

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
180 francs suisses
Fascicule mensuel:
23 francs suisses

107^e année - Nos 7/8
Juillet/Août 1991

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

Sommaire

NOTIFICATIONS RELATIVES AUX TRAITÉS

Convention de Paris. Retrait de la déclaration concernant l'article 28.1) de l'Acte de Stockholm (1967): Tchécoslovaquie.....	299
Traité de Budapest. Retrait des assurances fournies conformément à l'article 8.2): In Vitro International, Inc. (IVI) (Etats-Unis d'Amérique)	299

RÉUNIONS DE L'OMPI

Union de Madrid. Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989. Troisième session (Madrid, 21-27 mai 1991)	300
---	-----

ÉTUDES

La nouvelle législation canadienne sur les brevets, de <i>J.H.A. Gariépy</i>	314
Faits nouveaux en ce qui concerne le droit des brevets australien, de <i>P.A. Smith</i>	321

NOUVELLES DIVERSES

Japon	330
-------------	-----

CALENDRIER DES RÉUNIONS	331
-------------------------------	-----

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ENCART)

Note de l'éditeur

AUSTRALIE

Loi de 1990 sur les brevets (N° 83 de 1990, modifiée par la Loi de 1991 portant modification de la législation en matière d'industrie, de technologie et de commerce (N° 66 de 1991)) (*feuilles de remplacement*)

Texte 2-001

FINLANDE

Loi sur les brevets (N° 550 du 15 décembre 1967, modifiée en dernier lieu par la loi N° 387 du 10 mai 1985) (*Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.*)

Texte 2-001

(Suite du sommaire au verso)

OMPI 1991

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

FRANCE

Loi N° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle (modifiée par la Loi relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service N° 91-7 du 4 janvier 1991) (*Extraits relatifs aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle*) Texte 1-004

Loi N° 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la Convention sur la délivrance de brevets européens faite à Munich le 5 octobre 1973 (modifiée et complétée par la Loi N° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle) (*Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.*) Texte 2-003

Notifications relatives aux traités

Convention de Paris

Retrait de la déclaration concernant l'article 28.1) de l'Acte de Stockholm (1967)

TCHÉCOSLOVAQUIE

Le Gouvernement de la Tchécoslovaquie, par notification reçue le 11 juin 1991, a retiré la déclaration qu'il a faite, en 1970, concernant l'article 28.1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Notification Paris N° 127, du 14 juin 1991.

Traité de Budapest

Retrait des assurances fournies conformément à l'article 8.2)

IN VITRO INTERNATIONAL, INC. (IVI)
(Etats-Unis d'Amérique)

Le directeur général de l'OMPI a été informé, par une communication du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique datée du 25 juin 1991 et reçue le 2 juillet 1991, du retrait de sa déclaration faite en application de l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets et contenant des assurances au sujet de In Vitro International, Inc. (IVI) en tant qu'autorité de dépôt internationale selon ledit traité :

Par lettre en date du 24 mai 1991, In Vitro International, Inc. (IVI), société établie à Linthicum, dans le Maryland, a fait savoir à l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis

d'Amérique qu'elle ne pouvait continuer d'assumer ses fonctions d'autorité de dépôt internationale selon le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Je vous notifie par la présente que les Etats-Unis retirent leur déclaration d'assurances faite au nom d'IVI le 9 septembre 1983.

Tous les micro-organismes déposés auprès d'IVI selon le Traité de Budapest ont été transférés, le 20 juin 1991, à une autorité de remplacement, l'American Type Culture Collection (ATCC), à Rockville, dans le Maryland. Tout courrier ou toute communication adressés à IVI au sujet de ces dépôts, y compris tous les dossiers et autres éléments d'information pertinents, ont aussi été transférés à ATCC. Il a été demandé à IVI de notifier à tous les déposants intéressés la cessation de ses fonctions ainsi que les transferts effectués. Nous surveillerons ce processus de notification et encouragerons IVI à s'acquitter pleinement de ses responsabilités.

Nous informons en outre, actuellement, tous ceux qui ont effectué des dépôts d'échantillons biologiques auprès d'IVI, y compris les titulaires de brevets et déposants de demandes de brevet, de la cessation du statut d'autorité de dépôt internationale d'IVI ainsi que du transfert à ATCC des micro-organismes qu'ils avaient déposés auprès d'IVI. Nous publions aussi des avis à cet effet dans l'*Official Gazette* et le *Federal Register*.

(Traduction)

[Fin du texte de la communication
du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique]

Conformément à l'article 8.2)b) du Traité de Budapest et à la règle 4.2.c) du règlement d'exécution de ce traité, le statut de In Vitro International, Inc. (IVI) en tant qu'autorité de dépôt internationale selon le Traité de Budapest prendra fin trois mois après la date de la communication susmentionnée, soit le 25 septembre 1991.

Communication Budapest N° 71 (cette communication fait l'objet de la notification Budapest N° 99, du 15 juillet 1991).

Réunions de l'OMPI

Union de Madrid

Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989

Troisième session
(Madrid, 21-27 mai 1991)

NOTE*

Introduction

Le Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989 (ci-après dénommé «groupe de travail») a tenu sa troisième session, à Madrid, du 21 au 27 mai 1991¹.

Les Etats suivants, membres du groupe de travail, étaient représentés : Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chine, Cuba, Danemark, Egypte, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Maroc, Monaco, Mongolie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union soviétique, Viet Nam, Yougoslavie (34). En outre, les Communautés européennes (CE), qui sont aussi membre du groupe de travail, étaient également représentées.

Les Etats suivants, ayant le statut d'observateur, étaient représentés : Etats-Unis d'Amérique, Norvège, République de Corée (3). Un représentant d'une organisation intergouvernementale et des représentants de 18 organisations non gouvernementales ont aussi participé à la session en qualité d'observateurs. La liste des participants suit la présente note.

Cette session coïncidait avec le centenaire de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. La célébration de ce centenaire a été marquée par un *Acto Solemne* que Leurs Majestés le roi et la reine d'Espagne ont honoré de leur présence.

Dans la présente note, toute mention de l'Arrangement renvoie à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1967) et toute mention du Protocole renvoie au Protocole de Madrid (1989) relatif audit Arrangement, alors que toute mention du projet de règlement d'exécution ou d'un projet de règle renvoie au *projet* de règlement d'exécution ou aux *projets* de règles reproduits dans le document GT/PM/III/2 et toute mention du règlement d'exécution *actuel* renvoie au règlement d'exécution de l'Arrangement (tel qu'il est en vigueur depuis le 1^{er} avril 1990).

Examen des dispositions du projet de règlement d'exécution

Etant donné que le groupe de travail avait examiné lors de sa deuxième session, en novembre 1990, un projet précédent des règles 1 à 13, il a été convenu de commencer avec l'examen du projet de règle 14.

Projet de règle 14 : Délai de refus en cas d'opposition après 18 mois

La règle 14 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Notification] Lorsqu'une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, l'Office de cette partie contractante notifie, le cas échéant, au Bureau international le numéro de l'enregistrement international à l'égard duquel des oppositions peuvent être déposées après l'expiration du délai de 18 mois visé à l'arti-

* Etablie par le Bureau international.

¹ Pour la note sur la deuxième session, voir *La Propriété industrielle*, 1991, p. 197.

cle 5.2)b) du Protocole, le nom du titulaire de cet enregistrement ainsi que, une fois connue, la date à laquelle le délai d'opposition prend fin.

2) [Transmission de copies des notifications]
Le Bureau international transmet une copie de la notification reçue selon l'alinéa 1) en même temps à l'Office d'origine et au titulaire de l'enregistrement international visé.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 14 est le suivant :

«Cette règle a été approuvée telle qu'elle est proposée.»

