

OMPI



SCT/17/8 Prov.
ORIGINAL : anglais
DATE : 30 juillet 2007

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

**Dix-septième session
Genève, 7 – 11 mai 2007**

PROJET DE RAPPORT

établi par le Secrétariat

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 dix-septième session à Genève du 7 au 11 mai 2007.
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 la session : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Belgique, Botswana, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États Unis d’Amérique, Ex République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Hongrie, Indonésie, Iran (République islamique d’), Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Lettonie, Lituanie, Maroc, Mexique, Moldova, Mozambique, Niger, Nigéria, Norvège, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Paraguay, Pays Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Rwanda, Serbie, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Viet Nam et Zambie (77). La Communauté européenne était également représentée en qualité de membre du SCT.
3. Les organisations intergouvernementales ci après ont participé à la session avec le statut d’observateur : Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Organisation Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et Organisation mondiale du commerce (OMC) (3).
4. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ci après ont participé à la session en qualité d’observateur : Association allemande pour la protection de la propriété intellectuelle (GRUR), Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA), Association chinoise pour les marques (CTA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association européenne des étudiants en droit (ELSA International), Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV), Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA), Centre d’échange et de coopération pour l’Amérique latine (CECAL), Centre d’études internationales de la propriété industrielle (CEIPI), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Association internationale pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP) et Institut du droit du commerce international et développement (IDCID) (16).
5. La liste des participants fait l’objet de l’annexe II du présent rapport.
6. Le Secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique. Le présent rapport résume les débats sur la base de toutes les observations qui ont été formulées.

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

7. M. Ernesto Rubio, sous directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants au nom du directeur général de l'OMPI.

8. M. Marcus Höpperger (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.

Point 2 de l'ordre du jour : élection du président et de deux vice présidents

9. La délégation de la Fédération de Russie a proposé, au nom du groupe de certains pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale, comme président du SCT, M. Michael Arblaster (directeur adjoint de l'enregistrement du secteur des marques et des dessins, auditions et législation, IP Australia, Woden ACT (Australie)) et comme vice présidents du SCT, M. Maximiliano Santa Cruz (conseiller, Mission permanente du Chili auprès de l'OMC, Genève) et M. Louis Chan (directeur, conseiller juridique, Office de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS)) pour l'année 2007.

10. Les délégations d'Allemagne et de l'Équateur ont appuyé les propositions de la délégation de la Fédération de Russie.

11. M. Michael Arblaster (Australie) a été élu président du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) pour l'année 2007. M. Maximiliano Santa Cruz (Chili) et M. Louis Chan (Singapour) ont été élus vice présidents pour la même période.

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

12. Le SCT a adopté le projet d'ordre du jour (document SCT/17/1 Prov.) sans modification.

Point 4 de l'ordre du jour : adoption du rapport de la seizième session

13. Le SCT a adopté le projet de rapport de la seizième session (document SCT/16/9 Prov.2) avec les modifications telles que demandées par les délégations du Brésil, de la Fédération de Russie, de la France, de l'Italie et de la Suède et le représentant de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

Point 5 de l'ordre du jour : marques

Méthodes de représentation et de description des nouveaux types de marques

14. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/17/2.

15. Le président a suggéré d'utiliser les termes "marques non traditionnelles" au lieu de "nouveaux types de marques". Il a noté que nombre de ces signes étaient déjà connus et utilisés dans différents pays et que, partant, il ne serait pas opportun de les qualifier de "nouveaux".

16. Le Secrétariat a expliqué que le document SCT/17/2 avait été établi à la suite d'une demande formulée par le SCT à sa session précédente. Le document visait à déterminer les domaines de convergence entre les membres du SCT, ainsi que d'autres questions telles que le risque de coûts supplémentaires, en particulier pour les pays en développement. Il a été fondé sur les renseignements découlant du questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (document WIPO/STRAD/Inf.1) et sur un certain nombre de communications complémentaires reçues par le Secrétariat. Toutes les contributions reçues ont été publiées sur le forum électronique du SCT. Le Secrétariat a précisé que le document rappelait largement les communications des États membres, sans indiquer expressément à quel pays particulier devait être attribué un point de droit précis ou donné. Il a également noté que le document suit la même structure que le document SCT/16/2 (nouveaux types de marques), qui a été établi pour la session précédente et décrivait d'une manière générale les marques nouvelles ou non traditionnelles. Le document SCT/17/2 a marqué un pas supplémentaire en cherchant à reconnaître les méthodes existantes de représentation et de description de ces marques. Le Secrétariat a, à l'appui des présentes délibérations, mentionné que le Traité de Singapour sur le droit des marques reconnaissait un certain nombre de nouveaux types de signes qui peuvent être enregistrés dans certains des États membres de l'OMPI, sans créer pour ces États l'obligation d'accepter ces signes. Le règlement d'exécution du Traité de Singapour contient des dispositions relatives à certaines méthodes de représentation et de description de ces signes. Il était par conséquent approprié et le moment était venu de demander aux membres de l'OMPI de définir les méthodes existantes de représentation et de description de marques non traditionnelles et de chercher à savoir s'il existait des domaines de convergence ou des questions particulières susceptibles d'être traitées au sein du SCT.

17. Le président a demandé aux délégations de présenter leurs observations d'ordre général, avant d'examiner le document en détail.

18. La délégation du Danemark a déclaré qu'elle avait rédigé une communication de fond sur les nouveaux types de marques, qui a été envoyée au Secrétariat par voie électronique. Elle a toutefois déploré que sa contribution n'ait pu être reprise dans le document SCT/17/2. Tant sa communication que celles d'autres membres du SCT contenaient un certain nombre d'images, qui pourraient être jointes sous forme d'annexe à la version actualisée du document incorporant toutes les contributions reçues et probablement celles à venir.

19. Le président, notant qu'il n'y avait pas d'autres observations de caractère général, a suggéré de réserver la proposition de la délégation du Danemark en vue d'une décision ultérieure, dans le cadre de l'examen du document SCT/17/2. Le président a rappelé que les paragraphes 77 et 78 du document indiquaient l'éventuelle orientation que pourrait suivre cet examen. En d'autres termes, les membres du SCT devraient déterminer quelles pourraient être les modalités concrètes de représentation et de description des marques non traditionnelles. Le président a invité les participants à présenter des observations relatives aux méthodes de représentation et de description de types particuliers de marques.

