

OMPI



SCT/4/6 Prov.
ORIGINAL : anglais
DATE : 10 avril 2000

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Quatrième session
Genève, 27 – 31 mars 2000

PROJET DE RAPPORT

établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (ci-après dénommé “comité permanent” ou “SCT”) a tenu sa quatrième session à Genève, du 27 au 31 mars 2000.
2. Les États ci-après, membres de l’OMPI ou de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, étaient représentés à cette réunion : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Belize, Bolivie, Brésil, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Croatie, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Guinée équatoriale, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lettonie, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Nouvelle-Zélande, Norvège, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas,

Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tunisie, Venezuela, Yémen, Zimbabwe (76). Les Communautés européennes étaient aussi représentées en qualité de membre du SCT.

3. Les organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la réunion avec le statut d'observateur : Bureau Benelux des marques (BBM), Organisation de l'Unité africaine (OUA), Organisation mondiale du commerce (OMC) (3).

4. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la réunion en qualité d'observateurs : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association asiatique d'experts juridiques en brevet (APAA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de marque (AIM), Association des propriétaires européens de marques de commerce (marques), Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise pour les marques (JTA), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC), The International Anticounterfeiting Coalition, Inc (IACC), Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI), World Association for Small and Medium Enterprises (WASME) (18).

5. La liste des participants figure à l'annexe 1 du présent rapport.

6. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents ci-après, établis par le Bureau international de l'OMPI : "Ordre du jour" (document SCT/4/1), "Projet de dispositions relatives aux licences de marques" (document SCT/4/2), "Dispositions de l'Avant-projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale" (document SCT/4/3) et "Projet de dispositions relatives à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet" (document SCT/4/4).

7. Le Secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique. Le présent rapport résume les débats sans rendre compte de toutes les observations qui ont été faites.

DÉBAT GÉNÉRAL

Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la session

8. La session a été ouverte par M. Shozo Uemura, vice-directeur général, qui a souhaité la bienvenue aux participants.

Point 2 de l'ordre du jour : Élection d'un président et de deux vice-présidents

9. Le comité permanent a élu à l'unanimité Mme Lynne Beresford (États-Unis d'Amérique) présidente, et Mme Agnès Marcadé (France) et M. Vladimir García-Huidobro (Chili) vice-présidents. M. Denis Croze (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.

Point 3 de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour

10. L'ordre du jour (document SCT/4/1) a été adopté sans modification.

Point 4 de l'ordre du jour : Adoption du rapport de la troisième session

11. Le rapport de la troisième session (document SCT/3/10) a été adopté sans modification.

Point 5 de l'ordre du jour : Projet de dispositions relatives aux licences de marques (voir le document SCT/4/2)

12. Le comité permanent a examiné le document SCT/4/2, contenant le projet de dispositions relatives aux licences de marques.

Forme d'adoption des dispositions

13. Le Bureau international a dit que les dispositions pourraient être proposées sous la forme d'un protocole relatif au Traité sur le droit des marques ou bien d'un texte à faire figurer dans une version révisée de ce traité. Les deux solutions exigeraient une conférence diplomatique. Une troisième solution consisterait à présenter les dispositions à l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée générale de l'OMPI pour adoption sous la forme d'une recommandation commune à la prochaine session des assemblées des États membres de l'OMPI, en septembre 2000. Cela n'empêcherait pas de présenter ultérieurement les propositions sous l'une des deux autres formes susmentionnées.

14. Les délégations de l'Australie, du Chili, de l'Espagne, de la France, du Kenya, de la Roumanie et du Royaume-Uni se sont prononcées en faveur de la troisième solution, en notant que les dispositions pourront être reconsidérées ultérieurement dans le cadre d'une révision générale du Traité sur le droit des marques (TLT). Ce point de vue a été partagé par les représentants de l'AIPPI, de l'AIPLA, de la CCI et de l'INTA. Les délégations du Brésil et du Japon ont marqué leur accord de principe, sous réserve de l'examen de la version définitive du projet de dispositions.

15. À la suite de ce débat, le SCT a décidé de présenter la version finale du projet de dispositions à l'Assemblée de l'Union de Paris et à l'Assemblée générale de l'OMPI, pour adoption sous la forme d'une recommandation commune à la prochaine session des assemblées des États membres de l'OMPI, en septembre 2000.

16. Le Bureau international a dit, et le SCT a admis, que, du fait de cette décision, le terme “Partie contractante” devra être remplacé par “État membre” dans l’ensemble du texte des dispositions.

Recommandation commune

17. Le Bureau international a proposé le texte suivant :

“Recommandation commune

“L’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),

“Tenant compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et du Traité sur le droit des marques (TLT),

“*Recommandent* que chaque État membre puisse envisager d’utiliser comme lignes directrices en ce qui concerne les licences de marques tout ou partie des dispositions que le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a adoptées lors de sa quatrième session,

“*Recommandent en outre* à chaque État membre de l’Union de Paris ou de l’OMPI qui est aussi membre d’une organisation intergouvernementale régionale ayant compétence en matière d’enregistrement de marques d’attirer l’attention de cette organisation sur ces dispositions.”

18. Une délégation a demandé s’il est nécessaire de faire mention du TLT étant donné que bon nombre des États parties à la Convention de Paris ou membres de l’OMPI ne sont pas encore parties à ce traité. Le Bureau international a répondu en expliquant que la mention du TLT est destinée à appeler l’attention sur ce traité, sans lequel il serait difficile de comprendre le projet de dispositions. Une autre délégation et le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur ont confirmé cette explication.

19. Le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur a suggéré de prévoir une mention précisant que le projet de dispositions énonce des conditions maximales pour l’inscription des licences de marques. Cette suggestion a été appuyée par une délégation mais trois autres s’y sont déclarées opposées en indiquant leur préférence pour le texte proposé par le Bureau international, qui est semblable à celui qu’ont adopté les assemblées de l’OMPI lors de l’examen de la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

20. À la suite de ce débat, le texte de la recommandation commune a été adopté sous la forme proposée par le Bureau international.

Projet d’article premier : Expressions abrégées

21. Une délégation a suggéré de supprimer le point iii), qui définit la “demande” car, d’après la législation de son pays, les demandes ne peuvent pas faire l’objet de licences. La

présidente a répondu en faisant observer que les dispositions n'obligent en aucun cas les États membres à autoriser les licences portant sur les demandes.

22. La même délégation a aussi proposé d'ajouter une définition du "donneur de licence", terme qui figure dans le formulaire international type n° 2. Après un cours débat, durant lequel il a été rappelé qu'il avait été convenu de ne pas traiter des sous-licences et que le donneur de licence serait donc toujours le titulaire de l'enregistrement, le SCT a décidé de supprimer le terme "donneur de licence" du formulaire international type n° 2, au lieu de le définir à l'article premier.

23. À la suite de la proposition d'une délégation, préconisant de définir ce qu'il faut entendre par licence concernant une partie seulement d'un territoire, dont il est fait mention à l'article 2.1)a)ix), le SCT a jugé préférable de préciser le texte de cette dernière disposition.

24. Une autre délégation a fait observer que les définitions données aux points ix) à xi) ne semblent pas très claires et a proposé de supprimer les mots "toute autre personne" et "quiconque" aux points ix) et x) et de préciser, au point xi), que le titulaire ne peut concéder de licence à aucune autre personne.

25. Après un cours débat, le SCT a décidé de remanier les points ix) à xi) de la façon suivante :

"ix) on entend par "licence exclusive" une licence qui n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire d'utiliser la marque et de concéder des licences à toute autre personne;

"x) on entend par "licence unique" une licence qui n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire de concéder des licences à toute autre personne, mais ne lui interdit pas d'utiliser la marque;

"xi) on entend par "licence non exclusive" une licence qui n'interdit pas au titulaire d'utiliser la marque ni de concéder des licences à quiconque."

26. L'article premier a été adopté avec les modifications susmentionnées.

Projet d'article 2 : Requête en inscription ou en radiation de l'inscription d'une licence

27. La délégation du Brésil a dit qu'il est possible que l'Institut brésilien de la propriété industrielle ait des responsabilités plus vastes que la plupart des autres offices en ce sens qu'il est chargé d'enregistrer les licences, d'opérer des retenues fiscales, de distribuer les redevances et de mettre en évidence les pratiques économiques abusives en ce qui concerne les contrats des licences. Cette délégation a par conséquent proposé de faire état de cette possibilité dans les notes. Elle a cité, à titre d'exemple, la note 2.12 (SCT/4/2, page 12) qui précise que d'autres autorités des Parties contractantes peuvent exiger que les parties à un contrat de licence leur fournissent des informations complémentaires.

28. Une autre délégation a répondu que la définition de l'"office" au point ii) de l'article premier limite l'application des conditions énoncées à l'alinéa 1)a) à l'organisme

chargé par un État membre de l'enregistrement des marques, et ne s'oppose donc pas à ce que d'autres organismes procèdent à l'inscription des licences à d'autres fins.

29. *Alinéa 1)a).* Une délégation a proposé d'ajouter deux conditions supplémentaires relatives au contenu de la requête en inscription : 1) si le preneur de licence a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci et 2) si le preneur de licence est tenu de faire élection de domicile, le domicile élu. Cette délégation a ajouté que l'on peut trouver des conditions comparables à l'article 11.1)f)vii) et viii) du TLT. Deux autres délégations ont appuyé cette proposition.

30. En conséquence, le SCT a décidé d'insérer les deux nouveaux points ci-après, en renumérotant en conséquence les anciens points v) à x), et de faire figurer des mentions correspondantes dans les formulaires internationaux types.

“v) si le preneur de licence a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;

“vi) si le preneur de licence a fait élection de domicile, le domicile élu;”.

31. Le SCT a aussi décidé de séparer en deux l'ancien point ix), comme suit :

“xi) le cas échéant, le fait que la licence est une licence exclusive, une licence non exclusive ou une licence unique;

“xii) le cas échéant, le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire visé par l'enregistrement, avec une indication explicite de cette partie du territoire;”.

32. L'*alinéa 1)a)* a été adopté avec ces modifications.

33. *Alinéa 1)b).* Le Bureau international a présenté cet alinéa en faisant observer que le projet de texte reflétait le consensus qui s'était manifestement dégagé à l'issue de la dernière session, selon lequel la requête pouvait être signée par le titulaire ou par son mandataire. Cependant, si la requête est signée par le preneur de licence et non par le titulaire, les offices doivent pouvoir exiger que l'un des documents visés aux points i) à iii) soit déposé simultanément. Le preneur de licence pourrait opter pour l'un ou l'autre d'entre eux. Le Bureau international a aussi suggéré que le texte du point ii) ait la teneur suivante : “un extrait de contrat de licence indiquant les parties et les droits concédés”.

34. En réponse à l'intervention d'une délégation ayant fait observer que le point iii) fait état d'un “règlement d'exécution” qui n'existe pas, le Bureau international a proposé de remplacer le terme “règlement d'exécution” par “formulaire de certificat de licence joint en annexe”.

35. Les délégations du Brésil, de l'Espagne et de l'Inde ont fait observer que la législation de leur pays exige que le contrat de licence soit déposé en même temps que la requête en inscription, et que la disposition proposée leur pose par conséquent problème. Un certain nombre d'autres délégations ont rappelé que le projet de dispositions vise à simplifier l'inscription des licences de marques et à éviter la remise du texte intégral des contrats, qui est considérée comme particulièrement contraignante étant donné que ceux-ci contiennent souvent des renseignements confidentiels.

