den Ländern, welche die Vorprüfung kennen und jenen, die sie nicht kennen und andererseits zwischen den Staaten, die zahlreiche Marken und jenen, die nur wenige anmelden?

Sind folgende Vorschläge annehmbar:

- a) Unterdrückung jeglicher Verteilung der Ueberschüsse an die Mitgliedstaaten;
 - b) Aufnahme einer Bestimmung, wonach die international angemeldeten Marken in keinem Falle einer Vorprüfung unterstehen.
3. - Im Falle die zweite Frage verneint wird, wäre es nicht angezeigt, das System der territorialen Beschränkung einzuführen?
 4. - Sollte das System der territorialen Beschränkung nicht eine Bestimmung enthalten, die die Gefahr der "Seeräuberei" bannt, der, wie behauptet wird, die nur in einigen Ländern eingetragenen Marken ausgesetzt sind?
 5. - Sollte das System der territorialen Beschränkung zwei klar zu unterscheidende Taxen enthalten, die eine bestimmt für

- 27 -

die internationale Anmeldung, die andere für die Hinterlegung?

6. - Soll der Ueberschuss aus den Anmeldetaxen, nach Abzug der Unkosten des internationalen Amtes, den Vertragsstaaten proportional zu den von ihnen bezahlten Summen zurückerstattet werden, wobei die Hinterlegungstaxen den Staaten, für die sie bestimmt sind, zuzuweisen wären?
7. - Soll die Höhe der von den einzelnen Ländern erhobenen Hinterlegungstaxen einheitlich angesetzt werden, oder soll sie abgestuft werden?
8. - Wenn sie abgestuft werden soll, nach welchem Kriterium soll diese Abstufung erfolgen?
9. - Soll die territoriale Beschränkung so verstanden werden, dass sie es eventuel gewissen Ländern, die bis heute dem Abkommen fernblieben, ermöglicht, beizutreten, selbst wenn sie von den Anmeldern die Entrichtung der nationalen Hinterlegungsgebühren verlangen? (Es wird von jenen Ländern behauptet, dass die internationalen Taxen ungenügend hoch angesetzt seien und dadurch die Anmeldung nicht benutzter Marken begünstigen.)
10. - Schliesslich stellt sich eine letzte Frage: Wenn die Reformen, die als wünschenswert betrachtet werden, trotzdem nicht einhellige Zustimmung finden, wie soll man sie dem Abkommen einfügen, das traditionsgemäss dem Gesetze der Einstimmigkeit untersteht?

Bern, im April 1953.

Das internationale Amt
zum Schutze des gewerblichen Eigentums

COMISION CONSULTIVA DE DIRECTORES DE LAS OFICINAS NACIONALES
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Reunión de Berna; del 5 al 8 de mayo de 1953

¿Sería procedente modificar el Acuerdo de Madrid?

La cuestión más importante de las en que la Oficina internacional considera necesario recabar la opinión de los Directores de las Oficinas nacionales de Registro de la Propiedad industrial, se refiere a conocer los puntos del Acuerdo de Madrid que presentan para ellos inconvenientes de tal índole que hagan indispensable su modificación.

-oOo-

I. - El Acuerdo de Madrid y puntos vulnerables del mismo.

Con motivo de diversas Conferencias internacionales y especialmente en ocasión de las de Londres, de 1934 y La Haya de 1925, se han formulado dos clases de censuras contra el Acuerdo de Madrid.

Unas, de orden técnico, fueron suscitadas en la Conferencia de Londres. La delegación holandesa expuso en tal ocasión - y a tales efectos nos referimos a las Actas oficiales de dicha Conferencia - que "El Registro internacional, en la forma actualmente establecido, origina en numerosos países dificultades crecientes que proceden, en su mayoría, de que causa sus efectos automáticamente en todos los países que han suscrito el Acuerdo de Madrid, sin tener en cuenta

que la mayoría de los depositantes no poseen intereses más que en un número restringido de países. La Delegación holandesa formuló, entre otros, dos inconvenientes substanciales del sistema:

1º - Las Administraciones nacionales de cada uno de los países contratantes - debido a que han de tomar nota de todas las marcas registradas en la Oficina internacional - se hallan por ello obligadas a efectuar trabajos de inscripción y de examen enteramente inútiles en lo que atañe a las marcas que no tienen interés alguno para el depositante.

2º - Los Registros nacionales se ven agobiados por la existencia de millares de marcas que no son nunca utilizadas en el país respectivo. Así pues, no solamente las Administraciones nacionales efectúan una tarea que pudiera evitarse sino que, con ello, los ciudadanos de cada país han de tener en consideración todas las marcas internacionales, tanto las utilizadas como las que no se utilicen en su país. El sistema actual se presta a censuras en tal forma que las Antillas holandesas desearían denunciar el Acuerdo de Madrid y otros países no llevarían a cabo su adhesión al mismo. La delegación holandesa expuso que convendría, por lo tanto, en bien de la Unión, modificar el principio vigente en la siguiente forma: el depositante de una marca que, hasta ahora, se ve obligado a hacerlo en todos los países contratantes, habrá de designar cuales son aquellos en que se propone reivindicar la protección. Los gastos internacionales variarían con arreglo al número de países que indique. La Subcomisión debe resolver sobre la oportunidad, en su caso, de designar a un Comité encargado del estudio de esta modificación." (Actas de la Conferencia de Londres, pág. 428).

Estas indicaciones de la Delegación holandesa fueron apoyadas por la Delegación de Portugal que expresó: "la

necesidad de hallar una nueva fórmula que diera satisfacción a todos los elementos interesados así como a las administraciones nacionales. Expuso que en ocasión de un Congreso en Portugal, se había propuesto la conveniencia de llamar la atención del Gobierno sobre el hecho de que las tareas encomendadas a la administración nacional por los servicios de Registro internacional de marcas, no guardan relación con los beneficios que los industriales portugueses obtienen del mismo" (Actas de Londres, pág. 428).

La cuestión suscitada en esta forma por las delegaciones de Holanda y Portugal, referente a la limitación territorial de los registros internacionales - empleando la expresión corrientemente usada aunque sería preferible hablar de especificación territorial, en lugar de limitación - ha sido objeto de estudio desde 1934, y de diversos proyectos de acuerdos que examinaremos ulteriormente. Sin embargo, no se le ha hallado solución y sigue en pie el problema. No solamente hay cuatro países, de régimen de examen previo, que han denunciado el Acuerdo de Madrid en estos veinte años últimos (las Antillas holandesas, de que la delegación holandesa ya temía tal decisión en la Conferencia de Londres, Cuba, Brasil y Méjico) sino que también Egipto, quien se adhirió en 1 de julio de 1952, hace menos de un año, a dicho Acuerdo, ha propuesto un nuevo examen de la cuestión de los gastos impuestos a las administraciones de los países donde impera el sistema de examen previo, por virtud del régimen actual de registro internacional de marcas. En apoyo de su propuesta, expone la delegación de Egipto que el promedio de marcas registradas en Egipto anualmente no excede de 1800 y, por virtud de la adhesión de dicho país al Acuerdo de Madrid, habrá de sufrir ahora la carga suplementaria de examinar anualmente 7500 marcas internacionales,

aproximadamente. Y agrega: "Podemos asegurar que más de 7000 de estas marcas internacionales no se utilizarán en el mercado de Egipto; teniendo en cuenta que Egipto sigue el sistema del examen previo al registro de las marcas y nombres comerciales, habrá de examinar e inscribir anualmente unas 7000 marcas, sin objeto alguno."

En esta forma queda perfectamente explicada la situación en que se hallan, en diversos grados, los países de régimen de examen previo, con el sistema actual de registro internacional de marcas. Se trata ahora de resolver si esta situación puede continuar sin modificación del Acuerdo de Madrid o, en caso contrario, llegar a un acuerdo respecto a las medidas que deberán adoptarse.

Se han formulado otras censuras contra el Acuerdo de Madrid de orden económico y que afectan al sistema actual de reparto del superávit. Con sujeción al Art. 8(6) del Acuerdo, el importe anual de las cuentas de registro internacional, previa deducción de los gastos comunes, se reparte por partes iguales entre los países contratantes. A partir de la Conferencia de Bruselas de 1897, este sistema ha sido objeto de censuras (Actas de Bruselas, pág. 294) que aumentaron en ocasión de la Conferencia de La Haya de 1925. A propuesta de las delegaciones de Brasil y Holanda, - recordamos que posteriormente el Brasil denunció el Acuerdo - se aprobó por unanimidad una resolución en que se instó al Director de la Oficina Internacional a examinar la posibilidad de distribuir los sobrantes de dichas sumas en forma más equitativa entre los países contratantes. (Actas de La Haya, pág. 489, 490, 569 y 586). La Oficina efectuó el estudio sugerido y consultó a las administraciones de los diversos países firmantes del Acuerdo pero sin

obtener resultado alguno y sigue en vigor el sistema de distribución por partes iguales. La cuestión de una posible modificación de este sistema presenta importancia particular, sin embargo, pues por una parte está ligada a la de que nos hemos ocupado antes, la de limitación territorial de los registros internacionales, ya que los países de examen previo podrán creerse con derecho a pedir una participación superior a la de los países donde dicho examen previo no existe. Por otra parte, los países que depositan un número mayor de marcas internacionales y por consiguiente efectúan la mayor parte de los ingresos de la Oficina de Berna, en francos suizos, pudieran hallar extraño, e inclusive inadecuado, que el excedente de las divisas facilitadas por ellos mismos, en lugar de serles reintegrado, al menos en parte, sea distribuido como sobrante de gastos a todos los demás países por partes iguales, es decir en la misma proporción en cuanto a los países que no depositan apenas marcas internacionales, - tal vez ninguna - y que, desde el punto de vista económico, ofrecen escaso interés.

Parece, pues, indispensable adoptar alguna resolución respecto a la forma de distribución del superávit así como sobre la limitación territorial de los registros internacionales.

-oOo-

II. - Proyectos de modificación

Antes de entrar en el estudio detallado de cada una de estas cuestiones, convendría examinar las soluciones que la Oficina internacional ha propuesto anteriormente. A este efecto, examinemos los cuatro proyectos de modificación del

Acuerdo de Madrid, preparados por nuestra Oficina con posterioridad a la Conferencia de Londres.

1º - Proyecto Ostertag (octubre de 1935). - El Director Sr. Ostertag, quien propugnaba en lo posible la aceptación del carácter universal del registro internacional y que, no obstante, comprendía lo bien fundado de las razones expuestas por las delegaciones de Holanda y Portugal, en pro de la limitación territorial, propuso una solución transaccional con sujeción a la cual el registro internacional surtiría efecto global respecto a tres países, previo el pago por el depositante de la suma de 120 francos suizos. Los efectos de este registro podrían ampliarse a cada uno de los demás países contratantes mediante el pago de una cuota de 15 francos por cada país, si la petición se hacía al efectuar el registro inicial, y de 20 francos si se solicitaba posteriormente.

Por otra parte, y para evitar que cualquier marca registrada internacionalmente en diversos países solamente, fuera usurpada en otros, el proyecto Ostertag establecía que toda marca registrada internacionalmente se consideraría como "conocida con notoriedad" en los países contratantes, a los fines del art. 6-bis del Convenio general de la Unión.

