

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
Fr. s. 155.-
Fascicule mensuel:
Fr. s. 16.-

La Propriété industrielle

102^e année - N° 3
Mars 1986

Revue mensuelle de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Sommaire

NOTIFICATIONS

Convention OMPI. Adhésion: Sierra Leone	90
Arrangement de Madrid (marques). Adhésion de la Mongolie: Rectificatif	90
Traité de Nairobi. Adhésions: Barbade, Saint-Marin, Oman	90

ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL

Esquisse détaillée d'un nouveau traité proposé sur l'enregistrement international des marques (Mémo- randum du Directeur général de l'OMPI)	91
--	----

RÉUNIONS DE L'OMPI

OMPI/Office chinois des brevets. Cours avancé en matière de brevets	112
Union de Paris. Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés	112
Union pour la Classification internationale des brevets (Union de l'IPC). Comité d'experts	114
Comité permanent de l'OMPI chargé de l'information en matière de brevets (PCPI). Groupe de travail sur l'information en matière de recherche	115

ÉTUDES GÉNÉRALES

La Loi de 1984 sur la protection des microplaquettes semi-conductrices: cadre législatif; Règlements du Bureau du droit d'auteur; incidence sur la protection internationale des modèles de microplaquettes (R.S. Laurie)	117
La Loi de 1984 modifiant la Loi autrichienne sur les brevets (O. Leberl et N. Marterer)	131

NOUVELLES DES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Office japonais des brevets. Introduction d'une procédure accélérée pour l'examen des demandes de brevet (ou de modèle d'utilité) et l'examen des recours en cas d'exploitation	140
Arabie saoudite, Gambie, Mongolie	150

CALENDRIER DES RÉUNIONS	151
-------------------------------	-----

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Note de l'éditeur

AUTRICHE

Loi sur les brevets (Loi fédérale de 1970, modifiée en dernier lieu par la Loi du 23 mai 1984
modifiant la Loi sur les brevets et la Loi d'introduction de traités en matière de brevets)
(articles 105 à 173 et dispositions additionnelles) Texte 2-001

© OMPI 1986

La reproduction des notes et rapports officiels, des articles ainsi que des traductions de textes légis-
latifs et conventionnels, publiés dans la présente revue, n'est autorisée qu'avec l'accord préalable
de l'OMPI.

ISSN 0033-1430

Notifications

Convention OMPI

Adhésion

SIERRA LEONE

Le Gouvernement de la Sierra Leone a déposé le 18 février 1986 son instrument d'adhésion à la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Pour déterminer sa part contributive dans le budget de la Conférence de l'OMPI, la Sierra Leone sera rangée dans la classe C.

Ladite Convention entrera en vigueur à l'égard de la Sierra Leone le 18 mai 1986.

Notification OMPI No 134, du 18 février 1986.

Arrangement de Madrid (marques)

Adhésion de la Mongolie — Rectificatif

Le paragraphe suivant est inséré entre les troisième et quatrième paragraphes de la notification Madrid (marques) No 35 datée du 21 janvier 1985* :

Ledit instrument d'adhésion contient une déclaration du Gouvernement de la République populaire mongole indiquant qu'«il fait usage de la faculté ouverte par l'article 3bis, selon laquelle la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à son pays que si le titulaire de la marque le demande expressément.» (*Traduction*)

Notification Madrid (marques) No 35 (Rectificatif) du 21 février 1986.

* Publiée dans le numéro de février 1985 de *La Propriété industrielle*, p. 53.

Traité de Nairobi

Adhésions

BARBADE

Le Gouvernement de la Barbade a déposé le 30 janvier 1986 son instrument d'adhésion au Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique, adopté à Nairobi le 26 septembre 1981.

Ledit Traité entrera en vigueur à l'égard de la Barbade le 28 février 1986.

Notification Nairobi No 33, du 3 février 1986.

SAINT-MARIN

Le Gouvernement de Saint-Marin a déposé le 18 février 1986 son instrument d'adhésion au Traité de Nairobi.

Ledit Traité entrera en vigueur à l'égard de Saint-Marin le 18 mars 1986.

Notification Nairobi No 34, du 18 février 1986.

OMAN

Le Gouvernement de l'Oman a déposé le 26 février 1986 son instrument d'adhésion au Traité de Nairobi.

Ledit Traité entrera en vigueur à l'égard de l'Oman le 26 mars 1986.

Notification Nairobi No 35, du 26 février 1986.

Activités du Bureau international

Esquisse détaillée d'un nouveau traité proposé sur l'enregistrement international des marques*

Mémoire du Directeur général de l'OMPI

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Paragraphes</i>
PREMIÈRE PARTIE : LE PRÉSENT MÉMORANDUM	1
DEUXIÈME PARTIE : OPPORTUNITÉ D'UN NOUVEAU TRAITÉ	6
TROISIÈME PARTIE : TENEUR DU NOUVEAU TRAITÉ . . .	18
1. <i>Demande et enregistrement</i>	
A. Signification des termes «enregistrement international» et «demande interna- tionale»	22
B. Eléments de la demande internationale . .	24
C. Qualité pour déposer des demandes inter- nationales et pour être titulaire d'enregistre- ments internationaux	31
D. Dépôt direct ou indirect?	33
E. Les demandes internationales devraient- elles être obligatoirement fondées sur une demande nationale (ou régionale)?	36
F. Effets de l'enregistrement international . .	40
G. Exclusion de toute «attaque centrale» . .	47
H. Exclusion de toute disposition concernant l'usage de la marque	50
I. Conversion des enregistrements nationaux ou des enregistrements effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid en enregistre- ments internationaux selon le nouveau traité	55
J. Coexistence du nouveau traité et de l'Arran- gement de Madrid	58
2. <i>Renouvellement et modifications de l'enre- gistrement</i>	
K. Désignations ultérieures	63
L. Renouvellement	69
M. Changement de titulaire de l'enregistrement international	75
N. Changement de nom du titulaire de l'enre- gistrement international	82
O. Limitation de la liste des produits et des services	86

* Ce document a été soumis au Comité d'experts concernant l'enregistrement international des marques lors de sa deuxième session qui s'est tenue à Genève du 11 au 13 décembre 1985. Une note relative à cette session a été publiée dans *La Propriété industrielle*, février 1986, p. 51.

P.	Conversion d'un enregistrement international en un enregistrement national . . .	90
Q.	Inscriptions effectuées par des offices nationaux ou régionaux	92
R.	Annulation	97
3.	<i>Questions générales</i>	
S.	Langues	102
T.	Représentation	109
U.	Taxes	115
V.	Notifications par les offices nationaux ou régionaux et par les tribunaux	131
W.	Publication et notifications par le Bureau international	134
X.	Règlement d'exécution et autres questions administratives	138
QUATRIÈME PARTIE : AVANTAGES DU NOUVEAU TRAITÉ		143
A.	Le système international proposé est plus économique	145
B.	Le système international proposé est plus simple et, par conséquent, plus sûr	154
C.	Le système international proposé facilite les décisions d'implantation commerciale dans un pays donné	156
CINQUIÈME PARTIE : RISQUES ÉVOQUÉS À L'ENCONTRE DE TOUT SYSTÈME D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES		159
A.	«Il est plus difficile de trouver de nouvelles marques dans le cadre d'un système international»	163
B.	«Tout système international entraîne un surcroît de travail pour les offices nationaux de marques»	169
C.	«Manque à gagner pour les agents de marques»	175

ANNEXES

Annexe I :	Durée de protection applicable et taxes perçues dans divers pays
Annexe II :	Spécimen d'une page de la revue (<i>Les Marques internationales</i>) publiée par le Bureau international de l'OMPI en vertu de l'Arrangement de Madrid [cette annexe n'est pas reproduite ici]

Première partie Le présent mémorandum

1. Le présent mémorandum i) continue de préconiser la conclusion d'un nouveau traité multilatéral à vocation universelle pour l'enregistrement international des marques et ii) comporte une esquisse ou description détaillée des principales dispositions de fond pouvant être envisagées dans le cadre de ce traité.

2. On emploiera provisoirement l'expression «nouveau traité». Le titre ou le nom du traité

devra être déterminé ultérieurement. On pourrait envisager de le dénommer «Traité de coopération en matière de marques». Cette dénomination établirait un parallèle avec celle du «Traité de coopération en matière de brevets», qui a fait ses preuves, et éviterait l'emploi du terme «enregistrement».

3. On retiendra aussi pour le moment l'expression «enregistrement international». D'aucuns ont exprimé le point de vue selon lequel

le terme «enregistrement» est impropre dans la mesure où les effets d'un enregistrement international ne correspondent pas toujours à ceux qui s'attachent à l'«enregistrement» au sens de la plupart des législations nationales sur les marques. Une autre solution pourrait consister à retenir en anglais l'expression «international *recordal*» (en français, cependant, le terme «*recordal*» devrait probablement être rendu par «enregistrement» qui, en anglais, peut se traduire par «*registration*»). Il est proposé que cette question de terminologie, tout comme le titre du nouveau traité, soit examinée ultérieurement.

4. En outre, on emploiera aussi, pour le moment, le terme «*marques*» (en anglais «*trademarks*»), pour désigner à la fois les marques de produits et les marques de services. Si ce terme est retenu, le nouveau traité en donnera une définition précisant qu'il s'applique aussi bien aux marques de produits qu'aux marques de services. Une autre solution pourrait consister à retenir en anglais le mot «*mark*» et de le définir comme comprenant à la fois les marques de produits et les marques de services. Il est proposé de revenir ultérieurement sur cette question de terminologie.

5. Le traité aurait vocation «*universelle*» en ce sens qu'il devrait être ouvert à l'adhésion de tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «Convention de Paris»). Cette Convention est ouverte à tous les pays du monde et a donc vocation universelle. L'intérêt de réserver uniquement à ces pays du monde la possibilité de devenir parties au traité tient à ce que les pays parties au nouveau traité garantiraient nécessairement, pour ce qui concerne les droits attachés à la protection, l'existence de certains de ces droits, à savoir ceux qui correspondent aux droits minimums prévus par la Convention de Paris.

Deuxième partie

Opportunité d'un nouveau traité

6. Le traité serait nouveau par opposition aux traités en vigueur, ou «anciens» traités à vocation universelle, à savoir l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé «Arrangement de Madrid») et le Traité concernant l'enregistrement des marques.

7. L'Arrangement de Madrid existe depuis 94 ans et a été accepté par 28 des 97 Etats membres de l'Union de Paris. Les pays parties à cet Arrangement sont les suivants : Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Belgique, Bulgarie, Egypte, Espagne, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Monaco, Mongolie, Pays-Bas, Portugal, République démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Saint-Marin, Soudan, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Union soviétique, Viet Nam, Yougoslavie. Sont notamment absents de cette liste les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, tous les pays du Commonwealth, tous les pays nordiques d'Europe et la plupart des pays en développement (notamment ceux d'Asie et d'Amérique latine où les enregistrements de marques sont extrêmement nombreux), y compris la Chine. Le faible nombre de pays participants et le très faible taux d'accroissement de la participation (depuis son entrée en vigueur entre cinq pays en 1892, l'Arrangement de Madrid a fait l'objet d'une nouvelle adhésion tous les quatre ans, ce qui signifie que si cette cadence se maintient — et même à supposer que le nombre des pays membres de l'Union de Paris (97) n'augmente pas — il faudra plus de 200 ans pour que tous les pays (actuellement) membres de l'Union de Paris deviennent parties à cet Arrangement) conduisent à constater que l'Arrangement de Madrid n'est pas, et a peu de chances de devenir, un système multilatéral intéressant la plupart des pays du monde.

8. Certaines personnes (ne représentant cependant pas les pouvoirs publics) ont déclaré qu'il est désormais possible de persuader leur pays d'adhérer à l'Arrangement de Madrid. Cette opinion ne semble pas très réaliste car rien ne laisse supposer que les motifs qui, pendant 93 ans, ont fait obstacle à cette adhésion pourraient maintenant tout à coup disparaître.

9. Plusieurs dispositions de l'Arrangement de Madrid sont traditionnellement considérées comme des obstacles à l'adhésion à cet Arrangement : l'exigence d'un enregistrement préalable au pays d'origine (plus difficile et plus long à obtenir dans les pays qui pratiquent un examen des causes relatives de refus et/ou qui prévoient une procédure d'opposition, ce qui implique le risque de n'obtenir cet enregistrement qu'après l'expiration du délai de priorité de six mois); les risques et injustices éventuels de l'«attaque centrale» (voir plus loin le paragraphe 49); la relative brièveté (12 mois) du délai de «refus provisoire» (voir plus loin le paragraphe 43) et le fait que, pour certains offices nationaux, le montant des taxes perçues pour une marque est moins élevé si l'enregistrement est demandé par la voie de l'Arrangement de Madrid que si une demande d'enregistrement national est directement déposée auprès de leurs services.

10. Le Traité concernant l'enregistrement des marques est entré en vigueur il y a cinq ans (en 1980) entre les cinq pays suivants : Burkina Faso, Congo, Gabon, Togo et Union soviétique. Aucun autre pays n'y a adhéré depuis. Deux marques ont été enregistrées en vertu de ce Traité au cours de la première année qui a suivi son entrée en vigueur. Aucun autre enregistrement n'a été effectué depuis. On peut donc le considérer comme inexistant *de facto* bien qu'il existe évidemment *de jure*. Rien ne laisse ou n'a laissé supposer au cours des dernières années qu'aucun pays ait l'intention d'y adhérer. Cela tient vraisemblablement au fait que le Traité concernant l'enregistrement des marques — conclu principalement à l'initiative des Etats-Unis d'Amérique et, par la plupart des autres pays dans la perspective de voir les Etats-Unis d'Amérique y adhérer — n'a pas été, et ne sera probablement jamais, ratifié par ce pays.

11. D'après certaines opinions émises aux Etats-Unis d'Amérique (n'émanant cependant en aucun cas des pouvoirs publics), le Traité concernant l'enregistrement des marques pourrait encore être ratifié par ce pays. Rien ne laisse cependant prévoir une telle intention et moins encore sa réalisation. Cette attitude négative s'explique sans doute essentiellement par le fait que le Traité concernant l'enregistrement des marques obligerait les Etats-Unis d'Amérique à prévoir un moratoire concernant l'usage effectif préalable à l'enregistrement (voir plus loin le paragraphe 51), mesure qui se heurte à une très forte opposition aux Etats-Unis d'Amérique, d'autant plus qu'une telle disposition pourrait avantager les titulaires étrangers de marques par rapport aux titulaires nationaux (c'est-à-dire ceux des Etats-Unis), résultat que des motifs politiques conduisent à repousser.

12. On pourrait naturellement proposer, théoriquement en tout cas, de modifier l'Arrangement de Madrid ou le Traité concernant l'enregistrement des marques au lieu de conclure un traité entièrement nouveau.

13. Cette solution n'est cependant pas recommandée.

14. Elle n'est pas recommandée parce que la révision d'un traité en vigueur devrait être décidée et ne pourrait être décidée que par les pays qui y sont parties, c'est-à-dire par les 28 pays précités pour ce qui concerne l'Arrangement de Madrid et par les cinq pays, également mentionnés plus haut, pour ce qui est du Traité concernant l'enregistrement des marques. C'est à ces pays qu'il appartiendrait de déterminer les modifications souhaitables non seulement pour eux mais aussi pour d'autres. Une telle situation ne paraît guère acceptable d'un point de vue politique. Les pays qui ne sont

pas encore parties à un nouveau traité mais qui sont prêts à s'y associer *doivent* pouvoir eux aussi se prononcer sur la teneur de ce nouveau traité, sans quoi les chances de les voir adhérer au nouveau texte seront extrêmement minimales, pour le moins qu'on puisse dire.

15. S'agissant de l'Arrangement de Madrid, une seconde raison conduit aussi à ne pas en recommander la révision. Tant les pouvoirs publics que les milieux privés des pays qui y sont parties ne cessent en effet d'affirmer, très énergiquement et à la quasi-unanimité, que l'Arrangement de Madrid, dans sa forme actuelle, donne entière satisfaction et fonctionne « parfaitement bien ». Dans ces conditions pourquoi détruire ce qui existe ? Car, dans leur esprit, c'est bien de cela qu'il s'agit.

16. En outre, ce que préconisent les partisans d'une révision de l'Arrangement de Madrid ou du Traité concernant l'enregistrement des marques (par opposition à la conclusion d'un nouveau traité) n'est autre, en fait, que la conclusion d'un nouveau traité : un traité révisé est différent du texte dont il constitue la révision ; il doit être ratifié par un certain nombre de pays avant de pouvoir entrer en vigueur ; il doit être ratifié par chaque pays pour y avoir force obligatoire ; il crée un régime différent de l'ancien. Toutes ces remarques se vérifient également dans le cas d'un traité entièrement nouveau. La seule différence importante entre une révision et un nouveau traité tient à la procédure d'adoption : dans le processus d'adoption d'un nouveau traité, tous les pays intéressés interviennent sur un pied d'égalité, c'est-à-dire votent au sein de la conférence diplomatique qui adopte ce traité ; un pays qui n'est pas partie à un traité en vigueur ne peut en revanche en aucun cas être associé à la révision de celui-ci ; il se voit simplement proposer un texte que d'autres pays ont voté et adopté.

17. Toutes ces raisons expliquent que la proposition porte sur un nouveau traité. Il n'est assurément et fermement *pas* recommandé *ni* proposé de tenter de réviser de quelque manière que ce soit l'Arrangement de Madrid (pas plus, d'ailleurs, que le Traité concernant l'enregistrement des marques).

Troisième partie Teneur du nouveau traité

18. L'esquisse détaillée du nouveau traité proposé est présentée ci-après en trois chapitres.

19. Le premier chapitre, intitulé « Demande et enregistrement », traite de la demande internationale et de

l'enregistrement international, y compris le refus possible des effets de l'enregistrement international. Il comporte non seulement une analyse des dispositions qu'il est proposé de prévoir à cet égard dans le nouveau traité mais évoque aussi certains principes qui ne seraient pas retenus dans ce traité, notamment ceux de la «dépendance par rapport à un enregistrement au pays d'origine» et de l'«attaque centrale», propres à l'Arrangement de Madrid, et celui du «moratoire concernant l'usage effectif de la marque», propre au Traité concernant l'enregistrement des marques.

20. Le deuxième chapitre, intitulé «Renouvellement et modifications de l'enregistrement», traite des nombreuses et importantes possibilités offertes au titulaire d'un enregistrement international qui souhaite renouveler cet enregistrement ou y faire inscrire des modifications. Toutes les inscriptions correspondantes pourraient ainsi être effectuées en une seule et même opération pour plusieurs pays.

21. Le troisième chapitre, intitulé «Questions générales» — parce que celles-ci se rapportent aussi bien à la période qui précède qu'à celle qui suit l'enregistrement international — traite des questions de langues, des possibilités de représentation par mandataire, des taxes, des notifications et de la publication.

Chapitre premier Demande et enregistrement

A. Signification des termes «enregistrement international» et «demande internationale»

22. Il est proposé d'appeler «enregistrement international» l'inscription d'une marque, avec toutes les mentions pertinentes, sur un registre (le «registre international») qui serait tenu par le Bureau international (c'est-à-dire par le Secrétariat) de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), au siège de cette organisation, à Genève, en Suisse.

23. Il est proposé que ces enregistrements soient effectués sur la base de ce qu'il est proposé d'appeler des «demandes internationales».

