

OMPI



P/A/40/1

ORIGINAL : anglais

DATE : 31 juillet 2008

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
(UNION DE PARIS)

ASSEMBLÉE

Quarantième session (22^e session extraordinaire)
Genève, 22 – 30 septembre 2008

QUESTIONS CONCERNANT L'ARTICLE 6^{TER} DE LA CONVENTION DE PARIS

Document établi par le Bureau international

1. Conformément au programme et budget de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l'exercice biennal 2008-2009, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a entrepris des travaux sur certains éléments de procédure relatifs aux communications selon l'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) (voir les pages 89 et 90 du document WO/PBC/12/3). En particulier, pour répondre à une demande adressée par le SCT à sa dix-huitième session (12-16 novembre 2007), le Secrétariat a présenté un document de travail sur ce sujet (document SCT/19/5) au SCT pour examen à sa dix-neuvième session (21-25 juillet 2008).

2. En substance, ce document de travail décrit en détail la procédure révisée de communication selon l'article 6ter, qui se traduirait par la présentation d'une communication électronique semestrielle des signes protégés selon l'article 6ter, complétée par la diffusion facultative de cette publication sous forme électronique sur un support matériel. Les procédures de communication selon l'article 6ter s'en trouveraient considérablement simplifiées, tant pour le Bureau international que pour les offices nationaux et régionaux d'enregistrement des marques. Les changements proposés devraient permettre aux administrations chargées de l'enregistrement des marques, aux parties destinataires, aux parties requérantes et au Bureau international de l'OMPI, de réaliser des économies. En outre, ils renforceraient la sécurité juridique pour toutes les parties concernées par les communications selon l'article 6ter, dans la mesure où les dates de publication semestrielles constitueraient les points de départ généralement applicables pour le calcul des délais visés à l'article 6ter.4) et 6). Pour davantage d'informations d'ordre général et de détails concernant la procédure modifiée, on se reportera au document SCT/19/5 figurant dans l'annexe II.

3. À sa dix-neuvième session, le SCT a examiné le document SCT/19/5 et, comme indiqué dans le résumé présenté par le président (document SCT/19/8), recommandé à l'Assemblée de l'Union de Paris d'adopter une décision concernant les procédures révisées de communication selon l'article 6ter de la Convention de Paris, qui figure dans l'annexe I du présent document.

4. L'Assemblée générale de l'OMPI est invitée à prendre note des informations contenues dans le présent document et à adopter la décision présentée dans l'annexe I.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

Décision de l'Assemblée de l'Union de Paris

1. La communication réciproque, par l'intermédiaire du Bureau international, en vertu de l'article 6*ter*.3)a) et b) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ("Convention de Paris"), des signes pour lesquels la protection prévue par l'article 6*ter*.1)a) et b) est demandée, sera effectuée au moyen d'une publication semestrielle diffusée dans une base de données électronique figurant sur le site Web de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ("OMPI").
2. Cette publication périodique sera diffusée le dernier jour ouvrable* des mois de mars et de septembre, respectivement, à partir de mars 2009.
3. Les signes publiés seront transmis simultanément sous forme électronique sur un support matériel aux administrations chargées de l'enregistrement des marques dans les États parties à la Convention de Paris et dans les Membres de l'Organisation mondiale du commerce qui ne sont pas parties à la Convention de Paris, ayant présenté une demande dans ce sens.
4. Aux fins de l'article 6*ter*.4) et 6) de la Convention de Paris, la date de la publication électronique sera considérée comme la date de réception d'une communication par tout État partie à la Convention de Paris ou toute autre partie tenue d'appliquer l'article 6*ter* de la Convention de Paris.
5. Cette décision est sans préjudice de l'application de l'article 6*ter*.3)a) *in fine*.

[L'annexe II suit]

*

Selon le calendrier de l'OMPI.

ANNEXE II

OMPI



SCT/19/5
ORIGINAL : anglais
DATE : 22 avril 2008

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

**Dix-neuvième session
Genève, 21 - 25 juillet 2008**

ELEMENTS DE PROCEDURE RELATIFS AUX COMMUNICATIONS
SELON L'ARTICLE 6^{ter} DE LA CONVENTION DE PARIS

Document établi par le Secrétariat

I. INTRODUCTION

1. À sa dix-huitième session tenue à Genève du 12 au 16 novembre 2007, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a prié le Secrétariat d'établir un document de travail portant sur les éléments de procédure relatifs aux communications selon l'article 6^{ter} de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) (voir le paragraphe 16 du document SCT/18/9). Cette demande fait suite aux précédents travaux du SCT concernant les aspects juridiques et administratifs et les éléments de procédure relatifs à la mise en œuvre de l'article 6^{ter} de la Convention de Paris (voir les documents SCT/15/3, SCT/17/5 et SCT/18/5).