Por último, este proyecto desechaba la reducción de derechos actualmente en vigor en los casos de registro simultáneo y no aceptaba que el depositante pudiera, al efectuar la petición de registro, abonar tales derechos solamente por 10 años, reservándose la posibilidad de efectuar ulteriormente un pago complementario para prorrogar a 20 años la duración del plazo de protección de su marca.

El reparto del superávit se efectuaría así: el

producto anual del pago internacional básico y de derechos por diversas operaciones, se repartiría por partes iguales entre los países contratantes, previa deducción de los gastos comunes. En cuanto al importe de los derechos suplementarios para prórroga de la protección, se repartiría proporcionalmente al número de marcas internacionales para las que cada país hubiera solicitado protección.

En este resumen del plan Ostertag, se destacan claramente las contradicciones internas de que adolece. La aceptación, aun en forma atenuada, de la limitación territorial en el Acuerdo de Madrid tendía, en principio, por una parte, a eliminar en los países de la Unión reducida las marcas no utilizadas, que agobian sin motivo justificado los registros, y hacen cada vez más difícil la elección de una marca por los industriales y comerciantes y, por otra parte, a liberar a las administraciones de los países de régimen de examen previo, de la tarea examinadora, sin necesidad o justificación, de todas las marcas registradas internacionalmente. Pero si se resolviera que todas las marcas internacionales tienen la notoriedad indicada a efectos del art. 6-bis del Convenio, con ello se anularía todo el beneficio de la modificación legislativa, puesto que habrán de tenerse siempre en cuenta todas las marcas internacionales de todos los países de la Unión reducida. No habría cambiado nada en realidad la situación que se pretendía mejorar, la cual se habría por el contrario agravado ya que, al suprimir la posibilidad que antes existía - y que existe todavía - de que el depositante pueda pagar solamente por diez años de plazo su exacción internacional, se prorrogaría automáticamente la existencia de marcas cuyos propietarios estarían dispuestos a abandonarlas tras los diez años.

Respecto al sistema de distribución de excedentes,

también adolece de ese carácter de indecisión, y no podía satisfacer por ello a ningún país.

En realidad, el proyecto Ostertag no logró la aprobación de los diversos países de la Unión reducida; hubo objeciones por parte de las administraciones de Alemania, Austria, Hungría, Holanda, Suiza, Yugoslavia y los demás países no hicieron manifestación alguna al respecto.

2º - Proyecto Jatón (1942). - Para responder a las objeciones hechas al Proyecto Ostertag, la Oficina Internacional consideró conveniente modificarlo en diversos aspectos.

De ello se encargó el Subdirector Sr. Jatón.

El principio de la limitación territorial solamente había sido objetado por la Administración alemana, que oponía al mismo el de la pretendida "universalidad" del registro internacional.

El Subdirector Sr. Jatón demostró, y a nuestro juicio en forma indiscutible, lo infundado de estas censuras. Tal noción de "unidad" y de "totalidad" del registro es puramente mítica. En un trabajo publicado en "La Propiedad industrial" (año 1942, pág. 35) decía: "Veamos cuales fueron los propósitos de los iniciadores del sistema del registro internacional. Los autores del Acuerdo de Madrid quisieron ofrecer a los propietarios de marcas la posibilidad de obtener la protección de éstas, en el mayor número posible de países, mediante un solo registro. Han pretendido establecer un instrumento sencillo, seguro y práctico para el comercio y la industria; no han intentado fundar una doctrina nueva para la protección universal, unitaria y en cierto modo automática de tales marcas. Les bastaba saber que la nueva institución procuraría al propietario de una marca, por un procedimiento simple, la garantía que se obtendría de los

registros hechos en los países contratantes. El propietario debe poder escoger entre el depósito nacional directo y el depósito internacional en la Oficina de Berna; no recurrirá a éste sino cuando lo juzgue más ventajoso; por otra parte, cada país conserva su autonomía en el marco de las disposiciones del Convenio general de la Unión. Por su propia índole, el Registro internacional tiene un carácter colectivo pero se ha reconocido en general que deben establecerse excepciones; que el derecho no tiene igual expresión en todos los países pues no sólo difieren las leyes sino las condiciones básicas de unos a otros Estados. La unidad de protección es, y será siempre, irrealizable mientras el Acuerdo reconozca a los países contratantes la facultad de declarar que tal marca inscrita en el Registro internacional no puede ser objeto de protección. Ahora bien, esta facultad debe ser acordada, como consecuencia de las autonomías estatales, en el campo de la propiedad industrial.

No es pues exacto afirmar que el sistema de elección del país de protección causaría la ruptura de dicha unidad de protección y es conveniente destacar que, si bien todos los sistemas indicados permiten ampliar la protección a todos los países contratantes, ninguno consigue de hecho la unidad jurídica de protección para todas las marcas internacionales."

Expuesto así el principio ya reconocido jurídicamente de la limitación territorial, no había razón alguna para detenerse en la ruta iniciada, como había hecho el proyecto Ostertag. Según el proyecto Jatón, el registro internacional no causará efecto global alguno, ni aun para un número reducido de países, sino que ejercerá múltiples efectos individuales, limitados a cada uno de los países citados al hacerse la petición de registro. Así, el

depositante tendrá plena libertad para elegir los países que le interesen.

En la mayoría de los casos, elegirá siempre varios de ellos y aun podrá, si lo desea, elegirlos a todos. El registro internacional tendrá así un carácter colectivo, con arreglo a la expresión citada del Sr. Jatton, pero no un carácter global.

Al igual que el proyecto Ostertag, el proyecto Jatton recomendaba la existencia de una cotización básica y de derechos suplementarios por cada país. Pero una y otros quedaban establecidos en cuantía inferior: 100 francos para la primera y 15 francos por cada país.

Con toda justicia, se restablecía el sistema de poder solicitar solamente la protección para un plazo de 10 años, inicialmente; se suprimía, lógicamente también, la disposición que calificaba de "notorias" a todas las marcas internacionales; pero esta disposición no se substituía por otra distinta, por lo cual las marcas que solamente fueren inscritas internacionalmente para algunos países, seguían expuestas al riesgo de "piratería" en los restantes, riesgo que, aun cuando puesto en duda por algunos, es efectivo y real.

En cuanto al sistema de distribución de superávit era el mismo del proyecto Ostertag.

3º - Tercer Proyecto de la Oficina internacional (febrero 1950). - Uno de los fines de la limitación territorial era, como dijimos, evitar el registro de marcas no utilizadas, por lo cual este fin no podría lograrse más que si los derechos se establecen en forma que puedan actuar a modo de freno respecto a la tendencia de ciertos depositantes a ampliar sus peticiones de registro a numerosos países, más

allá de sus verdaderas necesidades. Como, por otra parte, sería conveniente obtener la adhesión al Acuerdo de Madrid de gran número de países industriales que hasta ahora no lo han hecho, y son los que precisamente temen un agobio en sus registros por la cuantía excesiva de las marcas no utilizadas y hallan "ridículamente bajos" los costos actuales del registro internacional (La Propiedad Industrial, año 1935, pág. 114), ha creído oportuno la Oficina Internacional, en 1950, preparar un nuevo Proyecto de Acuerdo, con cotizaciones muy superiores a las que se habían establecido en el trabajo del Sr. Jatón. A tal fin, propuso una cuota de base de 150 francos y un pago suplementario de 20 francos por país.

El proyecto de 1950 introdujo además en el Acuerdo el registro por clases, según la clasificación preparada por la Comisión al final de la Reunión técnica de 1926 (34 clases, a las que el proyecto agregaba otra de marcas de servicio), aprobada en 1934 por la Conferencia internacional de Londres que recomendó su adopción a los países de la Unión. Se previó una cotización de 20 francos para todas las clases superiores a la primera. Su finalidad era limitar en lo posible los depósitos efectuados por muchos productos de los que parte de ellos no tienen relación con la industria o el comercio del depositante.

Se redujo a 10 años la duración del registro internacional con el propósito de facilitar la eliminación de las marcas que ya no ofrezcan interés a sus titulares.

El proyecto de 1950 además procuraba, - lo que no hacía el proyecto Jatón - suprimir en lo posible, y en forma práctica, los peligros de la "piratería" a que, según algunos, quedaban expuestos los propietarios de marcas registradas solamente en ciertos países. Para evitar el dar

a las marcas internacionales publicidad en los países en que los depositantes no solicitaban protección, se previó la publicación, en lugar de una sola edición de la revista "Las Marcas Internacionales", que servía a todos los países de la Unión reducida, de una edición para cada país, que contendría solamente las marcas registradas en el mismo. Así, las marcas internacionales no correrían riesgos mayores que las marcas nacionales publicadas también en cada país.

Por último, se modificaba esencialmente el sistema de distribución de superávit.

Si se acepta - y parece difícil impedirlo - que la cotización de base se destine a sufragar los gastos generales de la Oficina y que la percepción suplementaria por país constituya, para cada uno de éstos, a modo de compensación por haber cedido parte de sus ingresos nacionales, el único sistema de reparto del superávit con fundamento lógico es el siguiente: si el importe de los pagos efectuados como cotizaciones de base presenta un superávit respecto a los gastos de la Oficina, este exceso no se repartirá por partes iguales entre todos los países sino que será reintegrado a aquellos de que procedan, es decir, proporcionalmente a los depósitos de cada uno de dichos países.

Por el contrario, los derechos especiales de registro por país se enviarán a los países correspondientes, según declaraciones de los depositantes.

Este sistema nos parece fundamentado y equitativo.

42 - Proyecto conjunto de la Administración holandesa y de la Oficina Internacional (mayo de 1952). - Sobre la base de una cuota internacional de registro uniforme para todos los países del Acuerdo, la Oficina, en su Proyecto de 1950,

según hemos visto, había tenido que aumentar el monto a un nivel que constituía una transacción entre los tipos superiores, que unos propugnaban, y los más reducidos, que querían otros.

A pesar de este aumento, el registro internacional seguía siendo conveniente ya que representaba menores gastos que los múltiples registros nacionales. Según informe presentado por el grupo alemán al Congreso de Berlín de la A.I.P.P.I., los gastos del registro nacional de una marca se elevaban a un promedio de 150 francos suizos por país (Anuario de la A.I.P.P.I., año 1936, pág. 445). Y esta suma correspondiente a 1936, sería más elevada en la actualidad.

Se objetó por algunos al Proyecto de 1950, que representaba un aumento de cotización demasiado elevado. Por otra parte, se hizo observar que no sería la perspectiva de tener que pagar 20 francos por país, freno suficiente para el industrial que deseara registrar su marca aun en países donde no iba a utilizarla. Especialmente los países americanos y del Commonwealth británico, insistieron en ello, por estimar que no evitaría el peligro de acumulación en sus registros la aceptación de esas cuotas elevadas ni la molestia de tener que examinar numerosas marcas desprovistas de utilidad efectiva.

Pero, de nuevo, la solución transaccional no satisfizo a nadie.

Ahora bien, si se examina a fondo lo que se ha convenido en llamar registro internacional, se ve que consta de dos partes: primero, un depósito internacional que equivale en cada país a un depósito nacional corriente (Acuerdo, art. 4) y por otra parte, una notificación de este depósito a los países contratantes, a fin de obtener la protección

(o el registro en los países donde la ley prevé dicho registro). Este registro puede ser denegado o bien anulada la marca (Acuerdo, art. 5). Esta distinción entre el depósito y el registro (se emplean ambos nombres sucesivamente en el Acuerdo) nos parece primordial ("La Propiedad industrial" de 1952, pág. 68-69; edición especial pág. 7-9).