Marques tridimensionnelles

20. Le président a noté qu'en matière de représentation de marques tridimensionnelles le nombre de représentations à soumettre, parfois selon différentes perspectives, constituait l'un des enjeux. Il a encouragé les délégations à échanger leur expérience quant à savoir s'il leur fallait un certain nombre de vues ou si leur office ou leurs tribunaux avaient estimé qu'une seule vue suffisait.

21. La délégation du Mexique a déclaré que les demandes relatives aux marques tridimensionnelles avaient augmenté au fil des ans. Au Mexique, la demande doit être accompagnée d'une reproduction, d'un dessin ou d'une photographie de l'objet tridimensionnel dont l'enregistrement était demandé. La représentation devrait clairement indiquer le caractère tridimensionnel de l'objet (sa longueur, sa largeur et sa hauteur), ainsi que la base de l'objet, pour que l'examineur puisse se rendre compte nettement des trois dimensions. Quand un simple dessin était soumis, qui ne représentait pas clairement l'objet tridimensionnel, des photographies étaient nécessaires. Une fois enregistrée, la reproduction de la marque faisait l'objet d'une publication, pour que l'utilisateur et le public puissent clairement appréhender le caractère tridimensionnel de l'objet protégé.

22. Le président a noté que le premier principe était, semblait-il, que la représentation devait indiquer clairement tant à l'examineur qu'aux consommateurs l'objet revendiqué.

23. La délégation du Chili a déclaré que le document laissait entendre que la représentation devait être réaliste. Dans ce contexte, il était important de déterminer qui, de l'examineur, du directeur de l'enregistrement, du consommateur, de l'utilisateur ou du grand public, cette représentation devait satisfaire. Il importait également de garder à l'esprit que, dans certains pays, la législation n'autorisait pas l'enregistrement de certains signes non traditionnels. Au Chili, la législation nationale n'admettait pas certains signes tridimensionnels et disposait expressément à cet effet. D'autres signes non traditionnels relevaient de la loi, mais l'office estimait qu'il s'agissait d'exceptions; en outre, le règlement d'exécution ne précisait pas exactement quel type de représentation pouvait être admissible. Au sens de la délégation, les représentations de ce type pouvaient être suffisamment techniques, dans la mesure où elles n'étaient pas subjectives et pouvaient être associées à une représentation qui soit réellement accessible au public. À titre d'exemple, s'agissant d'une marque sonore, de nombreux offices exigeaient un pentagramme que tout le monde n'était toutefois pas capable de déchiffrer : cette condition pouvait être associée à l'accès à un fichier MP3 téléchargé sur le site Web de l'office, qui mettrait la représentation à disposition du public. La délégation a également noté qu'une modification récente du droit des marques permettait désormais d'enregistrer des marques non traditionnelles au Chili. C'est pour cette raison que l'office était désireux de définir des moyens utiles et pratiques de représentation de ces signes.

24. La délégation du Brésil a déclaré qu'en vertu de la législation brésilienne, seuls les signes visuellement perceptibles pouvaient être enregistrés comme marques. De nombreuses marques tridimensionnelles ont déjà été accordées et la procédure appliquée au Brésil était analogue à celle décrite par la délégation du Mexique. Le déposant devait d'abord déclarer qu'il souhaitait enregistrer une marque tridimensionnelle en remplissant la rubrique appropriée de la demande d'enregistrement de marques. Ensuite, il devait joindre à la demande une image indiquant le caractère tridimensionnel de la marque. Cette même image ou ce dessin était publié dans le bulletin officiel de la propriété intellectuelle.

25. La délégation du Paraguay a expliqué que, dans son pays, la procédure d'enregistrement des marques tridimensionnelles était semblable à celle décrite par la délégation du Mexique. Au Paraguay, la législation nationale autorisait également l'enregistrement de marques sonores et olfactives. S'agissant des marques sonores, l'office demandait que les notes soient reportées sur un pentagramme et que l'enregistrement soit fourni sur bande magnétique. Dans ces cas, des experts musicaux pourraient être invités à assister les examinateurs. Aucune marque olfactive n'a encore été déposée et l'office n'a encore élaboré aucun critère propre à établir le rapport d'examen.

26. La délégation de l'Espagne a déclaré qu'en principe l'Office espagnol des brevets et des marques examinait les marques tridimensionnelles à l'instar de toutes autres marques. Toutefois, il existait certaines conditions. La reproduction de la marque qu'il fallait remettre avec la demande consistait en une représentation graphique ou photographique bidimensionnelle comprenant six vues différentes, qui pouvaient être regroupées pour constituer une seule image (8 × 12 cm). Quand cette représentation n'était pas jugée suffisante, le déposant pouvait être invité à fournir six vues séparées assorties d'une description écrite de la marque.

27. La délégation du Mexique a déclaré que la reproduction des marques tridimensionnelles revêtait une importance particulière pour les demandes revendiquant une priorité. La reproduction dans le pays d'origine et dans le pays de la nouvelle demande devrait en l'occurrence concorder. Il s'ensuivait que certains éléments de base au moins de la reproduction devraient être communs à tous les offices.

28. Le président a noté que cette question était très importante, non seulement dans le cadre des revendications de priorité en vertu de la Convention de Paris, mais également au titre de l'Arrangement et du Protocole de Madrid. Il était nécessaire de maintenir en vigueur les droits revendiqués et de veiller à ce que les offices s'attachent à atteindre cet objectif. Le président a en outre relevé que les titulaires pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que les droits qu'ils obtenaient dans un pays donné pouvaient également être obtenus dans d'autres pays. Même s'il existait des limitations à ce principe, il semblait possible et souhaitable que son application ne soit pas entravée par des formalités purement administratives. Il semblait également pertinent de concevoir des moyens de simplifier la procédure d'enregistrement, car il semblait qu'en maints pays la relative méconnaissance de ces signes attestait que les offices avaient adopté des conditions plus complexes qu'il n'était nécessaire. Le président a estimé que, pour conclure les délibérations, le Comité permanent pourrait demander au Secrétariat d'établir un document qui indiquerait les principaux enseignements ou domaines de convergence, mais concernant strictement les signes au sujet desquels l'échange de données d'expérience entre membres du SCT produirait suffisamment de matière.

29. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que, dans son pays, le principe le plus important concernant les conditions relatives aux dessins était d'informer le public quant aux éléments revendiqués dans la marque. S'agissant d'une marque tridimensionnelle, l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) demandait un dessin bidimensionnel et admettait l'utilisation de lignes pointillées dans un dessin pour délimiter les parties ne faisant pas l'objet de la revendication. Quand l'examineur ou le public n'était pas en mesure de vérifier la nature exacte de la marque, l'examineur pouvait demander une description écrite de la marque, qui se révélait fort utile pour déterminer les éléments particuliers qui étaient revendiqués. L'USPTO n'admettait qu'une seule vue de la marque.

Il devrait en fait être demandé au déposant de remettre plusieurs vues quand une seule ne suffisait pas. Cette exigence visait à éviter toute confusion quant à la nature de la marque ou au nombre de marques. Des dessins trop techniques, qui n'étaient pas nécessairement compréhensibles par le public, n'étaient pas de ce fait exigés. Eu égard à la question soulevée par la délégation du Mexique concernant une revendication de priorité en vertu de la Convention de Paris, la délégation a fait valoir que cette question pourrait se poser, par exemple, si l'USPTO exigeait une vue unique et que d'autres pays en demandaient plusieurs. Ainsi, quand un déposant des États-Unis d'Amérique revendiquait la priorité dans un autre pays et qu'il était invité à remettre trois vues de la marque déjà enregistrée à l'USPTO, la question se posait de savoir qu'elle était la vue déterminante. La délégation a noté qu'en pareil cas, le titulaire d'un enregistrement à l'USPTO pouvait remettre le dessin d'une vue unique qui se trouvait enregistré à l'office en l'accompagnant des différentes photographies remises également à l'office comme spécimens d'usage. Ces spécimens d'usage étaient exigés par l'USPTO en vue de déterminer comment la marque était effectivement utilisée dans le commerce. Toutefois, ces spécimens d'usage constituaient non pas un dessin mais une simple indication de la façon dont la marque était utilisée, ce qui était une toute autre question. En conclusion, la délégation a déclaré que la vue unique dans le dessin qui était l'objet de l'enregistrement auprès de l'USPTO serait déterminante aux fins de revendication de la priorité en vertu de la Convention de Paris.

30. Le représentant de l'INTA a estimé qu'il serait souhaitable que les délibérations au comité permanent puissent se solder par une certaine forme d'accord ou de norme quant au type de reproduction requis : soit une vue unique en perspective, soit différentes vues du haut, du bas et de chacun des quatre côtés, ou toute autre exigence. Un autre point bénéficierait d'une certaine forme de normalisation, à savoir la taille des reproductions.

31. Le président a demandé aux délégations de bien vouloir indiquer d'abord si une description de la marque pouvait être admissible à la place d'une représentation, à la condition d'être suffisamment claire, ou si une description était exigée d'office parallèlement à une reproduction de la marque.

32. La délégation de l'Équateur a déclaré qu'en vertu de la législation nationale, le déposant était tenu de remettre, outre une description textuelle, une représentation graphique dans un cadre de 6 x 6 pouces.

33. Le président a demandé aux délégations si leurs offices nationaux estimaient qu'il était essentiel de remettre plusieurs vues aux fins de clarté de la revendication et s'ils avaient l'habitude par conséquent d'exiger plus d'une représentation. Le président s'est interrogé sur la possibilité de tirer un enseignement des données d'expérience de plusieurs pays quant à savoir si, dans la plupart des cas, une représentation unique suffirait et, dans les seuls cas où la représentation n'était pas claire, si l'office aurait la possibilité de demander des représentations supplémentaires.

34. La délégation de la Lituanie a expliqué que, d'après la pratique de l'Office national dans son pays concernant le nombre de vues nécessaires pour une représentation appropriée d'une marque tridimensionnelle, cette question devait être tranchée dans chaque cas. Ainsi, une vue de face unique ne suffirait à décrire un objet rond ou elliptique. L'office exigerait dans ce cas des vues complémentaires. Sinon, la vue unique devrait suffire à présenter tous les éléments de la marque.

35. La délégation de la Norvège a indiqué qu'en ce qui concerne le nombre de reproductions, l'Office national laissait au déposant le soin de décider combien de vues il souhaitait remettre. Il semblait qu'il était dans l'intérêt du déposant de fournir le nombre de reproductions nécessaires pour présenter la marque dans sa forme intégrale.

36. Le président a déclaré qu'au sujet de la question soulevée par la délégation de la Lettonie, il serait judicieux d'établir un principe selon lequel l'office, qui estimait que la reproduction remise par le déposant n'était pas assez claire, pouvait exiger d'autres représentations ou d'autres conditions à remplir afin de s'assurer que la portée du droit revendiqué était claire.

37. La délégation de l'Uruguay a précisé que toute marque tridimensionnelle devrait être clairement représentée et tous les éléments de la forme indiqués par les différentes vues.

38. Le président a demandé aux délégations si elles souhaitaient présenter des observations particulières, indiquer leurs données d'expérience ou leurs difficultés, ou simplement fournir des renseignements concernant la taille des représentations des marques tridimensionnelles.

39. Le représentant de l'INTA a noté que l'un des problèmes soulevés le plus souvent par la taille des représentations se posait quand le pays d'origine, au titre du système de Madrid, ou le pays de premier dépôt admettait un grand format, tel qu'une feuille A4, ou la remise de plusieurs reproductions dans un format libre. Le déposant, qui remettait plusieurs reproductions dans ce format, risquait de se heurter à la difficulté d'insérer ces reproductions dans le format plus petit de l'office de deuxième dépôt ou celui du Bureau international (8 x 8 cm) en vertu de l'Arrangement et du Protocole de Madrid. Le représentant a ajouté que ces exigences en matière de taille ne permettaient pas, dans bien des cas, d'insérer plusieurs reproductions d'une manière suffisamment distincte et claire.