B. Eléments de la demande internationale

24. Il est proposé que la demande internationale comporte les éléments habituels : une reproduction de la marque; la liste des produits et/ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé (groupés en fonction de la Classification internationale (de Nice) des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques); le nom, le pays de la nationalité ou du domicile et l'adresse du déposant, qui peut être une personne physique ou une personne morale; le nom et

l'adresse du mandataire, si le déposant choisit de se faire représenter. Les dispositions préciseraient aussi les autres éléments exigibles, le cas échéant, dans certains cas particuliers (par exemple en cas de revendications portant sur la couleur, le son ou une forme plastique (à trois dimensions), ou encore en cas de translittération et/ou de traduction).

25. Il est en outre proposé que la demande internationale comporte une mention indiquant qu'elle est déposée en application du nouveau traité et qu'elle précise les pays parties à ce nouveau traité dans lesquels le déposant souhaite que la demande internationale et l'enregistrement international produisent effet. Ces pays seront ci-après dénommés «Etats désignés». Des pays pourraient aussi être désignés après le dépôt de la demande internationale (voir plus loin le paragraphe 63).

26. Tout déposant pourrait aussi désigner son propre pays. Cela n'est pas possible dans le cadre de l'Arrangement de Madrid.

27. Le Traité concernant l'enregistrement des marques prévoit aussi la possibilité d'obtenir l'enregistrement international de marques collectives. Il y est également prévu que le déposant peut être un groupement qui n'est pas une personne morale. Il est proposé que ni l'une ni l'autre de ces possibilités ne soient retenues dans le nouveau traité car ces cas se rencontrent rarement et les dispositions destinées à en tenir compte allongeraient et compliqueraient inutilement les textes du nouveau traité et de son règlement d'exécution.

28. Toute demande internationale pourrait revendiquer la priorité d'une demande (nationale ou régionale) antérieure et pourrait comporter une déclaration d'intention d'utiliser la marque ou une déclaration d'usage effectif à l'intention des Etats désignés où de telles déclarations sont nécessaires ou peuvent être utiles. Ces déclarations seraient rédigées selon une formule uniforme, qui serait précisée dans le texte du règlement d'exécution du nouveau traité.

29. Toute demande internationale donnerait lieu au paiement de taxes (voir plus loin les paragraphes 115 à 119) et devrait être signée.

30. Pour les langues, voir plus loin le paragraphe 102.

C. Qualité pour déposer des demandes internationales et pour être titulaire d'enregistrements internationaux

31. Il est proposé que, pour pouvoir déposer une demande internationale et être (ou rester) titulaire d'un

enregistrement international, le déposant (et, plus tard, le titulaire de l'enregistrement international) soit domicilié dans un pays partie au nouveau traité («Etat contractant») ou ait la nationalité de ce pays. Les deux notions seraient définies. Par exemple, une personne morale devrait être considérée comme domiciliée dans un Etat contractant si elle y a un établissement commercial effectif et sérieux; il ne serait pas nécessaire que cet établissement soit le seul ou le principal établissement de la personne morale dans le monde; ce pourrait être l'un des établissements de cette personne morale, pour autant qu'il s'agisse d'un établissement commercial «effectif et sérieux». En cas de pluralité de déposants ou de titulaires, il suffirait que l'un d'eux soit qualifié.

32. Il semble que les personnes ayant la nationalité d'un Etat non contractant ou domiciliées dans un tel Etat pourraient aussi être qualifiées dans le cas suivant et sous réserve de la condition indiquée ci-après : si le déposant ou le titulaire a la nationalité d'un Etat partie à un système régional d'enregistrement des marques (par exemple, le futur système de la marque communautaire (européenne)), ou y est domicilié, pour autant que ce système reconnaisse les effets des enregistrements internationaux effectués en vertu du nouveau traité, effets qui s'étendraient aussi aux pays du système régional qui ne sont pas parties au nouveau traité. Supposons, par exemple, que les Etats-Unis d'Amérique soient partie au nouveau traité mais (évidemment) pas au système européen et que l'Irlande soit partie au système européen mais non au nouveau traité : un titulaire d'enregistrement de nationalité irlandaise pourrait obtenir, par l'intermédiaire du nouveau traité, les effets d'un enregistrement national même aux Etats-Unis d'Amérique et, inversement, un titulaire ressortissant des Etats-Unis d'Amérique pourrait obtenir en Irlande les effets d'un enregistrement européen par l'intermédiaire du nouveau traité.

D. Dépôt direct ou indirect ?

33. Il est proposé que les demandes internationales puissent être déposées auprès du Bureau international de l'OMPI (dépôt «direct») mais que tout pays partie au nouveau traité ait la faculté de permettre ou d'exiger que ses propres nationaux ou les personnes domiciliées sur son territoire déposent leurs demandes internationales auprès de son office national des marques ou auprès d'un office régional des marques déterminé, qui transmettrait ensuite ces demandes au Bureau international («dépôt indirect»). Si cette procédure est *admise*, une demande internationale pourrait être déposée soit auprès du Bureau international, soit par l'intermédiaire de l'office national ou régional des marques; si elle est *exigée*, une demande internationale devrait obligatoirement être déposée par l'intermédiaire de l'office national ou régional des marques.

34. Compte tenu de la tradition suivie dans les pays parties à l'Arrangement de Madrid, qui veut que les déposants s'adressent à leurs offices nationaux, le nouveau traité pourrait prévoir que, dans ces pays, les déposants seront *tenus* de procéder au dépôt par l'intermédiaire de leurs offices nationaux. Il pourrait en même temps donner à tout pays partie à la fois à l'Arrangement de Madrid et au nouveau traité la possibilité de renoncer à cette exigence lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion relatif à ce traité.

35. En cas de dépôt «direct», la date de dépôt serait celle à laquelle la demande internationale est déposée auprès du Bureau international. En cas de dépôt «indirect», ce serait celle à laquelle la demande est déposée auprès de l'office national ou régional des marques.

E. Les demandes internationales devraient-elles être obligatoirement fondées sur une demande nationale (ou régionale)?

36. Il est proposé d'admettre les demandes internationales sans exiger que la marque ait préalablement été enregistrée par inscription au registre national des marques d'un pays partie au nouveau traité ou sur un registre régional, ni même que la marque ait préalablement fait l'objet d'une demande nationale ou régionale d'enregistrement.

37. L'Arrangement de Madrid n'autorise le dépôt de demandes internationales qu'à l'égard des marques déjà enregistrées au pays d'origine. Le délai s'écoulant entre la date de la demande et celle de l'enregistrement au pays d'origine peut être supérieur à six mois à compter de la date de la demande nationale (ou régionale), auquel cas aucun droit de priorité ne peut être invoqué. Il peut même être de plusieurs années, ce qui compromet davantage encore les chances d'obtenir une protection avant que des tiers ne demandent l'enregistrement de la même marque. En outre, une marque qui est refusée au pays d'origine peut très bien être admissible dans d'autres pays, dans la mesure où il est parfaitement possible que les motifs de refus valables dans le pays d'origine (par exemple, conflit avec une marque antérieure) n'existent pas dans d'autres pays (où l'ensemble des marques en vigueur peut être totalement différent).

38. S'il est fortement recommandé de ne pas reprendre dans le nouveau traité les dispositions de l'Arrangement de Madrid exigeant un enregistrement préalable au pays d'origine, la possibilité d'exiger le dépôt d'une demande nationale paraît en revanche concevable. Une telle

disposition ne paraît pas présenter d'inconvénients étant donné que le dépôt d'une demande est un acte unilatéral et que des demandes peuvent toujours être déposées, même dans les cas les moins dignes d'intérêt. Mais une telle exigence peut en même temps paraître superflue, sinon totalement inutile. Elle aurait certainement pour effet de doubler le travail du déposant, qui devrait déposer deux demandes (une demande nationale ou régionale et la demande internationale) au lieu d'une seule (la demande internationale).

39. Il y a lieu de noter que, dans la suite du présent mémorandum (voir plus loin le paragraphe 55), il est proposé que le titulaire d'un enregistrement national puisse convertir celui-ci en un enregistrement international.

F. Effets de l'enregistrement international

40. Il est proposé que le nouveau traité prévoie que toute marque pour laquelle une demande internationale remplissant les conditions prescrites (y compris quant au paiement des taxes) a été déposée par une personne ayant qualité pour ce faire fera l'objet d'un enregistrement international par le Bureau international de l'OMPI.

41. En d'autres termes, le Bureau international serait exclusivement autorisé à vérifier que les conditions de forme sont bien remplies. Le déposant aurait la faculté de corriger toute irrégularité (sans que la date de la correction se substitue à celle de la demande s'il ne s'agit pas d'une irrégularité grave). Toutefois, en cas de contestation quant à l'existence même d'une irrégularité et quant à la nature de celle-ci, le Bureau international notifierait la demande internationale à chaque Etat désigné, à qui il appartiendrait de déterminer, pour ce qui le concerne, si la décision du Bureau international concluant à une irrégularité est fondée ou non. Dans la négative, la demande internationale serait réputée avoir fait l'objet d'un enregistrement international pour ce qui concerne cet Etat.

42. Il est en outre proposé que le nouveau traité prévoie que tout enregistrement international ait dans chaque Etat désigné ou groupe régional d'Etats désignés les effets d'un enregistrement par inscription au registre national ou régional, *pour autant* que l'office national ou régional ne refuse pas de lui reconnaître ces effets. Tout refus à cet égard devrait être motivé et fondé sur la législation nationale du pays ou sur les dispositions du traité régional (qui devraient évidemment être compatibles avec la Convention de Paris, d'autant plus qu'un enregistrement international qui serait en même temps un premier enregistrement serait assimilé à un enregistrement au pays d'origine aux fins de l'article 6quinquies

de la Convention de Paris). Un avis de refus possible devrait être émis par l'office national ou régional dans un délai qui pourrait être fixé à 20 mois à compter de la publication de l'enregistrement international ou, en cas de désignation ultérieure, à compter de la publication de cette désignation. La confirmation ou le retrait de l'avis de refus possible ne serait soumis à aucun délai. L'avis devrait indiquer tous les motifs de refus possibles et le refus ne pourrait être valablement opposé qu'en invoquant l'un de ces motifs. Au cas où il serait prononcé par un tribunal, il ne serait cependant pas nécessaire que le refus soit fondé sur l'un des motifs indiqués dans l'avis de refus possible.

43. Le délai dans lequel doit être émis un avis de refus possible (dénommé «refus provisoire» dans l'Arrangement de Madrid) est de 12 mois aux termes de cet Arrangement; il est fixé à 15 mois dans le Traité concernant l'enregistrement des marques, exception faite pour ce qui concerne les marques collectives. Il semble que ces délais peuvent l'un et l'autre paraître insuffisants pour les offices où un examen d'office (*ex parte*) est prévu *en même temps* qu'une procédure d'opposition. C'est pourquoi il est proposé de fixer le délai en question à 20 mois, même si un délai de 18 mois peut sans doute se révéler suffisant.

44. Le grand avantage d'un système d'avis de refus possible tient à ce que, une fois l'avis donné, le déposant dispose d'un élément d'appréciation hautement fiable pour déterminer les risques de se voir finalement refuser les effets de l'enregistrement et que, d'autre part, si aucun avis n'a été émis, seule une procédure judiciaire en radiation pourrait le priver des effets de l'enregistrement.

45. Le déposant pourrait naturellement attaquer toute décision de refus prononcée — pour quelque motif que ce soit — par une administration nationale ou régionale en faisant valoir les motifs opposables au refus des demandes nationales. Il est proposé que le nouveau traité comporte une disposition expresse en ce sens.

46. Il est à noter que, dans la suite du présent mémorandum (voir plus loin le paragraphe 55), il est proposé que le titulaire d'un enregistrement national ait la faculté de convertir celui-ci en un enregistrement international. Dans ce cas, les droits acquis en vertu de l'enregistrement national seraient maintenus et les effets de l'enregistrement international ne pourraient pas être refusés par le pays où il existe un enregistrement national valable.

G. Exclusion de toute «attaque centrale»

47. Il est proposé que la procédure connue sous le nom

d'«attaque centrale» dans le cadre du système de Madrid ne soit *pas* prévue dans le nouveau traité.

48. En vertu de l'Arrangement de Madrid, si l'enregistrement national au pays d'origine, sur lequel est fondé l'enregistrement international, est radié dans les cinq ans suivant la date de l'enregistrement international, cet enregistrement cesse d'être valable et de produire effet dans chacun des Etats désignés.

49. L'«attaque centrale» est utile au cas où la demande internationale a été déposée par une personne manifestement dépourvue de tout droit à la marque dans quelque pays que ce soit; le titulaire légitime a alors le moyen d'annuler d'un seul coup (c'est-à-dire par la radiation de l'enregistrement au pays d'origine) les effets de l'enregistrement international dans tous les Etats désignés. Mais les conséquences radicales de l'attaque centrale peuvent aussi se révéler tout à fait injustes dans la mesure où un motif de refus ou de radiation prévu par la législation du pays d'origine peut parfaitement être inopposable dans certains Etats désignés, sinon dans tous. Tel est par exemple le cas lorsqu'un enregistrement antérieur opposable figure exclusivement dans le registre national des marques du pays d'origine et non dans ceux des différents Etats désignés.

H. Exclusion de toute disposition concernant l'usage de la marque

50. Il est proposé que le nouveau traité ne comporte *aucune* disposition relative à l'usage de la marque. Il ne devrait notamment comporter aucune disposition qui contraigne un Etat contractant à modifier sa législation nationale au regard des exigences relatives à l'usage de la marque.

51. En d'autres termes, le nouveau traité reconnaîtrait donc à chaque pays qui y serait partie la faculté de prévoir dans sa législation nationale — compte tenu toutefois des limites imposées par la Convention de Paris — les dispositions qui lui paraissent souhaitables au regard de l'usage effectif de la marque. Le Traité concernant l'enregistrement des marques prévoit qu'aucun Etat désigné ne peut refuser de reconnaître à un enregistrement international les effets d'un enregistrement national pour le motif que le titulaire de l'enregistrement n'a pas fait usage de sa marque avant l'enregistrement international et dans les trois ans qui suivent la date de cet enregistrement (disposition dite du «moratoire de trois ans concernant l'usage effectif de la marque»). Cette disposition du Traité concernant l'enregistrement des marques s'est heurtée, et continue de se

heurter, à l'opposition de nombreux spécialistes des Etats-Unis, qui ne souhaitent pas admettre, notamment au titre d'un traité régissant l'enregistrement international, de dérogations au système traditionnel de leur pays, qui veut qu'une marque n'ayant pas encore été utilisée dans le commerce ne puisse faire l'objet d'aucune protection et, en particulier, que cette marque ne puisse pas bénéficier d'une telle protection du seul fait qu'elle a été enregistrée.

52. Il est proposé de ne pas reprendre dans le nouveau traité les dispositions du Traité concernant l'enregistrement des marques — ni aucune disposition similaire — relatives à l'usage effectif, dans l'espoir que cette solution permettra de donner aussi satisfaction auxdits spécialistes.

53. Il y a lieu de noter que le fait que cette question soit passée sous silence dans le nouveau traité signifierait simplement que la situation dans laquelle se trouvent, et se trouveront à l'avenir, les titulaires étrangers de marques aux Etats-Unis d'Amérique au regard de l'usage effectif ne sera en aucune manière subordonnée aux dispositions du nouveau traité. En d'autres termes, les dispositions de la législation des Etats-Unis qui rendent obligatoire l'usage de la marque continueraient d'être applicables tant qu'aucune loi ou décision de justice ne viendrait modifier la situation en vigueur, modification qui serait alors spontanée en ce sens qu'elle ne serait nullement liée au fait que les Etats-Unis soient partie — comme on l'espère — au nouveau traité.

54. Comme il a déjà été indiqué plus haut au paragraphe 28, le nouveau traité devrait, semble-t-il, donner aux déposants ou aux titulaires d'enregistrements internationaux la possibilité de déposer auprès du Bureau international de l'OMPI des déclarations d'usage effectif ou des déclarations d'intention d'utiliser la marque lorsque de telles déclarations sont exigées aux fins de l'enregistrement et/ou du renouvellement dans tel ou tel Etat désigné — au lieu de procéder *séparément* au dépôt des déclarations ainsi requises auprès des offices nationaux ou régionaux des Etats considérés. Il appartiendrait naturellement à chaque Etat de vérifier l'exactitude de ces déclarations; seules les formules — les termes à employer — seraient uniformisées afin de réduire les risques d'erreurs découlant de l'emploi de termes impropres.

I. Conversion des enregistrements nationaux ou des enregistrements effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid en enregistrements internationaux selon le nouveau traité

55. Il est proposé que le nouveau traité donne à tout titulaire d'un enregistrement national de marque qui

souhaiterait remplacer cet enregistrement — aussi ancien soit-il — par un enregistrement international la possibilité de le faire. Il serait évidemment expressément prévu que les droits acquis par le titulaire en vertu de l'enregistrement national seraient maintenus et qu'aucun refus ne serait alors opposable en vertu du nouveau traité.

56. Une telle conversion, si elle est faite à l'égard de plusieurs enregistrements nationaux, serait utile pour centraliser — au registre international — toutes les formalités de renouvellement et d'inscription de cessions ou autres modifications.

57. Parallèlement, le nouveau traité devrait aussi permettre de convertir un enregistrement international au titre de l'Arrangement de Madrid en un enregistrement international selon le nouveau traité. Dans ce cas également, le maintien des droits acquis par le titulaire en vertu de l'enregistrement de Madrid et l'opposabilité de tout refus en vertu du nouveau traité seraient expressément prévus par celui-ci.

J. Coexistence du nouveau traité et de l'Arrangement de Madrid

58. Il est proposé qu'il soit clairement précisé que tout pays partie à l'Union de Paris pourrait être partie à l'Arrangement de Madrid et/ou au nouveau traité.

59. En d'autres termes, tout pays pourrait être partie à l'Arrangement de Madrid exclusivement, au nouveau traité exclusivement ou à ces deux instruments simultanément.

60. En conséquence, toute personne physique ou morale ayant qualité pour demander un enregistrement international en vertu de l'Arrangement de Madrid et du nouveau traité (par exemple, parce qu'elle a la nationalité d'un pays qui est partie à ces deux traités) aurait la possibilité d'invoquer l'un ou l'autre de ces traités au regard de telle ou telle de ses marques et de tel ou tel pays partie aux deux traités.

61. A supposer, par exemple, que la France et la Suisse soient parties aux deux traités, que Monaco soit exclusivement partie à l'Arrangement de Madrid et que les Etats-Unis d'Amérique soient exclusivement partie au nouveau traité, un déposant français pourrait invoquer les dispositions de l'Arrangement de Madrid ou celles du nouveau traité à l'égard de la Suisse, mais exclusivement celles de l'Arrangement de Madrid à l'égard de Monaco et exclusivement celles du nouveau traité à l'égard des Etats-Unis. Dans l'hypothèse où il déciderait d'utiliser, à l'égard de la Suisse, la voie de l'Arran-

gement de Madrid, il pourrait par la suite décider de changer et d'utiliser la voie du nouveau traité. Au cas où Monaco deviendrait par la suite partie au nouveau traité, il pourrait de même opter pour l'application des dispositions du nouveau traité à l'égard de ce pays.

62. Lorsque les négociations concernant le nouveau traité permettront de dégager certaines options fondamentales, le Bureau international établira un projet de formulaire de demande internationale à l'intention des déposants ayant la possibilité d'invoquer les deux traités : ce formulaire de demande unique comporterait la liste des pays parties à un seul des traités, avec une case à cocher, et des pays parties aux deux traités, avec deux cases à cocher (l'une pour le nouveau traité et l'autre pour l'Arrangement de Madrid). Le déposant ferait connaître son choix en cochant les cases appropriées. Au cas où un enregistrement international serait demandé pour un pays au moins en vertu de l'Arrangement de Madrid, le formulaire de demande unique devrait évidemment être déposé auprès de l'office national des marques du pays d'origine, à qui il incomberait de certifier l'existence de l'enregistrement national. L'emploi du formulaire de demande unique ne serait en aucun cas obligatoire; le déposant aurait aussi la possibilité d'utiliser deux formulaires distincts : l'un au titre du nouveau traité et l'autre au titre de l'Arrangement de Madrid.