2. Les procédures de communication selon l'article 6ter sont, dans une large mesure, exclusivement fondées sur l'utilisation de documents sur papier. La base de données en ligne Article 6ter Express et la mise à disposition en format XML du contenu des communications selon l'article 6ter par l'intermédiaire d'un serveur en PDF hébergé sur le site Web de l'OMPI sont des mécanismes visant à compléter les communications sur papier et n'ont aucun effet juridique. L'augmentation du volume de travail découlant des procédures de communication sur papier se traduit par une demande considérable en matière de personnel et de ressources financières.

3. La première partie du présent document donne un aperçu de la procédure actuelle de communication selon l'article 6ter, déjà décrite en détail dans les documents SCT/15/3, SCT/17/5 et SCT/18/5, et contient une analyse succincte de ses incidences pratiques. La deuxième partie contient une proposition relative à une procédure révisée de communication qui s'appuierait essentiellement sur des moyens de communication électroniques, ce qui renforcerait l'efficacité de la procédure actuelle. La modification proposée de la procédure actuelle aura des répercussions importantes. Il est donc proposé de soumettre la proposition à l'Assemblée de l'Union de Paris pour décision. Le texte d'un projet de décision à cet effet fait l'objet de l'annexe I du présent document.

II. PROCEDURE ACTUELLE DE NOTIFICATION SELON L'ARTICLE 6TER

4. Conformément à l'article 6ter.3)a) de la Convention de Paris, les pays de l'Union de Paris se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes et des signes dont ils souhaitent obtenir la protection en vertu de l'article 6ter.1)a). La même procédure est applicable en ce qui concerne les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales que celles-ci ont communiqués aux pays de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international (article 6ter.3)b)).

5. Les aspects juridiques et administratifs des communications selon l'article 6ter ont été examinés en détail dans le document SCT/15/3 et ne seront pas abordés de nouveau dans le présent document. Fondamentalement, les États et les organisations internationales intergouvernementales qui souhaitent obtenir la protection de leurs signes en vertu de l'article 6ter envoient au Bureau international, pour commentaires, un projet de demande de communication de ces signes. Après examen aux fins de sa notification, la demande de communication finale, accompagnée de 600 exemplaires de la reproduction des signes en question, est adressée au Bureau international. Le Bureau international communique le ou les signes en question à l'ensemble des États parties à la Convention de Paris et, en vertu de l'article 3 de l'Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à tous les Membres de l'OMC qui ne sont pas parties à la Convention de Paris mais qui sont tenus de se conformer aux dispositions de ladite convention.

6. À titre d'exemple, le Bureau international a procédé au total en 2006 à 12 communications (quatre émanant d'États et huit d'organisations internationales intergouvernementales) concernant 205 signes dont la protection était demandée. En 2007, les chiffres respectifs étaient de 11 communications (cinq à la demande d'États et six à la

demande d'organisations internationales intergouvernementales) concernant 84 signes. Les communications sont diffusées au moyen de lettres circulaires dans lesquelles figure une reproduction du ou des signes en question, et sont adressées aux destinataires suivants :

- ministères des affaires étrangères des États parties à la Convention de Paris, ainsi que leurs missions permanentes respectives à Genève;
- ministères des affaires étrangères ou autres autorités compétentes des Membres de l'OMC qui ne sont pas parties à la Convention de Paris et leurs missions permanentes respectives à Genève;
- offices de propriété industrielle des États parties à la Convention de Paris;
- offices de propriété industrielle des Membres de l'OMC qui ne sont pas parties à la Convention de Paris;
- Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

7. En résumé, le Service des conférences de l'OMPI envoie 589 objets de correspondance pour chaque demande de protection selon l'article 6*ter* reçue d'un État ou d'une organisation internationale intergouvernementale. C'est pourquoi, chaque partie requérante doit fournir au Bureau international 600 exemplaires de la reproduction des signes dont la protection en vertu de l'article 6*ter* est demandée, chaque notification contenant un original de la reproduction.

8. Il est manifeste que ce type d'envoi postal oblige le Bureau international à avoir recours à des ressources considérables. En ce qui concerne les destinataires de ces communications, qu'il s'agisse des ministères des affaires étrangères des États parties à la Convention de Paris ou des Membres de l'OMC, des offices nationaux ou d'autres organes administratifs, le traitement de ces documents sur papier se traduit inévitablement par une augmentation de leur charge de travail.