Projet de règle 15 : Notification et inscription des refus

La règle 15 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Refus] a) La notification de refus est signée et contient ou indique

- i) l'Office prononçant le refus,
- ii) le numéro de l'enregistrement international,
- iii) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international,
- iv) les motifs sur lesquels le refus est fondé et les dispositions essentielles correspondantes de la loi*,
- v) lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé se réfèrent à une marque antérieure avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date d'enregistrement (si elle est disponible), le nom et l'adresse du titulaire et une reproduction de cette marque antérieure,
- vi) lorsque le refus est fondé sur une opposition ayant un motif autre qu'un conflit avec une marque antérieure, le nom et l'adresse de l'opposant,
- vii) si le refus ne se rapporte pas à la totalité des produits et services, ceux auxquels il se rapporte,
- viii) le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, dans

l'affirmative, le délai pour présenter une requête en réexamen du refus ou un recours contre celui-ci ainsi que l'autorité à laquelle cette requête en réexamen ou ce recours doit être adressé, avec l'indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l'intermédiaire d'un mandataire dont l'adresse est située sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus,

ix) la date à laquelle le refus a été prononcé.

b) Le Bureau international inscrit le refus au registre international avec une indication de la date à laquelle la notification de refus a été adressée au Bureau international.

2) [Confirmation ou retrait du refus]

a) Lorsque la notification de refus visée à l'alinéa 1)a) indique que le refus est susceptible d'un réexamen ou d'un recours, l'Office intéressé notifie sans délai au Bureau international, selon le cas,

i) le fait que le délai applicable a expiré sans qu'une requête en réexamen ou un recours ait été présenté, ou

ii) le fait qu'une requête en réexamen ou un recours a été présenté ainsi que, dès que la requête en réexamen ou le recours a fait l'objet d'une décision, cette décision.

b) Le Bureau international inscrit les faits et données pertinents au registre international.

3) [Transmission de copies des notifications]
Le Bureau international transmet en même temps à l'Office d'origine et au titulaire une copie des notifications reçues en vertu des alinéas 1)a) et 2)a).»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 15 est le suivant :

«Alinéa 1)a)i) à iv). Ces points ont été approuvés tels qu'ils sont proposés, sous réserve de l'adjonction, à la première ligne, après le mot 'refus', des mots suivants : 'effectuée en vertu de l'article 5.1) de l'Arrangement, en vertu de l'article 5.1) du Protocole ou en vertu de ces deux articles'.

Alinéa 1)a)v). Ce point a été approuvé tel qu'il est proposé, étant entendu que le prochain projet devra exiger que la notification contienne aussi la liste des produits et des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (cette liste pouvant être donnée dans la langue dans laquelle elle figure dans le registre dans lequel la marque antérieure est enregistrée). Il a été suggéré que le Bureau international examine si, lorsque la marque antérieure est enregistrée sur le plan international, la liste en question pourrait être omise (étant donné qu'elle pourrait être facilement trouvée dans le registre international) et si l'Of-

* Dans la pratique, les refus sont communiqués par l'Office intéressé au moyen d'un formulaire spécial sur lequel sont reproduites toutes les dispositions de la législation applicable à cet Office qui peuvent constituer un motif de refus (les dispositions pertinentes étant traduites, si nécessaire, dans la langue de travail applicable). Le ou les motifs applicables à un cas particulier sont indiqués dans la notification et accompagnés d'un renvoi à la disposition de loi correspondante reproduite sur le formulaire.

ficé qui prononce le refus devrait ou pourrait indiquer, parmi les produits ou services figurant sur la liste, ceux qui sont pertinents pour le conflit.

Alinéa 1)a)vi) et vii). Ces points ont été approuvés tels qu'ils sont proposés.

Alinéa 1)a)viii). Après un débat sur l'opportunité de prévoir l'obligation d'indiquer l'adresse de l'autorité à laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être adressé, ce point a été approuvé tel qu'il est proposé, étant entendu que la notification de refus pourra, si l'Office qui communique le refus le souhaite, contenir l'indication de cette adresse.

Alinéa 1)a)ix). Ce point a été approuvé tel qu'il est proposé.

Alinéa 1)b). Cet alinéa a été approuvé tel qu'il est proposé.

Alinéa 2)a), quatre premières lignes. Ces lignes ont été approuvées telles qu'elles sont proposées, sous réserve du remplacement des mots 'sans délai' par 'dès que possible'.

Alinéa 2)a)i). Ce point a été approuvé tel qu'il est proposé.

Alinéa 2)a)ii). Il a été décidé qu'il devrait être précisé dans ce point que non seulement une décision rendue au sujet d'un réexamen ou d'un recours formé par le titulaire mais aussi une décision rendue à l'égard d'un réexamen ou d'un recours formé par un opposant (parce que son opposition a été rejetée) devraient être notifiées au Bureau international.

Alinéa 2)b). Cet alinéa a été approuvé tel qu'il est proposé.

Alinéa 3). Cet alinéa a été approuvé tel qu'il est proposé, étant entendu que le Bureau international n'enverrait pas de copie des notifications à l'Office d'origine si celui-ci l'avisait qu'il ne souhaitait pas en recevoir.»

Projet de règle 16 : Refus irréguliers

La règle 16 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Enregistrement international relevant exclusivement de l'Arrangement] a) Dans le cas d'un enregistrement international relevant exclusivement de l'Arrangement, la notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international

i) si elle est adressée au Bureau international après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la notification de la désignation de la partie contractante intéressée a été envoyée par le Bureau international à l'Office de cette partie contractante. Dans le cas de notifi-

cations de refus expédiées par la poste, le cachet de la poste fait foi. Si le cachet de la poste est illisible ou s'il fait défaut, le Bureau international traite la notification comme si elle avait été expédiée 20 jours avant la date à laquelle il l'a reçue;

ii) si elle n'indique pas l'Office qui a prononcé le refus;

iii) si elle n'est pas signée au nom dudit Office;

iv) si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international visé;

v) si elle n'indique aucun motif de refus;

vi) si, lorsqu'elle indique qu'une requête en réexamen ou un recours peut être présenté, elle ne précise pas le délai dans lequel cette requête ou ce recours doit l'être.

b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification de refus que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

c) Si la notification de refus ne contient pas,

i) le cas échéant, des indications détaillées sur la marque antérieure avec laquelle la marque qui fait l'objet de la demande internationale semble être en conflit (règle 15.1)a)vi)),

ii) le cas échéant, le nom et l'adresse de l'opposant (règle 15.1)a)vi)),

iii) lorsque le refus indique que tous les produits et services ne sont pas visés, l'indication des produits et services auxquels se rapporte le refus (règle 15.1)a)vii)),

iv) le cas échéant, l'indication de l'autorité à laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être adressé ou l'indication que la requête en réexamen ou le recours doit être présenté par l'intermédiaire d'un mandataire dont l'adresse est située sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus (règle 15.1)a)viii)),

v) l'indication de la date à laquelle le refus a été prononcé (règle 15.1)a)ix)),

le Bureau international invite l'Office qui a prononcé le refus à régulariser sa notification dans un délai de trois mois à compter de l'invitation. Si la notification n'est pas régularisée dans ce délai, elle n'est pas considérée comme une notification de refus par le Bureau international.

2) [Enregistrement international relevant exclusivement du Protocole] L'alinéa 1) s'applique également dans le cas d'un enregistrement international relevant exclusivement du Protocole, étant entendu que le délai visé à l'alinéa 1)a)i) est le délai applicable selon l'article 5.2)a), b) ou c) du Protocole.