40. La délégation de l'Allemagne a expliqué que les problèmes relatifs à la taille des représentations concernaient non seulement les utilisateurs mais également les offices, qui devaient examiner des marques tridimensionnelles. Il était difficile de lire un texte figurant dans des images de petite dimension. La présence d'un texte avait une influence dans le cadre de l'examen et, partant, les petits formats posaient un problème à l'Office national.

41. Le président a estimé que, compte tenu de ces observations, il pourrait être utile que le SCT envisage à sa prochaine session d'inviter le Bureau international à communiquer ses données d'expérience au titre du système de Madrid.

Marques de couleur

42. Le président a noté que le document SCT/17/2 présentait certaines questions liées aux demandes d'enregistrement de marques de couleur. La première portait sur la remise d'un échantillon de la couleur sur papier, ou telle qu'appliquée. La deuxième concernait les combinaisons de couleur, pour lesquelles une condition portant sur un agencement des couleurs concernées d'une manière prédéterminée pourrait être exigée. Le président a demandé aux délégations de faire part de leurs données d'expérience sur les raisons pour lesquelles ces conditions ont été adoptées et sur le point de savoir si elles étaient utiles.

43. La délégation du Chili a rappelé que lors de la précédente session du Comité permanent, certaines délégations ont relevé que le système PANTONE® n'était pas utilisé au motif qu'il s'agissait d'un système exclusif. La délégation a estimé que cette question concernait le droit d'auteur sur l'utilisation des couleurs selon ce système. Elle souhaiterait savoir si des offices ont rencontré des difficultés dans l'utilisation de systèmes exclusifs de ce type.

44. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que l'USPTO admettrait qu'une revendication de couleur soit accompagnée d'un dessin en noir et blanc, ainsi que d'une description de la marque qui détermine la couleur et l'endroit où elle est appliquée sur la marque. L'office admettrait également un dessin en couleur, assorti de l'indication du code PANTONE® ou de tous autres systèmes exclusifs si tel était le désir du déposant. Toutefois, l'office ne demanderait pas d'utiliser ces systèmes exclusifs, car, selon les règles gouvernementales en matière de contrat, il devrait lancer des appels d'offres et décider quel serait le meilleur contrat proposé, ce qui semblait une lourde exigence dans ce cas particulier.

45. Le président a demandé à la délégation des États-Unis d'Amérique si l'Office national estimait, quand un système exclusif était utilisé, qu'il permettait de distinguer suffisamment la couleur ou la gamme de couleurs choisie. Il aimerait également savoir en l'occurrence, si l'office admettrait plusieurs nuances ou une combinaison de nuances de couleur. Dans l'hypothèse où la marque consisterait en une combinaison de trois couleurs, l'office admettrait-il seulement trois numéros ou, pour chacune de ces couleurs, également plusieurs teintes?

46. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que, lors d'un dépôt de demandes d'enregistrement de marques de couleur, le déposant, qui fournirait un numéro donné du nuancier PANTONE®, devrait également indiquer la couleur correspondante. L'USPTO devrait en principe admettre ces indications, jusqu'à ce que spécimens d'usage soient remis, pour montrer comment le déposant utilisait la marque dans le commerce. Si un déposant indiquait une série de numéros PANTONE®, il devrait préciser par le nom à quelle couleur ces numéros correspondent. Si la série est étendue, l'examineur devrait vérifier si la série de numéros était perçue par les consommateurs comme étant la couleur revendiquée. Au bout du compte, les couleurs définies dans la demande pourraient être vérifiées par rapport aux spécimens d'usage : si le déposant utilisait des couleurs différentes de celles définies dans l'enregistrement, la marque pourrait faire l'objet d'une radiation.

47. La délégation du Chili a noté que, s'agissant de la définition d'une marque de couleur, il était peut-être nécessaire d'établir une distinction entre les marques dont une petite partie était colorée et les marques qui consistaient en une couleur intrinsèque. Dans le second cas, on pourrait se poser un certain nombre de questions, par exemple, celle de savoir si la couleur était ou non fonctionnelle et non distincte du produit. La délégation a estimé qu'il importait de connaître les données d'expérience des pays où les marques de couleur étaient admises à l'enregistrement.

48. Le Secrétariat a déclaré qu'un certain nombre des questions soulevées par la délégation du Chili était en partie abordé par le document SCT/16/2, qui a été présenté à la session précédente du SCT et par le document SCT/17/3, qui a été établi pour la présente session. Les questions que contient le document SCT/17/2 soumises à l'examen semblaient revêtir un caractère davantage administratif, à savoir, si les offices admettaient par principe à l'enregistrement des marques de couleur, comment la couleur devrait-elle être indiquée.

Le Secrétariat a rappelé que lors de la dernière session du SCT, le représentant de la Communauté européenne a déclaré qu'à la suite d'une décision de la Cour européenne de justice, l'office des marques de la Communauté européenne a recommandé aux déposants d'indiquer la couleur au moyen d'un code. Dans ce contexte, il semblait approprié de connaître les données d'expérience d'autres délégations pour savoir si l'utilisation des codes de couleur devait être facultative ou obligatoire.

49. La délégation de l'Allemagne a précisé que son pays était au nombre de ceux qui recommandaient l'usage des codes de couleur. L'avantage qui s'y attachait était qu'à la base du numéro existait toujours une formule ou un mélange d'ingrédients chimiques qui produisaient la même couleur. Il semblait toutefois, que du moins dans le système RAL™, les codes en vigueur n'englobaient pas toutes les couleurs possibles. Ainsi, concernant la teinte d'une couleur qui ne serait pas incluse dans ce système, il faudrait appliquer une méthode descriptive qui l'identifierait. Le recours aux communications par voies électroniques, où la numérisation des représentations de couleur risquait de modifier les couleurs originales utilisées, soulevait un autre problème.

50. La délégation de la République de Corée a indiqué que la législation nationale, récemment modifiée, admettrait à l'enregistrement les hologrammes, les marques de mouvement et les marques de couleur. Eu égard à toutes ces marques, le déposant serait tenu de remettre un dessin ou une image qui révèle les éléments de ces marques. L'Office national n'exigeait pas que soient indiqués les codes PANTONE®, mais s'interrogeait sur le point de savoir si ce type d'indication faciliterait la procédure. En tout état de cause, dans l'éventualité où une demande particulière soulèverait des difficultés, l'examineur était habilité à demander des documents ou explications complémentaires. La délégation a estimé qu'il était essentiel d'entendre les données d'expérience d'autres pays dans ce domaine.