9. En ce qui concerne l'effet juridique des communications selon l'article 6*ter*.3), l'article 6*ter*.4) dispose que "[t]out pays de l'Union pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international, au pays ou à l'organisation internationale intergouvernementale intéressés, ses objections éventuelles".

10. Par ailleurs, afin d'empêcher que les communications selon l'article 6*ter* puissent avoir un effet rétroactif, l'article 6*ter*.6) prévoit que la protection d'un signe en vertu de l'article 6*ter* n'est applicable qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue à l'article 6*ter*.3). Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux drapeaux d'État, pour lesquels la communication selon l'article 6*ter* n'est pas obligatoire.

11. Par conséquent, la date de réception d'une communication selon l'article 6*ter*.3) détermine le point de départ pour le calcul du délai de 12 mois pour la transmission des objections en vertu de l'article 6*ter*.4), ainsi que du délai de deux mois visé à l'article 6*ter*.6). Compte tenu des délais de distribution du courrier dans les pays de l'Union de Paris ou les Membres de l'OMC qui varient d'un pays à l'autre, le point de départ pour le calcul de ces délais varie aussi d'un pays à l'autre. En tout état de cause, ils ne sont pas communiqués au Bureau international et ne font pas l'objet d'une publication centralisée.

12. Les techniques de communication modernes, déjà largement utilisées dans tous les domaines de l'administration de la propriété industrielle, semblent se prêter aussi à la modernisation de la procédure de communication selon l'article 6ter, qui est restée inchangée depuis près d'un siècle. Cette procédure concerne près de 600 destinataires de signes officiels dont la protection est demandée. Il est donc essentiel de la rendre plus efficace et économique grâce à l'utilisation de moyens de communication modernes. Et surtout, il serait souhaitable que le délai prévu pour la transmission des objections aux communications selon l'article 6ter et pour que ces communications soient opposables à l'enregistrement de marques soit calculé de façon uniforme. Cela contribuerait à renforcer la transparence de ces procédures et serait dans l'intérêt des bénéficiaires de la protection en vertu de l'article 6ter (à savoir les États et les organisations internationales intergouvernementales) et des titulaires de droits concurrents.

13. La troisième partie contient une proposition relative à l'utilisation de moyens de communication électroniques dans le cadre de la procédure actuelle de communication selon l'article 6ter fondée sur l'utilisation de documents sur papier. La procédure de communication à proprement parler est largement fondée à la fois sur le texte de l'article 6ter lui-même, sur une décision de l'Union de Paris relative aux principes directeurs pour l'interprétation de l'article 6ter 1)b) et 3)b) et sur la pratique administrative du Bureau international. Les changements proposés en ce qui concerne la procédure actuelle pouvant avoir des conséquences importantes, sur les plans tant juridique qu'administratif, il semblerait approprié que ces changements soient approuvés par l'Assemblée de l'Union de Paris dans une décision fondée sur une recommandation du SCT.

III. PROPOSITION RELATIVE A LA MODERNISATION DE LA PROCEDURE DE COMMUNICATION SELON L'ARTICLE 6TER GRACE A L'UTILISATION DE MOYENS DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES

14. Dans cette partie du présent document figure une proposition relative à la modernisation de la procédure de communication selon l'article 6ter, ainsi qu'une description des avantages qui en résulteront. Dans un premier temps, il est proposé de remplacer la procédure actuelle sous forme de lettres circulaires sur papier par une publication électronique périodique des signes dont la protection est demandée en vertu de l'article 6ter (chapitre A). Par ailleurs, les signes faisant l'objet d'une publication périodique seront enregistrés sous forme électronique sur un support matériel, ce qui facilitera leur diffusion auprès des utilisateurs qui préfèrent les recevoir sous cette forme (chapitre B). Enfin, la procédure proposée comporter aussi des avantages pour les parties requérantes (chapitre C).

A. Remplacement des circulaires sur papier par une publication électronique périodique

15. Dans la proposition formulée dans le présent document, la communication de signes dont la protection est demandée en vertu de l'article 6ter par les États et les organisations internationales intergouvernementales, qui se fait actuellement au cas par cas, sera remplacée par une publication électronique périodique dans la base de données Article 6ter Express. Des renseignements plus détaillés sur cette base de données peuvent être obtenus sur la page Web figurant à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/ipdl/fr/search/6ter/search-struct.jsp>. Un texte succinct de présentation, contenant des indications sur la nature des signes en question, ainsi que sur l'entité (État ou organisation internationale intergouvernementale) ayant demandé leur protection, sera publié, en français et en anglais, parallèlement à la reproduction de chaque signe concerné.