36. Deux délégations ont proposé d'exiger que la copie et l'extrait du contrat visés aux points i) et ii) soient certifiés conformes, par analogie avec les dispositions de l'article 11.1)b)i) et ii) du TLT, qui traite du changement de titulaire. Cette proposition a été appuyée par les représentants de deux organisations ayant le statut d'observateur, qui ont fait remarquer que le preneur de licence conserverait la faculté de déposer le certificat de licence non certifié conforme visé au point iii).

37. Deux délégations ont dit que l'on pourrait améliorer le projet en précisant expressément que si la requête n'est pas signée par le titulaire, elle devra être signée par le preneur de licence et accompagnée de l'un des documents visés aux points i) à iii).

38. La délégation du Japon, appuyée par les délégations du Chili et de la Corée et par le représentant de la JPAA, ont dit que, à leur sens, le consentement du titulaire doit toujours être exigé, en tout cas lorsque l'inscription n'est pas obligatoire. Cela pourrait permettre d'éviter que le preneur de licence dépose une requête en inscription contre la volonté du titulaire. Une autre délégation a suggéré d'ajouter les mots "sauf stipulation contraire". Ces deux propositions se sont heurtées à l'opposition d'un certain nombre d'autres délégations qui ont dit qu'elles ne connaissaient pas d'exemple qu'un titulaire ait eu sérieusement intérêt à ce que la licence ne soit pas inscrite, et que tout différend à cet égard doit être résolu de façon contradictoire. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a expliqué que le titulaire pourrait parfaitement avoir intérêt à éviter que le preneur de licence dépose une copie complète du contrat de licence. La proposition d'une délégation de supprimer, dans ces conditions, le point i) a été appuyée par une autre délégation et par un certain nombre d'organisations ayant le statut d'observateur, mais a été contestée par les délégations de l'Espagne et de l'Inde car la législation nationale de ces pays exige toujours le dépôt d'une copie du contrat de licence. Il a été souligné que le précédent projet lui-même n'autorisait pas l'office à exiger une copie du contrat de licence mais permettait seulement au preneur de licence de déposer celle-ci en même temps que sa requête en inscription, à la suite de quoi le SCT a décidé de supprimer le point i).

39. Une délégation a relevé que les termes "certificat de licence non certifié conforme", qui figurent au point iii), sont contradictoires, et a proposé de remplacer "non certifié" par "non authentifié". Un certain nombre de délégations et de représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ayant estimé que ce libellé serait moins clair, le SCT est convenu de remplacer le mot "certificat" par "déclaration", en modifiant en conséquence les formulaires internationaux types.

40. À l'issue de ce débat, le Bureau international a suggéré de renuméroter l'alinéa 1)a) et b) afin que ces dispositions deviennent les alinéas 1) et 2), et de faire figurer, dans le nouvel alinéa 1), le nouveau point suivant :

“xiv) une signature, selon les dispositions de l'alinéa 2)”.

41. Le Bureau international a aussi suggéré de remanier l’alinéa 2) comme suit :

“2) [Signature] a) Un État membre accepte la signature du titulaire ou de son mandataire, qu’elle soit accompagnée ou non de la signature du preneur de licence ou de son mandataire.

“b) Un État membre accepte aussi la signature du preneur de licence ou de son mandataire, si elle n’est pas accompagnée de la signature du titulaire ou de son mandataire, sous réserve qu’elle soit accompagnée de l’un des éléments suivants :

“i) un extrait du contrat de licence indiquant les parties et les droits concédés, certifié conforme à l’original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;

“ii) une déclaration de licence non certifiée conforme, établie conformément, quant à la forme et au contenu, au formulaire correspondant à la déclaration de licence joint en annexe aux présentes dispositions et signée par le titulaire ou son mandataire et le preneur de licence ou son mandataire.”

42. Après un court débat, le SCT a adopté les nouveaux alinéas 1) et 2) dans la version proposée par le Bureau international, en ajoutant le mot “même” avant les mots “si elle n’est pas” dans la partie introductive du nouvel alinéa 2)b).

43. *Alinéa 1)c).* Cette disposition a été adoptée sous la forme proposée dans le document SCT/4/2 mais, à la suite d’une suggestion du Bureau international, renumérotée pour devenir le nouvel alinéa 5).

44. *Alinéa 2), point i).* Aucune observation n’a été faite au sujet de cette disposition.

45. *Alinéa 2), point ii).* La délégation du Brésil a dit que, en vertu de la législation de son pays, l’original du contrat de licence doit obligatoirement être présenté avec une traduction. Elle a cependant ajouté qu’elle examine la disposition à l’étude et qu’elle entend faire preuve de souplesse pour la suite des débats.

46. La délégation de l’Égypte a regretté que les documents de travail du SCT ne soient pas disponibles en arabe et a demandé que le texte de la recommandation commune soit adressé à son pays dans cette langue. En ce qui concerne cette disposition, elle a dit qu’aux termes de la loi applicable dans son pays il est nécessaire de déposer une traduction du contrat de licence dans la langue officielle admise par l’office.

47. *Alinéa 2), point iii).* La délégation du Brésil a dit que, d’après la législation de son pays, l’office des brevets intervient au nom de la banque centrale pour vérifier si un accord de licence prévoit le transfert de redevances à l’étranger. Il est par conséquent nécessaire à l’office de connaître les modalités financières du contrat.

48. La délégation de l’Inde a dit que l’office de son pays doit opérer un prélèvement de 2% sur le montant total de la redevance de licence et qu’il doit donc avoir connaissance des modalités financières du contrat de licence.

49. À la suite d'une suggestion du Bureau international, le SCT a décidé de s'inspirer des articles 3.7) et 11.4) du TLT en appliquant l'alinéa 2) à tous les alinéas de l'article 2, et de le renuméroter de telle sorte qu'il devienne le nouvel alinéa 7). La délégation du Brésil a dit ne pas pouvoir adhérer dans l'immédiat au consensus concernant les points ii) et iii), dans l'attente d'un examen plus approfondi de la question et d'instructions des autorités de son pays. La délégation de l'Inde a réservé sa position concernant le point iii).

50. *Alinéa 3).* Une délégation a déclaré qu'une disposition exigeant qu'un office accepte une requête en inscription d'une licence dès lors que cette requête est présentée sur papier est trop restrictive, compte tenu notamment des progrès techniques futurs qui vont conduire les offices à accepter uniquement des dépôts électroniques. Elle a par conséquent suggéré que le choix du support sur lequel une requête doit être présentée à l'office soit laissé à l'État membre, étant donné que ce qui importe avant tout, bien plus que le moyen par lequel la requête est déposée, est qu'elle contienne tous les éléments du formulaire.

51. Plusieurs délégations et deux représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ont appuyé cette proposition.

52. Deux délégations ont estimé qu'il faut tenir compte des besoins des déposants de tous les pays et que les offices devraient par conséquent toujours accepter les requêtes déposées sur papier.

53. Le Bureau international a dit que la question de savoir si les offices peuvent passer à un dépôt à 100% électronique et refuser des dépôts sur papier est un problème de nature général qu'il est préférable d'aborder dans le cadre d'une révision globale du TLT. Il a suggéré que cette disposition ne fasse état d'aucun moyen de dépôt particulier mais exige simplement que les offices acceptent les requêtes contenant tous les éléments prévus dans le formulaire international type. Il a préconisé le libellé suivant, qui a été adopté par le SCT :

“3) [*Présentation de la requête*] En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucun État membre ne rejette la requête lorsque la présentation et la disposition des indications et des éléments figurant dans la requête correspondent à la présentation et à la disposition des indications et des éléments dans le formulaire de requête joint en annexe aux présentes dispositions.”

54. *Langue, traduction.* La délégation du Japon a proposé d'inclure à l'article 2 une disposition autorisant un office à exiger que la requête et toute documentation jointe à celle-ci soit rédigée dans une langue admise par l'office ou soit accompagnée d'une traduction. Elle a expliqué qu'une disposition semblable figure à l'article 11.2)b) du TLT. Cette proposition a été appuyée par deux autres délégations.

55. À la suite de cette proposition, le SCT a examiné si la déclaration de licence visée à l'alinéa 2)b)ii) doit toujours être déposée dans une langue admise par l'office ou si les utilisateurs auraient la possibilité de présenter cette déclaration dans leur propre langue en y ajoutant une traduction. Une délégation et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont demandé s'il existe une raison majeure d'exiger que le titulaire signe la déclaration de licence dans une langue qu'il ne comprend pas. Cette condition serait aussi difficilement applicable car, dans l'hypothèse où la licence s'étendrait à plusieurs pays, le titulaire serait tenu de signer une déclaration dans la langue officielle de chacun des offices auprès desquels cette licence devrait être inscrite.

56. À l'issue de ce débat, le SCT a décidé qu'il convient d'autoriser les offices à exiger le dépôt d'une traduction de la déclaration de licence. Il a aussi décidé de les autoriser à exiger que cette traduction soit certifiée conforme, étant entendu qu'ils auraient la faculté d'admettre une traduction non certifiée conforme. Le SCT est convenu que ce dernier point sera consigné dans les notes relatives à l'article 2.

57. À l'issue de ce débat, le SCT a adopté le nouvel alinéa 4), dont le texte est le suivant :

“4) [*Langue; traduction*] a) Un État membre peut exiger que la requête soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.

“b) Un État membre peut exiger que, si le document visé à l'alinéa 2)b)i) ou ii) n'est pas rédigé dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office, la requête soit accompagnée d'une traduction certifiée conforme, dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office, du document exigé.”

58. *Alinéa 4).* À la suite de l'intervention d'une délégation ayant fait observer que la portée de la licence devra être indiquée en ce qui concerne tous les enregistrements, le Bureau international a suggéré de remplacer les termes “viii) et xi)” par “en ce qui concerne tous les enregistrements”, et de renuméroter cette disposition afin qu'elle devienne le nouvel alinéa 6). Cette disposition a été adoptée avec ces modifications.

59. *Alinéa 5).* À la suite de la proposition d'une délégation, le Bureau international a suggéré d'ajouter, à la fin de cette disposition, les mots “, lorsque la législation applicable d'une Partie contractante prévoit une telle inscription” et de renuméroter les alinéas qui y sont mentionnés ainsi que la disposition elle-même, afin qu'elle devienne le nouvel alinéa 8). Le SCT a adopté cette disposition avec ces modifications.

60. *Alinéa 6).* Deux délégations se sont déclarées favorables à ce que l'article 2 s'applique non seulement aux requêtes en radiation d'une inscription mais aussi aux requêtes en modification de l'inscription d'une licence, et ont proposé de supprimer les crochets entourant les mots “modification ou à la”. La délégation des Communautés européennes s'y est opposée en expliquant que la règle 35.4 du règlement d'application du règlement sur la marque communautaire exige que les requêtes en modification ou en radiation de l'inscription d'une licence de marque soient accompagnées de documents justifiant du consentement de l'autre partie. Étant donné que l'extension de l'application de l'article 2 aux requêtes en modification d'une inscription exigerait la modification de ces dispositions, cette délégation a réservé sa position dans l'attente de nouvelles consultations avec les autorités compétentes de son organisation.

61. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a fait observer que l'extension de l'application de l'article 2 aux modifications devrait être rappelée dans le titre de cet article et dans les formulaires types et pourrait même justifier la création d'un nouvel article consacré aux radiations et modifications d'inscription. À la suite de cette intervention, le SCT a décidé de transférer le contenu de l'alinéa 6) dans un nouvel article 3, de renuméroter les articles suivants et de modifier en conséquence le formulaire international type n° 1. Le SCT a adopté un nouvel article 3 ayant la teneur suivante :

“Article 3
“Requête en modification ou radiation d’une inscription

“L’article 2 est applicable, *mutatis mutandis*, lorsque la requête a trait à la modification ou à la radiation de l’inscription d’une licence.”

Autres propositions concernant le projet d’article 2

62. *Consentement des cotitulaires.* La délégation du Japon a proposé d’inclure la nouvelle condition suivante à l’article 2 : “Lorsqu’une licence est concédée par un ou plusieurs des cotitulaires mais non par l’ensemble d’entre eux, tout État membre peut exiger que chacun des cotitulaires n’ayant pas concédé la licence consente expressément à celle-ci dans un document signé par lui”. Cette même délégation a expliqué qu’une condition semblable est énoncée à l’article 11.1)d) du TLT en ce qui concerne le changement de titulaire. Cette proposition a été appuyée par deux autres délégations et par le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur mais s’est heurtée à l’opposition d’une autre délégation au motif que la requête en inscription d’une licence est par essence différente de la requête en inscription d’un changement de titulaire de l’enregistrement d’une marque. Cette délégation a aussi fait observer que cette condition ne peut pas protéger efficacement les cotitulaires contre l’inscription non autorisée d’accords de licence étant donné que le preneur de licence aura toujours la possibilité de déposer directement la requête.

63. Le Bureau international a expliqué que la question de savoir si tous les cotitulaires doivent donner leur consentement à l’inscription de la licence relève de la législation applicable des États membres, qui, à cet égard, semble variable d’un pays à l’autre; alors que certains pays exigent que tous les cotitulaires signent l’accord de licence, d’autres admettent qu’un seul des cotitulaires puisse concéder une licence pour une marque enregistrée. D’après le projet actuel, il appartiendra à la législation nationale de déterminer si la signature d’un ou de plusieurs des cotitulaires satisfait à l’exigence selon laquelle la requête doit être signée par le “titulaire”, ou si la signature de tous les cotitulaires est nécessaire à cet effet.

64. En conséquence, il a été convenu de ne pas retenir cette condition, et de rendre compte du débat dans les notes relatives à l’article 2.

65. *Preuves.* La délégation du Japon, appuyée par deux autres délégations, a proposé d’autoriser un office à exiger des preuves lorsqu’il est fondé à douter de la véracité d’une indication figurant dans la requête ou dans tout document déposé avec celle-ci. Cette délégation a expliqué que le TLT prévoit à plusieurs reprises cette possibilité en faveur des offices.

66. Deux délégations et le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur se sont opposés à cette proposition au motif que le fait d’autoriser un office à exiger des preuves complémentaires pourrait équivaloir à un examen quant au fond de la requête, qui déborderait le cadre de ces dispositions. Il a aussi été souligné qu’une disposition de cette nature permettrait à un office d’exiger des preuves même au cas où la requête a été déposée par le titulaire, qui n’est en aucun cas tenu de fournir des documents complémentaires.

67. Deux délégations et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont fait remarquer que les offices pourront toujours soumettre la requête à un examen de forme et que, si un office considère que des indications ou des éléments ne sont pas satisfaisants, il pourra inviter le requérant à les préciser ou à les modifier avant de procéder à l'inscription. C'est pourquoi une disposition autorisant les offices à exiger des preuves formelles ne semble pas nécessaire.

68. Après un court débat, le SCT a décidé de ne pas retenir de disposition sur les preuves mais de préciser dans les notes que les offices peuvent soumettre la requête à un examen de forme et, si des indications ou des éléments ne remplissent pas les conditions requises, auront la possibilité de demander des précisions. Le SCT a arrêté le texte de la note 2.01 comme suit :

“Cet article prévoit une liste maximum d'indications et d'éléments qu'un État membre peut exiger en ce qui concerne une requête en inscription d'une licence. Il est entendu qu'un État membre peut non seulement exiger que ces indications et éléments soient fournis par le requérant, mais aussi subordonner la requête à un examen de forme et, si l'office considère qu'un ou plusieurs des éléments ou indications ne remplissent pas les conditions requises, entrer en relation avec le requérant pour lui faire préciser ou modifier tel ou tel point.”

Projet d'article 3 : Effets du défaut d'inscription d'une licence

69. *Alinéa 1).* Cette disposition a été adoptée sans modification.

70. *Alinéa 2).* Les délégations du Brésil, du Chili, de l'Égypte, de l'Espagne, de la France et de l'Inde ont dit que, en vertu de la législation de leur pays, un accord de licence doit être enregistré pour être opposable aux tiers, et que cela est contraire à l'alinéa à l'étude.

71. Une délégation, appuyée par deux organisations ayant le statut d'observateur, a fait valoir qu'une disposition exigeant l'inscription de la licence pour que le preneur de licence puisse obtenir des dommages-intérêts en cas d'atteinte à la marque ne serait profitable qu'à l'auteur de l'atteinte. Elles ont par conséquent fermement appuyé le texte de l'article 3.2) sous la forme proposée dans le document SCT/4/2.

72. Un certain nombre d'autres délégations et représentants d'organisations ayant le statut d'observateur, reconnaissant les difficultés rencontrées dans certains pays dont la législation nationale est incompatible avec une telle disposition, ont suggéré, à titre de compromis, de conserver en substance la disposition dans le projet mais de la rendre facultative pour les États membres.

73. À l'issue de ce débat, le SCT a décidé de retenir le texte existant de l'alinéa 2), qui deviendrait l'alinéa 2)a), et d'ajouter le nouvel alinéa 2)b) ci-après :

“b) Si le sous-alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale d'un État membre, il ne s'applique pas à l'égard de cet État membre.”

74. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a souligné que cette nouvelle rédaction aurait toujours des conséquences fondamentales car elle encourage les

États membres à interpréter leur législation dans le sens du sous-alinéa a).

75. Le SCT a adopté cet article avec ces modifications.

Projet d'article 4 : Usage d'une marque au nom du titulaire

76. *Alinéa 1).* La délégation de l'Australie a déclaré que, si elle n'est pas opposée au principe inspirant cette disposition, les États membres doivent néanmoins être conscients du fait que celle-ci va au-delà de l'Accord sur les ADPIC dans la mesure où elle impose aux États membres de reconnaître tout usage effectué avec le consentement du titulaire comme un usage de nature à permettre le maintien en vigueur de l'enregistrement d'une marque, alors que, aux termes de l'article 19.2 de l'Accord sur les ADPIC, les États membres ont la faculté de ne prendre en compte cet usage que s'il a lieu "sous le contrôle du titulaire". Cette délégation a expliqué que l'adoption du projet d'article 4 nécessitera une modification du droit australien, et qu'elle n'est pas en mesure de prendre d'engagement en ce sens pour le gouvernement ou le législateur australien. Elle s'est néanmoins déclarée favorable à la disposition, qui va dans le sens de l'évolution du droit international des marques.

77. Deux délégations, ainsi que le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, ont exprimé leur préoccupation concernant la notion de consentement implicite évoquée dans la note 4.03, qui se prête à une interprétation trop large. En conséquence, le SCT a décidé de supprimer le membre de phrase "expressément ou implicitement" dans la note 4.03.

78. Une délégation a proposé de préciser dans les notes que l'article 4 n'est applicable que dans les cas où l'usage de la marque par un tiers entraîne un avantage pour le titulaire; cette disposition ne doit pas être interprétée comme rendant le titulaire automatiquement responsable d'atteintes à des marques commises par des tiers. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé d'indiquer expressément dans les notes que la disposition n'est applicable que "dans le contexte de l'acquisition ou du maintien en vigueur des droits du titulaire".

79. Après un court débat, l'article 4.1) a été adopté sous la forme proposée dans le document SCT/4/2.

80. *Alinéa 2).* Plusieurs délégations ont souligné que l'alinéa 2) pourrait être interprété comme imposant aux États membres de considérer les licences non écrites comme valables, même si la législation nationale exige que les licences soient constatées par écrit.

81. À la suite de la suggestion du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, qui a souligné que la disposition ne vise qu'à illustrer le principe général énoncé à l'alinéa 1), sans ajouter aucun élément sur le fond, le SCT a décidé de transférer le texte de l'alinéa 2) dans les notes, avec le libellé suivant :

"L'article 5 s'appliquerait qu'une licence existe ou non ou, si une licence existe, qu'elle soit inscrite ou non."

Projet d'article 5 : Indication de la licence

82. Le SCT a adopté cette disposition sous la forme proposée dans le document SCT/4/2, sous réserve de la modification du renvoi à l'article 4.1), remplacé par un renvoi à l'article 4. *Formulaires internationaux types*

83. *Formulaire international type n° 1.* Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a fait observer que ce formulaire devra être modifié pour prévoir aussi les demandes de modification d'une inscription.

84. Une délégation a proposé de prévoir d'insérer à la rubrique 3 les renseignements relatifs au mandataire du donneur de licence, et de réserver le point 5 aux renseignements relatifs au mandataire du preneur de licence.

85. Une délégation a proposé de prévoir d'insérer à la rubrique 9 une mention relative aux licences accordées sans limitation de durée. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a demandé comment cette rubrique pourrait s'appliquer aux licences qui, bien qu'accordées pour une durée limitée, sont renouvelées automatiquement à leur terme. Le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur a souligné que dans un tel cas les parties devront informer l'office du renouvellement.

86. Une autre délégation a proposé de supprimer le mot "déposant" à la rubrique 10, puisqu'il s'agit en fait de la partie présentant la requête et non du déposant d'une demande d'enregistrement d'une marque au sens de l'article 1.iii).

87. *Formulaire international type n° 2.* Une délégation a proposé de prévoir d'insérer l'indication du domicile élu des parties.

88. En conclusion, la présidente a déclaré que le SCT a adopté les dispositions relatives aux licences de marques (reproduites à l'annexe 2), et a décidé de recommander à l'Assemblée de l'Union de Paris et à l'Assemblée générale de l'OMPI de les adopter sous forme de recommandation commune à l'occasion des prochaines assemblées des États membres de l'OMPI, en septembre 2000. Il a été décidé que le Bureau international diffusera la version révisée des formulaires internationaux types et des notes relatives aux dispositions sur le forum électronique.

Point 6 de l'ordre du jour : Avant-projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale (voir le document SCT/4/3)

89. Le Bureau international a présenté le document SCT/4/3, en déclarant que celui-ci vise simplement à appeler l'attention des délégations et de leurs gouvernements sur certaines dispositions de l'avant-projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale (ci-après dénommé "avant-projet de convention") de la Commission spéciale de la Conférence de La Haye de droit international privé, qui touchent aux droits de propriété intellectuelle.

90. Le Bureau international a aussi signalé qu'il lui a été demandé récemment à deux reprises d'examiner la question de façon plus large sans se limiter au droit des marques. Au vu de ces demandes, il lui a semblé que la question pourrait être examinée au sein d'une instance de l'OMPI apte à traiter de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle. Le Bureau international a indiqué que le SCT sera tenu informé des faits nouveaux en la matière,

et notamment des travaux réalisés par toute autre instance de l'OMPI qui examinerait ces questions.

91. La présidente a noté que deux questions devront être examinées par le SCT, à savoir 1) si les points soulevés dans l'avant-projet de convention doivent être examinés par un comité autre que le SCT, qui s'occuperait de tous les types de propriété intellectuelle; 2) si les délégations ont des observations à présenter sur les dispositions spécifiques de l'avant-projet de convention.