51. La délégation de la Lettonie a relevé qu'il était important d'indiquer avec précision la nuance de la couleur dans les cas où la marque portait sur une couleur en tant que telle, mais non lorsqu'il s'agissait d'une étiquette contenant différentes couleurs ou teintes. Dans un cas de ce type, toute indication précise de la nuance ne serait d'aucune utilité, car une marque ultérieure contenant des teintes analogues pourrait être considérée à tort comme semblable, malgré certaines différences de couleur. C'est pour cette raison que la délégation a estimé qu'il conviendrait de ne recommander l'utilisation des codes de couleur que pour les marques consistant intrinsèquement en une couleur. Elle a noté que l'Office national semblait avoir des difficultés concernant la représentation de deux couleurs précises, à savoir argent et or. Une représentation suffisamment nette de ce type de couleur semblait difficile à obtenir tant dans la demande déposée sous forme électronique que dans sa publication. La délégation aimerait savoir si d'autres offices ont éprouvé des difficultés analogues et qu'elles ont été les solutions adoptées pour résoudre ces problèmes.

52. La délégation de l'Équateur a déclaré que l'article 195 de la loi équatorienne sur la propriété intellectuelle interdisait expressément l'enregistrement d'une couleur en tant que marque. Seule une couleur définie par une nuance précise pouvait être enregistrée et, y compris dans le cas des combinaisons de couleurs, l'utilisation des possibilités chromatiques était limitée. La délégation a constaté que, par exemple, le nombre total des nuances de couleur dans le système PANTONE® s'élevait au plus à 200 000 et que cette limitation, quand bien même considérée sous l'angle des combinaisons de couleurs, créerait sans aucun doute des différends, du fait que le nombre de propriétaires de marques de couleur pouvait

être limité. Il serait également extrêmement difficile de reproduire exactement la couleur sur tous les produits marqués. La question de la durabilité de la couleur se posait également, les couleurs passant avec le temps et en outre risquant ainsi d'influer sur la durabilité d'une marque de couleur.

53. Le président a noté que les normes industrielles concernant les codes de couleur devraient changer avec le temps et que leur évolution pouvait constituer un autre sujet.

54. La délégation du Chili a noté qu'en vertu de la législation nationale, les signes consistant en éléments purement figuratifs ou nominaux pouvaient être enregistrés en tant que marques. Ils pouvaient être représentés en noir et blanc ou en couleur et six représentations au moins étaient requises. Pour décrire les couleurs, le déposant pouvait choisir le système PANTONE® ou analogue, ou une description textuelle. L'Office chilien avait également éprouvé des difficultés avec les couleurs or et argent, qui étaient souvent utilisées sur les étiquettes de vin. Quand ces étiquettes étaient téléchargées électroniquement, les teintes or et argent devenaient verdâtres et ne ressemblaient guère aux couleurs originales de l'étiquette. Il en était de même quand l'office publiait les étiquettes dans le bulletin. Selon la délégation, le système PANTONE® pouvait servir à décrire avec une plus grande précision les représentations de couleur sur papier, mais n'était d'aucune utilité dans le cas des reproductions électroniques.

55. La délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré que, conformément à la pratique suivie par l'Office national de la propriété industrielle, le déposant était tenu de fournir un échantillon de la couleur et de désigner cette couleur par son nom commun. Il ne lui était pas imposé d'indiquer un code de couleur international, ni de définir les éléments de la marque qui étaient de couleur différente. La délégation a relevé que les déposants n'utilisaient que depuis peu les codes de couleur internationaux : toute désignation de la couleur, accompagnée du code de couleur pertinent reconnu à l'échelle internationale, serait, partant, acceptée et publiée, mais ne serait pas obligatoire. La délégation a également relevé que son office avait éprouvé des problèmes analogues à ceux décrits par la délégation de la Lettonie concernant les représentations numérisées incluant les couleurs or et argent, ces couleurs ne correspondant pas à celles de la représentation telle que déposée.

56. La délégation du Danemark a déclaré que l'Office national admettait que les marques de couleur soient représentées par une reproduction de la couleur en soi, assortie de l'indication du code de couleur international, par exemple PANTONE®. Il convenait d'indiquer dans les remarques si la demande consistait intrinsèquement en une couleur.

57. Le président a demandé aux délégations si leurs offices nationaux admettaient exclusivement un seul code ou plusieurs codes constituant une gamme de couleurs. Il a expliqué que, par exemple, la couleur pourpre pouvait aller du pourpre rougeâtre au pourpre bleuâtre et comprenait par conséquent un certain nombre de codes de couleur, qui tous sont pourpres du point de vue de l'observateur. Il ne semblait pas établi si, dans un cas de ce type, un office admettrait uniquement le code de couleur intermédiaire, plusieurs codes ou la gamme complète. La question semblait pertinente en matière de définition de la portée des droits, voire de la détermination de cas d'atteinte portés à ces droits. Toutefois, s'agissant des formalités, il était également intéressant de savoir si les offices étaient habilités à admettre un code de couleur unique ou une gamme de codes.

58. La délégation du Danemark a noté que l'Office national, qui n'avait que peu de pratique dans l'utilisation des codes de couleur internationaux, serait davantage disposé à admettre un code unique.

59. La délégation de Singapour a expliqué que, dans les cas de marques de couleur en tant que telles, l'Office national demandait au déposant de fournir, par souci de clarté, une description de la façon dont la couleur a été appliquée sur les produits ou utilisée dans le domaine des services. La délégation a également fourni deux exemples de demandes de couleur qui ont été admises par l'Office national. L'un consistait en un échantillon de couleur d'une boîte carrée, assorti d'une description expliquant que la couleur était appliquée sur les produits et utilisée à des fins commerciales. L'autre consistait en un dessin en noir et blanc représentant une station service, qui comportait l'indication d'une couleur et était accompagné d'une description expliquant que la marque se composait de la couleur "vert fluorescent" appliquée à l'auvent de la station service et utilisée à des fins commerciales pour la fourniture des services. La délégation a fait valoir que le problème décrit par la délégation de la Lettonie concernant la couleur or s'était également posé à l'Office national, en particulier dans les notifications de Madrid émanant du Bureau international de l'OMPI. La couleur or apparaissant le plus souvent jaune foncé ou moutarde, l'office devait compter sur la description fournie par le déposant pour vérifier la couleur effective qui faisait l'objet de la demande.

60. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré que l'Office national n'imposait aucune condition stricte concernant la représentation et l'enregistrement de marques contenant une couleur. Il demandait une simple représentation de la marque assortie d'une liste des couleurs utilisées. Les couleurs étaient indiquées par leur nom commun, aucun code de couleur international n'étant exigé. La délégation a souligné que l'Office national avait également rencontré des difficultés avec la numérisation des reproductions qui altérait les couleurs. Elle a estimé que cette question pouvait se poser dans le cas d'une publication, mais qu'elle n'était pas essentielle aux fins d'examen et d'enregistrement. Pour examiner les combinaisons de couleurs, les experts utilisaient une base de données électronique qui leur permettait de vérifier les similitudes avec des signes enregistrés auparavant. Quand les combinaisons ne différaient que par les nuances de couleur, les signes ne se prêtaient pas à une protection. La délégation a noté en outre que les signes devaient servir à la publicité et que les différentes publications reproduisaient les couleurs différemment au point que le consommateur pouvait ne pas se rendre compte exactement de la couleur d'une marque donnée. L'Office national n'a pas admis à l'enregistrement des marques consistant en une couleur en tant que telle. La délégation a estimé qu'une couleur unique pouvait ne pas être enregistrée en tant que marque, du fait qu'elle manquait de caractère distinctif, excepté dans le cas où elle a acquis un caractère distinctif avec le temps.

61. Le président a demandé si l'Office national de la Fédération de Russie exigeait du déposant qu'il fournisse un échantillon de la couleur telle qu'utilisée.

62. La délégation de la Fédération de Russie a confirmé que l'Office national exigeait un échantillon de la marque. Cet échantillon pouvait consister en une image de la marque sur papier.

63. Le président a relevé que le point soulevé par la délégation de la Fédération de Russie concernant la façon dont le consommateur percevait les couleurs était essentiel, chaque individu pouvant percevoir les couleurs différemment, en fonction d'un certain nombre de facteurs, tels que l'intensité et la qualité de la lumière.

64. La délégation du Portugal a déclaré qu'il était possible, en vertu de la législation nationale, de déposer une demande relative à une couleur unique ou à une combinaison de couleurs. Toutefois, s'agissant d'une couleur unique, il était nécessaire de l'associer à une forme ou figure. L'office estimait qu'il était essentiel d'éviter le risque de confusion avec tout autre signe déjà déposé ou enregistré auprès de ses services. Il n'était pas obligatoire d'indiquer un code PANTONE®. Quant à la procédure administrative, le déposant était tenu de remplir un formulaire spécial disponible sur le site Web de l'office. Le formulaire prévoyait une reproduction du signe aux fins de publication dans le bulletin de l'office, qui faisait l'objet chaque semaine d'un affichage sur ledit site Web.

65. Selon la délégation du Chili, l'identification et l'appréciation des couleurs étaient une question très subjective. Personne ne voyait les mêmes nuances de couleur. C'est pour cette raison qu'aux termes de la législation chilienne, les différentes nuances de couleur relatives aux marques n'étaient pas essentielles en matière de demande de renouvellement.

66. La délégation du Mexique a souligné que, la perception des couleurs pouvant être subjective, l'office mexicain exigeait une reproduction de la couleur telle qu'elle devait être utilisée dans le commerce, afin d'éviter des similitudes de marques qui induiraient en erreur. La reproduction des couleurs or et argent ne saurait être réalisée au moyen du mélange habituel des couleurs fondamentales. Pour imprimer ce type de couleur, il fallait fournir les mélanges d'argent ou d'or authentiques.

67. La délégation de la France a informé le comité permanent que les autorités nationales avaient acquis une expérience considérable dans l'enregistrement des marques de couleur. Dans une décision rendue en 1944, la Cour d'appel de Paris avait admis la validité d'une marque qui consistait en un papier d'emballage rose rayé de bleu et portant une impression bleu foncé. En 1974, selon une autre décision judiciaire, la protection de la marque a pu être délivrée pour une nuance de la couleur "rouge Congo" à la société Exxon et, en 1977, la société Kodak a obtenu la protection d'une nuance de jaune en tant que marque, concernant du matériel photographique. Le code français de la propriété intellectuelle a défini trois types de marques de couleur : les dispositions de couleur, les combinaisons de couleur et les nuances de couleur. Une présentation particulière de plusieurs couleurs ou d'une couleur unique dans une forme ou un dessin constituait les dispositions de couleur. Les combinaisons de couleur ont été définies comme un assemblage de plusieurs couleurs dans un ordre donné, selon une certaine composition (bandes, damiers, etc.) et les nuances de couleur concernaient une couleur particulière. Quant aux formalités, le déposant devait remettre une reproduction en couleur de la marque. L'Office national n'admettait pas les reproductions en noir et blanc. En outre, à la suite d'une décision de la Cour de justice européenne (2003) la simple reproduction de la couleur sur papier, étant considérée comme insuffisante, devait être accompagnée de la désignation de cette couleur par une description; finalement, l'office pouvait recommander d'indiquer un code de couleur reconnu à l'échelle internationale, tel que PANTONE®.

68. La délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine a demandé à la délégation de la France de préciser si l'indication d'un code de couleur, tel que PANTONE®, n'était requise que lors des demandes d'enregistrement de marques de couleur en tant que telles.

69. La délégation de la France a confirmé que cette condition s'appliquait seulement au cas des couleurs uniques et non dans les autres cas décrits dans son intervention.

70. La délégation de l'Ukraine a déclaré que la législation nationale admettait les demandes d'enregistrement relatives tant à une couleur unique qu'à une combinaison de couleurs. Dans la pratique, la plupart des demandes admises par l'office portaient sur une combinaison de couleurs et les demandes relatives à une couleur en tant que telle concernaient les seuls cas où le déposant pouvait dûment attester que la marque avait acquis un caractère distinctif du fait qu'elle était reconnue par les consommateurs. L'Office national n'exigeait pas d'indication de code de couleur mais l'admettait quand il était fourni. Ce type d'indication était bienvenu en particulier dans le cas des nuances de couleurs complexes. La délégation a estimé, toutefois, qu'en maints pays, une couleur unique était rarement mentionnée en tant que signe.