16. Il est proposé que cette publication soit diffusée sur une base semestrielle le dernier jour ouvrable des mois de mars et de septembre, respectivement, à partir de mars 2009. Un lien renvoyant vers les communications les plus récentes sera inséré dans la base de données, qui indiquera les communications reçues par le Bureau international au cours des six derniers mois. Après la première publication des signes protégés en vertu de l'article 6*ter*, l'envoi des communications sur papier sera supprimé. Par conséquent, les dates proposées pour la publication semestrielle des signes concernés seront réputées constituer la date de réception de la communication par les États parties à la Convention de Paris et les Membres de l'OMC qui ne sont pas parties à la Convention de Paris.

17. La prise en considération de la date de diffusion de la publication électronique périodique comme date de réception de la communication selon l'article 6*ter* par les pays de l'Union de Paris et les Membres de l'OMC aura des effets juridiques. Plus particulièrement, les délais prévus à l'article 6*ter*.4) et 6) de la Convention de Paris devront être calculés à partir de cette date de publication pour tous les États parties à la Convention de Paris et Membres de l'OMC recevant la communication. Par conséquent, cette date sera identique pour tous les États et Membres de l'OMC concernés.

18. En ce qui concerne la publication du contenu des communications selon l'article 6*ter*, elle est actuellement du ressort des pays de l'Union de Paris (voir l'article 6*ter*.3)a) *in fine*). La présente proposition ne vise pas à modifier ou à supprimer cette condition. Néanmoins, les publications au niveau national pourraient être effectuées, par exemple, par simple renvoi à la publication périodique par l'OMPI des signes nouvellement protégés.

B. Enregistrement des signes protégés sous forme électronique sur un support matériel et diffusion de ce dernier

19. En sus de la publication des signes dans la base de données Article 6*ter* Express, le contenu de ces publications sera mis à disposition sur un support matériel, par exemple sur un CD-ROM contenant la dernière version de la base de données. Ainsi, les destinataires ayant exprimé leur préférence pour ce mode de diffusion pourront recevoir les nouvelles communications sous forme électronique sur un support matériel.

20. L'envoi des CD-ROM aurait lieu au même moment que la diffusion de la publication électronique dans la base de données Article 6*ter* Express. Toutefois, seule la date de publication des reproductions dans la base de données aurait un effet juridique concernant la détermination de la "date de réception" de la communication selon l'article 6*ter*.4) et 6).

C. Avantages pour les parties requérantes

21. Les changements proposés en ce qui concerne la procédure de communication selon l'article 6*ter* auront aussi des conséquences pour les parties requérantes (tant les États que les organisations internationales intergouvernementales). Qui plus est, les parties requérantes ne seront plus tenues de fournir 600 exemplaires sur papier de la reproduction des signes protégés aux fins de leur diffusion. Au lieu de cela, un seul exemplaire sur papier sera remis au Bureau international, qui procédera à sa numérisation aux fins de son incorporation dans la base de données Article 6*ter* Express. Il est aussi envisagé que la reproduction des signes dont la protection est demandée soit fournie sous forme électronique.

IV. CONCLUSION

22. La procédure de communication électronique semestrielle des signes protégés selon l'article 6*ter*, complétée par la diffusion facultative de cette publication sous forme électronique sur un support matériel, simplifiera considérablement la gestion des procédures de communication selon l'article 6*ter*, tant pour le Bureau international que pour les offices nationaux et régionaux d'enregistrement des marques. Les changements proposés devraient permettre aux administrations chargées de l'enregistrement des marques dans les parties destinataires, aux parties requérantes et au Bureau international de l'OMPI, de réaliser des économies. En outre, ils renforceront pour toutes les parties concernées la sécurité juridique des communications selon l'article 6*ter*, dans la mesure où les dates de publication semestrielles constitueront les points de départ généralement applicables pour le calcul des délais visés à l'article 6*ter*.4) et 6).

23. Le SCT est invité à étudier le présent document et à décider s'il souhaite recommander l'adoption par l'Assemblée de l'Union de Paris, sous sa forme actuelle ou sous une forme modifiée, du projet de décision faisant l'objet de l'annexe I

[Fin de l'annexe II et du document]