3) [Enregistrement international relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole] *L'alinéa 1) s'applique de la même manière dans le cas d'un enregistrement international relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole, étant entendu que, à l'égard d'une partie contractante désignée qui est liée par le Protocole mais non par l'Arrangement, le délai visé à l'alinéa 1)a)i) est le délai applicable selon l'article 5.2)a), b) ou c) du Protocole.*»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 16 est le suivant :

«*Alinéa 1)a).* Cet alinéa a été approuvé sous réserve des modifications mentionnées aux paragraphes ci-après.

Alinéa 1)a)i). Il a été convenu que le libellé de ce point devrait préciser que la date d'envoi, par le Bureau international, de la notification de la désignation et la date d'inscription, par le Bureau international, de la désignation doivent être une seule et même date.

Alinéa 1)a)iv) et vi). Il a été convenu que ces points devraient être transférés à l'alinéa 1)c).

Alinéa 1)b). Cet alinéa a été approuvé tel qu'il est proposé.

Alinéa 1)c). Cet alinéa a été approuvé sous réserve des deux modifications suivantes : avant le point i), un nouveau point devrait être inséré, à savoir 'le numéro de l'enregistrement international'; au point iv), le membre de phrase qui suit les mots 'doit être adressé' (deuxième ligne) devrait être supprimé. En outre, il a été décidé que le Bureau international devrait envisager d'ajouter, à la fin de cet alinéa, une phrase prévoyant que, si la notification est ainsi corrigée, elle sera réputée avoir été faite à la date à laquelle la notification défectueuse a été faite, à condition que le titulaire dispose d'un délai raisonnable pour requérir un réexamen ou former un recours.

Alinéas 2) et 3). Ces alinéas ont été approuvés tels qu'ils sont proposés.»

Projet de règle 17 : Notification de la cessation des effets de la demande de base ou de l'enregistrement de base

La règle 17 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«*1) [Enregistrement international relevant exclusivement de l'Arrangement ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole] Lorsque, dans le cas d'un enregistrement international relevant exclusivement de l'Arrangement, l'article 6.3) de l'Arrangement s'applique ou lorsque, dans le cas*

d'un enregistrement international relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole, l'article 6.3) de l'Arrangement et l'article 6.3) du Protocole s'appliquent, l'Office d'origine notifie ce fait au Bureau international et indique

i) le numéro de l'enregistrement international,

ii) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international,

iii) les faits qui ont une incidence sur l'enregistrement de base ainsi que la date à partir de laquelle ces faits produisent leurs effets,

iv) lorsque lesdits faits n'ont d'incidence que sur une partie de l'enregistrement international, ladite partie.

2) [Enregistrement international relevant exclusivement du Protocole] *L'alinéa 1) s'applique également lorsque, dans le cas d'un enregistrement international relevant exclusivement du Protocole, l'article 6.3) du Protocole s'applique; toutefois, si l'enregistrement international visé est fondé sur une demande de base qui n'a pas abouti à un enregistrement dans le pays d'origine, les faits qui doivent être notifiés en vertu de l'alinéa 1)iii) sont ceux qui ont une incidence sur la demande de base.*

3) [Régularisation de la notification] *Si la notification visée à l'alinéa 1) ou à l'alinéa 2) ne remplit pas les conditions de celui de ces alinéas qui s'applique, le Bureau international invite l'Office d'origine à régulariser la notification dans un délai de trois mois.*

4) [Inscription et transmission de la notification] *Si la notification visée à l'alinéa 1) ou à l'alinéa 2) requiert la radiation de l'enregistrement international et remplit les conditions de celui de ces alinéas qui s'applique, le Bureau international radie, dans la mesure applicable, l'enregistrement international du registre international et transmet une copie de la notification aux Offices intéressés.»*

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 17 est le suivant :

«*Alinéa 1).* Cet alinéa a été approuvé tel qu'il est proposé, sous réserve de la possibilité de mentionner, aux points iii) et iv), non seulement des 'faits' mais aussi des 'décisions'.

Alinéas 2), 3) et 4). Ces alinéas ont été approuvés tels qu'ils sont proposés.»

Projet de règle 18 : Notification et inscription des invalidations

La règle 18 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Contenu de la notification d'invalidation] Lorsque l'article 5.6) de l'Arrangement ou l'article 5.6) du Protocole s'applique et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, l'Office de la partie contractante dont l'autorité compétente a prononcé l'invalidation notifie ce fait au Bureau international. La notification contient ou indique

i) l'autorité qui a prononcé l'invalidation,
ii) le numéro de l'enregistrement international qui fait l'objet de l'invalidation,

iii) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international qui fait l'objet de l'invalidation,

iv) si l'invalidation ne se rapporte pas à la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle a été prononcée,

v) les motifs sur lesquels se fonde l'invalidation et, lorsque ces motifs se réfèrent à une marque antérieure avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international est en conflit, la date de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date d'enregistrement (si elle est disponible), le nom et l'adresse du titulaire et une reproduction de cette marque antérieure,

vi) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée.

2) [Inscription de l'invalidation] Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d'invalidation.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 18 est le suivant :

«Il a été décidé qu'un point serait ajouté à l'alinéa 1), selon lequel la notification devrait indiquer que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours. Il a aussi été décidé de supprimer le point v) de l'alinéa 1). Pour le reste, la règle a été approuvée telle qu'elle est proposée.»

Projet de règle 19 : Inscription de décisions restreignant les droits du titulaire

La règle 19 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Notification d'une décision] a) Lorsqu'une décision judiciaire ou administrative qui ne peut plus faire l'objet d'un recours a pour effet de restreindre, pour cause de faillite ou pour des raisons analogues, les droits du titulaire relatifs à un enregistrement international sur le territoire d'une partie contractante, l'Office de cette partie contractante peut notifier ce fait au Bureau international. La notification indique

i) l'autorité qui a rendu la décision,
ii) le numéro de l'enregistrement international visé,
iii) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international visé.

b) La notification est accompagnée

i) d'une copie de la décision,
ii) d'un résumé de la décision, dans la langue de travail applicable, établi par l'Office qui transmet la notification.

2) [Inscription] Le Bureau international inscrit la décision au registre international avec

i) une indication de l'autorité qui a rendu la décision,

ii) le résumé de la décision établi par l'Office qui transmet la notification.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 19 est le suivant :

«Il a été décidé que cette règle ne devrait contenir que le texte suivant : 'Lorsqu'une décision judiciaire ou administrative qui ne peut plus faire l'objet d'un recours a pour effet de restreindre le droit du titulaire de disposer d'un enregistrement international sur le territoire d'une partie contractante et que l'Office de cette partie contractante en informe le Bureau international, celui-ci inscrit cette information au registre international.'»

Projet de règle 20 : Désignation postérieure à l'enregistrement international

La règle 20 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Formulaire officiel] Une désignation postérieure à l'enregistrement international doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l'Office d'origine sur un formulaire officiel. Ce formulaire doit être signé par le titulaire, même s'il est présenté par l'Office d'origine, et indiquer la date à laquelle il a ainsi été signé.

2) [Contenu] a) La désignation visée à l'alinéa 1) doit indiquer

i) le numéro de l'enregistrement international visé,

ii) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international,

iii) la partie contractante désignée ainsi que les produits et services couverts par l'enregistrement international qui sont également couverts par la désignation,

iv) le montant des émoluments et taxes payés, le mode de paiement et l'identité de l'auteur du paiement.

b) Lorsque la désignation concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 6.1), elle doit contenir une déclaration de l'intention de bonne foi d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante, signée par le titulaire et non par un mandataire. Cette déclaration peut être annexée à la désignation.

c) Lorsque la désignation concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 6.2), elle doit contenir une traduction, dans la langue de la demande internationale, de tout mot qui constitue la marque ou qui est compris dans la marque et qui a une signification dans une langue autre que le français ou l'anglais, à moins que cette traduction n'ait déjà été fournie conformément à la règle 8.4)xiii) ou 6)vi).