Esta distinción justifica jurídicamente la división - hecha por vez primera en el Proyecto Ostertag - de la cotización internacional en dos elementos: pago básico y cuota complementaria por país.

El pago básico se aplica al depósito internacional válido para todos los países contratantes y tiene, aun dentro del sistema de limitación territorial, un carácter global y universal.

Por el contrario, el registro es un acto de soberanía pública y, por su índole, se limita al país que lo efectúa, por lo cual es justo que sea sometido a examen especial en este país.

Se observa pues que solamente por una confusión, debida a un estudio deficiente de la realidad jurídica, pudo pensarse en oponer a la idea de limitación territorial la de universalidad del registro internacional. Esta universalidad jamás existió, como hizo destacar el Subdirector Sr. Jaton, antes citado y ha sido probado posteriormente en un trabajo publicado en "La Propiedad industrial", (año 1952, págs. 65 y siguientes, edición especial, pág. 24).

Para quien lo estudie detenidamente, resulta claro que el Acuerdo de Madrid solamente organizó un sistema de depósito internacional aplicable a todos los países contratantes. Es tan sólo este depósito lo que tiene carácter universal y no el registro que puede proceder a aquél y que se limita necesariamente al país en que se efectúe. Para que

esto cambiase, sería necesario que la Oficina Internacional tuviera la facultad de adoptar, por sí, la decisión de efectuar el registro, la que sería notificada a todos los países contratantes, que se limitarían a tomar nota simplemente, sin poder rechazarla ni aun discutirla. En suma, sería necesario que la Oficina Internacional fuera una Autoridad superestatal, lo que no es en modo alguno, pues en realidad solamente desempeña - salvo ciertas facultades expresamente delegadas - el papel de intermediario entre los depositantes y las administraciones nacionales.

Así pues, solamente el depósito internacional tiene, en el sistema del Acuerdo de Madrid, un carácter de universalidad, carácter que conserva con limitación territorial aun en el caso de que, en un depósito internacional, un industrial pida sólo el registro para ciertos países, pues siempre podrá, a base de ese mismo depósito, pedir ulteriormente el registro en los demás países.

Hemos dicho anteriormente que esta universalidad se reconoce mediante la cotización única y uniforme en todos los países contratantes.

Por el contrario, como el registro se limita a cada país, es posible diversificar la cuota en cada uno, conforme a sus deseos, lo que resultaría bastante absurdo si no se hace la distinción entre el depósito internacional, con efecto global y el registro, de efecto limitado.

Una vez hecha esta distinción, ya no es necesario atenerse a una cuota única de registro, que sería de tipo transaccional y no podría satisfacer a nadie, sino que es posible adoptar diversos tipos graduales en dicha tarifa.

Es precisamente lo que prevé el proyecto conjunto de la administración holandesa y de la Oficina Internacional.

Llega a prever, inclusive, que el pago de los

derechos nacionales del registro podrá exigirse por parte del país que no considere debe atenerse a las tarifas menos elevadas de alcance internacional. Esto convendría sin duda a los países que hasta ahora han quedado al margen del Acuerdo de Madrid y les animaría a adherirse.

Respecto a los países ya miembros de la Unión, podrían convenir entre ellos su clasificación en diversos grupos, para el pago de los derechos internacionales diferentes.

En un sistema así, basado en la distinción entre depósito y registro, resulta fácil atenuar los riesgos de "piratería" de las marcas que, según algunos, la limitación territorial haría más peligroso. Bastaría en efecto no publicar los depósitos internacionales, lo que no representa dificultad real puesto que, de una parte, las marcas registradas en cada país se publicarían cuando las leyes de éste exigieran tal publicación y, además, la Oficina Internacional facilitaría, en todos los casos, a los interesados cuantos datos solicitaren.

El depósito internacional, aun con la limitación nacional de los registros, no ofrecería mayor riesgo que un depósito nacional.

Llegaría inclusive a ofrecer menor riesgo puesto que, según el proyecto de mayo de 1952, el depósito internacional entraña ipso facto la prórroga a doce meses del plazo de prioridad establecido en el art. 4 del Convenio de París. En este proyecto, tal prórroga no representaría más que ventajas para los exportadores - que así contarían con un plazo mayor para hacer valer sus derechos en el extranjero - sin inconveniente alguno para los importadores o fabricantes nacionales que tendrían la posibilidad de informarse en la Oficina Internacional sobre las marcas extranjeras

susceptibles del beneficio de plazo de prioridad de doce meses. Merece subrayarse que actualmente no es posible para los importadores o fabricantes nacionales, conocer las marcas extranjeras que tienen este beneficio en un plazo de 6 meses.

Podemos por lo tanto afirmar que el proyecto de mayo de 1952 elimina, en lo posible, los riesgos de "piratería" de las marcas registradas internacionalmente.

Recordemos asimismo que la Administración de Hungría, en 1938, había propuesto que el depósito internacional garantizara una protección provisional de dos años, en los países contratantes para los que no se hubiere pedido el registro al hacer el depósito, o antes de expirar su plazo. Después de vencido éste, la protección cesaría en todos los países para los que no se hubiere pedido el registro.

Igualmente, en informe presentado en 1936, por el grupo suizo al Congreso de Berlín de la A.I.P.P.I., el Sr. Kubli no vacilaba en propugnar la prórroga a tres años del plazo de prioridad.

Parece pues que la solución más razonable es ampliar a un año ese plazo, según propone el Proyecto de mayo de 1952, preparado conjuntamente por la Administración holandesa y la Oficina Internacional.

Ha de agregarse que el sistema de distribución de derechos y cotizaciones, en el proyecto conjunto citado, era análogo al del proyecto anterior (Nº 3); los ingresos en concepto de depósitos internacionales permitirían a la Oficina sufragar sus gastos de administración y el exceso o sobrante se reintegraría a cada país proporcionalmente a los pagos por él efectuados. Respecto a los derechos de registro se remitirán al país a que fueren destinados.

III. - Limitación territorial y reparto del superávit

Hemos examinado las censuras hechas, en ocasión de las Conferencias internacionales para su revisión, respecto al sistema actual fundado en el Acuerdo de Madrid y hemos expuesto los cuatro proyectos de modificación preparados por la Oficina, el último conjuntamente con la Administración holandesa y que se halla ahora a estudio.

Se trata ahora de determinar si, a juicio del Comité Consultivo, estas censuras son razonablemente exactas y justifican una modificación del Acuerdo en lo que afecta tanto a la ampliación automática del registro internacional a todos los países contratantes, como al sistema de distribución del sobrante o superávit.

a) Limitación territorial

En este primer aspecto, parece indudable que el sistema actual del Acuerdo de Madrid facilita en todos los países contratantes el registro de las marcas no utilizadas, hace más difícil la elección de otras nuevas e impone a las administraciones donde rige el sistema de examen previo, un aumento inútil de trabajo. Esto se agrava con el aumento del número de registros internacionales, como ha expuesto la Administración egipcia.

Acaso se diga que es preciso atender en primer término al interés de los depositantes y no al de las administraciones; veamos si el depositante, por tanto, tiene verdadero interés en que se mantenga la situación actual. La respuesta a esta indagación parece ser negativa.

Indudablemente, las empresas importantes que han de preocuparse de todos los mercados internacionales, podrán desear que sus marcas queden protegidas en todos los

países contratantes, aun cuando no sean utilizadas de inmediato, por la posibilidad de que lo sean posteriormente. Pero aun dentro del sistema de limitación territorial puede lograrse esto, pues bastará que al hacerse la petición de registro indiquen que desean hacer extensiva su acción a todos los países contratantes y abonar los derechos de registro en todos estos países.

Pero hay empresas de menor importancia cuya actividad solamente abarca a ciertos países y que no tienen interés en que la protección se extienda a todos con los consiguientes gastos. ¿Porqué no darles la posibilidad de limitar su petición de registro a ciertos países con lo que se reducen los gastos del mismo? En estas empresas pensaba el delegado de Francia Sr. Pelletier cuando expuso, en la Conferencia de Madrid, en 1890, que "el propietario de una marca debería poder registrarla en algunos de los estados signatarios del Acuerdo de Madrid y pagar así sus derechos a prorrata del número de Estados en que desee la protección de su marca, lo cual sería de gran conveniencia para los pequeños industriales y comerciantes." (Actas de Madrid, págs. 112 y 113).

Con el sistema actual del Acuerdo de Madrid, este resultado podría lograrse mediante la renuncia o cesión por parte de ciertos países. Pero ello representa para el depositante el inconveniente de que se despoja así de ciertos derechos definitivamente, mientras que si se limita a no pedir el registro sino para ciertos países, conserva la facultad de solicitar esto ulteriormente y pedir la protección en dichos países.

Se agrega a ello que el Acuerdo de Madrid no prevé reducción alguna de los derechos en caso de renuncia por uno o varios países.

Los depositantes, por tanto, no tienen interés alguno en que se obtengan tales renunciaciones y por ello, el resultado a que tiende el sistema de la limitación territorial, es decir, la eliminación de las marcas no utilizadas no podría obtenerse en modo alguno mediante dichas renunciaciones en el marco del Acuerdo de Madrid.

Acaso se diga que podría limitarse la modificación del Acuerdo a expresar que la renuncia por parte de un país entrañe el reintegro al depositante de parte de los derechos abonados. Pero ello, en realidad, sería volver al sistema de exacción de derechos por cada país, es decir, la limitación territorial, conservando el inconveniente principal del sistema de la renuncia que priva al depositante de parte de su derecho.

Conviene, por tanto, no abandonar el sistema de la limitación territorial y es lo que efectuó especialmente la A.I.P.P.I. en su Congreso de La Haya en 1947 y de París de 1950.

Se ha pretendido que resultaría un aumento considerable para los depositantes en los derechos de inscripción en relación con el coste actual del registro internacional. Es un error; una confusión nacida seguramente del hecho de que las peticiones de aumento de tales derechos han coincidido con la presentación de los proyectos de limitación territorial. Pero - y ya hemos insistido sobre ello en un trabajo publicado en el número de mayo de 1952 de "La Propiedad Industrial", páginas 6 y 7 - ni teórica ni prácticamente existe relación alguna entre dicho aumento y la limitación territorial.

Lo cierto es que el importe de los derechos internacionales establecido desde hace cerca de 30 años por la Conferencia de La Haya en 1925 y que desde esa fecha no ha

sufrido modificación, por lo menos dentro del marco del Acuerdo de Madrid, no puede ser mantenido en la misma forma.

Se ha demostrado ello en nota especial, también presentada ante el Comité consultivo y que propugna duplicar el importe de los derechos internacionales fijándolos en la suma de 300 francos suizos. A ello se agregará lógicamente la exacción por clase, si se admite este sistema dentro del Acuerdo, lo que será asimismo objeto de estudio por parte del Comité.

A este propósito conviene indicar que, a partir de 1936, la administración suiza juzgó razonable la duplicación de tales derechos ("Propriété industrielle", año 1936, pág. 225, copia especial pág. 12) y que, en la misma fecha, el grupo alemán de la A.I.P.P.I. exponía análoga opinión en informe presentado ante el Congreso de esta Asociación en Berlín (Anuario de la A.I.P.P.I., 1937, págs. 448 a 451).