Chapitre 2 Renouvellement et modifications de l'enregistrement

K. Désignations ultérieures

63. Il est proposé que les dispositions du nouveau traité permettent au titulaire d'un enregistrement international d'étendre les effets de cet enregistrement à des pays qu'il n'a pas désignés lors du dépôt de sa demande internationale.

64. Cette possibilité de « désignation ultérieure » serait utile car elle permettrait au titulaire de la marque d'obtenir par la suite une protection dans des pays auxquels il ne s'intéressait pas encore au moment du dépôt de la demande internationale.

65. En outre, la possibilité de désignation ultérieure serait utile aussi lorsqu'un pays qui, au moment du dépôt de la demande internationale, n'existait pas encore ou n'était pas partie au nouveau traité, devient partie à celui-ci.

66. Enfin, la possibilité de désignation ultérieure est utile lorsque le titulaire d'un enregistrement

national souhaite transformer cet enregistrement en un enregistrement international (pour cette procédure dite de «conversion» voir plus haut les paragraphes 55 à 57).

67. Les dispositions concernant le dépôt de la demande d'enregistrement international et les effets de l'enregistrement seraient aussi applicables, par analogie, aux désignations ultérieures; toutefois, au cas où une désignation ultérieure reviendrait à convertir un enregistrement national en vigueur en un enregistrement international, le pays faisant l'objet de cette désignation ne pourrait pas refuser les effets de l'enregistrement international.

68. La date à laquelle prendrait effet la désignation ultérieure serait celle du dépôt de la requête en inscription y relative.

L. Renouvellement

69. Il est proposé que le nouveau traité prévoie la possibilité de renouveler les effets de l'enregistrement international.

70. La durée initiale de l'enregistrement international pourrait être fixée à 10 ans et des renouvellements pourraient être prévus pour une durée supplémentaire de 10 ans chacun. On pourrait aussi envisager de prévoir deux possibilités (10 ou 20 ans), en laissant le choix au déposant.

71. Les pays dont la législation nationale prévoit des délais de protection différents ne seraient pas tenus de modifier cette législation. Les taxes revenant aux offices nationaux en vertu du nouveau traité (voir plus loin le paragraphe 115) seraient cependant proportionnellement plus élevées (lorsque la durée de protection est par exemple fixée à sept ans en vertu de la législation nationale) ou, au contraire, moins élevées (si la durée de protection prévue par la législation nationale est par exemple de 14 ou 20 ans).

72. Le renouvellement devrait être expressément demandé au Bureau international de l'OMPI et donnerait lieu au paiement de taxes (voir plus loin le paragraphe 128).

73. La possibilité de renouveler les effets de l'enregistrement international *dans de nombreux pays* (c'est-à-dire dans tous les Etats désignés) *en accomplissant un seul acte* (à savoir le dépôt d'une demande de renouvellement auprès du Bureau international de l'OMPI) et en acquittant les taxes à un seul endroit (là encore au Bureau international de l'OMPI) serait l'un des principaux avantages offerts par le nouveau traité aux titulaires de

marques. Ces derniers n'auraient pas à se préoccuper à surveiller différentes dates d'échéance pour procéder au renouvellement dans différents pays et n'auraient, on l'a vu, qu'une seule formalité à accomplir (le dépôt d'une demande de renouvellement) et un seul paiement à effectuer. Ce système est pratiquement infaillible et apporte une sécurité dans un domaine où, en l'absence d'un système d'enregistrement international, la procédure comporte de nombreux pièges pouvant conduire à la perte de tous les droits.

74. Quant à la publication des renouvellements dans une gazette, voir plus loin les paragraphes 134 à 136.

M. Changement de titulaire de l'enregistrement international

75. Il est proposé que le nouveau traité prévoie la possibilité d'inscrire au registre international tout changement de titulaire de l'enregistrement international.

76. Le changement de titulaire peut être consécutif à une cession mais il peut aussi être le fait d'une transmission par voie successorale, etc.

77. Il n'est pas nécessaire que le changement de titulaire concerne tous les Etats désignés; il est tout à fait possible que la situation reste inchangée pour certains de ces Etats et l'identité des nouveaux titulaires peut différer d'un Etat désigné à l'autre.

78. En outre, le changement de titulaire peut être limité à certains produits ou services.

79. L'inscription d'un changement de titulaire au registre international aurait le même effet que si elle était effectuée au registre national des marques des Etats désignés intéressés. Un Etat désigné pourrait refuser ces effets pour les motifs qui lui permettent, le cas échéant, de refuser l'inscription d'un changement de titulaire dans son registre national des marques. Tout Etat désigné pourrait exiger des pièces justificatives à l'appui de la cession ou de toute autre cause de changement de titulaire.

80. La possibilité d'inscrire les changements de titulaires au registre international est particulièrement utile en cas de cession des droits dans plusieurs pays : là encore, il suffira au titulaire de déposer *une seule* requête (auprès du Bureau international de l'OMPI) et d'acquitter les taxes à *un seul* endroit (au Bureau international de l'OMPI) pour que l'inscription produise effet dans tous les Etats désignés (souvent nombreux) pour lesquels a été opérée la cession.

81. Il serait de même possible d'inscrire les changements concernant la personne d'un mandataire et les changements d'adresse du titulaire ou de son mandataire.

N. Changement de nom du titulaire de l'enregistrement international

82. Il est proposé que le nouveau traité prévoie la possibilité d'inscrire au registre international tout changement de nom du titulaire de l'enregistrement international.

83. La procédure et les effets seraient comparables à ceux qui sont proposés pour l'inscription d'un changement de titulaire (voir plus haut les paragraphes 75 à 81).

84. Les personnes morales changent parfois de nom; lorsque c'est le cas et qu'elles détiennent de nombreux enregistrements de marques dans de nombreux pays, l'inscription du changement de nom est une opération à la fois complexe et coûteuse.

85. La possibilité d'accomplir cette opération en déposant *une seule* requête (présentée au Bureau international de l'OMPI) offrirait une solution utile par sa simplicité, son moindre coût et la diminution des risques d'erreurs de procédure de la part du titulaire.

O. Limitation de la liste des produits et des services

86. Il est proposé que le nouveau traité prévoie la possibilité d'inscrire au registre international et à la demande du titulaire de l'enregistrement international toute limitation de la liste des produits et/ou des services, à l'égard de tout Etat désigné. Cette inscription internationale aurait le même effet que si la limitation était inscrite au registre national des marques de chacun des Etats désignés intéressés.

87. Cette possibilité correspond parfois à une nécessité pratique du point de vue du titulaire de l'enregistrement international : par exemple, lorsqu'il peut éviter un procès dans un pays donné en supprimant certains produits ou services de la liste applicable à ce pays.

88. En outre, cette possibilité est utile lorsque la limitation concerne plusieurs Etats désignés car elle peut être effectuée au moyen d'*une seule* requête, déposée à *un seul* endroit (au Bureau international de l'OMPI) et moyennant le paiement d'*une seule* taxe au *même* endroit.

89. Le nouveau traité devrait évidemment permettre à chaque Etat désigné de déterminer si ce que le titulaire présente comme une limitation n'est pas, en fait, une extension (addition) et de refuser, dans ce dernier cas, les effets de l'inscription. Dans cette hypothèse, la seule possibilité offerte au titulaire serait de demander un nouvel enregistrement, additionnel, en ce qui concerne les produits et/ou les services ainsi ajoutés.

P. Conversion d'un enregistrement international en un enregistrement national

90. Il est proposé que le nouveau traité permette de convertir un enregistrement international en des enregistrements nationaux dans un ou plusieurs ou même dans l'ensemble des Etats désignés. Les droits conférés par l'enregistrement international au moment de cette conversion seraient bien entendu intégralement maintenus au titre de l'enregistrement national.

91. Cette conversion peut être nécessaire lorsque les droits afférents à une marque sont cédés à une personne qui n'est pas domiciliée dans un pays partie au nouveau traité et qui n'en a pas non plus la nationalité et qui ne peut donc être titulaire d'un enregistrement international en vertu de ce traité.

Q. Inscriptions effectuées par des offices nationaux ou régionaux

92. Il faudrait clairement préciser que le nouveau traité n'exigerait pas qu'un office national ou régional des marques reporte, dans son registre national ou régional, les mentions relatives à un enregistrement international qui le concerne. Le nouveau traité n'exigerait pas non plus que le contenu de cet enregistrement soit publié dans la gazette nationale ou régionale des marques.

93. Un office national ou régional des marques pourra s'épargner énormément de travail et de frais s'il décide de ne pas reprendre les indications portées au registre international et dans la gazette internationale des marques.

94. Le public serait donc tenu de consulter la gazette internationale des marques du Bureau international de l'OMPI mais cela ne paraît présenter qu'un inconvénient mineur et comporter en revanche un grand avantage, puisque cette gazette permettra d'obtenir des renseignements sur le sort de la marque dans de nombreux pays (c'est-à-dire dans tous les Etats désignés) et pas seulement dans un seul (comme c'est le cas de la gazette d'un office national des marques) ou dans quelques pays (comme c'est le cas de la gazette d'un office régional des marques).

95. Le nouveau traité ne devrait en revanche pas interdire à un office national ou régional des marques de reproduire le contenu du registre international et de la gazette internationale des marques.

96. Lorsqu'un registre parallèle de cette nature existe, il est possible qu'il renferme des renseignements relatifs à une procédure qui s'est déroulée exclusivement auprès de l'office national ou régional des marques. Afin de conserver les avantages, rappelés plus haut, d'une source unique de renseignements, le nouveau traité devrait imposer aux offices nationaux et régionaux l'obligation de notifier ces renseignements au Bureau international de l'OMPI, qui les inscrirait au registre international et les publierait dans la gazette internationale des marques. A défaut d'une telle notification de la part de l'office national ou régional, les renseignements inscrits au registre national ou régional resteraient inopposables aux tiers dans d'autres pays, à moins que les intéressés n'en aient effectivement connaissance.

R. Annulation

97. Il est proposé que le nouveau traité prévoie que tout Etat désigné peut annuler les effets de l'enregistrement international dans cet Etat pour les motifs qui lui permettent d'annuler les effets d'un enregistrement national en vertu de sa législation nationale.

98. Le nouveau traité devrait expressément prévoir que ces motifs doivent être compatibles avec la Convention de Paris (ce qui est tout à fait logique puisque seuls les Etats parties à la Convention de Paris pourraient adhérer au nouveau traité) et que la procédure, y compris les garanties offertes (possibilités de recours, etc.), doit être identique à celle qui est applicable au cas où il s'agit d'annuler les effets d'un enregistrement national et doit en toute hypothèse donner au titulaire de l'enregistrement international la possibilité de faire valoir ses droits auprès des tribunaux judiciaires ou administratifs compétents.

99. Le nouveau traité devrait aussi permettre d'annuler les effets de l'enregistrement pour le motif que le déposant, ou le titulaire de l'enregistrement international, n'a pas qualité pour être titulaire d'enregistrements internationaux.

100. Cette dernière hypothèse se vérifierait au cas où il serait constaté qu'en fait le titulaire n'a pas la nationalité d'un Etat partie au nouveau traité et n'est pas non plus domicilié dans cet Etat.

101. Il y a lieu de noter que les effets d'une annulation seraient limités à l'Etat désigné dont les tribunaux ou autres autorités compétentes

auraient prononcé cette annulation. A cet égard, le nouveau traité serait très différent de l'Arrangement de Madrid (voir plus haut «Exclusion de toute attaque centrale», aux paragraphes 47 à 49).

Chapitre 3 Questions générales

S. Langues

102. Il est proposé que les langues française et anglaise puissent être utilisées dans le cadre du nouveau traité.

103. Il s'ensuit que tout déposant pourrait déposer la demande internationale en français ou en anglais. Toute correspondance avec le Bureau international de l'OMPI serait échangée dans la langue de la demande internationale.

104. La publication des marques dans la gazette internationale des marques du Bureau international de l'OMPI, y compris notamment la liste des produits et des services, serait cependant effectuée à la fois en français et en anglais. La traduction serait établie par le Bureau international.

105. Le nouveau traité devrait permettre aux Etats qui y sont parties de s'entendre pour autoriser collectivement l'emploi d'autres langues. Par exemple, au cas où plusieurs pays hispanophones deviendraient parties au nouveau traité et où le nombre de demandes internationales émanant de ces pays et le nombre de désignations les concernant atteindraient un certain niveau, il serait souhaitable d'admettre l'espagnol.

106. L'espagnol n'est cité ici qu'à titre d'exemple. Les mêmes remarques sont également valables pour d'autres langues.

107. Aucun Etat désigné dont la langue nationale est différente de celle de la demande internationale ne serait autorisé à demander une traduction, dans sa langue nationale, du contenu de l'enregistrement international (sauf, peut-être, de la liste des produits et des services), mais toute correspondance entre le titulaire de l'enregistrement international et l'office national des marques de l'Etat désigné devrait bien entendu être échangée dans la langue de cet Etat.

108. Etant donné que l'enregistrement international serait publié à la fois en français et en anglais dans la gazette internationale des marques du Bureau interna-

tional de l'OMPI, tous les offices nationaux pourraient, en toute hypothèse, disposer de la documentation pertinente dans les deux langues lorsqu'ils seraient appelés à se prononcer sur la délivrance d'un avis de refus possible (voir plus haut le paragraphe 42).

T. Représentation

109. Il est proposé que le nouveau traité prévoie que toute demande internationale peut être signée par un mandataire (agent de marques ou autre) du déposant (pour autant qu'une procuration y soit jointe ou ait été préalablement établie).

110. En outre, tout déposant ou titulaire d'un enregistrement international pourrait, s'il le souhaite, se faire représenter auprès du Bureau international de l'OMPI par un mandataire de son choix.

111. Le mandataire devrait avoir la nationalité du pays du déposant, c'est-à-dire du pays dont le déposant a la nationalité ou dans lequel il est domicilié. Il n'y aurait pas de liste de mandataires agréés comme c'est, par exemple, le cas auprès de l'Office européen des brevets.

112. Dès qu'il y aurait constitution de mandataire et tant que celle-ci ne serait pas retirée par la voie d'une communication adressée au Bureau international de l'OMPI, toute communication adressée à ce dernier par le mandataire serait réputée émaner du déposant ou du titulaire de l'enregistrement international. De même, toute communication adressée par le Bureau international de l'OMPI au mandataire serait réputée avoir été adressée au déposant ou au titulaire.

113. En ce qui concerne la représentation auprès des autorités d'un Etat désigné, il est proposé que le nouveau traité n'autorise un Etat désigné à exiger la représentation par un mandataire établi sur son territoire qu'au cas où le titulaire de l'enregistrement international est demandeur ou défendeur dans une procédure intentée auprès des autorités nationales de cet Etat.

114. Il y a lieu de noter que les avis de refus possible (voir plus haut le paragraphe 42) seraient adressés par l'Etat désigné au Bureau international de l'OMPI et notifiés par ce dernier au titulaire de l'enregistrement international.

U. Taxes

115. Il est proposé que le nouveau traité énonce les principes applicables aux taxes.

116. Les dispositions de détail seraient prévues

dans le règlement d'exécution du nouveau traité (voir plus loin les paragraphes 138 à 141).

117. Tout dépôt d'une demande internationale donnerait lieu au paiement de taxes de la part du déposant.

118. Une taxe (la «taxe de dépôt internationale») reviendrait au Bureau international de l'OMPI au titre des services assurés par ce dernier, tels que le traitement de la demande, l'enregistrement, la publication dans sa gazette et les notifications des Etats désignés. Le montant de cette taxe varierait en fonction du nombre de classes auxquelles se rattachent les produits ou services énumérés dans la demande selon la classification internationale (de Nice).

119. Chaque office désigné aurait droit à une taxe (la «taxe de désignation»), que le déposant verserait cependant au Bureau international pour simplifier le paiement. Le Bureau international transférerait ensuite à chaque Etat désigné le montant qui lui revient.

120. Le montant de la taxe de désignation exigible au titre de l'Arrangement de Madrid est précisé dans le Règlement d'exécution de cet Arrangement; le déposant paie le même montant pour chaque désignation; toutes les taxes de désignation sont perçues par le Bureau international et réparties une fois par an entre les offices désignés; la part revenant à chaque office dépend non seulement du nombre de demandes internationales dans lesquelles il a été désigné mais aussi de la nature de l'examen prévu par sa législation nationale (cette part étant par exemple plus élevée pour ceux qui procèdent à l'examen des causes relatives et absolues de refus que pour ceux qui procèdent uniquement à un examen des causes absolues de refus). Si l'on compare le montant qu'un Etat désigné perçoit, en fait, pour chaque demande avec le montant qu'il percevrait s'il s'agissait d'une demande nationale, on constate que dans certains pays le premier montant est plus élevé que le second alors que dans d'autres c'est l'inverse qui se vérifie (voir le tableau C de l'annexe I). Il est évidemment possible qu'à la longue un pays passe de la catégorie de ceux qui perçoivent davantage de taxes au titre de l'Arrangement de Madrid qu'au titre de leur législation nationale à la catégorie opposée car ce classement dépend de quatre facteurs qui, eux-mêmes, évoluent constamment : i) le montant fixé dans le Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid, ii) le montant fixé dans la législation nationale, iii) le taux de change entre le franc suisse et la monnaie de l'Etat désigné et iv) la nature de l'examen (causes relatives ou absolues de refus, etc.).

121. Le système de Madrid a l'énorme avantage de simplifier considérablement pour le déposant le calcul du montant à acquitter : il lui suffit en effet de multiplier la taxe de désignation fixée dans le Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid (taxe qui est, rappelons-le, uniforme pour tous les pays) par le nombre d'Etats désignés.

122. Mais il est aussi possible, on l'a vu, qu'un pays perçoive au titre de l'Arrangement de Madrid un montant inférieur à celui qu'il percevrait en application de sa législation nationale. Cette situation paraît et a toujours paru acceptable à ces pays (les pays de l'Union de Madrid) car la différence est généralement assez minime et la simplicité de la procédure est aussi avantageuse pour leurs propres nationaux qui ont recours au système de Madrid à l'étranger. Mais ce point de vue suppose évidemment que l'on raisonne en fonction de l'intérêt général des titulaires de marques qui sont ressortissants du pays plutôt qu'en fonction des résultats financiers de l'office national. Il n'est pas forcément exact de dire que dans ces pays le système de Madrid privilégie les étrangers puisque le traitement des désignations qui parviennent à un office national en vertu de l'Arrangement de Madrid entraîne moins de travail et de frais que l'instruction d'une demande nationale — et même beaucoup moins en l'absence d'une publication parallèle (voir plus haut les paragraphes 92 et 93).

123. Il serait, semble-t-il, prudent que le nouveau traité donne à chaque pays qui y serait partie le choix entre un système comparable à celui de l'Arrangement de Madrid et un système en vertu duquel chaque Etat désigné percevrait le même montant qu'au titre des demandes nationales.

124. Il est par conséquent proposé que tout Etat contractant qui le souhaite puisse percevoir une taxe de désignation de même montant que la taxe prélevée au titre des demandes nationales. Au cas où les taxes nationales seraient fixées pour une durée inférieure (par exemple sept ans) ou supérieure (par exemple 20 ans) à celle que prévoit le nouveau traité (10 ans par exemple), le montant de la taxe de désignation serait évidemment relevé ou abaissé en conséquence. Voir les tableaux A et B de l'annexe I.