3) [Désignation d'une partie contractante antérieurement désignée] Lorsque le titulaire désigne une partie contractante qui a été antérieurement désignée et que cette désignation antérieure n'a pas été radiée, le Bureau international notifie au titulaire qu'il traitera la désignation seulement lorsque la désignation antérieure aura été radiée. La désignation est considérée comme ayant été reçue par le Bureau international à la date de la radiation de la désignation antérieure.

4) [Dispositions applicables] Les règles 9, 13 et 14 à 19 s'appliquent mutatis mutandis.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 20 est le suivant :

«Alinéa 1), première phrase. Cette phrase a été approuvée provisoirement, sous réserve de l'examen, par le Bureau international, des questions suivantes : Devrait-il être possible de déposer une désignation postérieure par l'intermédiaire de l'Office d'origine même si la demande de base ou l'enregistrement de base ne produit plus ses effets après l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 6.3) de l'Arrangement et à l'article 6.3) du Protocole ? L'Office d'origine devrait-il jouer un rôle à l'égard des désignations postérieures ?

Alinéa 1), deuxième phrase. Après un examen détaillé de la question, pertinente aussi pour la règle 8.2), concernant la signature de la désignation postérieure, le directeur général a dit que le prochain projet prévoirait que la signature du titulaire ou de son mandataire n'est pas exigée lorsque la désignation est signée par l'Office d'origine, à condition que, lorsqu'une déclaration de l'intention d'utiliser la marque est jointe à la désignation, cette déclaration devra être signée par

le titulaire (et non par l'Office ni par un mandataire).

Alinéa 2)a). Cet alinéa a été approuvé tel qu'il est proposé.

Alinéa 2)b). Etant donné que cet alinéa renvoie à la règle 6.1), cette dernière a aussi été examinée, ainsi que la règle 8.6)v), qui correspond à la règle 20.2)b).

La délégation des Communautés européennes a émis des réserves au sujet de l'idée que la possibilité soit donnée à une partie contractante d'exiger, au moment du dépôt de la demande internationale, une déclaration de l'intention de bonne foi d'utiliser la marque, comme il est prévu à la règle 6.1). Elle serait tentée de penser qu'une telle exigence constituerait un obstacle à la protection internationale des marques et serait incompatible avec le système établi par le Protocole, qui ne prévoit pas la possibilité d'exiger des déclarations de cette nature. Toutefois, cette délégation a déclaré qu'elle n'était pas opposée à ce que ce problème d'ordre général soit examiné par le groupe de travail et qu'elle écouterait avec intérêt les arguments que pourraient avancer d'autres délégations.

Certaines délégations, y compris des délégations d'Etats membres des Communautés européennes, ont exprimé des doutes quant à la compatibilité des règles 6.1), 8.6)v) et 20.2)b) avec le Protocole. A leur avis, ces dispositions ne devraient pas figurer dans le règlement d'exécution mais auraient dû être insérées dans le Protocole lui-même. En outre, ces délégations ont exprimé l'opinion que, si les règles 6.1), 8.6)v) et 20.2)b) étaient adoptées telles qu'elles sont proposées, il devrait être précisé qu'elles ne pourraient s'appliquer qu'aux parties contractantes qui prévoient actuellement l'obligation de présenter une déclaration de l'intention d'utiliser la marque.

D'autres délégations, y compris des délégations d'Etats membres des Communautés européennes, ont exprimé l'opinion que l'adoption des règles en question est souhaitable et relève de la compétence de l'Assemblée de l'Union de Madrid, et que l'application de ces règles ne devrait pas être limitée en fonction de la législation qui existe actuellement dans les pays parties à l'Arrangement et au Protocole.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a expliqué que l'obligation faite au déposant de présenter une déclaration, signée par lui, de son intention de bonne foi d'utiliser la marque dans le commerce a été introduite lors de la révision de 1988 de la législation sur les marques de son pays et constitue un changement fondamental. Depuis cette révision, les déposants ont désormais le choix de déposer soit une demande invoquant l'utilisation effective de la marque, soit une

demande invoquant l'intention de l'utiliser; dans le second cas, la déclaration de l'intention d'utiliser la marque conditionne l'attribution d'une date de dépôt; si le Bureau international ne vérifiait pas dans le cadre du Protocole que cette condition est remplie et transmettait les demandes et les désignations postérieures à l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique sans la déclaration de l'intention d'utiliser la marque, cet Office serait obligé de refuser les effets d'un enregistrement international ou d'une désignation postérieure, et si le déposant ou le titulaire remplissait ensuite la condition en cause, il bénéficierait d'une date de dépôt plus tardive et il aurait à acquitter une nouvelle fois la taxe de désignation.

Les représentants de propriétaires de marques et de conseils en marques ont fait état de leur vif intérêt pour la possibilité d'utiliser le Protocole pour obtenir une protection aux Etats-Unis d'Amérique. La formalité consistant à déposer, en vertu du Protocole, une déclaration de l'intention de bonne foi d'utiliser la marque (lorsque les Etats-Unis d'Amérique sont désignés), qui s'impose de toute façon en vertu de la législation des Etats-Unis d'Amérique, constituerait une charge mineure qui serait largement contrebalancée par l'avantage de pouvoir utiliser le Protocole pour les Etats-Unis d'Amérique.

Il a été convenu que le Bureau international fournirait, avec le prochain projet de règlement d'exécution, des informations sur les dispositions pertinentes de la législation des Etats-Unis d'Amérique (y compris, en particulier, la question de savoir si la signature du déposant peut être remplacée par celle d'un mandataire). Le prochain projet prévoira que la déclaration de l'intention d'utiliser la marque doit être une annexe (un document distinct) de la demande ou de la désignation postérieure, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas faire partie du formulaire de demande ou de désignation. Le Bureau international devra aussi étudier la question de savoir si dans cette annexe il pourra être fait état d'une utilisation effective, et non de la seule intention d'utiliser la marque, aux Etats-Unis d'Amérique.

Alinéa 2)c). Cet alinéa, ainsi que les règles 6.2) et 8.6)vi), ont été retirés par le directeur général. Celui-ci a dit, et le groupe de travail a noté, que dans le prochain projet, la règle 8.4)xiii) serait libellée comme suit: 'lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un mot qui peut être traduit en français ou en anglais, et que le déposant souhaite donner une traduction de ce mot dans la langue de la demande internationale, une telle traduction;'

Alinéa 3). Le groupe de travail a pris acte du retrait de cet alinéa par le directeur général.

Alinéa 4). Il a été convenu que cet alinéa serait examiné en liaison avec les règles 9 et 13.»

Projet de règle 21 : Demande d'inscription d'une modification

La règle 21 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Présentation de la demande] *La demande d'inscription d'une modification concernant un enregistrement international, telle que le changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou partie des produits et services ou pour l'ensemble ou certaines des parties contractantes, la radiation de l'enregistrement international pour tout ou partie des produits et services ou pour l'ensemble ou certaines des parties contractantes, ou la modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou du mandataire, doit être présentée au Bureau international, sur un formulaire officiel, par le titulaire ou par un Office intéressé.*

2) [Contenu de la demande] *La demande d'inscription d'une modification doit indiquer, en sus de la modification demandée,*

i) *le numéro de l'enregistrement international visé,*

ii) *le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international,*

iii) *le montant des taxes payées, le mode de paiement et l'identité de l'auteur du paiement.»*

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 21 est le suivant :

«*Alinéa 1).* Il a été décidé que le Bureau international élaborerait un projet révisé qui établirait, en ce qui concerne la question de savoir si l'inscription d'une modification peut ou doit être requise par le titulaire ou par l'Office intéressé, une distinction entre les cas qui sont régis par l'Arrangement, ceux qui sont régis par le Protocole et ceux qui sont régis par ces deux textes, et prévoirait aussi la possibilité pour le Bureau international de refuser l'inscription de la modification lorsque cette inscription est requise par le titulaire (et non par l'Office intéressé) et que l'on se trouve dans un cas régi par l'Arrangement.