La cuestión de la limitación territorial se resuelve así, por tanto: ¿Sería conveniente obligar a todos los depositantes al pago de la cuota total de 300 francos suizos o sería preferible permitirles el limitar sus gastos según el número de países en que deseen obtener la protección de la marca? La respuesta no nos parece dudosa.

Si se admite, como parece lógico, la segunda solución, hay diversas formas de llevarla a la práctica:

1º - Podría acordarse una cuota "unipartita" y prever su variación según los países y grupos de países que se desee proteger.

Esta fórmula, a la que parecían ajustarse en 1936 la administración de Austria y el grupo suizo de la A.I.P.P.I. - pero no la administración suiza -, tiene todos los inconvenientes del sistema actual del Acuerdo de Madrid a lo que se agrega una complicación práctica importante que

hace extremadamente difícil, o imposible, el problema de la distribución de superávit.

2º - El único sistema aceptable parece ser el de la cuota "bipartita" que divide ésta en una exacción global del depósito internacional y una serie de cuotas por derechos de registro.

Las cuotas del depósito se destinan a sufragar los gastos generales de la Oficina Internacional. Por ello conviene diferenciarlas bien de las exacciones de registro.

Las cuotas de registro, por el contrario, se destinan a cada país contratante y podrían ser:

a) cuotas uniformes,

b) cuotas distintas por país o por grupo de países.

Esta distinción es admisible jurídica y prácticamente ya que se ha abandonado la idea del llamado "registro internacional" que abarcaba uniformemente a todos los países signatarios.

Pero si nos atenemos a la fórmula de las cuotas distintas se plantea en forma distinta también el problema de la distribución del superávit que hemos de examinar ahora.

b) El problema de distribución del superávit o de las cuotas diferentes.

1º - En primer lugar, hay una desigualdad numérica entre los registros efectuados en la Oficina Internacional y procedentes de diversos países signatarios.

Sobre 166.175 marcas internacionales registradas desde 1893 hasta final de 1952, 52.525 proceden de Francia; 37.278 de Alemania; 20.717 de Suiza; 14.021 de Países Bajos, es decir un total de 124.546 de cuatro países que representan por tanto un 75% de las marcas internacionales. Ellos sufragan así la mayor parte - y con exceso - de los

gastos generales de la Oficina de Berna (Servicio de Marcas) y sin embargo, el superávit de sus ingresos se distribuye por partes iguales con otros países que no contribuyen sino escasamente - o a veces en nada - al pago de dichos gastos.

2º - Existe, al menos teóricamente, una contrapartida a esta situación: los países que depositan pocas marcas, protegen sin embargo a todas las que proceden de los que depositan muchas y por ello podrían considerarse con derecho a solicitar una remuneración total más elevada. Esta idea serviría de base al sistema propuesto en La Haya por la delegación brasileña que consistía en atribuir a cada país, en el reparto de superávit, una parte inversamente proporcional al número de marcas depositadas por el mismo.

3º - El Acuerdo de Madrid imponía a los países donde hay el sistema de examen previo una carga superior a las de los otros y sería por tanto normal que les sea facilitada cierta compensación económica.

Es evidente que dentro del sistema actual del Acuerdo de Madrid, que es el de cuota global y "unipartita" para el registro internacional, no hay medio alguno de satisfacer a dichas tres reivindicaciones.

A una solución transaccional, como la del reparto por partes iguales, puede pensarse en oponer otra también conciliatoria, como hizo la Oficina Internacional tras la Conferencia de La Haya pero subsistieron las mismas censuras. Recordemos que la Oficina había propuesto dividir el superávit en dos partes, asignando la cuarta parte a los países contratantes proporcionalmente al número de marcas depositadas por ellos y distribuir las otras tres partes, según la clase elegida por cada país, para su contribución a los gastos de la Unión general. Esta propuesta quedó sin efecto y se comprende el motivo: proponía una forma de reparto

arbitraria y, si se quiere llegar a una solución razonable, no basta dividir el superávit, sin motivo alguno en tres o cuatro partes sino inspirarse en una realidad jurídica dentro del marco del Acuerdo.

Esto puede lograrse mediante el sistema de limitación territorial y cuota "bipartita" que comprende una exacción global a título de depósito internacional y otras especiales de registro por país o grupos de países.

1) Los derechos de depósito solamente tienden a permitir a la Oficina Internacional sufragar sus gastos y es lógico que el sobrante de lo abonado sea reintegrado a los países que han hecho su pago, proporcionalmente a los depósitos por ellos efectuados. Así se hace frente a las críticas a este respecto.

2) En cuanto a las críticas de otro orden, del segundo grupo, el sistema de limitación territorial también da satisfacción cumplida.

La propuesta brasileña antes citada tenía el error de base de considerar que todo depositante tenía interés en la protección de sus marcas en todos los países del Acuerdo. Pero en muchos casos, no sucede así, y por ello el Brasil - ya que era suya la propuesta - quería ofrecer una protección no solicitada. Sin duda no podía efectuarse de modo distinto ya que los depositantes no tenían - y no tienen - siempre la facultad de indicar en que países desean tal protección.

Pero cuando mediante la limitación territorial se les permita indicar sus intenciones a este respecto, los países contratantes solamente acordarán protección a las marcas para las cuales se ha solicitado así y entonces recibirán la cuota correspondiente al registro, con lo cual serán remunerados por los servicios que de verdad otorguen.

3) Quedan las objeciones del tercer grupo, según las que los países de sistema de examen previo deberían percibir cuotas de registro superiores a los otros.

Si se tiene en cuenta el informe presentado al Congreso de la A.I.P.P.I. en Berlín, por el grupo alemán de dicha Asociación, en ello radicaba el descontento de varios países respecto al Acuerdo de Madrid. Este descontento se causaría no tanto por el trabajo inútil impuesto a veces a ciertas administraciones, sino por el hecho - y para ello nos basamos en el informe - de que tal trabajo no sea debidamente remunerado (Anuario A.I.P.P.I., año 1937, pág. 450). El informe llega a la conclusión de que es preciso estudiar los medios de ayudar económicamente a los países donde existe el examen previo y a tal fin expone una propuesta concreta.

Considerando justo que la cuota total sea de 300 francos, la divide - desde el punto de vista de la contabilidad solamente pues en esencia sería una cuota global - en una parte de 100 y en cuotas de 10 francos por cada país contratante. Y partiendo de la base de que el importe total de las cuotas básicas se reparta según el sistema actual, o sea por partes iguales entre los países signatarios, sugiere que el importe de las otras cuotas suplementarias se distribuya conforme a uno de estos dos métodos:

- a) por partes iguales solamente entre los países que tienen el sistema de examen previo;
- b) o bien, entre todos los países contratantes pero los países de examen previo percibirán el duplo de los otros.

La propuesta del grupo alemán no tuvo favorable acogida y ello por una razón fundamental: porque, basada en el sistema del registro internacional, no reconocía la

diferencia esencial entre el depósito internacional, de efecto global, y el registro de efecto limitado y, sólo a efectos de la contabilidad, acepta la división de la cuota internacional por lo cual no podía tener las ventajas de la limitación territorial ya que los depositantes no gozan de la facultad de elegir el país o países donde desean tener protección.

En realidad, esta propuesta no aportaba solución alguna a las críticas de los grupos 1 y 2 antes citados, lo que solamente puede obtenerse con la instauración clara y franca del sistema de limitación territorial.

Por otra parte, antes de estudiar las formas de asignar a los países de examen previo una compensación económica especial, debe examinarse si este principio es razonable.

La cuestión es dudosa: no debe olvidarse que los países que tienen el sistema del examen previo, mediante el envío de noticias anticipadas y notificaciones de denegación provisionales y definitivas, las cuales han de inscribirse en los registros internacionales y transmitirse a los interesados, aumentan grandemente la tarea de la Oficina Internacional sin que su participación en los gastos de la misma se aumente proporcionalmente.

Si a pesar de esta consideración se mantuviera el principio de un régimen especial para estos países de examen previo, surge entonces otra dificultad: ¿no sería conveniente establecer distinciones en el seno mismo del grupo de dichos países? El examen previo no se hace por todos ellos en las mismas condiciones y con la misma severidad. La equidad aconseja que la indemnización acordada no sea la misma para todos ellos.

Se ve por tanto que el sistema de cuotas uniformes

ha de contar con entusiastas del mismo, sea cual fuere el sistema adoptado por la legislación interna de cada país.

Sin embargo, no puede negarse que hay en el Acuerdo de Madrid desigualdades evidentes entre lo referente a los países de examen previo y los otros.

Si se estudian a fondo las causas de ello, puede verse que corresponden a la propia naturaleza e índole del Acuerdo, que participa del doble carácter y, en cierto modo, contiene contradicciones internas.

Por una parte, acepta las ideas de solidaridad y cooperación internacional y se ofrece como un medio de cooperación entre los países que se asocien a tal fin para asegurarse recíprocamente, y mediante el depósito único, la protección de las marcas.

Por otra parte, al lado de esta muestra de desinterés, tiene otro aspecto que podemos llamar utilitario y cuya importancia ha aumentado a medida que se acentúa el desequilibrio entre las peticiones de registro procedentes de los diversos países. El registro internacional equivale a una multitud de depósitos nacionales efectuados sin abonar las cuotas nacionales correspondientes. Parece normal que aporte a los países miembros de la Unión reducida una compensación económica por la pérdida que se comprometen a sufrir. Para apreciar debidamente estas pérdidas, por otra parte, convendría tener en cuenta las ventajas que para un país representa su adhesión al Acuerdo.

Sea como fuere, el desequilibrio citado es real y, como nace de causas profundas, solamente mediante reformas básicas podrá ser solucionada la cuestión.

Hay que prever, por otra parte, que no habría distribución financiera en cuanto a los países contratantes lo que permitiría disminuir los gastos exigidos a los de-

positantes y resuelve automáticamente la cuestión de las cuotas distintas y, por otra parte, que las marcas depositadas internacionalmente no serían objeto de examen previo en ningún país. Todos los países contratantes se hallarían así en pie de igualdad y no habría oposición entre los países de examen previo y los demás. Sin embargo, los depositantes que desearan el examen de sus marcas donde este examen se realice podrían, a su petición, así efectuarlo, con la condición de abonar una cuota especial que percibiría directamente dicho país.

Si se rechazan estos medios de reforma y si, por otra parte, los países de examen previo no creen conveniente el sistema de cuotas uniformes, será necesario adoptar un sistema de cuotas distintas y los países contratantes deberán, mediante el oportuno acuerdo, establecer las cuotas adecuadas.

-oOo-

Conclusiones

Con lo anteriormente expuesto creemos haber facilitado a la Comisión consultiva algunos elementos de estudio que le permitirá formular su opinión sobre las cuestiones que tenemos el honor de someter a su decisión y son las siguientes:

- 1º - Las objeciones formuladas, en relación con el Acuerdo, en las Conferencias internacionales de La Haya y Londres (distribución injusta del superávit, acumulación de registros, cargas inútiles impuestas a las administraciones que siguen el sistema del examen previo) ¿son válidas y exigen una modificación del Acuerdo?