125. Dans le cadre d'un tel système, le Bureau international et l'office national intéressé devraient périodiquement fixer d'un commun accord l'équivalent en francs suisses de la taxe nationale.

126. Ce système risquant de compliquer les calculs du déposant et d'engendrer des erreurs, le nouveau traité

devrait prévoir une solution particulièrement favorable au déposant en cas de versement insuffisant : le Bureau international de l'OMPI devrait être tenu d'inviter le déposant à acquitter, le cas échéant, le solde exigible (éventuellement avec un supplément pour frais administratifs) dans un délai qui pourrait par exemple être fixé à un mois à compter de la date à laquelle il reçoit une notification à cet effet, sans que ce paiement différé puisse en aucun cas compromettre le statut juridique de la demande internationale. Au cas où le déposant acquitterait un montant supérieur à celui qui est exigé, le Bureau international de l'OMPI serait évidemment tenu de lui rembourser à bref délai la différence.

127. Les titulaires de marques qui envisagent d'avoir recours au nouveau traité de même que les mandataires représentant des clients qui envisagent de faire usage du nouveau traité pourraient ouvrir un compte courant auprès du Bureau international de l'OMPI, qui calculerait (ou recalculerait) les taxes et prélèverait les montants appropriés sur ce compte, sous la supervision de son titulaire.

128. Il est proposé que le nouveau traité prévoie des solutions comparables en ce qui concerne les taxes de *renouvellement*.

129. Les montants revenant aux offices nationaux et régionaux de marques seraient en toute hypothèse exclusivement liés à leur désignation (dans la demande internationale ou ultérieurement) et au renouvellement.

130. Pour ce qui concerne *toutes autres opérations* — inscriptions de changements de titulaire de l'enregistrement international, changements de nom du titulaire de l'enregistrement international, limitation de la liste des produits et des services — les taxes seraient dues exclusivement au Bureau international de l'OMPI.

V. *Notifications par les offices nationaux ou régionaux et par les tribunaux*

131. Il est proposé que le nouveau traité prévoie que tout avis de refus possible ou tout avis de refus émanant d'un office national ou régional des marques (voir plus haut les paragraphes 42 à 45), de même que tout avis émis par un office national ou régional des marques ou par un tribunal au sujet de la mise en oeuvre d'une procédure d'annulation (voir plus haut les paragraphes 97 à 101) doit être notifié par cet office ou ce tribunal au Bureau international de l'OMPI et que ce dernier en avise le titulaire de l'enregistrement international après avoir porté les annotations correspondantes au registre international.

132. En vertu d'une telle disposition, ce n'est qu'*après* la première notification qu'il pourrait devenir néces-

saire de nommer un mandataire du pays considéré ou d'élire domicile dans ce pays.

133. Rappelons (voir plus haut le paragraphe 113) qu'au cas où le titulaire de l'enregistrement international se trouverait impliqué dans une procédure auprès d'un office national ou régional des marques ou auprès d'un tribunal, il pourrait être tenu de se faire représenter par un mandataire du pays ou de la région considéré et devrait obligatoirement utiliser la langue officielle, ou l'une des langues officielles, de cet office ou de ce tribunal, selon le cas.

W. Publication et notifications par le Bureau international

134. Il est proposé que le nouveau traité prévoie la publication, par le Bureau international de l'OMPI, d'une gazette (hebdomadaire ou mensuelle), la *Gazette internationale des marques*, où seraient consignés tous les enregistrements internationaux ainsi que toutes modifications les concernant (désignations ultérieures, changements de titulaires, etc.). Toutes les indications pertinentes, y compris la liste des produits et services pour lesquels une marque a été enregistrée, seraient ainsi publiées et divers index permettraient de retrouver plus facilement les renseignements voulus. Un système d'information en ligne serait aussi mis en place par la suite.

135. Les renouvellements seraient aussi publiés dans la gazette. L'inscription de tout renouvellement serait accompagnée de tous les renseignements valables à la date considérée.

136. La publication imprimée pourrait être établie sur le modèle de la revue publiée en vertu de l'Arrangement de Madrid. Un spécimen d'une page de cette revue est joint au présent document (annexe II)*. Mais, alors que tous les renseignements figurant dans cette revue y sont publiés en français, ils seraient publiés à la fois en français et en anglais dans la gazette envisagée dans le cadre du nouveau traité.

137. Le déposant ou le titulaire de l'enregistrement serait évidemment directement avisé par le Bureau international de l'OMPI de tous les faits intéressant sa demande ou son enregistrement et n'aurait donc pas à s'en remettre aux renseignements publiés dans la gazette. De même, tout office national ou régional désigné recevrait du Bureau international notification des faits concernant toutes les demandes internationales qui l'intéressent. Ces notifications seraient adressées en français ou en anglais, selon les vœux de l'office.

X. Règlement d'exécution et autres questions administratives

138. Il est proposé que le nouveau traité prévoie que ses modalités d'application, y compris les dispositions sujettes à de relativement fréquentes modifications (en particulier, le montant des taxes), seront fixées dans un règlement d'exécution.

139. La première version de ce règlement d'exécution — c'est-à-dire celle qui serait applicable dès la date d'entrée en vigueur du nouveau traité — serait adoptée par la conférence diplomatique qui adopterait le nouveau traité. Les Etats dont les ratifications ou adhésions entraîneraient l'entrée en vigueur du nouveau traité pourraient ainsi connaître, au moment de se prononcer sur cette ratification ou adhésion, la teneur du règlement d'exécution.

140. Le règlement d'exécution pourrait être modifié ultérieurement par les Etats qui seraient parties au nouveau traité au moment où la modification serait décidée. Selon la nature des dispositions du règlement d'exécution à modifier, les décisions relatives aux modifications pourraient être adoptées à la majorité simple ou à une majorité qualifiée (par exemple des deux tiers) ou encore sous réserve qu'aucun pays ne vote contre (unanimité).

141. Pour modifier le règlement d'exécution ainsi que pour superviser les finances du Bureau international de l'OMPI en ce qui concerne les opérations effectuées au titre du nouveau traité, les Etats parties à ce dernier se réuniraient, au moins une fois tous les deux ans, au sein de ce qui constituerait leur «Assemblée».

142. Il y a lieu de noter que toutes les dépenses du Bureau international de l'OMPI relatives à l'administration du nouveau traité devraient être financées par les taxes qu'il percevrait auprès des déposants et des titulaires d'enregistrements internationaux (à l'exclusion de celles qui seraient destinées aux Etats désignés). La seule obligation financière qui incomberait à tout Etat partie au nouveau traité consisterait à constituer un fonds de roulement (qui serait remboursé dès qu'il ne paraîtrait plus nécessaire) et pourrait consister à couvrir tout déficit du Bureau international qui deviendrait chronique et ne pourrait momentanément plus être compensé par le fonds de roulement. Il est peu probable qu'il devienne nécessaire de demander des contributions d'équilibre, destinées à couvrir les déficits, d'autant plus qu'il appartiendrait exclusivement aux pays parties au nouveau traité de déterminer le montant des taxes revenant au Bureau international.

* Cette annexe n'est pas reproduite ici (N.d.l.r.).

Quatrième partie

Avantages du nouveau traité

143. Pour les déposants ou les titulaires d'enregistrements, le système d'enregistrement international proposé dans le présent memorandum comporterait de nombreux avantages par rapport aux systèmes nationaux d'enregistrement en vigueur (respectivement dénommés ci-après le «système international proposé» et les «systèmes nationaux en vigueur»).

144. Ces avantages sont exposés ci-après sous les trois titres suivants : «Le système international proposé est plus économique», «Le système international proposé est plus simple et, par conséquent, plus sûr» et «Le système international proposé facilite les décisions d'implantation commerciale dans un pays donné».

A. Le système international proposé est plus économique

145. Au cas où la plupart des pays parties au nouveau traité décideraient — comme il est probable — d'exiger au titre de leur désignation en vertu du nouveau traité un montant égal à celui des taxes qu'ils perçoivent au titre des demandes nationales, le montant total des taxes à verser aux offices pour obtenir l'enregistrement serait nécessairement plus élevé dans le cadre du système international proposé que dans le cadre des systèmes nationaux en vigueur. Il faudrait en effet ajouter au montant global des taxes nationales de dépôt le montant de la taxe internationale (revenant au Bureau international de l'OMPI).

146. Mais il est évident, par ailleurs, que les frais qui incombent aux déposants comprennent non seulement les taxes revenant aux offices mais aussi ce que l'on appelle les *honoraires de mandataires*, c'est-à-dire les honoraires exigibles, au titre des systèmes nationaux en vigueur, par le mandataire désigné dans chaque pays pour traduire (au besoin) la liste des produits ou des services dans la langue du pays, pour remplir le formulaire de demande prescrit par l'office national, pour transmettre à l'office national les taxes qui lui reviennent et pour déposer la demande auprès de l'office national.

147. On peut regretter qu'en anglais le même mot («*fee*») soit généralement employé pour désigner à la fois les taxes revenant aux offices et les honoraires des mandataires, ce qui rend la distinction entre ces deux notions plus difficile à cerner qu'en français.

148. Le tableau reproduit ci-après permet d'illustrer la situation par un exemple concret. A supposer que le déposant veuille obtenir une

protection dans 25 pays, que la taxe revenant à l'office de chaque pays soit en moyenne de 100 dollars des Etats-Unis, que les honoraires de mandataire dans chaque pays soient en moyenne de 100 dollars des Etats-Unis, que les honoraires du mandataire qui procède au dépôt de la demande internationale soient de 200 dollars des Etats-Unis (autrement dit le double de ceux d'un mandataire national, non pas en raison du travail à accomplir (qui ne serait *pas* plus grand que celui d'un agent national) mais en raison des responsabilités plus importantes qui s'y attachent) et que la taxe internationale (la taxe revenant au Bureau international de l'OMPI) soit de 300 dollars des Etats-Unis, les dépenses du déposant s'établiraient comme suit :

	Dans les systèmes nationaux	Dans le système international
(en dollars des Etats-Unis)		
Taxes revenant à l'office national de chaque pays (25 × 100)	2.500	2.500
Honoraires de mandataire dans chaque pays (25 × 100)	2.500	—
Honoraires du mandataire auprès du Bureau international	—	200
Taxe revenant au Bureau international	—	300
Total	5.000	3.000

149. Le recours au système international représenterait donc une économie de 2.000 dollars des Etats-Unis, c'est-à-dire de 40%.

150. Ce pourcentage s'élèverait progressivement jusqu'à atteindre près de 50% au fur et à mesure qu'augmenterait le nombre des Etats désignés. Par ailleurs, le montant global des taxes exigibles au titre du système international proposé serait plus élevé que le montant global des taxes exigibles au titre des systèmes nationaux en vigueur si le nombre d'Etats désignés restait inférieur à cinq. Dans ces (rares) cas, il faudrait compter sur les autres avantages (mentionnés plus loin aux paragraphes 154 à 158) du système international proposé pour favoriser l'application de ce système.

151. Des considérations analogues, aboutissant à des résultats plus au moins comparables, sont valables aussi en ce qui concerne le paiement des *taxes de renouvellement*, lorsque des mandataires sont désignés dans chaque pays pour surveiller les dates d'échéance des enregistrements nationaux en vigueur et acquitter les taxes nationales de renouvellement.

152. Le recours au système international proposé pour procéder à l'inscription de *changements* concernant le titulaire de l'enregistrement international, le nom ou

l'adresse du titulaire ou de son mandataire ou encore la liste des produits ou des services se traduiraient par des pourcentages d'économie encore plus élevés. En pareil cas, une économie de 100% serait réalisée sur les taxes nationales (puisque aucune taxe de cette nature ne serait prélevée). Le calcul correspondant, pour 25 pays, s'établit comme suit :

	Dans les systèmes nationaux (en dollars des Etats-Unis)	Dans le système international
Taxe revenant à l'office national de chaque pays (25 × 20)	500	—
Honoraires de mandataire dans chaque pays (25 × 60)	1.500	—
Honoraires du mandataire auprès du Bureau international	—	100
Taxe revenant au Bureau international	—	100
Total	2.000	200

153. Le recours au système international permettrait donc de réaliser une économie de l'ordre de 90%.

B. Le système international proposé est plus simple et, par conséquent, plus sûr

154. Certaines caractéristiques du système international proposé rendent son utilisation plus simple que celle des systèmes nationaux en vigueur :

i) Il n'y qu'une *seule demande*. Un seul formulaire est nécessaire. Il suffit de connaître les règles du nouveau traité. On peut oublier les nombreuses dispositions des législations nationales, très différentes les unes des autres. Remplir le formulaire de demande internationale est une opération si simple qu'il est difficile de commettre des erreurs. Dans l'hypothèse où des erreurs seraient néanmoins commises, le Bureau international porterait *rapidement* ces erreurs à l'attention du déposant, en lui donnant la possibilité de les corriger au moyen d'une seule correction ayant effet dans tous les Etats désignés.

ii) S'il existe déjà une demande nationale et si le déposant souhaite invoquer le *droit de priorité* prévu par la Convention de Paris, nul n'est besoin pour lui de déposer dans les plus brefs délais une demande nationale auprès de chaque office national par l'intermédiaire de mandataires dans chacun des pays étrangers qui l'intéressent. Il peut en effet être extrêmement difficile, voire impossible, en pareil cas, de parvenir à accomplir toutes les opérations en temps voulu étant donné que chaque mandataire doit recevoir des instructions du déposant et disposer d'un certain temps pour pouvoir établir les traductions et remplir les formulaires nationaux avant de procéder au dépôt. Il est infiniment plus facile et beaucoup plus rapide de

remplir un seul formulaire de demande (le formulaire de demande internationale) qui — s'il n'est pas remis par l'intermédiaire d'un office national — pourra être déposé directement (probablement aussi par téléfax) — à Genève, ville qui offre d'excellents moyens de télécommunications. Il n'y aura par conséquent aucun problème pour respecter le délai de priorité et l'on pourra être certain que la priorité sera correctement revendiquée et produira effet dans tous les Etats désignés.

iii) Le paiement des *taxes* est beaucoup plus simple dans le cadre du système international proposé. Toutes les taxes pourraient être acquittées à un seul endroit (au Bureau international de l'OMPI) et en une seule monnaie (en francs suisses). Le déposant disposerait d'informations récentes sur le montant de ces taxes et pourrait, s'il le souhaite, se faire aider pour calculer le montant à acquitter. Au cas où il aurait commis une erreur de calcul, il en serait rapidement avisé tout en ayant la possibilité d'y remédier (en versant la différence). Toutes ces remarques sont valables pour ce qui concerne aussi bien les taxes de dépôt et de renouvellement que toute autre catégorie de taxes.

iv) En cas de *changement de titulaire de l'enregistrement international* (par exemple en cas de cession des droits attachés à la marque), le changement ne doit être signalé qu'à un seul endroit (au Bureau international de l'OMPI) et son inscription par ce Bureau produira effet dans *tous* les Etats désignés auxquels il s'applique. Il en va de même en ce qui concerne les *changements de nom ou d'adresse du titulaire* de l'enregistrement international ou de son mandataire. Cela est également le cas lorsque le titulaire de la demande internationale souhaite *limiter la liste des produits ou des services* pour certains des Etats désignés ou pour l'ensemble de ces Etats. Tous les spécialistes savent combien peut être fastidieuse, aléatoire et coûteuse l'opération consistant à obtenir l'inscription de tous ces types de changements auprès de plusieurs offices.

155. Plus généralement, on peut dire que, dès lors qu'il existe un moyen *plus simple* de parvenir au résultat voulu, ce moyen est non seulement plus sûr (les risques d'erreurs étant réduits) mais aussi plus économique — beaucoup plus économique, même, dans la plupart des cas. Cela dispense en effet le titulaire de l'enregistrement d'avoir à communiquer avec un grand nombre de personnes dans un grand nombre de pays et à leur donner des instructions ou à surveiller l'exécution de ces instructions. Un seul et même acte lui permet d'obtenir les résultats voulus dans tous les pays qui l'intéressent.

C. Le système international proposé facilite les décisions d'implantation commerciale dans un pays donné

156. Dans certains pays, il faut actuellement attendre plusieurs années pour obtenir une décision sur l'accep-

tation ou le rejet d'une demande d'enregistrement, c'est-à-dire pour que l'enregistrement d'une marque soit accordé ou au contraire refusé. Dans bien des cas, la demande n'est suivie, pendant plusieurs années, que d'un long silence de la part de l'office national. Le déposant n'a absolument aucun moyen de savoir si sa marque sera finalement acceptée en vue de l'enregistrement et il lui est difficile, en raison de cette incertitude, de déterminer s'il convient ou non de se lancer dans une activité économique dans le pays considéré (fabrication, concession de licence, importation dans ce pays, etc.) .

157. Le système international modifierait totalement cette situation. Tout office national serait tenu d'adresser un avis de refus possible dans un délai (de 20 mois par exemple) à fixer dans le nouveau traité. Cet avis devrait indiquer les motifs de refus possibles. Le titulaire de l'enregistrement international saurait ainsi, dans un délai déterminé, si l'enregistrement de sa marque risque d'être invalidé et pour quelles raisons. Il saurait aussi que s'il ne reçoit pas d'avis de refus possible dans ce délai, l'enregistrement lui est acquis et ne peut être annulé que par un tribunal.

158. Toutes ces raisons expliquent que le titulaire de l'enregistrement international sera beaucoup mieux à même d'apprécier les chances que cet enregistrement reste acquis et, par conséquent, de déterminer s'il peut compter sur celui-ci dans tel ou tel pays.

Cinquième partie

Risques évoqués à l'encontre de tout système d'enregistrement international des marques

159. Du point de vue du titulaire de la marque, tout système d'enregistrement international, et plus particulièrement le système international qui serait créé par le nouveau traité, ne comporterait que des avantages. Cela est généralement admis. On entend parfois dire que dans certains cas particuliers le recours aux systèmes nationaux en vigueur pourrait être plus avantageux pour le déposant ou encore que le déposant ne peut attendre que les mêmes avantages (ou inconvénients) d'un système international que des systèmes nationaux en vigueur. Il est difficile d'imaginer en quoi peuvent consister ces cas particuliers mais, à supposer même qu'ils existent, le système international proposé (pas plus, d'ailleurs, en l'occurrence, que le système prévu par l'Arrangement de Madrid) ne saurait être préjudiciable au déposant puisque c'est à lui — et à lui seul (si ce n'est, le cas échéant, à son mandataire) — qu'il appartiendrait de décider d'y avoir recours ou non.

160. On ne saurait trop rappeler et souligner ce principe fondamental qui veut que *nul ne soit tenu d'avoir recours au système international proposé*. Tout déposant en puissance a la faculté d'y avoir recours s'il le souhaite. Il peut décider de ne jamais opter pour ce système ou au contraire d'y avoir recours dans tous les cas ou encore dans certains cas seulement.

161. Les risques que comporterait tout système international sont cependant évoqués tantôt du point de vue des personnes qui recherchent de bonnes marques à adopter, tantôt du point de vue des offices nationaux ou encore de celui des agents de marques.