Alinéa 2). Cet alinéa a été approuvé tel qu'il est proposé.»

Projet de règle 22 : Irrégularités dans les demandes d'inscription de modifications

La règle 22 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Demande irrégulière] Lorsque la demande d'inscription d'une modification ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait à l'Office qui a présenté la demande, ou au titulaire si la demande a été présentée par celui-ci.

2) [Délai pour corriger l'irrégularité] Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et toutes les taxes déjà payées sont remboursées.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 22 est le suivant :

«Cette règle a été approuvée telle qu'elle est proposée. La délégation de l'Allemagne a réservé sa position quant au délai de trois mois prévu dans la règle 22.2).»

Projet de règle 23 : Inscription et notification des modifications

La règle 23 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Inscription et notification d'une modification] A condition que la demande d'inscription d'une modification soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification au registre international et notifie ce fait en même temps au titulaire et à l'Office intéressé.

2) [Inscription d'un changement partiel de titulaire] Lorsque la modification consiste en une transmission de l'enregistrement international pour une partie seulement des produits et services ou pour une partie seulement des parties contractantes, elle est inscrite sous l'enregistrement international de l'auteur de la transmission. En outre, la partie transmise est inscrite comme enregistrement international distinct au nom du bénéficiaire de la transmission; cet enregistrement porte le même numéro que l'enregistrement international de l'auteur de la transmission, mais avec adjonction d'une lettre majuscule.

3) [Inscription de la fusion d'enregistrements internationaux] Lorsque la même personne devient titulaire des deux enregistrements internationaux visés à l'alinéa 2), ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne et l'alinéa 1) ainsi que les règles 21 et 22 s'appliquent mutatis mutandis.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 23 est le suivant :

«Alinéa 1). Cet alinéa a été approuvé tel qu'il est proposé, sous réserve du remplacement des

mots 'à l'Office intéressé', qui figurent à la quatrième ligne, par les mots 'aux Offices intéressés' et de l'adjonction d'une disposition, conforme à celle qui figure à la règle 22.1) du règlement d'exécution actuel, en ce qui concerne la date à laquelle l'inscription commence à produire ses effets.

Alinéa 2). Cet alinéa a été approuvé, sous réserve d'un réexamen de la terminologie utilisée, qui devra être fait compte tenu du libellé de la règle 22.2) du règlement d'exécution actuel et des dispositions pertinentes de l'Arrangement et du Protocole. En tout état de cause, le mot 'mais' devra être supprimé à la huitième ligne de la version française.

Alinéa 3). Cet alinéa a été approuvé tel qu'il est proposé.»

Projet de règle 24 : Rectifications du registre international

La règle 24 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Rectification] Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande du titulaire ou d'un Office intéressé, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre en conséquence.

2) [Notification] Le Bureau international notifie la rectification en même temps au titulaire et aux Offices intéressés.

3) [Refus des effets de la rectification] L'Office d'une partie contractante intéressée peut refuser, en ce qui le concerne, les effets d'une rectification qui lui a été notifiée par le Bureau international. L'article 5 de l'Arrangement ou l'article 5 du Protocole s'applique mutatis mutandis, étant entendu que la date de notification de la rectification aux Offices intéressés constitue la date à partir de laquelle est calculé le délai prévu pour prononcer un refus.

[4) [Maintien des droits des tiers] Aucune rectification faite dans le registre international en ce qui concerne un enregistrement international n'a d'incidence sur les droits d'un tiers qui s'est fondé de bonne foi sur cet enregistrement avant que la rectification ait été effectuée.]»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 24 est le suivant :

«Alinéas 1) et 2). Ces alinéas ont été approuvés tels qu'ils sont proposés.

Alinéa 3). Cet alinéa a été approuvé tel qu'il est proposé, sous réserve de l'examen, par le Bureau international, de la question de savoir si, au lieu de renvoyer simplement à l'article 5 de l'Arrangement et à l'article 5 du Protocole, il ne serait pas préférable de reprendre les dispositions de ces articles dans cet alinéa.

Alinéa 4). Cet alinéa a été supprimé.»

Projet de règle 25 : Avis officieux d'échéance

La règle 25 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«L'avis officieux d'échéance, visé à l'article 7.4) de l'Arrangement et à l'article 7.3) du Protocole, comprend une indication des parties contractantes qui, à la date de l'avis, sont désignées. Lorsque, à ladite date, il ressort de l'enregistrement international qu'une invalidation ou un refus est inscrit en ce qui concerne une partie contractante désignée, ce fait est indiqué dans l'avis.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 25 est le suivant :

«Cette règle a été approuvée, sous réserve que le contenu pertinent de l'article 7.4) de l'Arrangement et de l'article 7.4) du Protocole soit inséré dans le texte de la règle et qu'il soit précisé que la deuxième phrase s'applique aussi au cas d'un refus partiel ou d'une invalidation partielle.»

Projet de règle 26 : Emoluments et taxes concernant le renouvellement

La règle 26 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Enregistrement international relevant exclusivement de l'Arrangement] Dans le cas d'un enregistrement international relevant exclusivement de l'Arrangement, les émoluments et taxes requis pour le renouvellement sont l'émolument de base, le complément d'émolument et, le cas échéant, l'émolument supplémentaire ainsi que la surtaxe, précisés au point 5 du barème des émoluments et taxes.

2) [Enregistrement international relevant exclusivement du Protocole] Dans le cas d'un enregistrement international relevant exclusivement du Protocole, les émoluments et taxes requis pour le renouvellement sont, sous réserve de l'alinéa 4), l'émolument de base, le complément d'émolument

et, le cas échéant, l'émolument supplémentaire ainsi que la surtaxe, précisés au point 6 du barème des émoluments et taxes.

3) [Enregistrement international relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole] Dans le cas d'un enregistrement international relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole, les émoluments et taxes requis pour le renouvellement doivent être payés pour 10 ans; sous réserve de l'alinéa 4), ces émoluments et taxes sont l'émolument de base, le complément d'émolument et, le cas échéant, l'émolument supplémentaire ainsi que la surtaxe, précisés au point 7 du barème des émoluments et taxes.

4) [Taxe individuelle] A l'égard d'une partie contractante ayant fait une déclaration en vertu de l'article 8.7)a) du Protocole et pour laquelle le renouvellement est effectué selon l'alinéa 2) ou 3), le complément d'émolument est remplacé par la taxe individuelle indiquée aux points 6.4 et 7.4 du barème des émoluments et taxes, à moins qu'une telle partie contractante ne soit un Etat partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, et que l'Office d'origine soit l'Office d'un Etat lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole. Lorsque le renouvellement n'a trait qu'à des parties contractantes ayant fait une déclaration en vertu de l'article 8.7)a) du Protocole, aucun émolument supplémentaire ne doit être payé.

5) [Surtaxe] Lorsqu'il est fait usage du délai de grâce de six mois prévu à l'article 7.5) de l'Arrangement ou à l'article 7.4) du Protocole, la surtaxe indiquée, selon le cas, au point 5.4, 6.5 ou 7.5 du barème des émoluments et taxes doit être payée.

6) [Délai de paiement] Les émoluments et taxes visés aux alinéas 1) à 4) doivent être payés au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué, à moins que la surtaxe visée à l'alinéa 5) ne soit due; dans ce cas, la surtaxe et les émoluments requis doivent être payés dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international aurait dû être effectué.