- 2º - En caso afirmativo, y para resolver la oposición doble que resulta, en el marco del Acuerdo de Madrid, por una parte entre los países de examen previo y los que no practican éste y, por otra parte, entre los que depositan gran número de marcas y los que depositan pocas, ¿sería conveniente adoptar reformas substanciales? como:
- a) supresión de toda distribución a los países,
 - b) una disposición según la que las marcas depositadas internacionalmente no fueran en ningún caso objeto de examen previo.
- 3º - De responderse en forma negativa a la pregunta anterior, ¿convendría simplemente adoptar el sistema de limitación territorial?
- 4º - ¿Deberá la limitación territorial entrañar la existencia de una disposición destinada a evitar los peligros de la "piratería" a que, se dice, quedan expuestas las marcas solamente registradas en algunos países?
- 5º - ¿Debe la limitación territorial representar dos cuotas o exacciones claramente distintas, una aplicable al depósito internacional y otra a los registros?
- 6º - ¿Debe el superávit del ingreso por depósitos, una vez deducidos los gastos de la Oficina, ser reintegrado a los países contratantes proporcionalmente a las sumas abonadas por éstos y el producto de los registros ser enviado a los países a que de destinen?
- 7º - ¿Deben ser uniformes las cuotas de registro por país respecto a todos los países contratantes?

- 8º - ¿Deben ser distintas las cuotas de registro?; en tal caso, ¿qué norma se aplicará para la diferenciación?
- 9º - ¿Debe concebirse el sistema de limitación territorial en forma que permita, en su caso, a ciertos países que hasta ahora no se han adherido al Acuerdo, el hacerlo, inclusive si exigen a los depositantes el pago de derechos nacionales por el registro? (Esas cuotas internacionales se consideran por dichos países hipotéticamente insuficientes y que favorecen el registro de marcas inútiles).
- 10º - Por último se plantea esta cuestión: Si las modificaciones consideradas convenientes no obtienen la aprobación unánime, ¿en qué forma se podrán integrar en el Acuerdo, el cual, tradicionalmente ha quedado siempre sujeto al principio de la unanimidad?

Berna, abril de 1953.

La Oficina Internacional de Protección
de la Propiedad Industrial

COMITE CONSULTATIF DES DIRECTEURS DES OFFICES NATIONAUX
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

SESSION DE BERNE, 5 - 8 mai 1953

ENREGISTREMENT PAR CLASSES

Dans les pays où l'enregistrement suffit, à défaut d'usage, pour créer le droit de marque, l'habitude s'est répandue d'effectuer des dépôts s'appliquant non seulement aux produits fabriqués ou vendus par le déposant, mais encore à d'autres qui n'entrent nullement dans son champ normal d'activité. Transposée sur le plan international, cette pratique, hautement préjudiciable aux intérêts généraux du commerce et de l'industrie, devient pour les Administrations des pays à examen préalable la source d'un inutile et lourd surcroît de charges puisqu'elle les contraint à examiner et, le cas échéant, à inscrire sur leurs registres, pour tous les articles de leurs libellés, des marques qui, pour certains d'entre eux, ne seront jamais utilisées et qui, dans cette mesure, non seulement ne présentent pas de réel intérêt économique, mais constituent même de véritables marques d'obstruction.

Sans doute ne saurait-il être fondamentalement remédié à cette situation que si la déchéance des marques, faute d'usage, était instaurée dans les quelques pays où elle n'existe pas encore. A défaut toutefois de cette réforme que nous considérons, certes, souhaitable, mais qui doit être élaborée indépendamment de l'Arrangement de Madrid, il reste néanmoins possible d'introduire dans cet Arrangement certaines dispositions dont l'effet sera de freiner la tendance qu'ont certains déposants de marques à solliciter des enregistrements non seu-

lement pour les produits de leur commerce ou de leur industrie, mais pour d'autres encore qu'ils ne seront appelés ni à fabriquer ni à vendre.

C'est à cette fin que nous proposons l'enregistrement par classe, avec perception d'une taxe supplémentaire pour toute classe en sus de la troisième.

Cette réforme paraît simple et raisonnable. L'enregistrement par classe existe déjà sur le plan national dans la plupart des pays. Comment n'a-t-il pu être adopté jusqu'ici sur le plan international?

*

* *

Ce n'est certes pas qu'il n'ait été dès longtemps préconisé, puisqu'il était prévu dans le projet d'Arrangement pour l'enregistrement international des marques figurant au programme de la Conférence de Rome en 1886, ainsi que dans le contre-projet italien. Si l'accord n'a pu se faire à son sujet, c'est, semble-t-il, que le problème a été mal posé en ce sens qu'ont été confondues deux questions précises qui, malgré leur évidente interpénétration, restaient cependant distinctes et pouvaient être résolues séparément.

L'une de ces questions est celle de l'élaboration d'une classification identique pour tous les pays de l'Union Générale, qui serait adoptée par eux et se substituerait à leur classification nationale; l'autre est celle de l'établissement d'une classification qui serait utilisée par le Bureau de Berne pour l'enregistrement international des marques.

De ces deux questions, la première est de beaucoup la plus délicate à résoudre puisqu'il s'agit d'obtenir que les divers Etats unionistes acceptent une modification de leur législation ou, tout au moins, de leur réglementation interne. La seconde ne soulève pas d'objection de même nature et sa solution ne devrait donc pas être retardée, comme ce fut le cas jusqu'ici, par les difficultés que rencontre la première.

- 3 -

Sans doute est-il souhaitable que la classification qui serait adoptée par les Etats et celle qu'utiliserait le Bureau de Berne pour l'enregistrement par classes soit la même, mais on peut parfaitement concevoir qu'elles soient différentes.

Cette différence ne serait d'ailleurs que provisoire, tant il est certain que le Bureau international se rallierait immédiatement à une classification qui serait adoptée par l'ensemble des pays unionistes et, sur ce point, l'accord ne semble plus très difficile à faire.

*

* *

Lorsqu'à la Conférence de Rome, dont nous avons parlé plus haut, le Bureau proposa pour les marques de fabrique une classification comprenant 36 classes et qui aurait été utilisée tant par les Etats signataires de la Convention d'Union de Paris que pour l'enregistrement international en préparation, il se heurta à l'opposition de la France qui, d'une part, se refusa par principe à admettre qu'une classification internationale quelconque pût être imposée aux Etats unionistes, et exposa qu'au surplus, celle qui lui était soumise ne comportait qu'un nombre de classes beaucoup trop restreint.

Les deux questions que nous avons cru devoir discerner dans le problème de la classification internationale étaient donc, dès le début, nettement confondues.

Le problème ne fut pas évoqué lors de la Conférence de Madrid en 1890-1891. L'enregistrement international qui y fut adopté ne se fit donc pas par classes, mais le Bureau établit pour son propre usage, afin de faciliter les recherches d'antériorités et l'établissement des statistiques, une classification officieuse en 80 classes. Il tenta de faire un pas en avant lors de la Conférence de Bruxelles en 1900, et d'ob-

tenir la reconnaissance officielle de cette classification, mais rencontra les mêmes oppositions de la France, à qui se joignit la Suisse dont la délégation déclara "qu'elle ne voyait pas grande utilité à la création d'un système de classes pour les marques de fabrique". La Conférence de Washington en 1911, sur la proposition du Portugal appuyée par l'Italie, n'en émit pas moins à l'unanimité, avec la seule abstention de l'Angleterre, un voeu qui liait à nouveau les deux aspects du problème de la classification internationale puisqu'il tendait à ce que "le Bureau international mît à l'étude la question de savoir s'il ne serait pas possible de trouver un système de classification uniforme pour l'enregistrement des marques, lequel puisse être adopté par tous les pays de l'Union en vue de l'enregistrement international par classes".

Déférant à ce voeu, le Bureau international envisagea une classification nouvelle limitée à 30 classes, qui cependant ne parut pas devoir recueillir l'approbation des Etats unionistes; et comme, d'autre part, son ancienne classification officieuse de 80 classes avait été adoptée par plusieurs Etats parmi lesquels la Belgique, le Portugal et même la France - malgré les objections précédemment formulées par ce pays -, c'est elle qu'à la Conférence de La Haye en 1925 les Pays-Bas proposèrent de prendre comme base, après quelques retouches de détail, pour l'enregistrement par classes des marques internationales.

Cette fois encore, ce fut l'échec, mais les opposants n'étaient plus les mêmes. Les principales objections vinrent de l'Allemagne et de l'Autriche - ce dernier pays estimant que le nombre des classes devait être "considérablement réduit", alors qu'à Rome, la France avait demandé qu'il fût augmenté.

Un progrès toutefois fut accompli dans la bonne direction à La Haye en ce sens que si l'accord ne se réalisa pas sur un enregistrement par classes, la Conférence admit cependant le principe d'une surtaxe d'enregistrement pour toutes

les marques dont le libellé contiendrait plus de 100 mots, ce qui était reconnaître, quelque peu timidement il est vrai, qu'il convenait de chercher à enrayer la pratique des dépôts s'appliquant à de trop nombreux produits.

C'est à La Haye également que fut adopté le voeu tendant à la convocation à Berne, en 1926, d'une réunion technique chargée d'examiner, entre autres questions, celle de la classification internationale des marques.

Cette Réunion technique, qui groupait les délégués de 20 Etats, siégea à Berne du 18 au 23 octobre 1926 et, à l'issue de ses travaux, nomma sur la proposition de M. Prins, représentant des Pays-Bas, une Commission de 5 membres chargés de mettre au point une classification internationale. Pour tenir compte des observations présentées par la majorité des délégués en faveur d'une limitation du nombre des classes, il fut précisé que ce nombre ne devait pas dépasser 50.

L'oeuvre de cette Commission fut considérable. Composée des Directeurs des Administrations anglaise, hollandaise, allemande, belge et suisse, ainsi que du Directeur du Bureau international, elle^{se} réunit à Berne en avril 1929 et à La Haye en septembre 1933, et adopta une classification comprenant 34 classes, qui constituait un compromis entre un projet allemand de 30 classes et un projet anglais de 44 classes. A cette classification était joint un répertoire de produits de plus de 20'000 mots avec indication de leur répartition dans chaque classe. Classification et répertoire étaient rédigés en français, anglais et allemand.

La qualité de cette oeuvre était telle que la Conférence diplomatique de Londres en 1934 approuva une résolution proposée par la délégation britannique et qui recommandait aux divers pays de l'Union d'accepter la classification internationale des marchandises pour l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce élaborée par la Commission désignée par la Réunion technique de Berne en 1926.

Pour donner suite à cette résolution, le Bureau in-

- 6 -

ternational consulta les divers pays de l'Union sur le mérite de cette classification et du répertoire dont un exemplaire leur fut envoyé pour examen. Douze pays approuvèrent expressément ces documents. Ce furent: la Belgique, le Canada, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irlande, le Maroc (Zone française), la Norvège, la Pologne, la Suède, la Syrie et le Liban, la Yougoslavie. A ces avis favorables, il convient naturellement d'ajouter ceux des pays qui étaient représentés dans la Commission qui élaborait la classification et le répertoire, c'est-à-dire l'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Suisse. Quant aux autres pays unionistes, aucun d'eux n'éleva d'objections.

On pouvait donc penser qu'une nouvelle Réunion technique, prévue par la Conférence de Londres, enregistrerait un accord général et que la classification internationale si minutieusement mise au point serait adoptée par tous les pays de l'Union. La Réunion projetée ne put avoir lieu du fait des événements politiques et militaires, mais il est temps maintenant de résoudre enfin définitivement cette question d'un intérêt certain pour le commerce international.