Examen des questions de droit international privé au sein de l'OMPI

92. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que, bien que son gouvernement n'ait pas terminé les consultations relatives à l'avant-projet de convention, certains des commentaires reçus à ce jour montrent qu'on peut se demander si les marques doivent être traitées différemment des brevets ou du droit d'auteur. Elle a fait observer par ailleurs que les divers droits de propriété intellectuelle doivent tous être examinés en même temps et que les délégués participant à un comité plus large pourraient bénéficier plus facilement que les délégués du SCT des connaissances spécialisées des experts de leurs capitales respectives. Cette délégation a enfin recommandé d'examiner l'avant-projet de convention par rapport à d'autres instruments traitant de la compétence juridictionnelle en matière de propriété intellectuelle, notamment les accords régionaux.

93. Deux délégations et trois représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ont appuyé les propositions de la délégation du Royaume-Uni, déclarant que tous les droits de propriété intellectuelle doivent être considérés globalement, de préférence au sein de l'OMPI. Les délégations ont proposé que ces questions soient examinées par des spécialistes du droit international privé et du droit de la propriété intellectuelle, et ont estimé qu'une coordination étroite devra s'établir entre l'OMPI et la Conférence de La Haye.

94. La délégation du Japon a déclaré qu'il conviendrait que l'OMPI, en tant qu'organisme spécialisé dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, entreprenne un examen complet et équilibré des dispositions de droit international privé applicables pour ce qui concerne tous les types de propriété intellectuelle, notamment les brevets, les dessins et modèles industriels, les marques, le droit d'auteur et les droits voisins, les secrets d'affaires et la concurrence déloyale. Elle a poursuivi en déclarant que, dans la mesure où les questions – étroitement liées – de la compétence juridictionnelle et du choix du droit applicable sont parmi les premières soulevées à l'occasion des litiges internationaux ou transnationaux touchant aux droits de propriété intellectuelle, il est logique de les examiner dans leur ensemble. Cette même délégation a recommandé, étant donné la complexité de ces questions, d'inviter des organisations ayant les compétences nécessaires.

95. Deux délégations et les représentants de deux organisations ayant le statut d'observateur, tout en convenant que ces questions doivent être examinées par des spécialistes du droit international privé ainsi que du droit de la propriété intellectuelle, ont demandé qu'un certain laps de temps soit consacré en premier lieu à un débat au niveau national, car il s'agit de questions complexes qui demandent une analyse approfondie, s'agissant notamment de la sanction des droits et du commerce électronique, afin que les milieux de propriété intellectuelle puissent arriver à un consensus au niveau national. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a relevé que l'aspect le plus important et le plus

pratique de la question est l'exécution des jugements une fois qu'un tribunal a décidé que des droits ont été violés; il a exprimé l'espoir que les autorités compétentes en la matière seront bien représentées.

96. Les représentants de deux organisations ayant le statut d'observateur ont aussi été d'avis que ces questions doivent être traitées dans un cadre autre que le SCT, mais ont souligné que les points relatifs aux marques ne devront pas être négligés par l'autre comité. Ils ont ajouté que le SCT devra tenir cet autre comité informé de la suite des délibérations consacrées à l'utilisation des marques sur l'Internet, qui soulève certaines questions de compétence dans les actions pour atteinte aux marques, questions qui sont spécifiques aux marques et qui ne sont pas traitées dans l'avant-projet de convention.

97. La présidente a noté qu'il existe au sein du SCT un consensus pour recommander de renvoyer cette question à une autre instance de l'OMPI disposant de spécialistes de toutes les catégories de droits de propriété intellectuelle ainsi que du droit international privé, mais que le SCT devra être tenu informé des travaux de cette autre instance.

Observations sur les dispositions spécifiques de l'avant-projet de convention

98. *Article 10.* La délégation du Japon a déclaré que la disposition relative à la compétence spéciale (article 10) demande un examen attentif quant aux procédures touchant à des droits de propriété intellectuelle, particulièrement au vu de la compétence exclusive prévue par l'article 12.4) à l'égard des procédures pour atteinte à un droit. Cette délégation a aussi exprimé son désaccord avec les conclusions formulées par le Bureau international aux paragraphes 7 et 8 du document SCT/4/3. En prenant l'exemple de la vente par l'Internet, elle a émis l'opinion que le fait de limiter l'action judiciaire au "dommage prévisible", comme le prévoit l'article 10, réduira dans une certaine mesure l'incertitude qui règne quant à la juridiction devant laquelle il est possible d'intenter des poursuites. La délégation a également déclaré que l'effet d'un avertissement relatif au territoire sur lequel le vendeur est disposé à fournir ou livrer des biens ou des services devra être pris en compte pour l'examen des questions de procédure que sont le choix du for et le choix du droit applicable ainsi que de la question de fond de la responsabilité. Cette même délégation a ajouté que le critère du lieu du délit pour le choix de la juridiction étant assez flou, il faudrait envisager de prendre en compte le lieu où le dommage est survenu, le lieu où l'acte incriminé a été commis, le lieu où l'information est téléchargée en amont et le lieu où est situé le serveur Web.

99. *Article 12.* La délégation du Japon a déclaré que son gouvernement n'a pas encore de position définie concernant l'article 12, si ce n'est que cette disposition nécessite un examen attentif du point de vue des droits de propriété intellectuelle, et a réservé sa position à cet égard.

100. Le représentant de l'AIPPI a fait observer que si les procédures pour atteinte à des droits doivent relever d'une compétence exclusive, cela s'opposera à ce qu'un même tribunal puisse trancher plusieurs litiges résultant de l'utilisation d'un signe enregistré dans un grand nombre de pays. Cette situation serait particulièrement fâcheuse dans le cas des litiges relatifs aux marques. En revanche, si les procédures pour atteinte à des droits ne relèvent pas d'une compétence exclusive, un tribunal pourra, dans une affaire donnée, statuer sur la validité du droit dont la violation est alléguée, par une décision à laquelle s'attachera l'autorité relative de la chose jugée.

101. La délégation de l'Allemagne a exprimé sa préoccupation quant au libellé de l'alinéa 4) de l'article 12, et quant à l'introduction d'une compétence exclusive en cas d'atteinte aux droits.

Point 7 de l'ordre du jour : Projet de dispositions relatives à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet

102. Le SCT a examiné le projet de dispositions relatives à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet figurant dans le document SCT/4/4.

103. Plusieurs délégations ont déclaré approuver les dispositions relatives à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet, mais certaines délégations se sont dites préoccupées par les dispositions relatives à l'exonération de responsabilité. Deux délégations ont souligné qu'il est important de trouver un équilibre entre les intérêts des titulaires des droits, qui souhaitent une protection efficace de ceux-ci, et les intérêts des utilisateurs éventuels de signes sur l'Internet, qui ne doivent pas subir de contraintes excessives ni être exposés au risque de poursuites judiciaires devant de multiples tribunaux, en particulier s'il s'agit de petites entreprises.

104. Trois délégations ont mentionné les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges comme moyen possible de résoudre les conflits relatifs aux marques sur l'Internet.

Projet d'article premier. Définitions

105. En ce qui concerne la portée de l'expression "marques et autres signes distinctifs", une délégation, appuyée par une autre, a relevé que la notion de "signes distinctifs" manque de clarté, et que les conflits entre différentes catégories de droits soulèvent des problèmes complexes, qui restent à résoudre. Elle a donc proposé de limiter la portée des dispositions à la protection des marques enregistrées et des marques notoires non enregistrées. Ce point de vue s'est heurté à l'opposition d'un certain nombre de délégations et du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, qui ont estimé préférable de ne pas limiter d'entrée de jeu la portée des débats.

106. Les représentants de deux organisations ayant le statut d'observateur ont souligné que la notion de "signes distinctifs" pourrait être précisée en recourant à l'expression "droits de propriété industrielle sur des signes distinctifs". Un représentant a également fait observer qu'il serait préférable de choisir comme titre : "Protection des marques et autres droits de propriété industrielle sur des signes distinctifs dans le contexte de l'utilisation de ces signes sur l'Internet". Une délégation a exprimé son désaccord quant à l'utilisation du terme "signes distinctifs" dans la mesure où la législation de son pays protège non seulement les signes qui sont effectivement distinctifs, mais aussi ceux qui peuvent le devenir.

107. À la suite d'une proposition de la présidente, le SCT a décidé de ne pas limiter le champ du débat, mais d'examiner, par rapport à chaque disposition, s'il est nécessaire d'en limiter la portée aux marques enregistrées et aux marques notoires non enregistrées.

Projet d'article 2. Champ d'application des présentes dispositions

108. Une délégation a proposé de préciser que les dispositions ne sont pas seulement applicables à l'utilisation visible des signes sur un site Web, mais aussi à leur utilisation dans le cadre des contenus numériques et des services fournis directement via l'Internet.

109. Une délégation a fait référence à la note 2.02, qui précise que dans certains cas le projet de dispositions peut "prétendre à la primauté sur la législation nationale et régionale". Elle a demandé quelle doit être la nature juridique de ces dispositions. Le Bureau international a répondu que la question devra être tranchée par le SCT, et qu'une solution possible serait d'adopter les dispositions sous la forme d'une recommandation commune. Dans ce cas, les dispositions n'auraient naturellement aucune primauté sur les législations nationales. Une délégation s'est déclarée favorable à l'adoption de ces dispositions sous cette forme, alors qu'une autre délégation a jugé préférable de commencer par déterminer le champ d'application et la teneur exacte des dispositions avant de prendre une décision sur leur nature juridique.

110. *Alinéa 1).* Une délégation, appuyée par une autre, a déclaré qu'elle ne voit pas comment les dispositions pourraient être appliquées "parallèlement à la législation" nationale, et qu'une telle formulation paraît particulièrement difficile à accepter pour les pays qui adhèrent à la doctrine dualiste en droit international public. Une autre délégation a proposé de remplacer les mots "parallèlement à la législation" nationale par "sans préjudice de la législation" nationale. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé de qualifier les principes en cause de "dispositions minimales recommandées" ou de "directives".

111. Le Bureau international a expliqué que l'alinéa 1) vise à préciser que ces dispositions ne sont pas applicables isolément, mais qu'elles viennent compléter le droit national et régional existant.

112. *Alinéa 2).* Une délégation et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont proposé d'harmoniser les alinéas 1) et 2) en recourant à l'alinéa 2) à l'expression "utilisation de signes sur l'Internet" au lieu de "utilisation de marques ou autres signes distinctifs sur l'Internet".

113. Deux délégations ont proposé d'inverser l'ordre des deux alinéas de l'article 2, étant donné que l'alinéa 2) paraît formuler un principe général.

114. Une autre délégation a déclaré que l'alinéa 2) semble superflu. Elle a estimé par ailleurs que la relation entre les alinéas 1) et 2) de l'article considéré devra être précisée, puisque l'alinéa 1) semble rendre en toute hypothèse les dispositions applicables dans le cadre de la législation nationale, alors que l'alinéa 2) semble fixer une règle selon laquelle les dispositions ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec la législation nationale. Une autre délégation a proposé de supprimer l'alinéa 2).

Projet d'article 3. Utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre

115. Une délégation a proposé d'inverser les alinéas de l'article considéré. Une autre délégation a proposé de les fusionner.