7) [Paiement insuffisant] a) Si le montant des émoluments et taxes reçus est inférieur au montant requis, le Bureau international en informe à bref délai et en même temps le titulaire et le mandataire éventuel.

b) Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 6), le montant des émoluments et taxes reçus est inférieur au montant requis, le Bureau international n'inscrit pas le renouvellement et rembourse le montant reçu à l'auteur du paiement.

8) [Renouvellement ne couvrant pas l'ensemble des parties contractantes désignées] *Le fait que le renouvellement ne soit pas effectué pour toutes les parties contractantes qui sont couvertes par l'enregistrement international au moment du renouvellement n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) de l'Arrangement ou de l'article 7.2) du Protocole.*»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 26 est le suivant :

«Alinéas 1) à 5). Ces alinéas ont été adoptés tels qu'ils sont proposés, sous réserve du transfert éventuel de la règle 26 à un autre endroit du règlement d'exécution et de l'adjonction d'une règle analogue traitant des émoluments à acquitter pour chacun des trois types de demandes internationales.

Alinéa 6). Cet alinéa a été adopté tel qu'il est proposé, étant entendu qu'une date limite devrait être prévue avant laquelle les émoluments et taxes requis pour le renouvellement ne pourraient pas être versés de façon valable. Il y aura lieu d'examiner si cette limite devrait se situer une année avant l'échéance (comme le prévoit la règle 25.2) actuelle) ou, par exemple, six mois avant l'échéance.

Alinéas 7) et 8). Ces alinéas ont été approuvés tels qu'ils sont proposés.»

Projet de règle 27 : Inscription du renouvellement, notification et certificat

La règle 27 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Date d'effet du renouvellement] *Le renouvellement est inscrit au registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même s'il est effectué pendant le délai de grâce visé à l'article 7.5) de l'Arrangement et à l'article 7.4) du Protocole.*

2) [Parties contractantes non couvertes par le renouvellement] *Lorsque le renouvellement ne porte pas sur une partie contractante qui était couverte par l'enregistrement international au moment du renouvellement, la mention de cette partie contractante est radiée du registre international.*

3) [Notification et certificat] *Le Bureau international notifie le renouvellement aux parties contractantes intéressées et adresse un certificat au titulaire.»*

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 27 est le suivant :

«Cette règle a été approuvée telle qu'elle est proposée.»

Projet de règle 28 : Gazette

La règle 28 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] *Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes qui ont été inscrites au registre international depuis le numéro précédent de la gazette et qui ont trait aux enregistrements internationaux, aux notifications visées à la règle 14.1), aux refus (sans toutefois leurs motifs), aux renouvellements (y compris toute information sur la situation concernant des invalidations ou refus éventuels), aux désignations postérieures à l'enregistrement international, aux changements ou modifications, aux radiations, aux rectifications, aux invalidations et aux résumés de décisions judiciaires ou administratives visés à la règle 19. Lorsque la couleur est revendiquée et que la reproduction de la marque est en noir et blanc dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la gazette contient deux reproductions de la marque, l'une en noir et blanc, l'autre en couleur. Sont aussi publiés dans la gazette les numéros des enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés.*

2) [Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes, ainsi que d'autres informations générales] *Le Bureau international publie dans chaque numéro de la gazette*

i) *toute notification faite en vertu de la règle 6,*

ii) *toute déclaration faite en vertu de l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole,*

iii) *la liste des jours pendant lesquels le Bureau international n'est pas ouvert au public pendant l'année en cours et l'année civile suivante ainsi qu'une liste analogue pour chaque Office dont il a reçu une communication conformément à la règle 4.4).*

3) [Index annuel] *Le Bureau international publie pour chaque année un index alphabétique des noms des titulaires des enregistrements internationaux qui ont fait l'objet d'une publication dans la gazette pendant l'année considérée. Le nom du titulaire est accompagné du numéro de l'enregistrement international, de l'indication de la page du numéro de la gazette dans lequel la publication ayant une incidence sur l'enregistre-*

ment international a été effectuée et de l'indication de la nature de cette publication (enregistrement, renouvellement, radiation, refus, changement ou modification).

4) [Nombre d'exemplaires pour les Offices des parties contractantes] *Le Bureau international adresse à chaque Office des exemplaires de la gazette en édition sur papier, sur microfiches ou sur disque compact à mémoire morte ('CD-ROM'). Le nombre d'exemplaires sous quelque forme que ce soit auquel chaque Office a droit à titre gratuit ou moyennant paiement de la moitié du prix d'abonnement dépend du nombre d'unités correspondant à la classe de contribution de son pays aux fins de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle : si le nombre d'unités correspondant à la classe de contribution est inférieur à un, le nombre d'exemplaires gratuits est de un; si le nombre d'unités est de un ou de plus de un, le nombre d'exemplaires gratuits est de deux pour chaque unité. Le nombre d'exemplaires disponibles à moitié prix est identique au nombre d'exemplaires gratuits. Toute organisation contractante est réputée appartenir à la classe de contribution I (un) aux fins de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.»*

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 28 est le suivant :

«Alinéa 1). Cet alinéa a été approuvé tel qu'il est proposé, bien que des réserves aient été exprimées par certaines délégations qui étaient d'avis que, dans le cas mentionné dans l'avant-dernière phrase, la publication de la marque à la fois en noir et blanc et en couleur pouvait être source de confusion.

Le directeur général a dit que dans la rubrique de la gazette où est annoncée une modification concernant un enregistrement international donné, la ou les classes de la classification internationale visées dans cet enregistrement seraient également indiquées.

Alinéa 2). Cet alinéa a été adopté tel qu'il est proposé.

Alinéa 3). Cet alinéa a été adopté tel qu'il est proposé.

Alinéa 4). Le Bureau international a été invité à proposer de nouveaux critères pour la détermination du nombre d'exemplaires de la gazette qui seraient fournis gratuitement aux offices des parties contractantes, et d'envisager à cet égard le nombre de désignations reçues en vertu de l'Arrangement et du Protocole au cours de l'année précédente.»

Projet de règle 29 : Base de données informatisée

La règle 29 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Maintien d'une base de données informatisée] *Le Bureau international maintient une base de données informatisée.*

2) [Données inscrites au registre international] *Toutes les données inscrites au registre international sont incorporées dans la base de données informatisée.*

3) [Données concernant les demandes internationales et les désignations postérieures en instance] *Si une demande internationale ou une désignation visée à la règle 20 n'est pas inscrite au registre international dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau international, celui-ci incorpore dans la base de données informatisée, sous un numéro provisoire, toutes les données contenues dans la demande internationale ou la désignation telle qu'elle a été reçue, nonobstant les irrégularités que celle-ci peut présenter.*

4) [Accès public à la base de données informatisée] *La base de données informatisée est mise à la disposition du public, moyennant le paiement de la taxe prescrite, soit par accès en ligne, soit par d'autres moyens appropriés déterminés par le Bureau international. Un avertissement est donné au sujet des données visées à l'alinéa 3), précisant que le Bureau international n'a pas encore pris de décision à l'égard de la demande internationale ou de la demande d'inscription de la désignation.»*

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 29 est le suivant :

«Alinéa 1). Cet alinéa a été approuvé. Une délégation a suggéré que l'adjectif 'informatisée' était superflu.

Alinéas 2) et 3). Ces alinéas ont été approuvés tels qu'il sont proposés.

Alinéa 4). Cet alinéa a été approuvé, sous réserve de l'adjonction d'une disposition aux termes de laquelle les offices des parties contractantes n'auraient pas à acquitter de taxe au Bureau international pour accéder à la base de données de celui-ci (le coût de la télécommunication étant toutefois à la charge de ces Offices).»