*

* *

Ainsi qu'il ressort du court aperçu historique qui précède, alors que jusqu'à la Conférence de La Haye en 1925 les deux aspects du problème, tout confondus qu'ils étaient, apparaissaient encore dans les propositions et voeux des Conférences, c'est uniquement sur le choix d'une classification uniforme pour les Etats de l'Union Générale qu'ont été axés les efforts déployés depuis la convocation de la Réunion technique de Berne en 1926.

Il appartiendra à une Conférence d'Union Générale de se prononcer sur ce point, ainsi que sur toute autre modification à apporter à la Convention de Paris du 20 mars 1883.

Mais dès maintenant, il convient, dans le cadre de l'Arrangement de Madrid, d'envisager l'adoption de la classification élaborée par la Réunion technique et déjà recommandée par la Conférence de Londres. Elle est simple, ne comprend qu'un nombre de classes limité et se trouve donc parfaitement adaptée à un système d'enregistrement international qui comporterait le versement d'une taxe supplémentaire par classe.

Pour que cette surtaxe réponde aux buts que nous nous proposons, il est nécessaire que son montant ne soit pas négligeable. Il ne devrait pas, pensons-nous, être inférieur à 10 francs. Il semble opportun toutefois que cette taxe ne soit perçue que pour toute classe en sus de la troisième.

Il va de soi que la question de la portée des enregistrements internationaux et des similitudes de produits reste entièrement de la compétence des législations nationales et qu'à cet égard le choix d'une classe de la classification internationale n'a pas de conséquences juridiques.

Rappelons que tant que les classifications nationales différeront de la classification internationale, chacun des pays de l'Union restreinte gardera toute latitude d'inscrire dans la classe correspondante de sa propre classification les marques internationales admises par lui à la protection.

Selon la réglementation actuelle de l'Arrangement de Madrid, la taxe internationale s'applique - nous l'avons dit plus haut - à un enregistrement dont le libellé ne comprend pas plus de 100 mots. Une taxe supplémentaire de fr. 1.- est perçue pour tout groupe de 10 mots s'ajoutant aux 100 premiers mots du libellé.

Il ne semble cependant pas rationnel d'appliquer une taxe en fonction du nombre de mots d'un libellé. Certaines classes de la classification internationale comprennent plus de 50 mots; plusieurs en comprennent moins de 15 et l'une même n'en comprend qu'un seul (classe 23: fils). Il

est extrêmement simple, en employant des expressions de plus ou moins grande extension, de limiter à volonté le nombre de mots d'un libellé et il paraît anormal qu'une marque déposée seulement pour "produits et accessoires (ou ustensiles) de parfumerie", par exemple, ou pour "produits de pharmacie" soit soumise à une taxe moins élevée que telle autre dont le libellé dépasserait 100 mots et énumérerait un grand nombre de produits de parfumerie ou de pharmacie. Le système de la taxe par classe est plus satisfaisant.

Il va de soi toutefois que la classification issue de la Réunion technique de 1926 aurait besoin d'être révisée et complétée. Il conviendrait notamment, selon nous, d'y adjoindre une classe destinée aux marques de service et de certification dont l'usage a pris une certaine ampleur.

Nous proposons donc au Comité consultatif d'envisager la constitution d'une Commission technique à qui incomberait la tâche d'une mise au point de la classification internationale.

Cette classification a été adoptée jusqu'ici par les pays suivants: Egypte, France, Grande-Bretagne, Iraq, Iran, Irlande, Israël, Pakistan, Portugal, Singapour, Maroc (Zone française), Nouvelle-Zélande, Zone de Tanger.

Certains de ces pays faisant partie de l'Union Générale sans être membres de l'Union restreinte, il serait sans doute opportun que l'un ou l'autre d'entre eux soit invité à se faire représenter à la Commission.

Aux travaux de cette Commission pourraient également collaborer des représentants des deux organisations internationales qui ont déjà recommandé l'adoption de cette classification: l'A.I.P.P.I. (Congrès de Paris, juin 1950) et la Chambre de commerce internationale (Congrès de Lisbonne, juin 1951).

Bureau international pour la protection
de la propriété industrielle.

Berne, avril 1953.

K O N S U L T A T I V K O M I T E E

GEBILDET DURCH DIE DIREKTOREN
DER NATIONALEN AEMTER FUER DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ

Session in Bern, vom 5. bis 8. Mai 1953

Eintragung nach Klassen

In den Ländern, in denen - auch bei Unterlassung des Gebrauchs - die Eintragung genügt, um den Markenschutz entstehen zu lassen, hat sich die Gewohnheit verbreitet, nicht nur Marken zu hinterlegen, die sich auf vom Hinterleger fabrizierte oder verkaufte Erzeugnisse beziehen, sondern auch auf solche, die keineswegs in sein ordentliches Tätigkeitsgebiet fallen. Im internationalen Bereich wird diese für die allgemeinen Interessen des Handels und des Gewerbes äusserst nachteilige Praxis zu einer Quelle unnützer und starker Arbeitsbelastung für die Verwaltungen der Länder mit Vorprüfung. Sie zwingt diese zur Prüfung und, gegebenenfalls, für alle verzeichneten Artikel zur Eintragung von Marken, die in gewissen Fällen nie gebraucht werden und in diesem Ausmass nicht nur kein wirkliches wirtschaftliches Interesse bieten, sondern geradezu Störmarken darstellen.

Zweifellos kann diesem Zustand nur dann gründlich abgeholfen werden, wenn die Löschung der Marken wegen Unterlassung des Gebrauchs in den Ländern, wo sie noch nicht besteht, eingeführt würde. Eine solche Regelung, die unabhängig vom Abkommen von Madrid ausgearbeitet werden müsste, betrachten wir selbstverständlich als erwünscht. Obschon sie noch aussteht, dürfte es möglich sein, in dieses Abkommen entsprechende Bestimmungen aufzunehmen, um der Tendenz gewisser Hinterleger von Marken entgegen-

genzuwirken, die die Eintragung nicht nur für die Erzeugnisse ihres Handels oder Gewerbes verlangen, sondern auch für andere, die sie weder jemals fabrizieren noch verkaufen werden.

Zu diesem Zwecke schlagen wir die Eintragung nach Klassen vor, wobei eine zusätzliche Gebühr für jede Klasse über die dritte hinaus zu verlangen wäre.

Die Neuregelung erscheint einfach und vernünftig. Die Eintragung nach Klassen besteht schon in den meisten Ländern. Weshalb konnte sie bisher nicht auch im internationalen Bereich eingeführt werden?

*

* *

Gewiss nicht deswegen, weil sie nicht seit langem schon befürwortet worden wäre; ist sie doch bereits im Abkommensentwurf für die internationale Eintragung der Marken, wie auch im italienischen Gegenentwurf vorgesehen gewesen, die im Programm der Konferenz von Rom 1886 figurierte. Wenn eine Einigung in diesem Punkte nicht zustande kam, so deswegen, weil die Frage offenbar falsch gestellt worden ist. Es wurden nämlich zwei Probleme miteinander verquieckt, die trotz ihrer offensichtlichen Verbundenheit auseinanderzuhalten und auch getrennt voneinander zu lösen waren.

Bei einem dieser Probleme handelt es sich um die Ausarbeitung einer einheitlichen Klassifikation für alle Staaten der Verbandsübereinkunft, die durch diese angenommen werden sollte und die nationale Klassifikation ersetzen würde. Das andere Problem betrifft die Erstellung einer Klassifikation zu Handen des internationalen Bureau's in Bern im Hinblick auf die internationale Eintragung der Marken.

Von diesen beiden Fragen ist die erste die weitaus schwierigere, geht es doch darum, von den verschiedenen Staaten der Verbandsübereinkunft eine Aenderung ihrer Gesetzgebung oder wenigstens ihrer internen Regelung zu verlangen. Die zweite Frage

dagegen weckt keinen derartigen Widerstand; ihre Lösung sollte daher nicht - wie dies bisher der Fall war - durch die Schwierigkeiten der ersten Frage verzögert werden.

Es wäre zweifellos wünschenswert, wenn die von den einzelnen Staaten gutzuheissende und die vom Bureau in Bern für die Eintragung nach Klassen verwendete Klassifikation dieselbe sein würde. Es lässt sich jedoch sehr wohl denken, dass die beiden voneinander abweichen.

Ein solcher Unterschied wäre übrigens nur vorübergehend, so sehr steht fest, dass das internationale Bureau sich unverzüglich einer Klassifikation anschliessen würde, die von der Gesamtheit der Unions-Staaten angenommen wäre; in diesem Punkte dürfte eine Verständigung kaum mehr schwierig sein.

*

* *

Als anlässlich der Konferenz von Rom, von der oben die Rede war, das Bureau eine Klassifikation mit 36 Klassen für die Fabrikmarken vorschlug, die sowohl von den Signatar-Staaten der Pariser Konvention als auch für die in Vorbereitung befindliche internationale Eintragung zu verwenden gewesen wäre, traf es auf den Widerstand Frankreichs. Frankreich lehnte es grundsätzlich ab, dass eine irgendwie geartete internationale Klassifikation den Unions-Staaten aufgezwungen werden könne, und machte überdies geltend, die vorgeschlagene Klassifikation enthalte eine allzu beschränkte Anzahl von Klassen.

Die beiden Fragen, die wir glaubten im Problem der internationalen Klassifikation auseinanderhalten zu müssen, waren somit von Anfang an durcheinander gebracht worden.

Die Frage wurde anlässlich der Konferenz von Madrid 1890-1891 nicht aufgeworfen. Die internationale Eintragung, die damals angenommen wurde, erfolgte daher nicht nach Klassen. Das Bureau errichtete jedoch für seinen eigenen Gebrauch - zur Erleichterung von Nachforschungen nach Prioritäten und für die

Erstellung von Statistiken - eine offiziöse Klassifikation mit 80 Klassen. Anlässlich der Konferenz von Brüssel 1900 unternahm es einen weiteren Schritt und versuchte, die offizielle Anerkennung dieser Klassifikation zu erwirken. Es begegnete aber dem gleichen Widerstand von Seiten Frankreichs, dem sich die Schweiz anschloss. Die schweizerische Delegation erklärte, "sie könne in der Schaffung eines Klassensystems für die Fabrikmarken keinen grossen Nutzen erblicken". Auf Vorschlag Portugals, unterstützt durch Italien, äusserte indessen die Konferenz von Washington 1911 einstimmig - bei Stimmenthaltung Englands - einen Wunsch, der wiederum die beiden Aspekte der internationalen Klassifikation miteinander verband. Er lautete dahin, "das internationale Bureau möchte die Frage abklären, ob es nicht möglich sei, ein System einheitlicher Klassifikation für die Eintragung der Marken zu finden, das von allen Unions-Staaten im Hinblick auf die internationale Eintragung nach Klassen angenommen werden könnte".

Diesem Wunsch entsprechend sah das internationale Bureau eine neue auf 30 Klassen beschränkte Klassifikation vor, die indessen nicht die Zustimmung der Unions-Staaten zu finden schien. Andererseits war seine frühere offiziöse Klassifikation mit 80 Klassen von mehreren Staaten übernommen worden, worunter Belgien, Portugal, und sogar Frankreich - trotz der seinerzeit von diesem Land vorgebrachten Einwendungen. So war es diese Klassifikation, die mit einigen kleinen Aenderungen an der Konferenz vom Haag 1925 von den Niederlanden als Grundlage für die Eintragung der internationalen Marken nach Klassen vorgeschlagen wurde. Auch diesmal noch gelangte man nicht ans Ziel. Die Gegner waren jedoch nicht mehr dieselben. Die hauptsächlichsten Einwendungen kamen von Deutschland und Oesterreich. Letzteres vertrat die Auffassung, die Anzahl der Klassen sollte "beträchtlich herabgesetzt" werden, während in Rom Frankreich ihre Erhöhung verlangt hatte.