Marques sonores

71. La délégation de Slovaquie a informé le comité permanent que l'office slovaque venait de publier deux demandes d'enregistrement de marques sonores. Le déposant était tenu de fournir une notation musicale et une indication du type de marque. La délégation a noté que la publication de ces marques avait amené à se demander s'il était nécessaire d'indiquer le numéro de la classification de Vienne correspondant aux notes de musique. Les avis divergeaient quant à la question de savoir si cette indication pouvait amener à conclure qu'il s'agissait de marques figuratives et non pas sonores. Toutefois, l'office national a également examiné la pratique suivie par d'autres offices et a constaté que certains d'entre eux utilisaient la classification de Vienne pour les marques sonores d'où l'utilité, selon la délégation, de procéder à un échange d'idées sur cette question.

72. La délégation de la Fédération de Russie a relevé que, en droit national, les titres de film, les titres de livre et les sons étaient acceptés comme des marques pouvant être enregistrées. L'office russe avait enregistré 26 marques sonores, généralement des sons musicaux. Il n'y avait pas eu de dépôt pour les autres marques non traditionnelles telles que le goût et le mouvement. On pouvait trouver ces marques dans la base de données publiée sur le site Web de Rospatent et elles étaient présentées comme elles l'étaient dans les demandes sur papier. Il était prévu de créer un registre électronique mais à l'heure actuelle l'office rencontrait des difficultés pour notifier et publier les marques non traditionnelles. La délégation estimait qu'il était difficile de prévoir tous les effets juridiques susceptibles de découler de l'enregistrement de ces marques et le comité permanent devrait approfondir cette question. La question des signes non visibles qui ne pouvaient être représentés graphiquement sur le papier et ne pouvaient être que décrits était une question délicate. La délégation a dit que la notation musicale correspondant à une marque sonore ne constituait pas la marque elle-même parce que des notes de musique pouvaient être interprétées différemment selon l'artiste qui les jouait. À l'heure actuelle, procéder à une description était la seule manière de fournir des informations aux tiers, or il n'y avait pas d'orientation claire sur la manière de procéder à ces descriptions. La délégation estimait que le comité permanent pouvait s'efforcer d'élaborer des orientations ou des recommandations qui seraient ultérieurement incorporées dans le Traité de Singapour.

73. La délégation du Chili a dit que la législation nationale récemment modifiée (2005) n'exigeait plus que les marques consistent en signes visibles. À la suite de cette modification, sept enregistrements de marques sonores avaient été déposés auprès de l'office chilien; il s'agissait dans tous les cas de sons musicaux d'une durée moyenne de 30 secondes environ. L'office n'avait pas reçu de demandes d'enregistrement de marques sonores ne consistant pas en mélodies. Il semblait que le dépôt d'enregistrement de ces sons comme marques n'était pas interdit par la loi. La représentation de marques sonores consistait en un pentagramme et en un support magnétique de format MP3. Tant le pentagramme que le son étaient déposés sur le site Web de l'office et le pentagramme était publié au journal officiel. La délégation a demandé des informations sur la représentation des sons non mélodiques, par exemple les sons d'animaux, et se demandait s'il fallait vraiment les représenter graphiquement car un office pouvait se contenter de demander le support magnétique.

74. Le président a noté que, à la suite des interventions des orateurs précédents, deux questions semblaient appeler des observations complémentaires. La première concernait la représentation des sons non mélodiques au sujet de laquelle il avait été demandé s'il suffisait de fournir soit un échantillon sous la forme d'un support numérique ou magnétique soit une simple description du son. La deuxième question soulevée consistait à savoir si, dans le cas de sons musicaux, il existait une limite quant à la longueur du son. Le président a rappelé que d'après la délégation du Chili, la durée moyenne dans ce pays était de 30 secondes et que l'on pouvait se demander si des offices dans d'autres pays pouvaient accepter des sons musicaux notablement plus longs.

75. La délégation du Chili a expliqué qu'en fait la marque sonore mélodique la plus longue durait 30 secondes mais que d'autres ne duraient que 15 ou 20 secondes. La délégation se demandait si l'office national chilien pouvait enregistrer une chanson d'une durée de trois minutes comme étant une marque sonore. La législation nationale ne disait rien de précis sur cette question mais il semblait qu'un tel enregistrement pouvait déborder dans le domaine du droit d'auteur comme la délégation du Chili l'avait fait observer à la précédente session du SCT.

76. La délégation de l'Uruguay a dit que selon la législation actuellement en vigueur dans son pays il était admis d'enregistrer des signes non visibles. S'agissant des marques sonores, l'office uruguayen avait reçu plusieurs demandes de dépôt mais aucune n'avait encore abouti à l'enregistrement d'une marque. Pour ce qui est des formalités requises, le déposant devait fournir une représentation graphique du son en utilisant le code sonore correspondant accompagné dans la mesure du possible d'une brève description du son. En outre, le déposant devait également fournir un support magnétique (CD) permettant la reproduction du son. En cas de divergences entre la représentation et le son réel, l'office pouvait demander l'avis d'un expert.

77. La délégation du Chili a dit qu'une autre question se posait peut-être lorsqu'un chant s'accompagnait de paroles. À ce jour, l'office national du Chili avait refusé ces demandes de dépôt mais la délégation se demandait comment les autres offices traitaient ces demandes.

78. La délégation de la Serbie a noté qu'en ce qui concernait la durée d'une marque musicale il serait plus explicite d'adopter la terminologie utilisée en musique. L'office serbe utilisait le concept de "phrase musicale" qui était une phrase du dictionnaire de musique et qui correspondait à un morceau d'environ cinq à 10 mesures de longueur, ce qui constituait la durée ordinaire d'une marque musicale.

79. Le président a demandé aux délégations si elles avaient eu l'expérience de demandes de dépôt pour des marques sonores d'une longueur supérieure à celles indiquées par les délégations du Chili et de la Serbie.