Projet de règle 30 : Paiement des émoluments et taxes

La règle 30 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Modalités de paiement] Les émoluments et taxes figurant au barème des émoluments et taxes peuvent être payés

i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international,

ii) par versement sur le compte de chèques postaux suisse du Bureau international ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fin,

iii) par chèque bancaire,

iv) par versement en espèces au Bureau international.

2) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d'un émolument ou d'une taxe, il y a lieu d'indiquer,

i) avant l'enregistrement international, le nom du déposant, la marque visée et l'objet du paiement,

ii) après l'enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l'enregistrement international visé et l'objet du paiement,

iii) dans le cas d'un renouvellement ne portant pas sur l'ensemble des parties contractantes qui étaient couvertes par l'enregistrement international au moment du renouvellement, les parties contractantes auxquelles le renouvellement doit s'étendre.

3) [Date du paiement] a) Sous réserve du sous-alinéa b), un émolument ou une taxe est réputé payé à la date à laquelle le Bureau international reçoit le montant requis.

b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international, l'émolument ou la taxe est réputé payé,

i) au cas où le titulaire du compte a donné au Bureau international une autorisation générale d'effectuer des prélèvements sur son compte chaque fois qu'une opération doit être accomplie par le Bureau international à l'égard d'une demande internationale ou d'un enregistrement international dudit titulaire, au moment où une telle opération est demandée ou au moment où elle doit être effectuée,

ii) au cas où le titulaire du compte n'a pas donné d'autorisation générale conformément au point i), le jour où le Bureau international reçoit les instructions précises du titulaire l'autorisant à prélever l'émolument ou la taxe requis pour l'opération demandée.

4) [Modification du montant des émoluments et taxes] a) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le dépôt d'une demande internationale est modifié entre, d'une part, la date de réception, par l'Office d'origine, de la requête aux fins du dépôt d'une demande internationale et, d'autre part, la date de l'enregistrement international, les émoluments

et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.

b) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le renouvellement d'un enregistrement international est modifié entre la date de paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, à condition que cette date ne soit pas antérieure de plus d'un mois à la date à laquelle le renouvellement doit être effectué.

c) Lorsque le montant de tout émolument ou de toute taxe autre que les émoluments et taxes visés aux alinéas a) et b) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle l'émolument ou la taxe a été reçu par le Bureau international.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 30 est le suivant :

«Alinéas 1) et 2). Ces alinéas ont été approuvés tels qu'ils sont proposés.

Alinéa 3). Cet alinéa a été approuvé, sous réserve du remplacement du sous-alinéa b) par le texte suivant : 'Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international, l'émolument ou la taxe est réputé payé le jour où le Bureau international reçoit les instructions du titulaire l'autorisant à prélever l'émolument ou la taxe requis pour l'opération demandée.'

Alinéa 4). Cet alinéa a été approuvé, étant entendu qu'il y a lieu d'harmoniser le délai visé au sous-alinéa b) et le délai qui devra être indiqué à la règle 26.6) (voir plus haut le paragraphe 59).»

Projet de règle 31 : Monnaie de paiement

La règle 31 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Obligation d'utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements dus aux termes du présent règlement d'exécution doivent être effectués en monnaie suisse.

2) [Etablissement du montant des taxes individuelles en monnaie suisse] a) Lorsqu'une partie contractante fait, en vertu de l'article 8.7)a) du Protocole, une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe individuelle, elle indique le montant de cette taxe dans la monnaie dans laquelle sont fixées les taxes payables à son Office.

b) Lorsque, dans la déclaration, la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie

suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, après consultation de l'Office de la partie contractante intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.

c) Lorsque, pendant plus de 30 jours consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, l'Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.

d) Lorsque, pendant plus de 30 jours consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 10 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, après consultation de l'Office de cette partie contractante, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où le Directeur général a entamé ladite consultation. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 31 est le suivant :

« Cette règle a été approuvée, sous réserve de l'insertion, au début de l'alinéa 2)c), des mots 'Sous réserve du sous-alinéa d)', ».

Projet de règle 32 : Exemption de taxes

La règle 32 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

« Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :

- i) la radiation totale de l'enregistrement international,
- ii) la renonciation à la protection pour une partie contractante,
- iii) la limitation de la liste des produits et des services pour une partie contractante, si elle est effectuée dans la demande internationale elle-même,
- iv) la limitation de la liste des produits et des services demandée par un Office en vertu de l'article 6.4), première phrase, de l'Arrangement ou en vertu de l'article 6.4), première phrase, du Protocole,
- v) l'existence d'une action judiciaire ou d'un jugement définitif ayant une incidence sur la demande de base ou l'enregistrement de base,
- vi) un refus définitif ou une notification faite selon la règle 15.2),
- vii) l'invalidation de l'enregistrement international,
- viii) une décision, notifiée selon la règle 19, restreignant les droits du titulaire relatifs à un enregistrement international,
- ix) une rectification du registre international.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 32 est le suivant :

« Il a été décidé d'inviter le Bureau international à fournir des renseignements sur les montants qu'il perçoit par année au titre des différents émoluments et taxes; à la lumière de ces renseignements, il pourrait être décidé que certains services soient gratuits, ou que l'équivalent des montants des émoluments ou taxes correspondants soit couvert par une majoration correspondante des émoluments de base étant donné que la réduction du nombre des différents types d'émoluments et de taxes est souhaitable, d'autant plus que la gestion des émoluments et taxes d'un faible montant peut coûter plus que ces émoluments et taxes ne rapportent. En tout état de cause, l'inscription d'un mandataire constitué dans la demande internationale, dans une désignation postérieure, dans une demande d'inscription d'une transmission ou en liaison avec un renouvellement, ainsi que l'inscription de la radiation d'un mandataire, devraient être gratuites.»

Projets de règles 33 à 36, annexe; règles 1 à 13

Le passage du rapport du groupe de travail relatif aux projets de règles 33 à 36, à l'annexe et aux règles 1 à 13 est le suivant :

«Par manque de temps, ces règles et l'annexe n'ont pas été examinées au cours de la présente session du groupe de travail. Cependant, un certain nombre d'observations ont été faites au sujet de ces textes, et elles seront prises en considération par le Bureau international lorsque celui-ci élaborera le nouveau projet de règlement d'exécution, qui sera examiné par le groupe de travail lors de sa quatrième session, prévue du 11 au 18 novembre 1991, à Genève.»

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Membres

Algérie : A. Hasnadi; F. Bouzid. **Allemagne** : A. von Mühlendahl; E. Schäfer; M. Bühring. **Autriche** : O. Rafeiner; G. Mayer-Dolliner. **Belgique** : W.J.S. Peeters. **Bulgarie** : T. Petkova. **Chine** : Liu Peizhi; Wu Qun. **Cuba** : M. Azcuy Quesada. **Danemark** : J.E. Carstad; B. Kromann. **Egypte** : A.G.M. Fouad. **Espagne** : J. Delicado Montero-Ríos; A. Casado Cerviño; C. Muñoz Caparrós; M.T. Yeste; T. de las Heras Lorenzo; J.L. Barbero Checa. **Finlande** : S.-L. Lahtinen. **France** : J.-C. Combaldieu; B. Vidaud; C. Girard. **Grèce** : P. Geroulakos. **Hongrie** : I. Iványi; G. Vékás; L. Tattay. **Irlande** : S. Fitzpatrick; H.A. Hayden. **Italie** : M.G. Del Gallo Rossoni; P. Iannantuono; I. Nicotra; S. Paparo. **Luxembourg** : F. Schlessler; E.L. Simon. **Maroc** : H. Abbar. **Monaco** : J.-P. Campana; J. L'Herbon de Lussats. **Mongolie** : D. Zolboot. **Pays-Bas** : H.R. Furstner; D. Verschure. **Pologne** : W. Kotarba; B. Rokicki. **Portugal** : J. Mota Maia; R.A. Costa de Moraes Serrão; M.J. Pinto Coelho; J.M. Freire de Sousa. **République populaire démocratique de Corée** : Hyon Chun Hwa; Hwang Myong Hi. **Roumanie** : A.C. Strenc; D. Pitzu; C. Moraru. **Royaume-Uni** : P. Hartnack; M. Todd; M. Knight. **Sénégal** : D. Sagna. **Soudan** : A.R. Elkhalfia. **Suède** : K. Sundström. **Suisse** : J.-D. Pasche. **Tchécoslovaquie** : L. Jakl; V. Zamrzla; J. Marešová. **Union soviétique** : E.G. Koutakova. **Viet Nam** : Phuong Doan. **Yougoslavie** : T. Lisavac. **Communautés européennes (CE)** : O. Montalto; E. Nooteboom; H.W. Kunhardt.