Wenn auch eine Verständigung über eine Eintragung nach Klassen nicht erreicht werden konnte, so wurde im Haag dennoch

ein Fortschritt erzielt. Die Konferenz hiess nämlich die Erhebung eines Zuschlags zur Eintragungsgebühr für alle Marken, deren Liste mehr als 100 Worte aufwies, grundsätzlich gut. Damit wurde, wenn auch zögernd, anerkannt, dass es galt, der Praxis, dieselbe Marke für allzuvielen Erzeugnisse zu hinterlegen, Einhalt zu gebieten.

Ebenfalls im Haag wurde dem Wunsche Ausdruck gegeben, nach Bern im Jahre 1926 eine technische Tagung einzuberufen, die sich unter anderem auch mit der Prüfung der internationalen Markenklassifikation befassen sollte.

Diese technische Tagung, die die Delegierten aus zwanzig Staaten umfasste, fand in Bern vom 18. bis 23. Oktober 1926 statt. Sie ernannte gleich zu Beginn auf Vorschlag von Herrn Prins, Vertreter der Niederlande, eine Kommission von fünf Mitgliedern zur Aufstellung einer internationalen Klassifikation. Um den Auffassungen, wie sie von der Mehrheit der Delegierten zu Gunsten einer Beschränkung der Anzahl der Klassen vertreten worden waren, Rechnung zu tragen, wurde für die Anzahl dieser Klassen ein Maximum von 50 festgesetzt.

Die Arbeit dieser aus den Direktoren der englischen, holländischen, deutschen, belgischen und schweizerischen Verwaltungen sowie dem Direktor des internationalen Bureau's zusammengesetzten Kommission war beträchtlich. Sie trat in Bern im April 1929 und im Haag im September 1933 zusammen und hiess eine Klassifikation mit 34 Klassen gut. Dies war ein Kompromiss zwischen einem deutschen Projekt mit 30 und einem englischen Projekt mit 44 Klassen. Der Klassifikation war ein Verzeichnis von Erzeugnissen mit über 20'000 Worten beigelegt unter Angabe ihrer Verteilung auf die einzelnen Klassen. Klassifikation und Verzeichnis waren französisch, englisch und deutsch abgefasst.

Die Qualität dieses Werkes war derart, dass die diplomatische Konferenz von London im Jahre 1934 auf Antrag der britischen Delegation einer Entschliessung zustimmte, mit der den verschiedenen Staaten der Verbandsübereinkunft empfohlen wurde, die internationale Klassifikation der Waren für die Eintragung

der Fabrik- und Handelsmarken, wie sie von der erwähnten Kommission ausgearbeitet worden war, anzunehmen.

Im Sinne dieser Entschliessung befragte das internationale Bureau die einzelnen Staaten der Pariser Konvention nach dem Nutzen der Klassifikation und der Verzeichnisses, von dem ihnen ein Exemplar zur Prüfung übermittelt wurde. Zwölf Staaten hiessen diese Unterlagen ausdrücklich gut: Belgien, Kanada, Finnland, Frankreich, Ungarn, Irland, Marokko (französische Zone), Norwegen, Polen, Schweden, Syrien, Libanon und Jugoslawien. Diesen günstigen Meinungsäusserungen sind ferner diejenigen der Länder beizuzählen, die in der Kommission, welche die Klassifikation und das Verzeichnis ausgearbeitet hatte, vertreten waren: Deutschland, Belgien, Grossbritannien, die Niederlande und die Schweiz. Von den übrigen Staaten der Konvention wurden keine Einwendungen erhoben.

Es bestand daher Grund zur Annahme, eine weitere technische Tagung, wie sie die Konferenz von London vorsah, brächte eine allgemeine Uebereinstimmung und die genauestens ausgearbeitete internationale Klassifikation würde von allen Staaten der Pariser Konvention angenommen werden. Infolge der politischen und militärischen Ereignisse konnte die geplante Tagung nicht stattfinden, sodass jetzt diese Frage, die für den internationalen Handel zweifellos von Bedeutung ist, endlich einer definitiven Lösung entgegengeführt werden sollte.

*

* *

Wie aus diesem kurzen historischen Abriss hervorgeht, waren noch bis zur Konferenz vom Haag im Jahre 1925 die beiden Aspekte des Problems, so vermenget sie auch waren, in den Vorschlägen und Bestrebungen der Konferenzen sichtbar, während sich seit der Einberufung der technischen Tagung von Bern im Jahre 1926 die Anstrengungen auf die Wahl einer einheitlichen Klassifikation für alle Staaten der Verbandsübereinkunft beschränkten.

Es wird Sache einer Konferenz der Konvention sein, sich hierüber, wie auch über jede andere Aenderung der Pariser Konvention vom 20. März 1883 auszusprechen.

Schon jetzt sollte jedoch die Annahme der Klassifikation, wie sie von der technischen Tagung ausgearbeitet und von der Londoner Konferenz empfohlen wurde, im Rahmen des Abkommens ins Auge gefasst werden. Denn diese Lösung ist einfach, umfasst nur eine beschränkte Anzahl von Klassen und eignet sich daher vollkommen für ein System internationaler Eintragungen, das die Bezahlung einer zusätzlichen Gebühr je Klasse in sich schliessen würde.

Damit jedoch dieser Zuschlag den vorgesehenen Zweck erfüllt, darf sein Betrag nicht zu niedrig angesetzt werden. Er sollte unseres Erachtens nicht weniger als zehn Franken ausmachen. Immerhin erscheint es angebracht, diesen Zuschlag nur für jede Klasse über der dritten zu erheben.

Selbstverständlich bleibt die Frage, welche Tragweite den internationalen Eintragungen zukommt, wie auch diejenige der Aehnlichkeit der Erezugnisse gänzlich in der Zuständigkeit der nationalen Gesetzgebungen. In dieser Hinsicht kommt somit der Wahl einer Klasse der internationalen Klassifikation keine juristische Bedeutung zu.

Im übrigen sei darauf hingewiesen, dass es jedem Staat des Madrider Abkommens frei steht, die von ihm zum Rechtsschutz zugelassenen internationalen Marken in die entsprechende Klasse seiner eigenen Klassifikation einzutragen, solange die nationalen Klassifikationen von der internationalen Klassi-

fikation abweichen.

Nach der gegenwärtigen Regelung gemäss Abkommen von Madrid gilt die internationale Gebühr, wie oben angeführt, für eine Eintragung, deren Liste der einzutragenden Erzeugnisse 100 Worte nicht übersteigt. Für jede Gruppe von 10 weiteren Worten über die ersten 100 hinaus wird ein Zuschlag von Fr. 1.- erhoben.

Es erscheint indessen nicht rationell, die Gebühr von der Anzahl der Worte für die einzutragenden Erzeugnisse abhängig zu machen. Gewisse Klassen der internationalen Klassifikation umfassen mehr als 50 Worte; mehrere umfassen weniger als 15 und eine enthält sogar nur ein einziges (Klasse 23: Fäden). Es ist äusserst einfach, durch Verwendung kürzerer oder längerer Bezeichnungen, die Zahl der Worte für die einzutragenden Erzeugnisse willkürlich zu begrenzen. Auch wirkt es sonderbar, wenn eine zum Beispiel nur für "Parfümerie-Erzeugnisse und -Zutaten (oder Gebrauchsgegenstände)" oder für "pharmazeutische Produkte" hinterlegte Marke mit einer geringeren Gebühr belastet wird als eine andere, deren Warenliste 100 Worte überschreitet und eine grosse Zahl von Parfümerie-Erzeugnissen oder pharmazeutischen Produkten aufzählen würde. Demgegenüber befriedigt das System einer Gebühr pro Klasse eher.

Selbstverständlich sollte die aus der technischen Tagung von 1926 hervorgegangene Klassifikation überprüft und ergänzt werden. Insbesondere wäre unseres Erachtens eine Klasse für Dienst- und Beglaubigungsmarken beizufügen, deren Verwendung einen beträchtlichen Umfang angenommen hat.

Wir schlagen daher dem Konsultativkomitee vor, die Einsetzung einer technischen Kommission in Erwägung zu ziehen, der die Aufgabe zufallen würde, die internationale Klassifikation zu bereinigen.

Diese Klassifikation ist bisher von folgenden Staaten übernommen worden: Aegypten, Frankreich, Grossbritannien, Iran, Irak, Irland, Israel, Pakistan, Portugal, Singapur, Marokko (französische Zone), Neuseeland und Tanger.

Da einige dieser Länder der Pariser Konvention angehören, ohne indessen Mitglied des Madrider Abkommens zu sein, dürfte es sich zweifellos empfehlen, das eine oder andere von ihnen einzuladen, sich in dieser Kommission vertreten zu lassen.

An den Arbeiten dieser Kommission könnten ebenfalls Vertreter der zwei internationalen Organisationen teilnehmen, die bereits die Annahme dieser Klassifikation empfohlen haben: die internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz (Kongress von Paris, Juni 1950) und die internationale Handelskammer (Kongress von Lissabon, Juni 1951).

Bern, im April 1953.

Das internationale Amt
zum Schutze des gewerblichen Eigentums

COMISION CONSULTIVA DE DIRECTORES DE LAS OFICINAS NACIONALES
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Reunión de Berna, 5 al 8 de mayo de 1953

REGISTRO POR CATEGORIAS

En los países en donde, a falta del uso, basta el registro o inscripción para crear el derecho a la marca, se ha generalizado la costumbre de efectuar depósitos que se aplican no solamente a los productos fabricados o vendidos por el depositante sino también a otros que no corresponden en modo alguno a esta esfera corriente de sus actividades. En el plano internacional, esta práctica sumamente perjudicial para los intereses generales del comercio y de la industria, se convierte en fuente de gastos inútiles y copiosos para las Administraciones de los países que han de efectuar el examen previo y en su caso la inscripción en el Registro para todos los artículos correspondientes, de marcas que, en ciertos casos, no habrán de ser nunca utilizadas y que por ello, no sólo no responden a una necesidad económica efectiva, sino que constituyen elementos de obstrucción.

Indudablemente, para remediar estos inconvenientes debería instaurarse, en aquellos escasos países donde aun no ha sido instituída, la caducidad de marcas y patentes no utilizadas. Sin embargo, a falta de esta reforma que consideramos conveniente pero que ha de efectuarse independientemente del Acuerdo de Madrid, podrían incorporarse a dicho Acuerdo ciertas disposiciones tendentes a reducir la propensión de ciertos depositantes a solicitar la inscripción, no

solamente para los productos de su comercio o industria, sino también para otros que no habrán de fabricar ni vender en modo alguno.

A este fin, proponemos el registro por clases y la percepción de un derecho suplementario para las clases superiores a la tercera.

Esta modificación parece sencilla y razonable; la inscripción por clases existe ya en el plano nacional en la mayoría de los países. ¿Porqué no ha podido ser implantada hasta ahora en una escala internacional?