116. La délégation de l'Australie a déclaré que, sans éprouver aucune réticence quant aux principes sur lesquels reposent les articles 3 et 4, elle est préoccupée par l'introduction de notions nouvelles telles que celle d'"incidences commerciales", qui pourrait créer des problèmes, particulièrement du point de vue du lien entre cette notion et les principes applicables en cas d'atteinte aux droits.

117. La délégation de l'Allemagne, appuyée par deux autres délégations, a exprimé sa préoccupation quant à l'expression "a eu des incidences commerciales", qui pourrait être interprétée comme signifiant qu'il faut que des transactions commerciales aient déjà eu lieu. Elle a proposé de préciser que ces incidences commerciales pourraient aussi résulter d'actes préparatoires, en transférant par exemple la teneur de l'article 4.m) dans un nouvel article 3.3), qui pourrait être libellé comme suit : "L'utilisation d'un signe sur l'Internet a eu des incidences commerciales dans un État membre si l'utilisateur effectue des transactions commerciales, ou a pris des mesures sérieuses à cette fin, dans cet État."

118. Le Bureau international s'est déclaré d'accord sur le principe, mais a fait observer qu'il peut y avoir des incidences commerciales dans un État membre même en l'absence d'actes préparatoires à des transactions commerciales dans cet État. Il a indiqué qu'il s'efforcera de déplacer l'article 4.m) de façon à mieux le mettre en évidence, en l'insérant soit à l'article 3, soit au début de l'article 4, sans restreindre la notion d'"incidences commerciales".

119. Au cours du débat qui a suivi, certaines délégations ont proposé de remplacer les mots "a eu des incidences commerciales" par l'expression "a une incidence commerciale" ou "se traduirait par des incidences commerciales" ou encore "implique des incidences commerciales". La proposition du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur de recourir à l'expression "a eu ou est de nature à avoir des incidences commerciales" s'est heurtée à l'opposition d'une délégation, au motif qu'il restera nécessaire de prouver des incidences commerciales réelles, même si celles-ci résultent d'actes préparatoires.

120. La proposition de deux délégations, préconisant de définir la notion d'"incidences commerciales" à l'article premier, s'est heurtée à l'opposition d'une autre délégation et du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, qui ont souligné qu'il ne semble guère possible de définir cette notion sans la limiter exagérément et qu'il conviendrait plutôt de s'efforcer de définir les critères que pourront appliquer les tribunaux pour déterminer au cas par cas s'il y a eu ou non des incidences commerciales.

121. Une délégation, appuyée par le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, a proposé de limiter l'application des dispositions aux droits sur les signes qui ne sont protégés que dans un contexte commercial. Cette délégation a fait observer que les noms patronymiques par exemple sont aussi protégés dans un contexte non commercial. Le principe des "incidences commerciales" pourrait donc être compris comme restreignant la protection accordée à ces droits. Le Bureau international a déclaré que ce point pourrait être clarifié en faisant état des "droits de propriété industrielle sur les signes distinctifs".

122. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé de supprimer le mot "commerciales" puisque plusieurs des critères énumérés à l'article 4 seraient également applicables dans un contexte non commercial. Cette proposition s'est heurtée à l'opposition de deux délégations et du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur.

Projet d'article 4. Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences commerciales

123. Une délégation a proposé de ranger les différents facteurs par ordre d'importance. Une autre délégation a fait observer que l'importance des différents facteurs est une question de point de vue : certains facteurs sont davantage propres à permettre d'établir positivement l'existence d'incidences commerciales, alors que d'autres seront plutôt utilisés de façon négative pour montrer qu'il n'y a pas eu d'incidences commerciales. Trois délégations ont déclaré que l'importance de certains facteurs, tels que ceux qui sont mentionnés aux points b) et k), semble incertaine, et qu'il pourrait être préférable de limiter cette liste à des critères clairs. Une autre délégation a souligné l'importance du point b) et s'est déclarée favorable à son maintien.

124. Une délégation a relevé que le point c) reprend la notion d'"avertissement", et qu'il pourrait être nécessaire de préciser clairement le lien entre ce critère et d'autres dispositions qui, comme l'article 11.2), recourent à la même notion.

125. Concernant le point i), une délégation a proposé de préciser que les "autres activités commerciales en dehors de l'Internet" visées en l'occurrence sont uniquement celles qui sont liées aux activités menées sur l'Internet.

126. Une autre délégation a proposé de limiter les activités visées au point m) aux activités commerciales portant sur des produits ou services identiques ou similaires.

127. Le Bureau international a proposé de regrouper les critères par catégories pour plus de clarté.

Projet d'article 5. L'utilisation comme facteur d'acquisition et de maintien en vigueur des droits

128. Deux délégations et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont déclaré approuver le texte sous la forme proposée.

Projet d'article 6. Utilisation sur l'Internet et atteinte aux droits protégés dans un État membre

129. Aucune observation n'a été formulée au sujet de cette disposition.

Projet d'article 7. Nouvelles formes d'utilisation rendues possibles par la technique

130. Une délégation a demandé si cette disposition est nécessaire puisque l'article 2 semble exprimer la même idée en des termes différents. Le Bureau international a répondu que l'article 7 vise des formes spéciales d'utilisation sur l'Internet.

131. Un participant a proposé d'ajouter les mots "en vertu de sa législation nationale".

Projet d'article 8. Exonération de responsabilité

132. *Alinéa 1).* Plusieurs délégations ont estimé que cet alinéa traite de questions juridiques générales qui ne sont pas spécifiques à l'Internet et qui devraient relever de la législation nationale ou régionale applicable. Deux délégations ont donc proposé de supprimer cet alinéa. Certaines délégations ont aussi déclaré que l'exception prévue au point i) pourrait aller trop loin dans la mesure où elle exclut toute responsabilité en cas d'utilisation non commerciale, même lorsque celle-ci a eu des incidences commerciales.

133. Une autre délégation a fait valoir que l'objet de l'alinéa 1), précisé dans les notes, est important et a estimé que cette disposition pourrait apporter une certaine sécurité juridique, particulièrement précieuse pour les petites entreprises s'efforçant de faire du commerce sur l'Internet. Elle a ajouté qu'il devrait être précisé dans la note que cette disposition repose sur l'hypothèse que la marque est utilisée de bonne foi.

134. Le Bureau international a expliqué que cette disposition vise à instituer une exonération de responsabilité et ne constitue nullement une exception à la caractérisation de l'atteinte aux droits, et qu'elle pourrait concerner un type d'activité sur l'Internet relevant d'une exception dans le pays d'origine de l'utilisateur, mais non dans un autre pays. Il a aussi souligné que les dispositions sont conçues pour préciser les mesures que pourrait prendre un utilisateur pour éviter d'être poursuivi dans un pays où il n'a aucune intention de faire du commerce ni d'obtenir des incidences commerciales.

135. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a relevé que les exceptions prévues aux points ii) à iv) contribueront à souligner l'importance de l'application du droit national, s'agissant particulièrement de l'utilisation des marques sur l'Internet.

136. *Alinéa 2).* Le texte actuel a été approuvé dans son ensemble par une délégation et par le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, mais a suscité l'opposition de plusieurs autres délégations et des représentants de deux organisations ayant le statut d'observateur. Ces délégations ont déclaré que les milieux intéressés dont elles se font l'écho sont opposés à une exonération générale de responsabilité. Elles ont proposé de rendre possible la coexistence des droits en agissant sur le système de sanctions : le fait que l'auteur d'une atteinte dispose d'un enregistrement valable quelque part dans le monde pourrait être considéré comme une circonstance atténuante. Ces délégations ont aussi émis l'opinion que la médiation ou l'arbitrage pourrait être utile en cas de litige entre des titulaires qui peuvent légitimement faire valoir leurs droits. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a déclaré que si la coexistence est conçue comme une exonération générale de responsabilité, il n'existera aucun moyen d'empêcher les dommages qui pourraient résulter de l'atteinte à un droit concurrent.

137. Une délégation a indiqué qu'elle estime que l'article 8.2) ne va pas assez loin en ce qui concerne la coexistence des droits. Elle a ajouté qu'elle n'est pas favorable à un système qui oblige les petites entreprises à effectuer des recherches auprès de différents services d'enregistrement dans le monde entier, et que l'équilibre des forces entre les parties doit être maintenu malgré les différences de ressources ou le coût des mesures visant à faire respecter les droits sur un territoire donné. En conclusion, cette délégation a déclaré qu'une solution lui paraît possible et a reconnu que celle-ci pourrait impliquer une certaine forme d'arbitrage ainsi que des directives concernant les sanctions.

138. D'autres délégations ont exprimé des doutes quant à la viabilité des procédures d'arbitrage ou de médiation en cas de conflit entre des titulaires de droits dont les prétentions sont légitimes. Ces délégations ont souligné que les parties ne peuvent pas être obligées de se soumettre à de telles procédures et que ces procédures ne peuvent pas remplacer les procédures judiciaires.

139. Une délégation a souligné la nécessité de définir une action équilibrée, compte tenu des intérêts des titulaires de droits et des nécessités du commerce électronique. La délégation a proposé de faire la distinction entre deux questions étroitement liées, qui consistent à déterminer : 1) dans quel pays l'utilisateur a l'intention d'utiliser le signe en question et 2) si une confusion réelle, éventuellement un affaiblissement du signe, résulte de cette utilisation. Dans ce contexte, trois points pourraient être examinés, à savoir : 1) si le titulaire peut enjoindre à l'utilisateur du signe d'apposer certaines indications pour éviter tout risque de confusion; 2) si un avertissement peut éviter les incidences commerciales ou du moins exonérer l'utilisateur de toute responsabilité, et 3) si l'utilisateur pourra être exonéré de toute responsabilité s'il prend les mesures appropriées après s'être vu notifier l'existence du conflit. Le but devrait être d'élaborer une liste de critères raisonnables qui fassent dûment entrer en ligne de compte les intérêts des titulaires de droits sans entraver le développement du commerce électronique.

140. Cette position a été soutenue dans son ensemble par une autre délégation et par le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur. La délégation a remis en question la nécessité d'un principe général de coexistence et a déclaré que les cas litigieux peuvent être résolus par une exonération de responsabilité pour les utilisateurs de bonne foi jusqu'au moment où il leur a été notifié qu'il existe un droit concurrent. Aucune entreprise n'aura donc l'obligation d'entreprendre une recherche au niveau mondial des éventuels droits concurrents avant d'utiliser un signe sur Internet. Par contre, après avoir été avisé de l'existence d'un droit concurrent, l'utilisateur sera tenu de prendre les mesures utiles pour éviter que ses activités aient des incidences commerciales dans le pays où ce droit concurrent existe. Cette même délégation a proposé de centrer la réflexion sur la question des mesures qui pourraient raisonnablement être prises dans de tels cas sans imposer de contraintes insupportables aux utilisateurs de l'Internet.

141. Plusieurs autres observations ont été présentées sur différentes questions. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé de modifier le titre de l'article, qui deviendrait "Coexistence de signes". Une délégation a proposé de tenir compte de la spécificité des droits attachés aux marques. Une autre délégation a souligné que les points ii) et iii) semblent imposer de lourdes contraintes aux utilisateurs de l'Internet. Cette délégation a déclaré que les principes ayant inspiré ces dispositions devraient être explicités. Dans la formulation actuelle, on ne saurait dire si les indications prévues aux points ii) et iii) ont pour but de restreindre le marché visé ou d'éviter la confusion. Ce point de vue a été appuyé dans son ensemble par deux représentants d'organisations ayant le statut d'observateur, qui ont remis en question la pertinence de l'utilisation, proposée au point ii), d'un signe tel que "tm", qui revêt des significations différentes selon les pays, par opposition au signe "®", dont l'usage est universellement reconnu.