II. Etats observateurs

Etats-Unis d'Amérique : J.M. Samuels; R.G. Bowie; L. Beresford. **Norvège** : E.S. Helgesen. **République de Corée** : L. Seong Tae; R. Tae Keun.

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

III. Organisation intergouvernementale

Bureau Benelux des marques (BBM) : L. van Bauwel.

IV. Organisations non gouvernementales

Association Benelux des conseils en marques et modèles (BMM) : F. Gevers. **Association des praticiens des Communautés européennes dans le domaine des marques (ECTA)** : F. Gevers. **Association européenne des industries de produits de marque (AIM)** : G.F. Kunze. **Association française des praticiens du droit des marques et des modèles, France (APRAM)** : R. Baudin. **Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)** : M.W. Metz; D.H. Tatham. **Chambre de commerce internationale (CCI)** : A.L. de Sampaio. **Chambre des spécialistes en marques et modèles, France (CSMM)** : E. Glorian. **Chambre fédérale des conseils en brevets, Allemagne (FCPA)** : A. Hansmann. **Chartered Institute of Patent Agents, United Kingdom (CIPA)** : A.C. Serjeant. **Comité des instituts nationaux des agents de brevets (CNIPA)** : A. Hansmann. **Fédération de l'industrie allemande (BDI)** : D. Füllkrug. **Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)** : A.L. de Sampaio; A. Hansmann. **Institute of Trade Mark Agents, United Kingdom (ITMA)** : J.A. Slater. **The United States Trademark Association (USTA)** : Y. Chicoine. **Trade Marks, Patents and Designs Federation, United Kingdom (TMPDF)** : D.H. Tatham. **Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE)** : D.H. Tatham; G. Kunze. **Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, France (UNIFAB)** : M. Deroulers. **Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)** : R. Wiclander.

V. Bureau

Président : J. Mota Maia (Portugal). **Vice-présidents** : I. Iványi (Hongrie); S.-L. Lahtinen (Finlande). **Secrétaire** : P. Maugué (OMPI).

VI. Bureau international de l'OMPI

A. Bogsch (*Directeur général*); **L. Baeumer** (*Directeur, Division de la propriété industrielle*); **G. Ledakis** (*Conseiller juridique; Directeur, Services administratifs généraux*); **P. Maugué** (*Conseiller principal, Section de la propriété industrielle (projets spéciaux), Division de la propriété industrielle*); **S. Di Palma** (*Chef, Services d'enregistrement international des marques et des dessins et modèles industriels*); **C. Claa** (*Chef, Service des réunions et des documents*).

Études

La nouvelle législation canadienne sur les brevets

J.H.A. GARIÉPY*

* Directeur général, propriété intellectuelle; Commissaire des brevets; Registraire des marques de commerce, Bureau des corporations, Ministère de la consommation et des corporations, Hull, Québec.

Pour les textes de la Loi sur les brevets, des Règles sur les brevets et du Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets, voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, CANADA – Textes 2-001, 2-002 et 2-003, respectivement.

Faits nouveaux en ce qui concerne le droit des brevets australien

P.A. SMITH*

* Commissaire des brevets, Canberra, Australie.

Nouvelles diverses

JAPON

Commissaire de l'Office japonais des brevets

Nous apprenons que M. Wataru Fukazawa a été nommé Commissaire de l'Office japonais des brevets.

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.)

1991

2-6 septembre (Genève)

Comité d'experts sur le règlement des différends entre Etats en matière de propriété intellectuelle (troisième session)

Le comité continuera les préparatifs en vue d'un éventuel traité multilatéral.

Invitations : Etats membres de l'Union de Paris, de l'Union de Berne ou de l'OMPI ou parties au Traité de Nairobi et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.

23 septembre - 2 octobre (Genève)

Organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI (vingt-deuxième série de réunions)

Tous les organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI se réunissent en sessions ordinaires une fois tous les deux ans, les années impaires. Lors des sessions de 1991, les organes directeurs auront entre autres à passer en revue et à évaluer les activités menées depuis juillet 1990 ainsi qu'à examiner et à adopter le projet de programme et de budget pour l'exercice biennal 1992-1993.

Invitations : en qualité de membres ou d'observateurs (selon l'organe considéré), Etats membres de l'OMPI ou des unions et, en qualité d'observateurs, autres Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que certaines organisations.

17 et 18 octobre
(Wiesbaden, Allemagne)

Symposium sur la protection internationale des indications géographiques (organisé par l'OMPI en coopération avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne)

Le symposium sera consacré à la protection des indications géographiques (appellations d'origine et autres indications de provenance) sur le plan national et multilatéral.

Invitations : Etats membres de l'OMPI et certaines organisations. Le symposium sera ouvert au public (moyennant paiement d'un droit d'inscription).

4-8 novembre (Genève)

Comité d'experts sur un protocole éventuel relatif à la Convention de Berne (première session)

Le comité examinera s'il convient d'entreprendre l'élaboration d'un protocole relatif à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et, dans l'affirmative, quelle devrait être la teneur de ce texte.

Invitations : Etats membres de l'Union de Berne et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'OMPI qui ne sont pas membres de l'Union de Berne ainsi que certaines organisations.

11-18 novembre (Genève)

Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989 (quatrième session)

Le groupe de travail poursuivra l'étude d'un règlement d'exécution pour l'application du Protocole de Madrid.

Invitations : Etats membres de l'Union de Madrid, Etats ayant signé le protocole ou y ayant adhéré, Communautés européennes et, en qualité d'observateurs, autres Etats membres de l'Union de Paris ayant exprimé leur désir de faire partie du groupe de travail en cette qualité ainsi que certaines organisations non gouvernementales.

Réunions de l'UPOV

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

1991

21 et 22 octobre (Genève)

Comité administratif et juridique

Invitations : Etats membres de l'UPOV et, en qualité d'observateurs, certains Etats non membres et organisations intergouvernementales.

23 octobre (Genève)

Comité consultatif (quarante-quatrième session)

Le comité préparera la vingt-cinquième session ordinaire du Conseil.

Invitations : Etats membres de l'UPOV.

24 et 25 octobre (Genève)

Conseil (vingt-cinquième session ordinaire)

Le Conseil examinera les rapports sur les activités de l'UPOV en 1990 et durant la première partie de 1991 et approuvera le programme et budget pour la période biennale 1992-1993.

Invitations : Etats membres de l'UPOV et, en qualité d'observateurs, certains Etats non membres et organisations intergouvernementales.

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1991

15-19 septembre (Lucerne)

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) : Conseil des Présidents.

30 septembre - 4 octobre (Harrogate)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) : Congrès.

21 et 22 octobre (New York)

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) : Journées d'étude.

1992

16-20 mars (Innsbruck-Igls)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) : Comité exécutif.

7-10 octobre (Amsterdam)

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) : Congrès.