-oOo-

Dicha modificación ha sido propugnada anteriormente pues fué prevista ya en el Proyecto de Acuerdo para el Registro internacional de Patentes y Marcas del Programa de la Conferencia de Roma, de 1886, y en el Contraproyecto italiano. Parece ser que, el no haber podido lograrse un acuerdo a este efecto, se debió a un planteamiento defectuoso del problema en el sentido de haberse confundido dos cuestiones diferentes que, pese a su interrelación evidente, son enteramente distintas y han de resolverse separadamente.

Trata una de ellas de la preparación de una clasificación idéntica para todos los países de la Unión General, la que debería ser adoptada por aquéllos y reemplazar a su clasificación nacional. Otra cuestión distinta es la del establecimiento de una clasificación que habría de ser utilizada por la Oficina de Berna para el registro internacional de Marcas.

De estas dos cuestiones, la primera es indudablemente la más difícil de resolver puesto que tiende a lograr que los diversos Estados integrantes de la Unión, acepten una modificación en sus legislaciones respectivas o, por lo

menos, en su reglamentación interior. La segunda cuestión no ofrece dificultades de esta índole y por tanto no debiera retardarse su implantación, como ha ocurrido hasta ahora, debido a las dificultades surgidas en relación con la primera.

Sin duda alguna convendría que la clasificación que haya de ser adoptada por los Estados sea la misma que utilice la Oficina de Berna en cuanto al registro por clases, pero puede estudiarse perfectamente la posibilidad de que sea diferente.

Dicha divergencia no sería sino aparente, por otra parte, pues es indudable que la Oficina internacional se adheriría inmediatamente a cualquier clasificación adoptada por la generalidad de los países de la Unión y, en este aspecto, no parece que resultaría difícil lograrse un acuerdo completo.

-oOo-

Con ocasión de la Conferencia de Roma, de la que hemos hablado anteriormente, la Oficina propuso una clasificación de las Marcas de fábrica que comprendía 36 clases, la cual sería utilizada por los Estados firmantes del Convenio de la Unión de París y para el registro internacional en vías de preparación; Francia se opuso a dicha clasificación por oponerse en principio a que pudiera imponerse con carácter obligatorio a los Estados unionistas cualquier género de clasificación internacional y por entender, además, que la que se sometía entonces a examen, comprendía un número muy reducido de clases.

Desde el principio se hallaban, pues, enteramente confundidas las dos cuestiones que hemos creído necesario discernir en este problema de la clasificación internacional.

En la Conferencia de Madrid de 1890-1891, no fué suscitado dicho problema. El sistema de registro internacional adoptado en aquella ocasión, no se basaba en diversas clases pero la Oficina, para sus propios fines, y para facilitar la búsqueda sobre precedentes de anterioridad y el establecimiento de estadísticas, preparó un sistema extraoficial integrado por 80 clases. En la Conferencia de Bruselas de 1900, pretendió avanzar aun más en este sentido y obtener el reconocimiento oficial de dicha clasificación, pero hubo de enfrentarse con una oposición análoga por parte de Francia, a quien se unió posteriormente Suiza, cuya delegación expuso que "no veía la utilidad de crear un sistema de clases para las marcas de fábrica". La Conferencia de Wáshington de 1911, a propuesta de Portugal, apoyada por Italia, emitió por unanimidad, si bien con la abstención de Inglaterra, una resolución en la que se fusionaban nuevamente los dos aspectos del problema de la clasificación internacional ya que tendía a que "la Oficina internacional estudie la cuestión de la posibilidad de hallar un sistema de clasificación uniforme para el registro de marcas que pueda ser adoptado por todos los países de la Unión, con vista a un Registro internacional por clases".

Para atender a tal deseo, la Oficina internacional preparó una nueva clasificación que se limitaba a 30 clases, la que, sin embargo, parece que no obtuvo el asentimiento de los Estados unionistas; como, de otra parte, la antigua clasificación extraoficial de 80 clases ya había sido adoptada por diversos Estados, entre ellos Portugal, Bélgica, e inclusive Francia - a pesar de las objeciones formuladas anteriormente por dicho país - los Países Bajos propusieron, en la Conferencia de La Haya de 1925, tomar dicha clasificación como base, tras algunas modificaciones de detalle, para

el registro por clases de las marcas internacionales.

También fracasó en esta ocasión la tentativa, pero entonces sus adversarios no fueron los mismos pues las objeciones principales fueron las formuladas por Alemania y Austria, por entender este último país que "procedía una reducción considerable del número de clases" mientras que en Roma, Francia había propugnado un aumento en las mismas.

Sin embargo, se logró un progreso importante en la buena marcha del problema en esta Conferencia de La Haya, ya que si bien no se consiguió el acuerdo sobre la base del registro por clases, la Conferencia aceptó el principio de una sobretasa o cuota adicional de inscripción para todas las marcas cuyo texto contara con más de 100 palabras, lo que equivalía a reconocer - si bien con cierta timidez, en verdad - la conveniencia de procurar frenar la práctica de efectuar depósitos aplicables a un número excesivo de productos.

Asimismo fué adoptado en La Haya una propuesta para la convocatoria en Berna, en 1926, de una conferencia técnica encargada de examinar entre otros asuntos lo referente a la clasificación internacional de las marcas.

A esta reunión técnica asistieron representantes de 20 Estados y se efectuó en Berna, del 18 al 23 de octubre de 1926; al término de la misma, y a propuesta del Sr. Prins, delegado de Países Bajos, se constituyó una comisión de cinco vocales, encargada de preparar una clasificación internacional. Para tener debidamente en cuenta las observaciones formuladas por la mayoría de los delegados en pro de la limitación del número de clases, quedó estatuido que dicho número no podría exceder de 50.

La tarea de esta Comisión fué cuantiosa. Integrada por los Directores de las administraciones holandesa,

inglesa, alemana, belga y suiza efectuó reuniones en Berna, en abril de 1929 y en La Haya, en septiembre de 1933 y adoptó una clasificación compuesta de 34 clases, a modo de fórmula de transacción entre el proyecto alemán de 30 y otro inglés, de 44. A dicha clasificación se unió como Anexo una lista de ^{productos de} más de 20.000 palabras, indicándose su distribución en cada clase. Tanto la clasificación como la lista se redactaron en francés, inglés y alemán.

Era de tal calidad la obra efectuada que la Conferencia internacional de Londres, en 1934, aprobó una resolución, propuesta por la delegación británica, que recomendaba a los países de la Unión aceptar la clasificación internacional de los productos para el registro de marcas de fábrica y de comercio, preparada por la Comisión designada por la Reunión técnica de Berna en 1926.

Para dar cumplimiento a esta resolución, la Oficina internacional consultó a los diversos países de la Unión sobre la idoneidad de esta clasificación y de la lista, enviándoles sendos ejemplares para su estudio respectivo. Doce países aprobaron explícitamente dichos documentos: Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Marruecos (Zona francesa), Noruega, Polonia, Suecia, Siria, Líbano, y Yugoslavia. A estas opiniones favorables conviene agregar las de los países representados en la Comisión que preparó la clasificación y la lista, es decir Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Países Bajos y Suiza; respecto a los demás países de la Unión, ninguno de ellos presentó objeciones.

Podía pues considerarse que en otra Reunión técnica, ya prevista en la Conferencia de Londres, habría acuerdo general y que la clasificación internacional tan minuciosamente preparada sería adoptada por todos los países de la Unión. Pero esta Reunión proyectada no pudo efectuarse a

causa de los acontecimientos políticos y militares y parece ser que ahora ha llegado ya el momento oportuno de resolver definitivamente esta cuestión de indudable interés para el comercio internacional.

-oOo-

Según se desprende del breve resumen anteriormente expuesto, mientras que en el período comprendido hasta la Conferencia de La Haya en 1925, los dos aspectos del problema, aun cuando confundidos, constaban en las propuestas y resoluciones de las Conferencias, los esfuerzos efectuados, a partir de la convocatoria de la Reunión técnica de Berna de 1926, se han centrado únicamente en la selección de una clasificación uniforme para los Estados de la Unión.

Corresponderá, pues, a una Conferencia de la Unión General, la decisión sobre esta cuestión y sobre cualquier otra modificación que haya de introducirse al Convenio de París de 20 de marzo de 1883.

Pero conviene de antemano, y dentro del marco del Acuerdo de Madrid, estudiar la adopción de la clasificación preparada por la Reunión técnica y recomendada por la Conferencia de Londres. Es de carácter sencillo, no comprende más que un número reducido de clases y está por lo tanto perfectamente adoptada al sistema de registro internacional que implicaría el pago de una cuota suplementaria por clase.

Para que esta cuota cumpla los fines propuestos es necesario que su cuantía no sea ínfima. Creemos que no debe ser inferior a 10 francos y parece conveniente que solamente se perciba en las clases superiores a la tercera.

Queda sobreentendido que lo referente al alcance de los registros internacionales y similitud de productos queda por completo dentro de la órbita de competencia de las

legislaciones nacionales y que, a este respecto, no tendrá consecuencias jurídicas la elección de cualquier clase dentro de la clasificación internacional.

Recordemos que, en tanto que las clasificaciones nacionales difieran de la clasificación internacional, cada uno de los países de la Unión conservará plena amplitud de acción para inscribir en la clase correspondiente de su propia clasificación, las marcas internacionales que hubiere aceptado para protección.

Con sujeción al Acuerdo de Madrid, la cuota internacional, como hemos dicho anteriormente, se aplica a todo registro cuyo texto no contenga más de 100 palabras; por cada grupo de 10 palabras, agregadas a dichas 100 en el texto, se percibirá una sobretasa complementaria de 1 franco.

Sin embargo, no parece justa la aplicación de una cuota en función del número de palabras de un texto. Algunas clases de la clasificación internacional abarcan más de 50 palabras; otras comprenden menos de 15 y hay una que solamente comprende una (la clase 23: hilos). Es sumamente fácil, empleando expresiones de mayor o menor amplitud, reducir a voluntad el número de palabras de un texto y parece anormal que una marca registrada solamente para "productos y accesorios (o utensilios) de perfumería" por ejemplo, o para "productos farmacéuticos", sea sometida a una cuota inferior a otra cuyo texto exceda de 100 palabras y enumere un gran número de productos de perfumería o de farmacia. El sistema de cuota por clase es más adecuado.

Sin embargo, es indudable que la clasificación aprobada en la Reunión técnica de 1926 habrá de ser modificada y completada; a nuestro parecer, convendría especialmente agregar una clase destinada a las marcas de servicio y de certificado cuya utilización haya adquirido gran amplitud.

Proponemos, por tanto, a la Comisión consultiva estudiar la constitución de un Comité técnico que se encargue de poner al día y completar la clasificación internacional.

Esta clasificación ha sido adoptada, hasta ahora, por los países siguientes: Egipto, Francia, Gran Bretaña, Irak, Irán, Irlanda, Israel, Paquistán, Portugal, Singapur, Marruecos (Zona francesa), Nueva Zelanda, Zona de Tánger.

Algunos de dichos países pertenecen a la Unión General pero no a la Unión reducida por lo cual sería conveniente invitar a alguno de ellos a que envíe un representante a dicho Comité.

Podrían asimismo participar en las tareas de este Comité los representantes de dos Organizaciones internacionales que han recomendado ya la adopción de esta clasificación: la A.I.P.P.I. (Congreso de París, junio de 1950) y la Cámara de Comercio Internacional (Congreso de Lisboa, julio de 1951).

La Oficina Internacional para la
Protección de la Propiedad Industrial

Berna, abril de 1953