162. Les risques ainsi évoqués dans ces trois perspectives sont examinés dans les trois sections qui suivent.

A. *«Il est plus difficile de trouver de nouvelles marques dans le cadre d'un système international»*

163. Le premier risque évoqué — par certains — à l'encontre de tout système international, y compris celui qui est proposé, tient au fait qu'il deviendrait plus difficile de trouver de nouveaux signes susceptibles d'être adoptés en tant que marques («effet de blocage des registres nationaux»). Cette thèse repose sur l'argumentation suivante : «Dans tout système international, il est plus simple, moins coûteux et plus facile d'obtenir un enregistrement; il s'ensuit que le nombre de marques enregistrées sera beaucoup plus élevé dans le cadre d'un tel système que dans celui des systèmes nationaux (plus complexes et plus coûteux, rendant l'enregistrement plus difficile); le nombre de signes n'ayant pas (encore) été enregistrés comme marques et restant par conséquent disponibles tendra donc à diminuer fortement; le choix de nouvelles marques sera donc beaucoup plus restreint que ce ne serait le cas si les systèmes nationaux étaient seuls maintenus».

164. C'est dans la seconde hypothèse de cette argumentation, selon laquelle le nombre de marques enregistrées serait beaucoup plus élevé, que réside l'erreur. Ce nombre pourrait certes devenir *un peu* plus élevé, dans la mesure où la simplicité du système incitera le déposant à chercher à obtenir une protection même dans des pays auxquels il ne porte qu'un intérêt assez vague ou marginal. Mais il ne le deviendrait certainement pas *beaucoup plus*, car la désignation de chaque pays ne serait pas gratuite (dans l'hypothèse la plus probable, le montant de la taxe applicable serait *le même* que dans le cadre des systèmes nationaux en vigueur) et un déposant n'engage généralement de frais à l'égard d'un pays que s'il souhaite y obtenir une protection.

165. L'exactitude de ces prévisions ne peut, certes, être *prouvée* puisqu'il n'est pas possible de comparer statistiquement les incidences de systèmes (les systèmes nationaux) en vigueur, pour lesquels existent des données statistiques, avec celles d'un système (le système international prévu dans le cadre du nouveau traité proposé) qui n'existe pas encore et pour lequel de telles données ne sont pas — et ne sauraient évidemment être — disponibles.

166. Les enseignements tirés du système de l'Arrangement de Madrid permettent toutefois de conclure que le danger ainsi évoqué est minime sinon inexistant. L'Arrangement de Madrid montre que les déposants sont extrêmement sélectifs. *En fait*, ils désignent habituellement de cinq à 15 Etats — soit une dizaine en moyenne — c'est-à-dire approximativement le tiers du nombre d'Etats qu'ils pourraient désigner.

167. Il paraît donc pleinement justifié de réfuter l'allégation selon laquelle le système international proposé restreindrait sérieusement le choix de signes susceptibles d'être adoptés en tant que marques.

168. Il convient de noter que «l'effet de blocage» des registres nationaux de marques pourrait être évité en exigeant l'usage effectif des marques : l'enregistrement des marques n'ayant pas été utilisées pendant un certain nombre d'années — cinq ans par exemple — devrait être annulé. La législation de nombreux pays comporte déjà des dispositions en ce sens.

B. «Tout système international entraîne un surcroît de travail pour les offices nationaux de marques»

169. Un autre risque parfois évoqué par certains est celui de voir énormément augmenter la charge de travail des offices nationaux (ou régionaux) de marques si le pays ou les pays qu'ils représentent peuvent être désignés dans des enregistrements internationaux.

170. Les tenants de cette thèse font en outre observer que les offices nationaux de marque souffrent déjà d'une surcharge de travail conjuguée à un manque de personnel et que le retard accumulé ne pourra que s'aggraver s'ils doivent traiter davantage de marques. Les mêmes personnes font aussi valoir que, lorsque les taxes nationales ne suffisent pas à couvrir les frais de l'office national, c'est-à-dire lorsque chaque demande est subventionnée par les pouvoirs publics, le montant des subventions nécessaires augmenterait et — ce qui est particulièrement choquant — cette augmentation serait imputable aux demandes déposées par des *étrangers*, puisque ce sont évidemment essentiellement des étrangers qui ont recours à un système international dans un pays donné.

171. Cette argumentation est erronée sur deux points au moins.

172. Une première erreur a déjà été signalée dans la section précédente (voir plus haut les paragraphes 163 à 168) : il est inexact de supposer que le nombre de marques pour lesquelles une protection sera demandée dans un pays donné augmentera sensiblement si un système international est applicable dans ce pays. Les raisons qui conduisent à réfuter cette hypothèse ont déjà été exposées plus haut au paragraphe 164 et restent valables en l'occurrence.

173. La seconde hypothèse de base à examiner est celle qui consiste à considérer qu'une demande internationale exige, de la part de l'office des marques, le même travail qu'une demande nationale. Si tel est le cas, ce ne peut être qu'en vertu d'une décision prise de plein gré par le pays considéré, imposant à son office des marques de procéder à un enregistrement et à une publication parallèles, reproduisant l'enregistrement et la publication effectués à l'échelon international. Dans un cas comme dans l'autre, ce travail est superflu. L'Arrangement de Madrid peut là encore être cité à titre d'exemple. A la connaissance du Bureau international de l'OMPI, aucun des 28 Etats qui y sont parties ne procède à des enregistrements parallèles (en inscrivant sur son registre national des marques les mentions qui figurent déjà au registre international prévu par l'Arrangement de Madrid) ni à des publications parallèles (en publiant dans sa gazette nationale des marques les indications déjà parues dans la revue internationale prévue par l'Arrangement de Madrid). Ces enregistrements et publications parallèles n'existent pas même dans les pays parties à l'Arrangement de Madrid qui, comme la République fédérale d'Allemagne, prévoient une procédure d'opposition.

174. Mais il est au moins un domaine dans lequel le système international proposé permettrait à chaque office national de réaliser d'importantes économies. Il s'agit des activités touchant à la perception des taxes nationales. Les frais de perception de ces taxes seraient pris en charge par le Bureau international de l'OMPI. Dans les pays où une monnaie forte, librement convertible, est importante, le fait que ces taxes soient versées aux offices nationaux en francs suisses (et non dans une monnaie nationale non convertible) représente un avantage supplémentaire pour ces offices en particulier et pour la balance des paiements de leur pays en général.

C. «Manque à gagner pour les agents de marques»

175. L'argument selon lequel le système international pourrait se traduire par un manque à gagner pour les agents de marques n'est, semble-t-il, pas dénué de tout fondement. Mais il semble aussi que tel ne serait pas le

cas pour tous les agents de marques (puisque ceux qui déposeraient des demandes internationales verraient au contraire leurs gains augmenter) et que ceux qui pourraient effectivement être lésés, ne subiraient qu'un préjudice minime.

176. La différence serait en effet minime car un agent de marques perçoit des honoraires de ses clients non seulement pour les opérations de dépôt et de renouvellement mais aussi lorsque la marque est « en difficulté », c'est-à-dire, par exemple, lorsque l'office national a l'intention de la refuser ou l'a déjà refusée (dans un premier temps), ou encore lorsqu'un tiers a intenté une procédure d'opposition. Les honoraires prélevés pour assurer la défense d'une marque en difficulté sont généralement beaucoup plus élevés que ceux qui sont demandés pour des opérations de routine telles que la préparation et le dépôt des demandes et le paiement des taxes de renouvellement. Or, le système international proposé n'aurait *en aucun cas* d'incidence sur cette catégorie d'honoraires beaucoup plus élevés, puisque l'enregistrement international aurait les effets d'un enregistrement national et serait exposé aux mêmes risques que les demandes nationales.

* * *

ANNEXE I

Durée de protection applicable et taxes perçues dans divers pays

A. Durée de l'enregistrement de base

- 20 ans : Italie*, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Maroc, Suisse.
- 15 ans : Canada, Tunisie, Venezuela.
- 10 ans : Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Autriche, Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas), Brésil, Chine, Danemark, Egypte, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Italie*, Japon, Monaco,

Paraguay, Portugal, République de Corée, République démocratique allemande, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Union soviétique, Uruguay, Viet Nam.

7 ans : Australie, Inde, Irlande, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Singapour.

5 ans : Mexique.

B. Durée de renouvellement

20 ans : Italie*, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Maroc, Suisse.

15 ans : Canada, Tunisie, Venezuela.

14 ans : Australie, Inde, Irlande, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Singapour.

10 ans : Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Autriche, Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas), Brésil, Chine, Danemark, Egypte, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Italie*, Japon, Monaco, Paraguay, Portugal, République de Corée, République démocratique allemande, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Union soviétique, Uruguay, Viet Nam.

7 ans : Inde.

5 ans : Mexique.

C. Taxes d'enregistrement et de renouvellement

Le tableau reproduit ci-après indique, au regard des pays pour lesquels des renseignements ont été communiqués en avril et mai 1985, les taxes exigibles au titre de l'enregistrement de base (y compris toute taxe de demande distincte) et du renouvellement d'une marque à laquelle est jointe une liste de produits ou de services se rattachant à trois classes. Le montant des taxes a été adapté en fonction d'une durée de 10 ans. Les taux de change appliqués sont ceux qui étaient en vigueur à la mi-mai 1985. Le « complément d'émolument pour l'extension territoriale » (dénommé « taxe de désignation » dans le présent mémorandum) est fixé dans l'Arrangement de Madrid à 68 francs suisses par enregistrement et par renouvellement (pour un pays, dans trois classes).

* En Italie, le déposant peut choisir une durée de protection de 10 ou 20 ans.

	<i>Enregistrement</i> (francs suisses)	<i>Renouvellement</i> (francs suisses)
Royaume-Uni	1714,50	416,70
Irlande	1376,15	357,15
Australie	1124,40	400,30
Etats-Unis d'Amérique	693,00	1188,00
Singapour	637,90	170,10
Nouvelle-Zélande	612,40	153,10
Roumanie	599,30	599,30
Union soviétique	454,50	363,60
Allemagne, République féd. d'	436,00	918,90
Finlande	420,40	545,10
Algérie	408,10	408,10
Autriche	336,10	450,20
Viet Nam	316,80	79,20
France	265,25	348,50
Danemark	251,90	251,90
Benelux	237,90	178,40
Suède	235,35	323,60
Rép. dém. allemande	213,70	256,40
Tunisie	193,65	129,00
Canada	192,30	384,70
Inde	186,40	186,40
Mexique	175,20	141,60
Hongrie	155,20	155,20
Japon	147,85	147,85
Venezuela	142,70	6,70
Rép. de Corée	140,70	140,70
Suisse	140,00	140,00
Chine	130,90	130,90
Italie	119,60	135,20
Tchécoslovaquie	105,30	105,30
Indonésie	101,10	101,10
Thaïlande	96,15	96,15
Grèce	74,60	46,20
Uruguay	64,80	167,20
Monaco	63,90	63,90
Espagne	63,30	63,30
Portugal	44,55	49,70
Brésil	36,60	350,00
Argentine	27,50	27,50
Maroc	6,10	4,10
Paraguay	2,75	2,75
Moyenne	310,85	248,40

Réunions de l'OMPI

OMPI/Office chinois des brevets

Cours avancé en matière de brevets
(Shanghai, 11 novembre - 6 décembre 1985)

NOTE*

Un Cours avancé en matière de brevets, organisé conjointement par l'OMPI et l'Office chinois des brevets, s'est tenu à Shanghai du 11 novembre au 6 décembre 1985. Soixante-douze participants chinois, venant de l'Office chinois des brevets, de bureaux provinciaux d'administration de brevets, d'agences de brevets et d'institutions d'enseignement industriel, scientifique et commercial y ont participé. Le Cours, qui fait partie d'un programme de formation de six mois à l'intention des participants chinois, a été ouvert par M. Huang Kunyi, Directeur général de l'Office chinois des brevets et M. Arpad Bogsch, Directeur général de l'OMPI.

Des spécialistes d'Allemagne (République fédérale d'), des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Japon, du Royaume-Uni, de Suisse et de l'Office européen des brevets avaient été invités et plusieurs fonctionnaires du Bureau international de l'OMPI avaient été désignés par l'OMPI afin de présenter des exposés. Les sujets traités concernaient le contenu d'une demande de brevet, les conditions de brevetabilité, les genres particuliers d'inventions, les procédures internationales en matière de brevets et les licences.

Les spécialistes avaient rédigés des documents de travail qui ont été traduits en chinois et distribués d'avance à tous les participants. Chaque sujet a fait l'objet d'un exposé par trois conférenciers qui ont ensuite procédé à un échange de vues. Cet échange de vues a été suivi d'un débat général avec les participants qui a permis d'éclaircir un grand nombre de questions.

Union de Paris

Comité d'experts
sur la propriété intellectuelle
en matière de circuits intégrés

Première session
(Genève, 26-29 novembre 1985)

NOTE*

La première session du Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (ci-après dénommé le «Comité d'experts») s'est tenue à Genève, au siège de l'OMPI, du 26 au 29 novembre 1985. Les 30 Etats suivants étaient représentés à cette session : Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Maroc, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, République de Corée, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique. En outre, des représentants de trois organisations intergouvernementales et de 14 organisations non gouvernementales y ont participé en qualité d'observateurs. La liste des participants suit la présente note.

Le Comité d'experts était convoqué afin d'examiner un projet de traité sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés rédigé par le Bureau international de l'OMPI. Le projet de traité a pour objet de prévoir un système de protection internationale de la configuration ou du schéma des circuits intégrés (souvent dénommés «microplaquettes»). La nécessité d'un tel système découle du fait que les circuits intégrés, dont l'élaboration exige de grands investissements tant du point de vue financier que de la main d'oeuvre, jouent un rôle de plus en plus important dans la technologie moderne et font l'objet d'un commerce et d'une concurrence intenses sur le plan international. L'opinion la plus répandue est que la configuration ou le schéma des circuits intégrés n'est ni une invention pouvant bénéficier de la protection conférée par brevet ni une oeuvre susceptible d'être protégée par le droit d'auteur et, en tout cas dans les pays où cette opinion a cours, que les conventions existantes en matière de brevets ou de droit d'auteur (c'est-à-dire la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la Convention de Berne pour la protection des oeuvres

* Rédigée par le Bureau international de l'OMPI.

* Etablie par le Bureau international.

littéraires et artistiques et la Convention universelle sur le droit d'auteur) n'assurent pas la protection de la configuration ou du schéma de circuits intégrés d'origine étrangère. Le projet de traité, s'il était adopté, remédierait à cette situation en obligeant les Etats contractants à considérer comme illicites les actes suivants s'ils sont accomplis sans autorisation : reproduire la configuration ou le schéma d'un circuit intégré, incorporer la configuration ou le schéma d'un circuit intégré dans un produit et distribuer des reproductions de la configuration ou du schéma ou des produits qui incorporent la configuration ou le schéma.

D'une manière générale, les participants ont pleinement reconnu la nécessité d'un nouveau traité multilatéral de protection des configurations ou schémas originaux de circuits intégrés; ils ont également souligné l'importance qu'il y avait à ce qu'un tel traité se fonde sur le principe du traitement national plutôt que sur celui de la réciprocité. Bien que des propositions d'éclaircissement supplémentaire et quelques propositions de modification aient été faites, le projet de traité, considéré comme une base solide pour un premier débat sur la question, a été accueilli favorablement.

En ce qui concerne les dispositions du projet de traité, les participants ont notamment discuté les points suivants :

Définitions. Le projet de traité ne contient pas de définition de l'expression «circuit intégré» ni d'autres termes techniques. La majorité des participants a suggéré d'inclure, dans le texte du traité, dans un mémorandum d'accompagnement, ou encore dans des notes explicatives, la définition de l'objet de la protection et de certains termes clés tels que «circuit intégré», «configuration-schéma» et «exploitation commerciale». Plusieurs délégations ont formulé des propositions de définitions qui ont été discutées par le Comité d'experts. Plusieurs autres délégations ont en revanche estimé que ces définitions ne sont pas indispensables, comme le montrent d'autres instruments internationaux importants, notamment la Convention de Paris. Les délégations ont cependant souligné que l'élaboration de définitions appropriées ne devrait en aucune manière compromettre la mise en oeuvre du traité et que toutes les définitions ayant fait l'objet d'un accord devraient être suffisamment générales et souples pour laisser assez de liberté aux législations nationales et pour garantir que la portée du traité ne soit pas dépassée rapidement par le progrès des techniques.

Conditions de la protection. Le projet de traité mentionne la condition de l'originalité mais ne la définit pas. La question a été examinée de savoir si l'originalité devrait être une condition de protection requise sur le plan international. Alors que la plupart des délégués qui ont pris la parole à ce sujet ont estimé que l'originalité devrait constituer une condition de protection et que ce critère devrait figurer dans le traité, plusieurs autres ont indiqué qu'il était préférable que le traité reste muet sur

ce point afin que les Etats contractants disposent d'une plus grande souplesse pour adopter des systèmes nationaux de protection. Il a été suggéré comme solution de rechange de subordonner la protection soit à l'originalité soit à la nouveauté.

Il a été souligné qu'indépendamment du critère utilisé, le but du traité est d'établir des droits minimums et des formalités maximales pouvant être adoptés à l'échelon international pour prévenir la piraterie en matière de circuits intégrés; le type de système adopté sur le plan national n'a donc pas besoin d'être défini dans le traité, pourvu que le système national soit conforme aux exigences du traité concernant les droits minimums, la durée minimale de la protection et les formalités maximales.

Droits minimums protégés. Le projet de traité énumère les actes qui, lorsqu'ils sont accomplis à des fins commerciales, devraient être au moins considérés comme illicites par les Etats contractants. Il s'agit de la reproduction ou de la copie de la configuration (ou du schéma) d'un circuit intégré, de l'incorporation d'une telle configuration dans un produit et de la distribution de produits qui constituent des reproductions ou des copies de cette configuration ou qui l'incorporent. Le projet de traité prévoit qu'un Etat contractant peut considérer ces actes comme licites lorsqu'ils sont accomplis à des fins d'enseignement ou de recherche, afin de créer une autre configuration originale («ingénierie inverse») («*reverse engineering*») ou aux fins de la distribution de produits déjà mis sur le marché avec le consentement du propriétaire de la configuration. Ces propositions n'ont pas donné lieu à des objections majeures, bien qu'il ait été suggéré que les expressions «fins commerciales» et «ingénierie inverse» soient précisées.

Formalités maximales. Le projet de traité permet aux Etats contractants de subordonner la protection au dépôt d'une copie de la configuration ou du schéma ou d'autres pièces en permettant l'identification auprès d'une autorité publique nationale ou internationale et à l'enregistrement de la demande de protection du propriétaire par une telle autorité. Certaines délégations se sont demandées si ces possibilités devraient être maintenues étant donné que la nécessité de remplir ces formalités dans plusieurs pays constituerait un obstacle, en particulier pour les petites entreprises. Il a été noté, toutefois, que les Etats-Unis d'Amérique et le Japon avaient déjà mis en place un tel système.

Durée minimale de la protection. Alors que le projet de traité ne prévoit qu'une durée minimale de 10 ans à compter de la date de l'enregistrement ou de la première exploitation commerciale, plusieurs délégations ont suggéré, en outre, que l'événement à partir duquel la protection doit commencer, par exemple dès que la configuration est pour la première fois fixée, soit aussi précisé. Plusieurs délégations ont jugé trop long le délai minimum de 10 ans proposé et ont suggéré de le

ramener à cinq ans, les nouvelles microplaquettes devenant rapidement périmées du fait de l'évolution constante des techniques.

Propositions supplémentaires. Deux délégations ont exprimé le souhait que le traité prévoie un système de traitement préférentiel en faveur des pays en développement et une délégation a présenté une proposition relative à des procédures de consultation pour régler les litiges survenus entre Etats contractants dans le cadre de l'application des dispositions du traité.