142. Concernant les variantes proposées au point i), une délégation et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont exprimé une préférence pour la variante B, tout

en estimant que le sens de l'expression "mesures utiles" devrait être précisé. Le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur s'est déclaré opposé à ces deux variantes, en précisant que la variante A pourrait être incompatible avec la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, et que la variante B impose aux utilisateurs de l'Internet de trop lourdes contraintes.

Projet d'article 9. Mauvaise foi

143. *Alinéa 1).* Aucune observation n'a été faite au sujet de cette disposition.

144. *Alinéa 2), point i).* Une délégation, appuyée par une autre, s'est inquiétée de la portée de cette disposition, déclarant que l'utilisateur d'un signe ne doit pas être généralement considéré comme "étant censé connaître" le droit concurrent lorsque ce droit a été publié dans une autre région du monde. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé de préciser que la connaissance à elle seule ne suffira pas à permettre d'établir la mauvaise foi.

145. *Alinéa 2), point ii).* Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé d'ajouter les mots "ou à y porter atteinte de façon injustifiable" après les mots "de l'autre droit".

Projet d'article 10. Adaptation des sanctions à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet

146. Aucune observation n'a été faite au sujet de cette disposition.

Projet d'article 11. Sanction proportionnée à l'utilisation dans l'État membre

147. Une délégation a approuvé la disposition dans son libellé actuel et a demandé si la teneur de la note 11.02 pourrait être transférée dans la disposition elle-même, ce qui pourrait constituer une solution en cas de conflit de droits. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé d'ajouter à l'alinéa 2) les mots "sur l'Internet" après "utilisation simultanée".

Projet d'article 12. Injonctions de portée universelle

148. *Alinéa 1).* Aucune observation n'a été faite au sujet de cette disposition.

149. *Alinéa 2).* Deux délégations se sont inquiétées de ce que les injonctions de portée universelle pourraient avoir un effet trop étendu. Une délégation a déclaré que le fait que l'existence de la mauvaise foi soit établie dans un pays ne doit pas automatiquement priver l'utilisateur de tous les droits qu'il pourrait avoir dans d'autres pays. Une autre délégation a remarqué que la notion de mauvaise foi n'a pas la même portée à l'article 12 qu'à l'article 8, et a proposé d'ajouter des conditions supplémentaires à l'article 12. Une autre délégation et les représentants de deux organisations ayant le statut d'observateur ont souligné la nécessité de disposer d'injonctions de portée universelle en cas de mauvaise foi et ont souligné qu'une

injonction visant à empêcher toute utilisation sur l'Internet aura nécessairement une incidence au niveau mondial.

150. À la suite de ces interventions, le SCT a examiné la question de savoir s'il est possible d'envisager des injonctions qui n'aient pas d'effet universel. Au cours du débat, les participants ont évoqué les injonctions obligeant l'utilisateur à faire paraître sur le site Web un avertissement relatif à des pays déterminés, à concevoir le site de telle sorte qu'il s'adresse spécialement aux clients d'un pays donné, à ajouter des indications visant à éviter toute confusion (de même qu'en cas de conflit entre homonymes), ou à refuser de desservir des pays donnés. S'agissant de la dernière solution proposée, il a été souligné que les utilisateurs proposant des biens ou des services de nature numérique ne peuvent pas facilement déterminer avec certitude dans quels pays leurs clients se trouvent. Dans de tels cas, on pourrait juger suffisant pour l'utilisateur de déterminer le lieu où se trouvent ses clients au moyen de l'adresse de facturation de la carte de crédit.

151. Le Bureau international a noté qu'il pourrait être nécessaire de distinguer dans le domaine des sanctions entre les cas où l'utilisateur n'a aucun droit d'utiliser le signe, les cas où il a un droit à l'utilisation du signe et les cas où il utilise le signe de mauvaise foi. S'agissant de la portée des injonctions, il a proposé d'établir une distinction entre les restrictions et les interdictions d'utilisation. Seules ces dernières auraient une portée mondiale. Le Bureau international a aussi relevé que la liste des exemples figurant à l'alinéa 2) pourrait devoir être complétée.

152. En conclusion, le SCT a décidé que le Bureau international établira, compte tenu de cet échange de vues, un projet révisé des dispositions pour la cinquième session du SCT.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

Point 8 de l'ordre du jour : Travaux futurs

153. Le SCT est convenu que sa cinquième session se tiendra du 11 au 15 septembre 2000 à Genève et aura une durée de cinq journées complètes.

154. Le SCT est en outre convenu d'inscrire à l'ordre du jour des prochaines réunions les questions de fond suivantes :

- Utilisation des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet, y compris la question de la concurrence déloyale sur l'Internet
- Étude des indications géographiques.

Point 9 de l'ordre du jour : Bref résumé de la présidente

155. Le SCT a adopté le résumé présenté par la présidente (document SCT/4/5), après y avoir apporté un certain nombre de modifications.

Point 10 de l'ordre du jour : Clôture de la session

156. M. Shozo Uemura, vice-directeur général, a exprimé ses remerciements à tous les délégués ainsi qu'aux représentants d'organisations et aux autres personnes ayant contribué au succès de la réunion et s'est déclaré satisfait du bilan positif qui pourra être présenté à l'Assemblée générale de l'OMPI.

157. La présidente a prononcé la clôture de la quatrième session du comité permanent.

[Les annexes suivent]

ANNEXE 1/ANNEX 1

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)

(in the alphabetical order of the names in French of the States)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Bongiwe QWABE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<bongiwe.qwabe@ties.itu.int>

ALGÉRIE/ALGERIA

Nabila KADRI (Mlle), directrice de la propriété industrielle chargée de la protection des marques, dessins, modèles industriels et appellations d'origine, Institut national algérien de la propriété industrielle, Alger
<marque@inapi.org>

Samia MEGHIREF (Mme), chef de bureau, Institut national algérien de la propriété industrielle, Alger
<marque@inapi.org>

ALLEMAGNE/GERMANY

Stefan GÖHRE, Judge, Federal Ministry of Justice, Berlin
<goehre-st@bmj.bund.de>

Helga DEHM (Ms.), Trademark Examiner, German Patent and Trademark Office, Munich

ARGENTINE/ARGENTINA

Federico GONZÁLEZ PERINI, Secretario de Embajada de la Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Buenos Aires
<feg@mrecic.gov.ar>

Marta GABRIELONI (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<mission.argentina@ties.itu.int>

ARMÉNIE/ARMENIA

Arayik BABAYAN, Chief, Trademark Department, Armenian Patent Office, Yerevan
<patent@arminco.com>

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Michael ARBLASTER, Acting Registrar of Trade Marks, IP Australia, Phillip
<marblaster@ipaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Robert ULLRICH, Head, Department for International and EC Affairs, Austrian Patent Office, Vienna
<robert.ullrich@patent.bmwa.gv.at>

BÉLARUS/BELARUS

Vasiliy PUGACHEV, Head of Department, Office of Council of Ministries, Minsk
<averyanov@asm,belpak,minsk.by>

Andrei MOLCHAN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

BELGIQUE/BELGIUM

Monique PETIT (Mme), conseiller adjoint, Office de la propriété industrielle, Ministère des affaires économiques, Bruxelles
<monique.petit@mineco.fgov.be>

Stéphanie MISSOTTEN (Mlle), conseiller adjoint, Office de la propriété industrielle, Ministère des affaires économiques, Bruxelles
<stephanie.missotten@mineco.fgov.be>

BELIZE

Godwin Dominic ARZU, Crown Counsel, Attorney General's Ministry, Belmopan
<parliament@btl.net>

BOLIVIE/BOLIVIA

Rodrigo PAZ, Consejero Comercial, Misión Permanente, Ginebra

BRÉSIL/BRAZIL

Salete Maria BRISIGHELLO, Director, National Institute of Industrial Property, Ministry of Development, Industry and Commerce, Rio de Janeiro
<saletemb@inpi.gov.br>

Márcio Heidi SUGUIEDA, Specialist in Public Policy, Secretariat of Industrial Technology, Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Brasilia
<marcios@mdic.gov.br>

Francisco CANNABRAVA, Secretary, Permanent Mission, Geneva
<francisco.cannabrava@ties.itu.int>

CAP-VERT/CAPE VERDE

Abraão ANDRADE LOPES, directeur de l'industrie, Ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie, Direction générale du tourisme, de l'industrie et du commerce, Praia
<abraol@gov1.gov.cv>

CHILI/CHILE

Vladimir GARCÍA-HUIDOBRO, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, Subsecretaría de Economía, Ministerio de Economía, Santiago
<vghuidobro@proind.gov.cl>

Sergio ESCUDERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<sergio.escudero@ties.itu.int>

CHINE/CHINA

ZHAO Gang, Deputy Head, Legal Affairs Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce, Beijing
<saic_zhaogang@hotmail.com>

Rayman Justin PERERA, Assistant Director, Intellectual Property Department, Hong Kong
<rjperera@ipd.gv.hk>

COLOMBIE/COLOMBIA

Maria Elvira POSADA (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
<mariaposada@hotmail.com>

CROATIE/CROATIA

Željko TOPIĆ, Assistant Director, State Intellectual Property Office, Zagreb
<zeljko.topic@patent.tel.hr>

DANEMARK/DENMARK

Lennart ANDERSEN, Head of Section, Danish Patent Office, Taastrup
<lan@dkpto.dk>

Niels LUND-JOHANSEN, Head of Trademarks, Danish Patent Office, Taastrup
<njo@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Saad Hassan ZEIDAN, President, Commercial Registration Administration, Cairo

EL SALVADOR

Ramiro RECINOS-TREJO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<mission.elsalvador@ties.itu.int>

EQUATEUR/ECUADOR

Antonio RODAS, Misión Permanente, Ginebra
<mission.ecuador@ties.itu.int>

ESPAGNE/SPAIN

María Teresa YESTE (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid
<teresa.yeste@x400.oepm.es>

Ignacio CASTILLO, Técnico Superior, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid
<ignacio.castillo@oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

Tanel KALMET, Head of Section, Legal Department, Estonian Patent Office, Tallinn
<tanel.kalmet@epa.ee>

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Lynne G. BERESFORD (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.
<lynne.beresford@uspto.gov>

Eleanor MELTZER (Ms.), Attorney-Advisor, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Arlington, Virginia
<eleanor.meltzer@uspto.gov>

Robert ANDERSON, Deputy Assistant Commissioner for Trademarks, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Arlington, Virginia
<bob.anderson@uspto.gov>

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

Silvija TRPKOVSKA (Ms.), Head, Legal Division, Industrial Property Protection Office, Ministry of Development, Skopje

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Valentina ORLOVA (Mrs.), Head, Theory and Practice of Protection of Intellectual Property Protection Department, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow
<vorlova@rupto.ru>

Liubov KIRIY (Mrs.), Senior Patent Examiner, Federal Institute of Industrial Property, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow
<vorlova@rupto.ru>

Natalia SERPKOVA (Mrs.), Deputy Head of Division, High Patent Chamber, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow

FINLANDE/FINLAND

Hilkka Tellervo NIEMIVUO (Mrs.), Deputy Head, Trademarks Division, National Board of Patents and Registration, Helsinki
<hilkka.niemivuo@prh.fi>