* * *

Le Comité d'experts a pris note de la déclaration du Directeur général selon laquelle il était disposé à prendre l'avis de quelques consultants pour préciser certains points techniques de la protection des circuits intégrés et de ce que la prochaine session du Comité d'experts aurait lieu probablement au milieu de l'année 1986.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats

Allemagne (République fédérale d') : I. Koch; J. Schade. **Argentine :** N.S. Fasano. **Australie :** L.G. Honcope. **Autriche :** R. Dittrich; G. Mayer-Dolliner. **Belgique :** D. Vanderghyest. **Brésil :** C.I. Zamitti Mammana; C.R. Treiguer; O.L. Monteiro de Farias; P.R. França. **Bulgarie :** E. Stefanova. **Canada :** H.P. Knopf; P.A. van Brakel. **Chine :** He Ru Ying; Ning Yan Wu. **Danemark :** J. Nørup-Nielsen; L. Østerborg; H.J. Riis-Vestergaard; M. Koktvedgaard. **Etats-Unis d'Amérique :** R. Oman; H. Winter; M. Keplinger; D. Schrader; M.J. Remington; V. Weinman. **Finlande :** J. Lienes; S. Lahtinen; M.L. Mansala; K.M. Tarhio; S. Henriksson. **France :** J. Jonquères; B. Vidaud. **Grèce :** N. Couninotis. **Hongrie :** G. Pálos. **Inde :** G. Soni; S.R. Tayal. **Irlande :** A. Coleman-Dunne. **Israël :** M. Ophir. **Italie :** M.G. Fortini; C. Pompei. **Japon :** Z. Kitagawa; Y. Masuda; S. Kamogawa; Y. Nakata. **Maroc :** M.S. Benryane. **Nigéria :** T.A. Osinuga; E.O. Jegede. **Norvège :** J. Bing. **Pakistan :** Z. Akram. **Pays-Bas :** E.C. Nootboom. **République de Corée :** K.H. Lee. **Royaume-Uni :** D.M. Haselden. **Suède :** A.H. Olsson; J.-E. Bodin; K. Hökborg. **Suisse :** J. Borloz; W. Moser; J.-M. Souche. **Union soviétique :** V. Myasnikov; V.V. Varfolomeev.

II. Organisations intergouvernementales

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) : Y. Gaubiac. **Commission des Communautés européennes (CCE) :** R.J. Coleman; B. Posner. **Organisation européenne des brevets (OEB) :** G.D. Kolle.

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue du Bureau international.

III. Organisations non gouvernementales

Association des industries de l'électronique du Japon (EIAJ) : K. Nakamura; K. Ogasawara. **Association européenne des fabricants de composants électroniques (EECA) :** R.J. Boxall; A. Koerber. **Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP) :** I. Cherpillod. **Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) :** T. Mollet-Vieville; P. Guilguet. **British Computer Society (BCS) :** R.J. Hart; B. Niblett. **Chambre de commerce internationale (CCI) :** F.T. Boehm; J.M.W. Buraas. **Comité des instituts nationaux des agents de brevets (CNIPA) :** J.U. Neukom; J.E.M. Galama; W. von Willich. **Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA) :** F.T. Boehm. **Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) :** H. Bardehle; K. Raffinsoe; J. Lecca. **International Patent and Trademark Association (IPTA) :** R.S. Laurie. **Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) :** J.-F. Léger. **Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) :** J.E.M. Galama; R.J. Hart; M. Colombe. **Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI) :** J. Lecca; H.-E. Bohmer. **Union internationale des éditeurs (UIE) :** J.A. Koutchoumow.

IV. Bureau

Président : A.H. Olsson (Suède). *Vice-présidents :* Z. Kitagawa (Japon); V.A. Myasnikov (Union soviétique). *Secrétaire :* J. Erstling (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI

A. Bogsch (*Directeur général*); K. Pfanner (*Vice-directeur général*); L. Baeumer (*Directeur, Division de la propriété industrielle*); J. Erstling (*Chef de la Section de l'information sur le droit de la propriété industrielle, Division de la propriété industrielle*); M. Weil-Guthmann (*Consultante, Division de la propriété industrielle*).

Union pour la Classification internationale des brevets (Union de l'IPC)

Comité d'experts

Quatorzième session
(Genève, 20-24 janvier 1986)

NOTE*

Le Comité d'experts de l'Union pour la Classification internationale des brevets (Union de l'IPC) (ci-après dénommé «Comité d'experts») a tenu sa quatorzième session à Genève du 20 au 24 janvier 1986¹.

* Etablie par le Bureau international.

¹ Pour la note relative à la treizième session, voir *La Propriété industrielle*, 1985, p. 130.

Quatorze Etats membres du Comité d'experts — Allemagne (République fédérale d'), Brésil, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique — et l'Office européen des brevets (OEB) étaient représentés à cette session. La liste des participants suit la présente note.

Cette session constitue la deuxième d'une série de sessions du Comité d'experts qui aboutiront à l'adoption de la cinquième édition de la Classification internationale des brevets (CIB) (à paraître en 1989).

Le Comité d'experts a approuvé des modifications (en français et en anglais) présentées par le Groupe de travail sur l'information en matière de recherche du Comité permanent de l'OMPI chargé de l'information en matière de brevets (PCPI). Ces modifications portent sur 61 sous-classes de la CIB et ont trait aux secteurs suivants :

Section A: les modifications touchent neuf sous-classes, avec notamment la révision de fond du secteur de la sous-classe A 61 G traitant du transport et de l'installation des malades;

Section B: les modifications touchent 18 sous-classes, notamment plusieurs sous-classes de la classe B 41 relative à l'imprimerie;

Section C: les modifications touchent 11 sous-classes, avec notamment la création d'une nouvelle sous-classe C 12 S prévoyant une classification multiple des procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes;

Section D: les modifications touchent une sous-classe;

Section E: les modifications touchent trois sous-classes;

Section F: les modifications touchent neuf sous-classes;

Section G: les modifications touchent six sous-classes;

Section H: les modifications touchent quatre sous-classes, notamment la sous-classe H 01 S traitant des lasers.

Le Comité d'experts a adopté une recommandation concernant l'impression des symboles de classement facultatifs et des codes d'indexation facultatifs sur les documents de brevet.

Le Comité d'experts a discuté de la question de la révision des secteurs de la CIB relatifs à des techniques évoluant rapidement et a convenu de recommander au Groupe de travail du PCPI sur la planification d'élaborer une procédure de travail pour certaines demandes de révision de la CIB devant bénéficier d'une très grande priorité.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres

Allemagne (République fédérale d') : K. Molewski. Brésil : P. França. Danemark : S.T. Simonsen. Espagne : J.D. Vila Robert. Etats-Unis d'Amérique : T.F. Lomont. Finlande : H.I. Lommi. France : M. Lyon. Japon : Y. Masuda. Norvège : P.E. Lillejordet. Pays-Bas : S. de Vries. Royaume-Uni : G.K. Lindsey. Suède : J. von Döbeln. Suisse : E. Causignac. Union soviétique : V.V. Belov; S.B. Erofeeva.

II. Organisation internationale

Office européen des brevets (OEB) : R. Baré; E. de Bundel.

III. Bureau

Président : J. von Döbeln (Suède). Vice-présidents : V.V. Belov (Union soviétique); K. Molewski (Allemagne, République fédérale d'). Secrétaire : B. Hansson (OMPI).

IV. Bureau international de l'OMPI

P. Claus (*Directeur, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*); B. Hansson (*Chef de la Section de la classification des brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*); A. Sagarminaga (*Administrateur principal chargé de la classification en matière de brevets, Section de la classification des brevets*); Y. Mizutani (*Administrateur chargé de la classification en matière de brevets, Section de la classification des brevets*).

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue du Bureau international.

Comité permanent de l'OMPI chargé de l'information en matière de brevets (PCPI)

Groupe de travail sur l'information en matière de recherche

Quinzième session
(Genève, 25 novembre - 6 décembre 1985)

NOTE*

Le Groupe de travail du PCPI sur l'information en matière de recherche (ci-après dénommé «Groupe de travail») a tenu sa quinzième session à Genève du 25 novembre au 6 décembre 1985¹. Les 12 Etats suivants et

* Etablie par le Bureau international.

¹ Pour la note relative à la quatorzième session du Groupe de travail, voir *La Propriété industrielle*, 1985, p. 273.

une organisation, membres du Groupe de travail, étaient représentés à cette session : Allemagne (République fédérale d'), Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Japon, Norvège, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Office européen des brevets (OEB). La liste des participants suit la présente note.

Les points suivants ont fait l'objet de discussions :

Projets de révision de la CIB reportés du programme de 1984. Le Groupe de travail a traité de 21 projets de révision de la Classification internationale des brevets (CIB) en instance. Parmi ces derniers, 17 relevaient du domaine de la mécanique et quatre du domaine de la chimie. D'importantes modifications ont été adoptées pour les sous-classes C 07 D et C 07 J concernant respectivement les «compositions de revêtement» et les «compositions adhésives».

Autres projets de révision de la CIB reportés du programme biennal 1984/1985. Le Groupe de travail a traité de 38 autres projets de révision de la CIB reportés du programme biennal 1984/1985. Parmi ces derniers, 24 relevaient du domaine de la mécanique et 14 du domaine de la chimie. D'importantes modifications ont été adoptées pour la sous-classe A 61 J relative aux «réceptifs médicaux ou pharmaceutiques».

Sous-groupes. Le Groupe de travail a approuvé le rapport du Sous-groupe J qui a traité, du 20 au 23 mai 1985, à Munich, du projet de révision de la CIB pour la classe G 03 relative aux «compositions photosensibles» et a exprimé sa satisfaction à l'égard des résultats obtenus.

Le Groupe de travail a décidé de la création d'un nouveau sous-groupe de travail ad hoc (Sous-groupe K) chargé du projet de révision de la CIB pour la classe C 07 C relative aux «composés organiques».

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres

Allemagne (République fédérale d') : K. Molewski²; G. Greif²; E. Moritz²; H.F. Schneider². **Danemark :** H.J. Petersen. **Espagne :** J.M. Elena. **Etats-Unis d'Amérique :** P. Sullivan; G. King. **Finlande :** H.I. Lommi². **France :** M. Lyon; L. Hornik²; M. Lavé². **Japon :** A. Nakamura; Y. Masuda². **Norvège :** P.E. Lillejordet². **République démocratique allemande :** H. Konrad². **Royaume-Uni :** J. Hillman²; P. Redding; J.L. Twin². **Suède :** J. von Döbeln. **Suisse :** E. Caussignac²; J. Borloz²; V. Candolfi.

II. Organisation membre

Office européen des brevets (OEB) : E. de Bundel; J.F.C. Atkins²; R. Espeel²; J.-M. Moreau².

III. Bureau

Président : E. de Bundel (OEB). *Vice-présidents :* J. Hillman (Royaume-Uni); M. Lyon (France). *Secrétaire :* B. Hansson (OMPI).

IV. Bureau international de l'OMPI

P. Claus (*Directeur, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*). B. Hansson (*Chef de la Section de la classification des brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*). A. Sagarminaga (*Administrateur principal chargé de la classification en matière de brevets, Section de la classification des brevets*); Y. Mizutani (*Administrateur chargé de la classification en matière de brevets, Section de la classification des brevets*).

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue du Bureau international.

² Pour une partie de la réunion seulement.

Études générales

**La Loi de 1984 sur la protection
des microplaquettes semi-conductrices:
cadre législatif;
Règlements du Bureau du droit d'auteur;
incidence sur la protection internationale
des modèles de microplaquettes***

R.S. LAURIE**

* Pour le texte de la Loi de 1984 sur la protection des microplaquettes semi-conductrices, voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE — Texte 1-001.

** Avocat, Cabinet Townsend and Townsend, San Francisco.

La Loi de 1984 modifiant la Loi autrichienne sur les brevets

O. LEBERL et N. MARTERER*

* Respectivement Président et Vice-président de l'Office autrichien des brevets. Cette étude a paru en allemand dans la revue *GRUR International* (*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*), 1985, No 5, pp. 275 à 282; elle est publiée ici en français avec l'autorisation des auteurs et des éditeurs de *GRUR*.

Nouvelles des offices de propriété industrielle

OFFICE JAPONAIS DES BREVETS

Introduction d'une procédure accélérée pour l'examen des demandes de brevet (ou de modèle d'utilité) et l'examen des recours en cas d'exploitation

Note à l'intention des déposants étrangers*

1. Après un examen approfondi, l'Office japonais des brevets a décidé d'introduire, par voie de règlement administratif pris dans le cadre de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les modèles d'utilité, une procédure accélérée pour l'examen des demandes de brevet (ou de modèle d'utilité) et l'examen des recours en cas d'exploitation, conformément aux principes fondamentaux suivants :

1) Une partie de la capacité d'examen sera affectée à l'application de cette procédure accélérée.

2) Celle-ci sera appliquée initialement à titre expérimental. Au besoin, les conditions fixées pour son application et les types de demandes recevables seront réexaminés à l'issue de cette période d'essai.

3) Les déposants seront tenus de fournir les pièces nécessaires justifiant l'application de la procédure accélérée, par exemple un rapport sur l'état de la technique et une analyse comparative à cet égard.

4) Les déposants seront tenus de sélectionner rigoureusement leurs requêtes en examen accéléré afin que l'objectif de la procédure soit pleinement atteint.

2. L'Office japonais des brevets acceptera à partir du 1er février 1986 les formulaires «Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande ou un examen accéléré du recours», qui pourront lui être adressés en cas d'exploitation.

3. Le présent texte donne les informations indispensables aux déposants étrangers qui sont désireux d'avoir recours à la procédure susmentionnée. Il convient de rappeler à cet égard l'article 8 de la Loi japonaise sur les brevets (ou de la Loi japonaise sur les modèles d'utilité) :

«(Représentation des non-résidents)

«8.—1) Celui (ci-après 'non-résident') qui n'a au Japon ni domicile ni résidence - ni établissement industriel ou commercial

s'il s'agit d'une personne morale - ne peut engager une procédure auprès de l'Office ni intenter une action relative à toute disposition prise par un organe administratif en vertu de la présente Loi ou de tout arrêté ou ordonnance édictés en vertu de la présente Loi, que par l'intermédiaire d'un représentant désigné pour son brevet et domicilié ou résidant au Japon (ci-après dénommé 'administrateur de brevet'), sauf pour déposer une requête en enregistrement conformément à l'alinéa 3) ci-dessous et sauf dispositions contraires prises par arrêté du Cabinet.

» 2) Outre les pouvoirs spécifiques dont il peut être chargé, l'administrateur de brevet représente son mandant dans toute la procédure ainsi que dans toute action intentée contre les mesures prises par un organe administratif en vertu de la présente Loi ou de tout arrêté ou ordonnance édictés en vertu de la présente Loi.

» 3) Lorsqu'un non-résident est titulaire d'un brevet ou d'un droit enregistré concernant un brevet, une désignation ou un changement d'administrateur de brevet, de même que les pouvoirs de représentation de l'administrateur de brevet ou leur extinction, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été enregistrés.»

4. Les déposants étrangers qui soumettent un «Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande ou un examen accéléré du recours» concernant une demande de brevet (ou de modèle d'utilité) faisant l'objet d'un acte d'exploitation doivent correspondre avec l'Office japonais des brevets par écrit, en japonais, par l'intermédiaire d'un agent de brevets domicilié ou résidant au Japon.

5. Les déposants étrangers doivent prendre dûment connaissance des Directives figurant ci-après. Les notes et mentions en italique, qui n'apparaissent pas dans le texte original, ont été spécialement insérées à leur intention.

6. Ces Directives donnent tous les renseignements nécessaires aux agents de brevets qui interviennent auprès de l'Office japonais des brevets au nom de déposants étrangers. Ces derniers sont donc invités à s'informer dûment auprès des agents de brevets domiciliés ou résidant au Japon, qui sont familiarisés avec ces éléments d'information.

Directives concernant la procédure accélérée applicable à l'examen des demandes de brevet (ou de modèle d'utilité) et à l'examen des recours en cas d'exploitation

TABLE DES MATIÈRES

I. Introduction

II. Procédure d'examen accéléré des demandes

1. L'examen accéléré

1) Demandes recevables

2) Modalités de l'examen

3) Accès du public aux documents

* La présente note et les directives qui suivent ont été élaborées par l'Office japonais des brevets. La version anglaise est parue dans le numéro de janvier de la revue *Industrial Property*.

- 4) Mentions portées dans le bulletin officiel («Kokoku Koho»)
 2. La requête — Présentation de l'«Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande»
 - 1) Requérent
 - 2) Dépôt de la requête
 - 3) Délai de présentation
 - 4) Taxe
 - 5) Pièces à fournir
 - 6) Complément d'information
 3. Etablissement de la requête en examen accéléré d'une demande («Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande»)
 - 1) Formulaire
 - 2) Références du dossier
 - 3) Modalités d'exploitation
 - 4) Recherche sur l'état de la technique et analyse comparative
 4. Demandes de renseignements
 - 1) Service des renseignements
- III. Procédure d'examen accéléré des recours
1. L'examen accéléré
 - 1) Recours pouvant faire l'objet d'une requête en examen accéléré
 - 2) Modalités de l'examen
 - 3) Accès du public aux documents
 - 4) Mentions portées dans le bulletin officiel («Kokoku Koho»)
 2. La requête — Présentation de l'«Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours»
 - 1) Requérent
 - 2) Dépôt de la requête
 - 3) Délai de présentation
 - 4) Taxe
 - 5) Pièces à fournir
 3. Etablissement de la requête en examen accéléré du recours («Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours»)
 - 1) Formulaire
 - 2) Références du dossier
 - 3) Modalités d'exploitation
 - 4) Motif de l'urgence
 - 5) Déclarations
 - i) Déclaration concernant le caractère complet du mémoire descriptif
 - ii) Réfutation des motifs de rejet de l'examineur
 4. Demandes de renseignements
 - 1) Service des renseignements

Pièces jointes

I. Introduction

Afin de pouvoir instruire un plus grand nombre de demandes en instance, l'Office japonais des brevets a entrepris d'élaborer un ensemble complet de mesures à long terme comprenant essentiellement les quatre volets suivants, destinés à raccourcir la durée de l'examen des demandes de brevet ou de modèle d'utilité et de celui des recours :

- 1) mise sur pied d'un système dit «sans papier»;
- 2) coopération avec les entreprises japonaises destinée à améliorer leur gestion des brevets;
- 3) réforme du système des brevets; et
- 4) augmentation de la capacité d'examen.

En attendant la mise en place de cet ensemble complet de mesures, il a été décidé, pour répondre aux

besoins des déposants, de mettre en oeuvre une procédure accélérée pour l'examen des demandes et des recours en cas d'exploitation. L'objectif en est de réduire au minimum les incidences négatives que pourrait avoir tout retard dans l'examen de ces demandes et recours.

Toutefois, lorsque la procédure accélérée sera introduite et qu'une partie de la capacité d'examen y sera consacrée, il sera dûment tenu compte des répercussions de ces mesures sur les demandes et les recours qui ne peuvent pas bénéficier de l'examen accéléré. C'est pourquoi celui-ci sera mis en place initialement, à titre expérimental, et sera assorti de conditions qui en limiteront l'application aux seuls cas où il y a exploitation et, pour les recours, aux plus urgents d'entre eux, étant donné l'importance générale des recours.

De ce fait, les déposants ou les agents de brevets intéressés seront tenus de fournir les renseignements nécessaires justifiant un examen accéléré des demandes et des recours afin que la procédure en question atteigne pleinement son objectif. A cet effet, ils devront en outre sélectionner rigoureusement les demandes et les recours qu'ils souhaitent voir traités d'urgence.

II. Procédure d'examen accéléré des demandes

1. L'examen accéléré

1) Demandes recevables.

L'Office japonais des brevets peut appliquer la procédure d'examen accéléré aux demandes de brevet (ou de modèle d'utilité) qui remplissent toutes les conditions mentionnées ci-après :

a) la demande de brevet (ou de modèle d'utilité) porte sur une invention que le déposant ou la personne à qui il a concédé une licence¹ (preneur de licence) a déjà exploitée ou prévoit de commencer à exploiter² dans un délai maximum de six mois à compter de la date de la présentation de la requête en examen accéléré;

¹ On entend ici par «licence» toute licence ayant fait l'objet d'un contrat entre des étrangers.

² On entend par «exploitation d'une invention» la fabrication, l'usage, la cession, l'importation et tous actes similaires accomplis au Japon, conformément à la définition donnée à l'article 23 de la Loi japonaise sur les brevets.

³ «(Définitions)

2.— 1) On entend par 'invention', au sens de la présente Loi, une création très développée d'idées technologiques utilisant une loi naturelle.

2) On entend par 'invention brevetée', au sens de la présente Loi, une invention pour laquelle un brevet a été délivré.

3) On entend par 'exploitation' d'une invention, au sens de la présente Loi :

i) si l'invention porte sur un produit, la fabrication, l'usage, la cession, la location, l'exposition en vue d'une cession ou d'une location, ou l'importation de ce produit;

ii) si l'invention porte sur un procédé, l'utilisation de ce procédé;

iii) si l'invention porte sur un procédé de fabrication, les actes visés au point ii) ci-dessus, ainsi que l'utilisation, la cession, la location, l'exposition en vue de la cession ou de la location, ou l'importation du produit obtenu par ce procédé.»

b) l'examen de la demande n'a pas encore commencé;

c) la requête en examen a déjà été déposée.

2) Modalités de l'examen.

a) Lorsqu'une requête («Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande») a été présentée à l'Office des brevets, les directeurs de la division chargée de l'examen décident si la requête est recevable ou non. La décision ne fait pas l'objet d'une notification écrite.

b) Un examinateur entreprend promptement l'examen de toute demande que les directeurs ont retenue pour un examen accéléré et en poursuit l'exécution accélérée sans délai jusqu'à la décision finale, procédure d'opposition comprise.

Si la requête en examen accéléré est présentée avant que la demande en question soit mise à l'inspection publique («Kokai Koho»), la procédure est ouverte promptement après cette mise à l'inspection.

c) En ce qui concerne les modalités d'exploitation indiquées dans la requête, elles peuvent être confirmées au moyen d'une audience ou d'une enquête sur les lieux, si cela est jugé ultérieurement nécessaire.

* * *

[Note 1] L'audience se tient à huis clos.

* * *

3) Accès du public aux documents.

Quelle que soit la suite qui lui est donnée, la requête en examen accéléré est accessible au public tout comme les autres documents relatifs à la demande.

4) Mentions portées dans le bulletin officiel («Kokoku Koho»).

La publication dans le bulletin officiel d'une demande de brevet (ou de modèle d'utilité) qui a fait l'objet d'un acte d'exploitation et d'une procédure d'examen accéléré est assortie :

a) d'une indication à cet effet dans la table des matières et

b) de la mention «Demande ayant fait l'objet d'un examen accéléré» à l'intérieur du bulletin.

2. La requête — Présentation de l'«Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande»

1) Requéérant.

Seul le déposant d'une demande faisant l'objet d'un acte d'exploitation peut présenter une requête en examen accéléré pour cette demande.

2) Dépôt de la requête.

La requête en examen accéléré doit être soit remise directement au service compétent de l'Office japonais des brevets (Second Application Division, Japanese Patent Office, 3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japon), soit envoyée par la poste au Directeur général de l'Office (Director General, Japanese Patent Office, 4-3, Kasumigaseki 3-chome,

Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japon); l'enveloppe doit porter la mention «*Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Examination*» («Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande»).

* * *

[Note 2] Le point ci-dessus ne concerne que les agents de brevets domiciliés au Japon ou y résidant.

* * *

3) Délai de présentation.

La requête en examen accéléré peut être présentée en tout temps après le dépôt de la requête normale en examen.

4) Taxe.

La requête en examen accéléré ne fait l'objet d'aucune taxe.

5) Pièces à fournir.

Un dossier («Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande») doit être présenté séparément pour chaque requête en examen accéléré (voir sous II.3 ci-après pour l'établissement de la requête). Les pièces du dossier ne sont pas retournées par l'Office des brevets.

6) Complément d'information.

Si la requête en examen accéléré est présentée avant que la demande correspondante soit mise à l'inspection publique, le dossier déposé doit être complété comme suit :

a) Un rapport complémentaire sur l'état de la technique et une analyse comparative à cet égard du point de vue de l'article 29bis de la Loi sur les brevets et de l'article 3bis de la Loi sur les modèles d'utilité doivent être présentés après que la demande en question a été mise à l'inspection publique.

* * *

[Note 3] i) Il y a peu d'avantages pour les déposants tant nationaux qu'étrangers à soumettre une requête en examen accéléré avant la mise à l'inspection publique de la demande correspondante.

ii) Etant donné que les déposants étrangers ne sont pas tenus d'examiner les documents de brevet rédigés en japonais, bien qu'ils puissent le faire, ils n'ont pas à soumettre un rapport sur l'état de la technique du point de vue de l'article 29bis de la Loi sur les brevets et de l'article 3bis de la Loi sur les modèles d'utilité.

* * *

b) Si tous les symboles de la CIB relatifs à l'invention qui ont été mentionnés lors de la publication officielle de la demande en question («Kokai Koho») n'ont pas été pris en compte dans le rapport sur l'état de la technique présenté avant la mise à l'inspection publique, un rapport complémentaire sur l'état de la technique dans les domaines correspondant aux symboles de la CIB non inclus dans les documents originaux et une analyse comparative à cet égard, du point de vue de l'article 29.1) et 2) de la Loi sur les brevets et de l'article 3.1) et 2) de la Loi sur les modèles d'utilité, doivent être fournis après la mise à l'inspection publique de la demande correspondante.

[Note 4] Etant donné que les déposants étrangers ne sont pas tenus d'examiner les documents de brevet rédigés en japonais, bien qu'ils puissent le faire, ils n'ont pas à fournir le rapport complémentaire sur l'état de la technique et l'analyse comparative correspondante visés ci-dessus.

* * *

3. Etablissement de la requête en examen accéléré d'une demande («Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande»)

1) Formulaire.

Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande

Date:

A: Monsieur le Directeur général de
l'Office des brevets

1. No d'identification de l'affaire:
2. Titre de l'invention (ou du modèle d'utilité) et symboles de la CIB mentionnés lors de la publication officielle («Kokai Koho»): (symboles de la CIB)
3. Date de la requête en examen:
4. Requérent (déposant)
Domicile (résidence):
Nom: (sceau)
5. Mandataire
Domicile (résidence):
Nom: (sceau)
6. Modalités d'exploitation
 - 1) Acte d'exploitation
 - 2) Date de mise en exploitation de l'invention (ou du modèle d'utilité)
 - 3) Relation entre l'invention (ou le modèle d'utilité) et l'acte d'exploitation
7. Recherche sur l'état de la technique et analyse comparative
 - 1) Résultats de la recherche
 - 2) Analyse comparative
 - 3) Autres précisions si nécessaire
8. Liste des documents joints

* * *

[Note 5] Le point ci-dessus ne concerne que les agents de brevets domiciliés au Japon ou y résidant.

* * *

2) Références du dossier.

Sous les rubriques 1 à 5 (références du dossier) doivent figurer les éléments d'information suivants:

a) Sous la rubrique «Nos d'identification de l'affaire», il convient d'indiquer le numéro de la demande de brevet (ou de modèle d'utilité) et celui sous lequel cette demande a été mise à l'inspection publique. Pour une demande internationale rédigée en japonais et mentionnant le Japon parmi les Etats désignés ou élus en vertu du PCT, le numéro de la demande de brevet (ou de modèle d'utilité) doit être indiqué de la manière suivante:

«Demande de brevet (ou de modèle d'utilité) No
WO **/*****»

et pour une demande internationale rédigée dans une langue étrangère et mentionnant le Japon parmi les Etats désignés ou élus en vertu du PCT, le numéro doit être indiqué de la façon suivante:

«Demande de brevet (ou de modèle d'utilité)

Publication secondaire de la demande internationale en langue japonaise («Kohyo Koho»), No ... »

b) Les symboles de la CIB donnant des informations sur l'invention (symboles placés avant la double barre oblique) avec lesquels la demande non examinée a été publiée officiellement («Kokai Koho») doivent être insérés à l'endroit prévu à cet effet.

c) En regard de la mention «Domicile» des rubriques «Requérent (déposant)» et «Mandataire», le numéro de téléphone des intéressés doit être indiqué, si possible.

d) Par ailleurs, il convient de suivre les instructions données dans les notes 1 à 3, 4 (réserve), 6, 7, 10 et 12 à 14 du formulaire No 1 visé dans le Règlement d'exécution de la Loi sur les brevets.

La requête doit être datée du jour de sa remise directe au service compétent de l'Office des brevets ou, en cas d'expédition par la poste, du jour d'envoi ou du jour de réception par le bureau de poste.

* * *

[Note 6] Le point ci-dessus ne concerne que les agents de brevets domiciliés au Japon ou y résidant.

* * *

3) Modalités d'exploitation.

Cette rubrique de la requête doit être remplie comme suit:

a) Acte d'exploitation. Il y a lieu de préciser si l'acte d'exploitation au Japon par le déposant ou par son preneur de licence porte sur la fabrication, l'usage, la cession, la location, l'exposition en vue d'une cession ou d'une location, ou l'importation dans le pays.

b) Date de mise en exploitation de l'invention (ou du modèle d'utilité). Il convient d'indiquer le moment où l'acte d'exploitation a commencé ou celui où il est prévu qu'elle commence. Toutefois, dans ce dernier cas, l'exploitation doit commencer dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de la requête en examen accéléré.

Si, par exemple, l'exploitation consiste en un acte de fabrication, la mention correspondante peut être la suivante:

«Fabrication depuis ... 19...»; ou

«Fabrication prévue à compter du ... 19...».

* * *

[Note 7] Il n'est pas nécessaire d'indiquer le lieu d'utilisation ni le nom du preneur de licence et, en principe, aucune autre précision sur les modalités d'exploitation n'est requise.

* * *

c) Relation entre l'invention (ou le modèle d'utilité) et l'acte d'exploitation. Il y a lieu de décrire la manière dont l'invention (ou le modèle d'utilité) qui fait l'objet de la demande est utilisée dans l'acte d'exploitation. Si, par exemple, l'exploitation consiste en un acte de fabrication, la partie du produit dans laquelle l'invention (ou le modèle d'utilité) est mise en oeuvre peut être indiquée.

* * *

[Note 8] Il suffit, pour les modalités d'exploitation, de donner des renseignements du type de ceux qui figurent dans les exemples suivants :

*Exemples de renseignements à donner
sur les modalités d'exploitation*

1. Invention en cours d'exploitation

Renseignements demandés	Exploitation par le déposant
i) Acte d'exploitation	Exportation au Japon
ii) Date de mise en exploitation	Exportation depuis le mois de ... 1984
iii) Relation entre l'acte d'exploitation et l'invention	Exportation de boulons dont la tête cruciforme fait l'objet de l'invention en cause

Renseignements demandés	Exploitation par le preneur de licence
i) Acte d'exploitation	Exportation au Japon
ii) Date de mise en exploitation	Notre preneur de licence exporte depuis le mois de ... 1984
iii) Relation entre l'acte d'exploitation et l'invention	Exportation de boulons dont la tête cruciforme fait l'objet de l'invention en cause

2. Invention dont l'exploitation doit commencer dans les six mois suivant la date de présentation de la requête en examen accéléré

Renseignements demandés	Exploitation par le déposant
i) Acte d'exploitation	Exportation au Japon
ii) Date de mise en exploitation	Exportation prévue à compter du mois de ... 1986
iii) Relation entre l'acte d'exploitation et l'invention	Préparatifs en vue de l'exportation de boulons dont la tête cruciforme fait l'objet de l'invention en cause

Renseignements demandés	Exploitation par le preneur de licence
i) Acte d'exploitation	Exportation au Japon
ii) Date de mise en exploitation	Notre preneur de licence prévoit d'exporter à compter du mois de ... 1986
iii) Relation entre l'acte d'exploitation et l'invention	Préparatifs en vue de l'exportation de boulons dont la tête cruciforme fait l'objet de l'invention en cause

* * *

4) Recherche sur l'état de la technique et analyse comparative.

En présentant une requête en examen accéléré, le requérant doit indiquer les résultats de la recherche sur l'état de la technique et présenter une analyse comparative à cet égard, ceci dans l'intérêt même de la procédure accélérée. De préférence, il devra effectuer la recherche sur l'état de la technique et l'analyse comparative de la manière indiquée sous a) à e) ci-dessous.

a) Documents à consulter aux fins de la recherche

i) La documentation minimale à consulter comprend les publications officielles japonaises se rapportant aux demandes non examinées, c'est-à-dire «Kokai Koho» (y compris les publications secondaires des demandes internationales rédigées en japonais, c'est-à-dire «Kohyo Koho»).

Toutefois, si le requérant est étranger, la consultation des publications officielles japonaises se rapportant aux demandes non examinées («Kokai Koho») peut être remplacée par celle des documents de brevet rédigés en français, en allemand ou en anglais.

ii) *Selon la nature de la technique, les «publications spécifiées» indiquées dans la note 10 ci-après peuvent être désignées comme documents à consulter. Toutefois, si le requérant est étranger, il peut être dispensé de consulter celles de ces publications qui sont rédigées en japonais.*

* * *

[Note 9] Les déposants étrangers sont tenus de consulter les documents de brevet rédigés dans l'une quelconque des langues étrangères énumérées sous a) i) ci-dessus du point de vue de l'article 29.2) de la Loi sur les brevets et de l'article 3.2) de la Loi sur les modèles d'utilité.

«(Brevetabilité d'une invention)

29.—1) L'auteur d'une invention susceptible d'application industrielle peut obtenir un brevet pour cette invention, sauf si :

i) l'invention était déjà publiquement connue au Japon avant le dépôt de la demande de brevet;
ii) l'invention était déjà publiquement exploitée au Japon avant le dépôt de la demande de brevet;
iii) l'invention avait été décrite dans une publication diffusée au Japon ou dans un pays étranger avant le dépôt de la demande de brevet.

2) S'il s'agit d'une invention qu'un homme du métier moyen dans le domaine technologique auquel elle appartient aurait pu réaliser facilement, avant le dépôt de la demande de brevet, à partir d'une invention visée dans l'une des catégories énoncées à l'alinéa précédent, il n'est pas délivré de brevet pour cette invention, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent.

(Dispositifs pouvant faire l'objet d'un enregistrement de modèle d'utilité)

3.—1) L'auteur d'un dispositif susceptible d'application industrielle et portant sur la forme, la fabrication ou la combinaison d'articles peut obtenir l'enregistrement dudit dispositif en tant que modèle d'utilité, sauf si :

i) le dispositif était déjà publiquement connu au Japon avant le dépôt de la demande d'enregistrement de modèle d'utilité;
ii) le dispositif était déjà publiquement exploité au Japon avant le dépôt de la demande d'enregistrement de modèle d'utilité;

iii) le dispositif avait été décrit dans une publication diffusée au Japon ou dans un pays étranger avant le dépôt de la demande d'enregistrement de modèle d'utilité.

2) S'il s'agit d'un dispositif qu'un homme du métier moyen dans le domaine technologique auquel il appartient aurait pu réaliser très facilement avant le dépôt de la demande d'enregistrement de modèle d'utilité à partir d'un dispositif visé dans l'une des catégories énoncées à l'alinéa précédent, il n'est pas accordé d'enregistrement de modèle d'utilité pour ce dispositif, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent.»

* * *

[Note 10]

Liste des «publications spécifiées» visées sous a) ii) ci-dessus

Titre de la publication	Symboles correspondants de la CIB
Chemical Abstracts	A 01 N, A 61 K C 07 B, C, D, F, G, H, J, K C 09 B, K, D 06 P
Applied Optics	G 02 B, G 03 B, F, H

* * *

b) Portée de la recherche. Pour les publications officielles japonaises se rapportant à des demandes non examinées, la recherche doit porter au moins sur les domaines techniques représentés par le ou les symboles de la CIB correspondant à l'invention (c'est-à-dire les symboles qui précèdent la double barre oblique) et mentionnés lors de la publication de la demande non examinée en question («Kokai Koho»). En pareil cas, la recherche doit porter sur la période allant de 1971 à la date de cette publication.

* * *

[Note 11] Les déposants étrangers ne sont pas tenus par cette obligation; ils peuvent cependant s'y conformer s'ils le souhaitent.

* * *

c) Résultats de la recherche.

i) Sous cette rubrique, il convient d'indiquer, conformément aux instructions données sous 42.31A dans le «Manuel d'examen des brevets et des modèles d'utilité» élaboré par l'Office des brevets, le titre des documents pertinents auxquels a conduit la recherche sur l'état de la technique. *Si la recherche n'a permis de trouver aucun document pertinent, des documents d'information générale sur l'état de la technique dans le domaine en question pourront être mentionnés.*

Sous cette rubrique peut aussi être indiqué le nom des institutions, services, etc., auxquels il a éventuellement été fait appel.

ii) Une copie des documents relatifs à l'état de la technique doit être jointe.

iii) S'agissant des documents relatifs à l'état de la technique qui sont rédigés dans une langue étrangère, la partie utile doit être indiquée sur une copie du document et sur la traduction qui doit être jointe. Dans le cas de documents rédigés en anglais, la traduction n'est pas nécessaire.

iv) En lieu et place des résultats d'une recherche effectuée par lui-même, un déposant peut indiquer sous la rubrique «Résultats de la recherche» — s'il est étranger — les documents cités dans le rapport de recherche établi par un office de brevets, un organisme intergouvernemental ou une administration chargée de la recherche internationale en vertu du PCT et — s'il est japonais — les documents cités dans le rapport de recherche établi par une administration chargée de la recherche internationale en vertu du PCT ou par l'Office européen des brevets (OEB). Dans les deux cas, il doit aussi indiquer l'office ou l'organisme qui a établi ce rapport.

v) Lorsqu'un déposant présente une requête en examen accéléré avant que la demande n'ait été mise à l'inspection publique, il doit indiquer dans la rubrique «Résultats de la recherche» les symboles de la CIB qui correspondent aux domaines de la technique pour lesquels il a déjà procédé à une recherche; il pourra par la suite se révéler nécessaire de compléter cette recherche de manière à couvrir tous les domaines techniques définis par les symboles de la CIB relatifs à l'invention, dont la demande non examinée en question sera assortie lors de sa publication («Kokai Koho»).

* * *

[Note 12] Les déposants étrangers ne sont pas tenus par l'obligation énoncée sous v) ci-dessus; ils peuvent cependant s'y conformer s'ils le souhaitent.

* * *

d) Analyse comparative. Dans la rubrique «analyse comparative», il convient de donner une description concrète et concise des différents éléments et des effets de l'invention revendiquée dans la demande de brevet (ou de modèle d'utilité), qui sont significatifs compte tenu de l'état de la technique décrit dans les documents énumérés, du point de vue des articles 29.1) et 2) et 29bis de la Loi sur les brevets et des articles 3.1) et 2) et 3bis de la Loi sur les modèles d'utilité. Il y a lieu aussi de veiller dûment à ce que le mémoire descriptif soit complet, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi sur les brevets et de l'article 5 de la Loi sur les modèles d'utilité. La description susmentionnée doit être présentée, par exemple, de la même manière qu'une réfutation écrite des motifs de rejet d'une demande par l'examineur.