FRANCE

Agnès MARCADÉ (Mme), chef du Service du droit international et communautaire, Institut national de la propriété industrielle, Paris
<marcade.a@inpi.fr>

Gilles REQUENA, chargé de mission au Service des affaires juridiques et contentieuses, Institut national de la propriété industrielle, Paris
<requena.g@inpi.fr>

Camille-Rémy BOGLIOLO, chargé de mission au Service du droit international et communautaire, Institut national de la propriété industrielle, Paris
<bogliolo.cr@inpi.fr>

Michèle WEIL-GUTHMANN (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève

GRÈCE/GREECE

Despina KOSTENA (Mrs.), Ministry of Development, Athens
<www.kostena@gge.gr>

GUATEMALA

Rosemarie LUNA JUAREZ (Sra.), Misión Permanente, Ginebra
<rosemarie.luna@itu.ties.int>

GUINÉE ÉQUATORIALE/EQUATORIAL GUINEA

Cipriano MICHA ELA ENGONGA, Secretario General, Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CICTE), Malabo

HONDURAS

Camilo BENDECK PÉREZ, Director General de Propiedad Intelectual, Secretaria de Industria y Comercio, Tegucigalpa

HONGRIE/HUNGARY

Vera ADLER (Mrs.), Head, Trademark Department, Hungarian Patent Office, Budapest
<adler@hpo.hu>

Gyula SOROSI, Head, National Trademark Section, Hungarian Patent Office, Budapest
<soros@hpo.hu>

Péter CSIKY, Deputy Head, Legal Section, Hungarian Patent Office, Budapest
<csiky@hpo.hu>

INDE/INDIA

Homai SAHA (Mrs.), Minister (Economic), Permanent Mission, Geneva
<homai.saha@ties.itu.int>

Taruvai Radhakrishnan SUBRAMANIAN, Joint Registrar of Trade Marks, Trade Marks Registry, Mumbai
<tmmum@bom5.vsnl.net.in>

INDONÉSIE/INDONESIA

Sumardi PARTOREDJO, Head, Sub-Directorate of Trademarks, Directorate General of Intellectual Property Rights, Tangerang
<djbak1@indosat.net.id>

Dewi KUSUMAASTUTI (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Umar HADI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<umar.hadi@ties.itu.int>

IRAQ

Ghalib ASKAR, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

IRLANDE/IRELAND

Patrick NOLAN, Department of Enterprise, Trade and Employment, Dublin
<pat_v_nolan@entemp.ie>

ITALIE/ITALY

Pasquale IANNANTUONO, conseiller juridique, Direction générale affaires économiques - Service 5, Ministère des affaires étrangères, Rome
<pasquale.iannantuono@libero.it>

JAMAÏQUE/JAMAICA

Symone BETTON (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<symone.betton@ties.itu.int>

JAPON/JAPAN

Satoshi MORIYASU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Nobuyuki TANIGUCHI, Unit Chief, Policy Planning Section, Information Economy Office,
Machinery and Information Industries Bureau, Ministry of International Trade and Industry,
Tokyo
<taniguchi-nobuyuki@miti.go.jp>

Takahiro MOCHIZUKI, Chief of Unit, Intellectual Property, WTO Affairs Division, Ministry
of International Trade and Industry, Tokyo
<mochizuki-takahiro@miti.go.jp>

Soichi OGAWA, Director of Trademark Examination, Trademark Division, First
Examination Department, Japanese Patent Office, Tokyo
<ospa7640@jpo-miti.go.jp>

Hiroshi MORIYAMA, Assistant Director, Trademark Division, First Examination
Department, Japanese Patent Office, Tokyo
<mhpa8748@jpo-miti.go.jp>

Kenichi IOKA, Assistant Director, International Affairs Division, General Administration
Department, Japanese Patent Office, Tokyo
<IKPA7641@jpo-miti.go.jp>

KENYA

John Ezekiel Kabue MUCHAE, Deputy Director, Kenya Industrial Property Office, Ministry
of Tourism, Trade and Industry, Nairobi
<kipo@arcc.or.ke>

KAZAKHSTAN

Erik ZHUSSUPOV, Second Secretary, Geneva

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN

Abdikalil TOKOEV, First Deputy Director, State Agency of Intellectual Property
(Kyrgyzpatent), Bishkek
<kyrgyzpatent@infotel.kg>

KOWEÏT/KUWAIT

Bader ABDUL-RAHIM, Assistant Under Secretary, Ministry of Commerce and Industry,
Safat

Naser AL-BAGHLI (Mrs.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

LETONIE/LATVIA

Dace LIBERTE (Miss), Head, Trademarks Department, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga
<valde@lrpv.lv>

MALAISIE/MALAYSIA

Idris JUNID, Deputy Director, Intellectual Property Office, Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, Kuala Lumpur
<idris.@kpdnhq.gov.my>

MALTE/MALTA

John Anthony RICHARDS, Principal Registration Officer, Industrial Property Office, Ministry of Finance and Commerce, Valletta

MAROC/MOROCCO

Dounia EL OUARDI (Mlle), ingénieur d'État à l'Office marocain de la propriété industrielle, Casablanca
<douniae@mcinet.gov.ma>

Fatima EL MAHBOUL (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève
<mission.maroc@itu.ch>

MAURICE/MAURITIUS

Ravindranath SAWMY, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.mauritius@ties.itu.int>

NORVÈGE/NORWAY

Debbi RØNNING (Ms.), Head of Legal Section, Trademark Division, Norwegian Patent Office, Oslo
<dro@patentstyret.no>

Jostein SANDVIK, Legal Adviser, Norwegian Patent Office, Oslo
<jsa@patentstyret.no>

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Mark Alexander ROBINSON, Operations Manager, Intellectual Property Office, Lower Hutt
<robinsm@iponz.govt.nz>

UGANDA/UGANDA

Kyomuhendo BISEREKO, Principal State Attorney, Registrar General's Department,
Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN

Anatoliy CHURIKÓV, Head of Department, State Patent Office, Tashkent

PAKISTAN

Tariq Ahad NAWAZ, Deputy Secretary, Ministry of Commerce, Islamabad
<tanawaz@isb.Paknet.com.pk>

PANAMA

Jacqueline ENCOBAR (Mrs.), Deputy Ambassador, Permanent Mission, Geneva
<jackie.encobar@usa.net>

Lilia CARRERA (Mrs.), Permanent Mission, Geneva
<lilia.carrera@ties.itu.int>

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE/PAPUA NEW GUINEA

Gai ARAGA, Registrar of Trademarks, Intellectual Property Office of Papua New Guinea
(IPOPNG), Ministry of Trade and Industry, Investment Promotion Authority, Port Moresby
<gaia@ipa.gov.pg>

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Nicole HAGEMANS (Miss), Advisor on Industrial Property, Ministry of Economic Affairs,
The Hague
<n.hagemans@minez.nl>

Marco COMMANDEUR, Legal Advisor on Industrial Property, Ministry of Economic
Affairs, The Hague
<m.n.j.commandeur@minez.nl>

PÉROU/PERU

Betty BERENDSON (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<mission.peru@ties.itu.int>

PHILIPPINES

Ma. Angelina M. STA. CATALINA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND

Adam KAFARSKI, Expert, Office des brevets de la République de Pologne, Warsaw

PORTUGAL

Isabel Maria DE JESUS TOMÁS (Mme), juriste, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Ministère de l'économie, Lisbonne

Maria JOÃO CAVALEIRO (Mlle), juriste, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Ministère de l'économie, Lisbonne

José Sérgio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Genève
<mission.portugal@ties.itu.int>

QATAR

Ahmed AL-JEFAIRI, Head, Trademark Office, Ministry of Finance, Economy and Commerce, Doha

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Won-Joon KIM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<wonjkim@hanmail.com>

Hwi-Keon CHO, Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean Industrial Property Office, Taejon
<hwikeoncho@hanmail.net>

Shi-Hyeong KIM, Trademark Examiner, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean Industrial Property Office, Taejon
<shkim5@kipo.go.kr>

Seong-Bae OH, Deputy Director, International Cooperation Division, Korean Industrial Property Office, Taejon
<www.oho223@kipo.go.kr>

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Eva TESAŘOVÁ (Mrs.), Head, Trade Mark Section II, Industrial Property Office, Prague
<etesarova@upv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

Constanta MORARU (Mme), chef du Service juridique-coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

Alice Mikaela POSTĂVARU (Mlle), chef du Bureau juridique, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeff David WATSON, Senior Policy Advisor, The Patent Office, Wales
<jwatson@patent.gov.uk>

Dave MORGAN, Head, Trademark Examination, The Patent Office, Wales
<davidmorgan@patent.gov.uk>

Elizabeth COLEMAN (Miss), Senior Policy Advisor, The Patent Office, London
<liz.coleman@patent.gov.uk>

SEYCHELLES

Karen Geneviève M. Marie DOMINGUE (Miss), State Counsel, Department of Legal Affairs, Mahe
<icsey@seychelles.net>

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Eugen ZÁTHURECKÝ, Director, Legal and Legislation Department, Industrial Property Office, Banská Bystrica
<ezathurecky@indprop.gov.sk>

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Vesela VENIŠNIK (Mrs.), Head, Trademark and Industrial Design Division, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana
<v.venisnik@sipo.mzt.si>

Mojca PEČAR (Mrs.), Legal Counsellor-Advisor to Director, Legal Department, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana
<m.pecar@sipo.mzt.si>

SRI LANKA

Gothami INDIKADAHENA (Mrs.), First Secretary (Economic and Commercial), Permanent Mission, Geneva
<mission.sri-lanka-wto@ties.itu.int>

SUÈDE/SWEDEN

Per CARLSON, Judge, Court of Patent Appeals, Ministry of Justice, Stockholm
<per.carlson@handels.uu.se>

Magnus ERIKSSON, Legal Adviser, Ministry of Justice, Stockholm
<magnus.eriksson@justice.ministry.se>

Magnus AHLGREN, Senior Legal Counsel, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn
<magnus.ahlgren@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Anja HERREN (Mme), chef adjoint de la division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<anja.herren@ipi.ch>

Ueli BURI, chef adjoint du service juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<ueli.buri@ipi.ch>

TUNISIE/TUNISIA

Mohamed CHAOUCH, directeur général, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, Tunis-Belvédère
<inorpi@email.ati.tn>

VENEZUELA

Rafael DIAZ OQUENDO, Fiscal, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), Caracas
<rdiazoquendo@hotmail.com>

YÉMEN/YEMEN

Obeid NAGEEB AHMED, Head, TRIPS Committee, National Committee of Accession to WTO, Ministry of Supply and Trade, Sana'a

Faisal AL-OBTHANI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZIMBABWE

Cleopas ZVIRAWA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<cleopas.zvirawa@ties.itu.int>

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)[†]

Roger KAMPF, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<roger.kampf@delche.cec.eu.int>

Víctor SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, Official, Industrial Property Unit, European Commission, Brussels
<victor.saez@cec.eu.int>

Detlef SCHENNEN, Head, Legislation and International Legal Affairs Service, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
<Detlef.Schennen@oami.eu.int>

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE
(BBM)

Edmond Leon SIMON, directeur adjoint, La Haye
<secrwt@bmb_bbm.org>

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Agneshwar SEN, Economic Affairs Officer, Intellectual Property Division, Geneva

[†] Sur une décision du Comité permanent, les Communautés européennes ont obtenu le statut de membre sans droit de vote.

[†] Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded Member status without a right to vote.

ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE (OAU)/ORGANIZATION OF AFRICAN
UNITY (OAU)

Venant WEGE-NZOMWITA, Deputy Permanent Observer, Geneva

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys
Association (APAA)

Kozo TAKEUCHI (Chairman, Trademark Committee)

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade
Mark Association (ECTA)

Christian LEVIN-NIELSEN (Member, Law Committee) (Hofman-Bang & Boutard,
Hellerup)

<cln@hofman.bang.dk>

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)

Evie KYRIAKIDES (Ms.), (Representative, Lawyer, United Kingdom)

<evie.kyriakides@eu.effem.com>

American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

Griffith B. PRICE, JR. (Chair, USPTO Public Advisory Committee for Trademarks, Virginia)
(Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett, and Dunner, Washington, D.C.)

<gbprice@finnegan.com>

Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin (AIDV)/International
Wine Law Association (AIDV)

Douglas REICHERT (Attorney, Geneva)

<dreichert@swissonline.ch>

Association des propriétaires européens de marques de commerce (Marques)/Association of
European Trade Marks Owners (Marques)

Knud WALLBERG (Attorney, Copenhagen)

<k.wallberg@slwlaw.dk>

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)

Gerd F. KUNZE (Executive Vice-President, Chexbres)

<kunze@bluewin.ch>

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)
Shanti BAJAJ (Ms.) (International Program Coordinator, New York)
<sbajaj@inta.org>

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Gonçalo MOREIRA RATO (Maître) (J.E. Dias Costa Lda., Lisbonne)
<dias.costa@mail.telepac.pt>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Jean-Marie BOURGOGNON (conseiller, propriété industrielle, Paris)
<cabinet-flechner@wanadoo.fr>

International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC)
Timothy TRAINER (President, Washington D.C.)
<ttrainer@iacc.org>

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)
Ute DECKER (Miss) (Legal Advisor, London)
<ute.decker@ifpi.org>
Maria MARTIN-PRAT (Mrs.) (Director of Legal Policy, London)
<maria.martin-prat@ifpi.org>

Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Hiromi TAKEICHI (Vice-Chair, Trade Mark Committee, Tokyo) (Manager, Trademark and Design Department, Legal and Intellectual Property, SONY Corporation, Tokyo)
<Hiromi.Takeichi@jp.sony.com>

Japan Patent Attorneys Association (JPAA)
Keiko KIKUCHI (Mrs.) (Member of Trademark Committee, Tokyo)
<keiko_kikuchi@mb.infoweb.ne.jp>
Kozo TAKEUCHI (Chairman, Trademark Committee)

Japan Trademarks Association (JTA)
Keiko KIKUCHI (Mrs.) (Member of Trademark Committee, Tokyo)
<keiko_kikuchi@mb.infoweb.ne.jp>

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC)/International League of Competition Law (LIDC)
François BESSE (avocat, Lausanne)
<bvbs@swissonline.ch>

Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)/Union of European Practitioners in Industrial Property (UEPIP)

Anne KEUNE (Mrs.) (Kirker & Co., Geneva) (Observatrice, Paris)

World Association for Small and Medium Enterprises (WASME)

Safwat ZAHARAN (Director General, Social Fund for Development, Cairo)

<safwat_zahatan@sfdegypt.org>

El-Mokhtar NASR (Legal Advisor, Social Fund for Development, Cairo)

Mahmoud Sami ABDEL MOTAAL (Senior Marketing Officer, Social Fund for Development, Cairo)

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Lynne G. BERESFORD (Ms.) (États-Unis d'Amérique/
United States of America)

Vice-présidents/Vice-Chairs: Agnès MARCADÉ (Mme) (France)
Vladimir GARCÍA-HUIDOBRO (Chili/Chile)

Secrétaire/Secretary: Denis CROZE (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Shozo UEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General

Division du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Division:

Albert TRAMPOSCH (directeur/Director); Denis CROZE (chef, Section du droit des
marques/Head, Trademark Law Section); Marcus HÖPPERGER (chef, Section des indications
géographiques et des projets spéciaux/Head, Geographical Indications and Special Projects
Section); Alan DATRI (chef, Section de l'application du droit de la propriété industrielle/Head,
Industrial Property Law Enforcement Section); Johannes Christian WICHARD (juriste
principal, Section du droit des marques/Senior Legal Officer, Trademark Law Section);
Martha PARRA-FRIEDLI (Mme/Mrs.) (consultant/Consultant)

[Suite Annex 2]

ANNEX 2

PROPOSITION DE RECOMMANDATION COMMUNE
CONCERNANT LES LICENCES DE MARQUES

Recommandation commune

L'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),

Tenant compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et du Traité sur le droit des marques (TLT),

Recommandent que chaque État membre puisse envisager d'utiliser comme lignes directrices en ce qui concerne les licences de marques tout ou partie des dispositions que le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a adoptées lors de sa quatrième session,

Recommandent en outre à chaque État membre de l'Union de Paris ou de l'OMPI qui est aussi membre d'une organisation intergouvernementale régionale ayant compétence en matière d'enregistrement de marques d'attirer l'attention de cette organisation sur ces dispositions.

Article premier
Expressions abrégées

Au sens du présent projet de dispositions, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué :

- i) on entend par "office" l'organisme chargé par un État membre de l'enregistrement des marques;
- ii) on entend par "enregistrement" l'enregistrement d'une marque par un office;
- iii) on entend par "demande" une demande d'enregistrement;
- iv) on entend par "marque" une marque relative à des produits (marque de produits) ou à des services (marque de services) ou à des produits et à des services;
- v) on entend par "titulaire" la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de l'enregistrement;
- vi) on entend par "classification de Nice" la classification instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice, le 15 juin 1957, tel qu'il a été révisé et modifié;

vii) on entend par “licence” une licence de marque au sens de la législation applicable d’un État membre;

viii) on entend par “preneur de licence” la personne à laquelle le titulaire concède une licence;

ix) on entend par “licence exclusive” une licence qui n’est concédée qu’à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire d’utiliser la marque et de concéder des licences à toute autre personne;

x) on entend par “licence unique” une licence qui n’est concédée qu’à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire de concéder des licences à toute autre personne, mais ne lui interdit pas d’utiliser la marque;

xi) on entend par “licence non exclusive” une licence qui n’interdit pas au titulaire d’utiliser la marque ni de concéder des licences à quiconque.

Article 2

Requête en inscription d’une licence

1) [*Contenu de la requête en inscription*] Lorsque la législation d’un État membre prévoit l’inscription des licences auprès de son office, cet État membre peut exiger que la requête en inscription contienne une partie ou la totalité des indications ou éléments suivants :

- i) le nom et l’adresse du titulaire;
- ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci;
- iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;
- iv) le nom et l’adresse du preneur de licence;
- v) si le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci;
- vi) si le preneur de licence a fait élection de domicile, le domicile élu;

vii) s’il y a lieu, le nom d’un État dont le preneur de licence est ressortissant, le nom d’un État dans lequel le preneur de licence est domicilié et le nom d’un État dans lequel le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

viii) lorsque le titulaire ou le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;

- ix) le numéro d’enregistrement de la marque qui fait l’objet de la licence;

x) les noms des produits ou des services pour lesquels la licence est concédée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification;

xi) le cas échéant, le fait que la licence est une licence exclusive, une licence non exclusive ou une licence unique;

xii) le cas échéant, le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire visé par l'enregistrement, avec une indication explicite de cette partie du territoire;

xiii) la durée de la licence;

xiv) une signature, selon les dispositions de l'alinéa 2).

2) [*Signature*] a) Un État membre accepte la signature du titulaire ou de son mandataire, qu'elle soit accompagnée ou non de la signature du preneur de licence ou de son mandataire.

b) Un État membre accepte aussi la signature du preneur de licence ou de son mandataire, même si elle n'est pas accompagnée de la signature du titulaire ou de son mandataire, sous réserve qu'elle soit accompagnée de l'un des éléments suivants :

i) un extrait du contrat de licence indiquant les parties et les droits concédés, certifié conforme à l'original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;

ii) une déclaration de licence non certifiée conforme, établie conformément, quant à la forme et au contenu, au formulaire correspondant à la déclaration de licence joint en annexe aux présentes dispositions et signée par le titulaire ou son mandataire et le preneur de licence ou son mandataire.

3) [*Présentation de la requête*] En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucun État membre ne rejette la requête lorsque la présentation et la disposition des indications et des éléments figurant dans la requête correspondent à la présentation et à la disposition des indications et des éléments dans le formulaire de requête joint en annexe aux présentes dispositions.

4) [*Langue; traduction*] a) Un État membre peut exiger que la requête soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.

b) Un État membre peut exiger que, si le document visé à l'alinéa 2)b)i) ou ii) n'est pas rédigé dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office, la requête soit accompagnée d'une traduction certifiée conforme, dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office, du document exigé.

5) [*Taxes*] Tout État membre peut exiger que, en ce qui concerne l'inscription d'une licence, une taxe soit payée à l'office.

6) [*Requête unique se rapportant à plusieurs enregistrements*] Une requête unique est suffisante même lorsque la licence se rapporte à plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements soient indiqués dans la requête, que le titulaire et le preneur de licence soient les mêmes pour tous les enregistrements et que la portée de la licence soit indiquée dans la requête, conformément à l'alinéa 1)a) en ce qui concerne tous les enregistrements.

7) [*Interdiction d'autres conditions*] Aucun État membre ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 6) soient remplies en ce qui concerne l'inscription d'une licence auprès de son office. Les conditions suivantes ne peuvent en particulier pas être prescrites :

- i) la remise du certificat d'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence;
- ii) la remise du contrat de licence ou d'une traduction de celui-ci;
- iii) une indication des modalités financières du contrat de licence.

8) [*Requête se rapportant à des demandes*] Les alinéas 1) à 7) sont applicables, *mutatis mutandis*, aux requêtes en inscription d'une licence se rapportant à une demande, lorsque la législation applicable d'un État membre prévoit une telle inscription.

Article 3 *Requête en modification ou radiation d'une inscription*

L'article 2 est applicable, *mutatis mutandis*, lorsque la requête a trait à la modification ou à la radiation de l'inscription d'une licence.

Article 4 *Effets du défaut d'inscription d'une licence*

1) [*Validité de l'enregistrement et protection de la marque*] Le défaut d'inscription d'une licence auprès de l'office ou de toute autre autorité de l'État membre est sans effet sur la validité de l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence ou sur la protection de cette marque.

2) [*Certains droits du preneur de licence*] a) Un État membre ne peut pas subordonner à l'inscription d'une licence tout droit que le preneur de licence peut avoir, en vertu de la législation de cet État membre, d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire ou d'obtenir, dans le cadre de cette procédure, des dommages-intérêts à la suite d'une contrefaçon de la marque qui fait l'objet de la licence.

b) Si le sous-alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale d'un État membre, il ne s'applique pas à l'égard de cet État membre.

Article 5

Usage d'une marque au nom du titulaire

L'usage d'une marque par des personnes physiques ou morales autres que le titulaire est réputé constituer un usage par le titulaire lui-même s'il est effectué avec le consentement de celui-ci.

Article 6

Indication de la licence

Si la législation d'un État membre exige une indication selon laquelle la marque est utilisée dans le cadre d'une licence, le non-respect, total ou partiel, de cette exigence est sans effet sur la validité de l'enregistrement de la marque objet de la licence ou sur la protection de cette marque, et est aussi sans effet sur l'application de l'article 5.

[Fin Annex 2 et du Document]