S'il ne semble pas possible de maintenir la brevetabilité sans modifier le mémoire descriptif, un projet de modification du mémoire doit être présenté et servir de base à l'analyse comparative avec l'état de la technique.

Si le mémoire descriptif comprend une analyse comparative détaillée avec l'état de la technique, du point de vue de l'article 29.1) et 2) de la Loi sur les brevets et de l'article 3.1) et 2) de la Loi sur les modèles d'utilité, la description prévue dans la rubrique «Analyse comparative» peut être remplacée par une indication de la partie appropriée du mémoire. Toutefois, cela ne dispense pas le requérant d'indiquer les résultats de la recherche sur l'état de la technique et de présenter une analyse comparative à cet égard du point de vue de l'article 29bis de la Loi sur les brevets et de l'article 3bis de la Loi sur les modèles d'utilité.

* * *

[Note 13] Les déposants étrangers ne sont pas tenus de procéder à la recherche nécessaire du point de vue de l'article 29bis de la Loi sur les brevets ou de l'article 3bis de la Loi sur les modèles d'utilité.

* * *

e) Autres précisions si nécessaire. Lorsque le déposant est une petite ou moyenne entreprise, ou encore un particulier, il peut être dispensé de faire porter la recherche sur les «publications spécifiées» visées sous 4)a)ii) ci-dessus et de joindre une copie des documents relatifs à l'état de la technique dont il est question sous 4)c)ii) ci-dessus. Le déposant qui entre dans cette catégorie et qui souhaite bénéficier de cette dispense doit indiquer dans la rubrique «Autres précisions si nécessaire» le fait qu'il est une petite ou moyenne entreprise visée par la Loi fondamentale sur les petites et moyennes entreprises, ou un particulier.

Dans le cas d'une petite ou moyenne entreprise, il est nécessaire de mentionner le type d'entreprise (voir le tableau qui suit) et d'indiquer si, par le nombre de ses salariés et le montant de son capital, elle relève de la Loi précitée.

Définition des petites et moyennes entreprises selon la Loi fondamentale y relative

Type d'entreprise	Nombre de salariés	Montant du capital
Industrie manufacturière, extractive, etc.	pas plus de 300	100 millions de yen au maximum
Commerce de gros	pas plus de 100	30 millions de yen au maximum
Commerce de détail et services	pas plus de 50	10 millions de yen au maximum

4. Demandes de renseignements

1) Service des renseignements.

Le Service des renseignements de la Division de la coordination (deuxième département d'examen de l'Office des brevets) répondra par téléphone à toute demande de renseignements émanant d'un déposant (ou d'un agent de brevets) et portant sur des questions relatives à l'examen accéléré :

Inquiry Window
Coordination Division
Second Examination Department
Japanese Patent Office
Tokyo (Japon)

Tél. 03-(501)-1511.

* * *

[Note 14] Le point ci-dessus ne concerne que les agents de brevets domiciliés au Japon ou y résidant.

* * *

III. Procédure d'examen accéléré des recours

1. L'examen accéléré

Les procédures décrites pour l'examen accéléré des demandes s'appliquent *mutatis mutandis* à l'examen accéléré des recours. Seules les particularités de celui-ci sont exposées ci-après.

1) Recours pouvant faire l'objet d'une requête en examen accéléré.

L'Office japonais des brevets peut appliquer la procédure d'examen accéléré aux recours concernant des demandes de brevet (ou de modèle d'utilité) qui remplissent toutes les conditions mentionnées ci-après :

a) Le recours a trait à une demande de brevet (ou de modèle d'utilité) portant sur une invention que le recourant ou la personne à qui il a concédé une licence⁴ (preneur de licence) a déjà exploitée ou prévoit de commencer à exploiter⁵ dans un délai maximum de six mois à compter de la date de présentation de la requête en examen accéléré du recours, et pour laquelle la délivrance d'un brevet s'impose d'urgence pour l'une des deux raisons suivantes :

i) un tiers a déjà exploité l'invention sans le consentement du recourant ou prévoit d'en commencer l'exploitation sans son consentement;

ii) il a été formé opposition à la délivrance du brevet au stade de l'examen.

⁴ On entend ici par «licence» toute licence ayant fait l'objet d'un contrat entre des étrangers en vue de son exploitation au Japon.

⁵ On entend par «exploitation d'une invention» la fabrication, l'usage, la cession, l'importation et tous actes similaires accomplis au Japon, conformément à la définition donnée à l'article 2 de la Loi japonaise sur les brevets.

b) L'examen du recours par le collège responsable n'a pas encore commencé. [Lorsqu'une demande de brevet (ou de modèle d'utilité) fait de nouveau l'objet d'un recours après réexamen par l'examineur initial en application de l'article 161*bis* de la Loi sur les brevets, l'examen du recours est considéré comme n'ayant pas encore commencé.]

c) Le recours est formé contre une décision de rejet prise par l'examineur.

* * *

[Note 15] La procédure d'examen accéléré des recours s'applique aux recours formés après la décision finale de rejet prise par un examinateur lors d'une procédure d'examen accéléré de la demande et à ceux pour lesquels l'acte introductif du recours a déjà été déposé.

* * *

2) Modalités de l'examen.

a) Lorsqu'une requête («Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours») a été présentée à l'Office des brevets, le chef du groupe compétent d'examineurs des recours (examineur principal des recours) décide si le recours peut faire l'objet d'un examen accéléré ou non. La décision ne fait pas l'objet d'une notification écrite.

b) Un collège désigné à cet effet entreprend promptement l'examen du recours que l'examineur principal a retenu pour un examen accéléré et en poursuit l'examen accéléré sans délai jusqu'à la décision finale, procédure d'opposition comprise.

c) En ce qui concerne les indications fournies dans l'«Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours» à propos des modalités d'exploitation, du motif de l'urgence, de la déclaration concernant le caractère complet du mémoire descriptif et de la réfutation des motifs de rejet de l'examineur, un complément d'information, une audience ou d'autres mesures appropriées peuvent être décidés en cas de besoin.

* * *

[Note 16] Les pièces présentées sont traitées confidentiellement et l'audience se tient à huis clos.

* * *

3) Accès du public aux documents.

Quelle que soit la suite qui lui est donnée, la requête en examen accéléré du recours est accessible au public tout comme les autres documents relatifs à des recours.

4) Mentions portées dans le bulletin officiel («Kokoku Koho»).

La publication relative à l'examen accéléré d'un recours est assortie de mentions analogues à celles qui sont prévues pour la publication des demandes ayant fait l'objet d'un examen accéléré («Kokoku Koho»).

2. La requête — Présentation de l'«Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours»

1) Requérant.

Seul le recourant est habilité à présenter une requête en examen accéléré pour ce recours.

2) Dépôt de la requête.

La requête en examen accéléré d'un recours doit être soit remise directement au service compétent de l'Office japonais des brevets (Clerical Division, Appeal Department, Japanese Patent Office, 3-1 Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japon), soit envoyée par la poste au Directeur général de l'Office (Director General, Japanese Patent Office, 4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japon); l'enveloppe doit porter la mention «*Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Appeal Examination*» («Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours»). (Pour les recours formés par des étrangers, la requête doit être déposée par l'intermédiaire d'un agent de brevets.)

* * *

[Note 17] Le point ci-dessus ne concerne que les agents de brevets domiciliés au Japon ou y résidant.

* * *

3) Délai de présentation.

La requête en examen accéléré du recours peut être présentée en tout temps après que ce recours a été formé.

4) Taxe.

Aucune taxe n'est perçue, comme dans le cas de l'examen accéléré des demandes.

5) Pièces à fournir.

Un dossier («Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours») doit être présenté séparément pour chaque recours pour lequel un examen accéléré est demandé (voir sous III.3 ci-après pour l'établissement de la requête).

Les pièces du dossier ne sont pas retournées par l'Office des brevets.

3. Etablissement de la requête en examen accéléré du recours («Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours»)

1) Formulaire.

Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours

Date:

A: Monsieur le Directeur général de l'Office des brevets

1. No d'identification de l'affaire

2. Titre de l'invention (ou du modèle d'utilité) et symboles de la CIB mentionnés lors de la publication officielle («Kokai Koho») (symboles de la CIB)
3. Requérent (recourant)
Domicile (résidence):
Nom: (sceau)
4. Mandataire
Domicile (résidence) au Japon:
Nom: (sceau)
5. Modalités d'exploitation
 - 1) Acte d'exploitation
 - 2) Date de mise en exploitation de l'invention (ou du modèle d'utilité)
 - 3) Relation entre l'invention (ou le modèle d'utilité) et l'acte d'exploitation
6. Motif de l'urgence
7. Déclarations
 - 1) Déclaration concernant le caractère complet du mémoire descriptif
 - 2) Réfutation des motifs de rejet de l'examineur
8. Liste des documents joints

Sous la rubrique «Modalités d'exploitation», un renvoi peut être fait à l'«Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours» si aucun changement n'est intervenu à cet égard dans l'intervalle.

Au besoin, le requérant peut être entendu au sujet des indications données sous les rubriques 6, 7 et 8.

* * *

[Note 18] Le point ci-dessus ne concerne que les agents de brevets domiciliés au Japon ou y résidant.

* * *

2) Références du dossier.

Sous les rubriques 1 à 4 (références du dossier) de la requête doivent figurer les éléments d'information suivants :

a) Sous la rubrique «Nos d'identification de l'affaire», il y a lieu d'indiquer le numéro du recours, celui de la demande de brevet (ou de modèle d'utilité) et celui sous lequel cette demande a été mise à l'inspection publique.

b) Les symboles de la CIB donnant des informations sur l'invention (symboles placés avant la double barre oblique) avec lesquels la demande non examinée a été publiée officiellement («Kokai Koho») doivent être insérés à l'endroit prévu à cet effet.

c) En regard de la mention «Domicile» des rubriques «Requérent» et «Mandataire», le numéro de téléphone des intéressés doit être indiqué, si possible.

d) Par ailleurs, il convient de suivre les instructions données dans les notes 1 à 3, 6, 7, 10 et 12 à 14 du formulaire No 1 visé dans le Règlement d'exécution de la Loi sur les brevets.

La requête doit être datée du jour de sa remise directe au service compétent du Département d'examen des recours de l'Office des brevets (Clerical Division, Appeal Examination Department) ou, en cas d'expé-

dition par la poste, du jour d'envoi ou du jour de réception par le bureau de poste.

* * *

[Note 19] Le point ci-dessus ne concerne que les agents de brevets domiciliés au Japon ou y résidant.

* * *

3) Modalités d'exploitation.

Cette rubrique de la requête doit être remplie comme suit :

a) Acte d'exploitation. Il y a lieu de préciser si l'exploitation au Japon par le recourant ou par son preneur de licence porte sur la fabrication, l'usage, la cession, la location, l'exposition en vue d'une cession ou d'une location, ou l'importation dans le pays.

b) Date de mise en exploitation de l'invention (ou du modèle d'utilité). Il y a lieu d'indiquer le moment où l'acte d'exploitation a commencé ou celui où il est prévu qu'il commence. Toutefois, dans ce dernier cas, l'exploitation doit commencer dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de l'«Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours».

Si, par exemple, l'acte d'exploitation consiste en un acte de fabrication, la mention correspondante peut être la suivante :

«Fabrication depuis ... 19..» ou

«Fabrication prévue à compter du ... 19...»

* * *

[Note 20] Il n'est pas nécessaire d'indiquer le lieu d'utilisation ni le nom du preneur de licence et, en principe, aucune autre précision sur les modalités d'exploitation n'est requise.

* * *

c) Relation entre l'invention (ou le modèle d'utilité) et l'acte d'exploitation. Il y a lieu de décrire la manière dont l'invention (ou le modèle d'utilité) qui fait l'objet de la demande est utilisée dans l'acte d'exploitation. Si, par exemple, l'exploitation consiste en un acte de fabrication, la partie du produit dans laquelle l'invention (ou le modèle d'utilité) est mise en oeuvre doit être indiquée.

4) Motif de l'urgence.

Sous cette rubrique, il y a lieu d'invoquer l'un au moins des cas décrits sous a) et b) ci-dessous, justifiant une délivrance urgente d'un brevet.

Si les renseignements qu'il est nécessaire de fournir à cet égard relèvent du secret commercial et que leur communication peut nuire aux activités commerciales du recourant, celui-ci peut omettre de les indiquer, à condition de préciser qu'il est disposé à apporter des précisions à l'occasion d'une audience. *Celle-ci se tient à huis clos.*

a) Un tiers a déjà exploité l'invention ou prévoit de toute évidence d'en commencer l'exploitation, sans le consentement du recourant.

Lorsque ce cas est invoqué pour justifier l'urgence, il est nécessaire, en principe, d'apporter des précisions sur: A) le tiers en question, B) l'acte d'exploitation accompli ou envisagé par ce tiers et C) la relation existant entre l'acte d'exploitation et l'invention revendiquée dans la demande correspondante. Lorsque le tiers prévoit de toute évidence de commencer à exploiter l'invention revendiquée dans la demande en cause, il y a lieu d'apporter des précisions à cet égard sous forme de preuves objectives ou d'autres éléments d'information fiables.

Il faut entendre par «tiers» toute personne autre que le recourant et son preneur de licence.

b) Une opposition à la délivrance du brevet a été formée au stade de l'examen.

Lorsque ce cas est invoqué pour justifier l'urgence, il y a lieu d'expliquer le contexte dans lequel s'inscrivent les motifs de l'opposition à la délivrance d'un brevet pour l'invention revendiquée dans la demande de brevet (ou de modèle d'utilité) que l'examineur a décidé de rejeter.

5) Déclarations.

Etant donné qu'il est nécessaire, aux fins de l'efficacité de la procédure d'examen accéléré du recours, que le mémoire descriptif soit complet et que la réfutation des motifs de rejet soit fondée sur la description détaillée fournie dans le mémoire, les déclarations suivantes doivent être faites :

i) Déclaration concernant le caractère complet du mémoire descriptif. Sous cette rubrique, il doit être déclaré que le mémoire descriptif est complet; à cet effet:

a) Il doit être expliqué que, conformément aux instructions détaillées données à cet égard dans le Règlement d'exécution (note 14 du formulaire No 16 du Règlement d'exécution de la Loi sur les brevets et note 13 du formulaire No 3 du Règlement d'exécution de la Loi sur les modèles d'utilité), l'objet, les éléments constitutifs et les effets de l'invention (ou du modèle d'utilité), par exemple, sont clairement décrits sous la rubrique «Explication détaillée de l'invention».

* * *

[Note 21] Exemple de description détaillée d'une invention :

a) Domaine d'application industrielle

- b) Etat de la technique
- c) Problèmes que l'invention doit résoudre
- d) Moyen de résoudre les problèmes
- e) Fonctionnement de l'invention
- f) Exemples pratiques
- g) Effets de l'invention.

* * *

b) Il doit être expliqué que les éléments constitutifs de l'invention (ou du modèle d'utilité) sont correctement décrits sous la rubrique «Explication détaillée de l'invention».

Les explications requises sous a) et b) ci-dessus ne sont pas nécessaires lorsque la demande de brevet (ou de modèle d'utilité) a fait l'objet d'une publication officielle après l'examen («Kokoku Koho»).

ii) Réfutation des motifs de rejet de l'examineur. Sous cette rubrique, doivent être exposés concrètement les arguments permettant de réfuter les motifs de rejet de l'examineur, en renvoyant aux parties pertinentes du mémoire descriptif.

4. Demandes de renseignements

1) Service des renseignements.

Le Service des renseignements de la Division administrative (Département d'examen des recours de l'Office des brevets) répondra par téléphone à toute demande de renseignements émanant d'un recourant (ou de son agent de brevets) et portant sur des questions relatives à l'examen accéléré d'un recours :

Inquiry Window
Clerical Division
Appeal Examination Department
Japanese Patent Office

Tél. 03-581-1101.

* * *

[Note 22] Le point ci-dessus ne concerne que les agents de brevets domiciliés au Japon ou y résidant.

* * *

Pièces jointes
Liste des «publications spécifiées»

Titre de la publication	Symboles correspondants de la CIB
Chemical Abstracts	A 01 N, A 61 K C 07 B, C, D, F, G, H, J, K C 09 B, K, D 06 P
Applied Optics	G 02 B, G 03 B, F, H

ARABIE SAOUDITE

Directeur de l'Office des brevets

Nous apprenons que M. A.A. Al-Rasheed a été nommé Directeur de l'Office des brevets.

GAMBIE

«Registrar General»

Nous apprenons que M. Musa N. Bitaye a été nommé *Registrar General*.

MONGOLIE

*Président du Comité d'Etat
pour la science et la technique*

Nous apprenons que M. Munkhdorjiin Dash a été nommé Président du Comité d'Etat pour la science et la technique.

Calendrier des réunions

Réunions de l'OMPI

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1986

- 8 au 11 avril (Genève) — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle
- 14 au 18 avril (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) : Groupe de travail sur l'information générale
- 5 au 7 mai (Genève) — Union de Paris : Comité d'experts sur la protection contre la contrefaçon
- 12 au 14 mai (Genève) — Forum international de l'OMPI sur la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins
- 22 mai au 6 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) : Groupe de travail sur l'information en matière de recherche
- 26 au 30 mai (Genève) — Union de Paris : Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions
- 2 au 6 juin (Paris) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres audiovisuelles et les phonogrammes (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 4 au 6 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) : Groupe de travail sur l'information en matière de brevets en faveur des pays en développement
- 9 au 13 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) : Groupes de travail sur les questions spéciales et sur la planification
- 23 au 27 juin (Genève) — Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés
- 1er au 5 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération technique du Traité de coopération en matière de brevets (PCT/CTC)
- 8 au 10 septembre (Genève) — Exposition de l'OMPI sur l'information en matière de brevets et de marques
- 8 au 12 septembre (Genève) — Organes directeurs (Comité de coordination de l'OMPI, Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne, Assemblée de l'Union de Berne)
- 13 au 17 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) : Groupe de travail sur l'information générale
- 24 novembre au 5 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) : Groupe de travail sur l'information en matière de recherche
- 8 au 12 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) : Groupes de travail sur les questions spéciales et sur la planification

Réunions de l'UPOV

1986

- 15 avril (Genève) — Comité consultatif
- 16 et 17 avril (Genève) — Comité administratif et juridique
- 21 au 23 mai (Hanovre) — Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur
- 26 au 29 mai (Pontecagnano-Salerno) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères, et Sous-groupe
- 3 au 6 juin (Dublin) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles, et Sous-groupe
- 15 au 18 juillet (Wageningen) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers, et Sous-groupe
- 15 au 19 septembre (Wädenswil) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières, et Sous-groupe
- 18 et 19 novembre (Genève) — Comité administratif et juridique
- 20 et 21 novembre (Genève) — Comité technique
- 1er décembre (Paris) — Comité consultatif
- 2 et 3 décembre (Paris) — Conseil

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1986

1er au 4 juin (San Diego, Californie) — The United States Trademark Association : Réunion annuelle

2 au 6 juin (Munich) — Organisation européenne des brevets : Conseil d'administration

3 au 6 juin (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) : Séminaire sur les licences et le transfert de technologie (premier module : La nature et l'étude clause par clause des contrats de licence et de transfert de technologie)

8 au 13 juin (Londres) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle : XXXIIIe Congrès

13 au 17 septembre (Lucerne) — Ligue internationale du droit de la concurrence : XXIXe Congrès

23 au 26 septembre (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) : Séminaire sur les licences et le transfert de technologie (second module : Stratégie et procédures des transferts de technologie)

1er au 5 décembre (Munich) — Organisation européenne des brevets : Conseil d'administration