80. La délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine a dit que d'après la législation nationale une marque ne pouvait être enregistrée que si elle pouvait être représentée graphiquement. Cela valait également pour les marques sonores. Une notation musicale n'était considérée comme une représentation graphique appropriée que si elle comprenait une portée musicale séparée, des clés, des tons musicaux avec indication de la durée relative, de l'augmentation et de la diminution des tons. En outre la durée et la hauteur des tons devaient être clairement indiquées. Un son ne saurait être enregistré en tant que marque s'il n'était décrit que par écrit. Par exemple, une demande selon laquelle le signe comportait un morceau musical séparé ou une liste de tons ou bien une demande selon laquelle le signe consistait dans le son produit par un animal ne serait pas acceptable. Néanmoins, la délégation a déclaré que l'office de son pays n'avait pas encore reçu de demandes concernant des marques sonores et pouvait tirer profit de l'expérience acquise par d'autres offices qui avaient déjà eu à traiter ce genre de cas.

81. Le président a demandé aux délégations si elles pouvaient donner des exemples de dépôts de demandes de marques sonores consistant en sons d'origine animale.

82. Le représentant de l'INTA a rappelé qu'une demande de marque sonore concernant le rugissement d'un lion pour la société Metro Goldwyn Meyer (MGM) avait été acceptée dans plusieurs pays. Le représentant considérait qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'exiger une durée maximale pour les marques sonores consistant en une mélodie pour autant que les critères appliqués pour déterminer le caractère distinctif établissent que les consommateurs comprenaient bien qu'il s'agissait d'une marque sonore et non pas d'une chanson et que le signe indiquait l'origine des biens et des services. Le représentant a ajouté que la représentation des marques sonores était peut-être un des domaines où les utilisateurs du système espéraient que la législation nationale s'adapterait à l'évolution rapide des techniques. Il était d'avis que la meilleure manière de reproduire un son était de l'enregistrer sur une bande ou sur tout autre support, d'autant que les offices de la propriété industrielle étaient bien équipés pour enregistrer non seulement les caractères mais également les sons et même pour les mettre à disposition sur l'Internet. Le représentant a également noté qu'on pouvait effectivement se demander si un sonogramme pouvait être considéré comme la représentation graphique d'un son mais qu'accepter ce moyen de représentation faciliterait la tâche des offices, des déposants et des tiers.

83. Le président a dit que la question de la longueur du son pouvait sembler pertinente en fonction du type de représentation graphique exigé par l'office, par exemple si ce dernier exigeait une partition, mais s'il acceptait des modes d'enregistrement numérique ou autres, la question de la longueur semblait bien moins importante. Toutefois, un office pouvait décider qu'à partir d'une certaine longueur, le son ne serait pas perçu comme servant à identifier l'origine des biens ou services.

84. La délégation de la France a dit que, comme l'avait signalé un orateur précédent, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) de son pays avait déjà accepté d'enregistrer des sons comme marques et un des plus célèbres était précisément le rugissement du lion de la société MGM qui était utilisé pour différents biens et services. La délégation a noté qu'à l'époque, l'INPI avait accepté un sonogramme comme représentation

graphique du son de l'animal. Toutefois, comme suite à une décision de la Cour européenne de justice datée du 27 novembre 2003, il a été considéré que seule une transcription du son consistant en une portée musicale répondait à l'exigence qui voulait que la représentation graphique soit claire, précise, indépendante, facilement accessible, intelligible, viable et objective. À l'heure actuelle, l'INPI est confronté à une situation où il a été accepté d'enregistrer des sons – et non pas seulement comme phrases musicales – comme marques mais où n'existait pas de méthode accessible et intelligible pour représenter ces sons graphiquement.

85. La délégation du Brésil a dit que l'office national du Brésil n'avait aucune expérience de l'enregistrement des signes non visibles car la législation nationale brésilienne ne permettait l'enregistrement que des signes perceptibles visuellement. La délégation a saisi l'occasion de demander à d'autres délégations quelle était la méthode utilisée dans leurs pays pour publier des marques sonores. Elle a expliqué que l'office brésilien publiait d'abord la demande puis l'enregistrement accompagné du numéro d'enregistrement. La délégation a demandé premièrement quelles étaient les méthodes utilisées pour représenter une marque sur papier et deuxièmement comment les offices résolvaient la question de la publication.

86. La délégation de la Serbie a noté que la "représentation graphique" de la marque musicale pouvait poser un problème supplémentaire car en fait la notation musicale n'était pas de nature graphique mais symbolique et que la durée de la marque musicale n'était pas le seul élément pertinent mais également la manière dont de nombreux instruments jouaient la partition. Par exemple, quelques mesures à peine de la "Neuvième symphonie" de Beethoven occuperaient plusieurs pages de la partition. La délégation a estimé qu'il était important de souligner cette question qui n'avait pas été traitée dans le document établi par le Secrétariat.

87. Le président a dit qu'il y avait effectivement une nette différence entre le son produit par un instrument, un ensemble du même instrument ou un orchestre. Toutefois, la question revenait à déterminer comment le signe destiné à constituer une marque serait perçu sur le marché.

88. La délégation du Chili a dit que l'office national chilien estimait que la représentation graphique d'une marque sonore était le pentagramme accompagné d'un support audiomagnétique, à savoir normalement un fichier MP3. Aux fins de la publication et pour porter la marque à la connaissance des consommateurs, l'office national envisageait de publier le pentagramme dans le journal officiel. Toutefois, il semblait que le public préférerait avoir accès au site Web de l'office où un support MP3 était disponible et lui permettait d'entendre la mélodie. La délégation a demandé si d'autres délégations avaient une expérience des demandes de marques sonores consistant en une mélodie accompagnée de paroles. En particulier, existait-il une protection particulière pour les paroles seules ou pour une mélodie accompagnée de paroles qui serait différente d'une marque consistant en une simple mélodie?

89. La délégation de la France a dit qu'étant donné que l'office national français exigeait une représentation graphique de la marque, il semblait qu'il puisse y avoir deux possibilités sur ce point. Ou bien protéger l'air grâce à une représentation graphique consistant en une notation musicale – les paroles pouvant éventuellement figurer dans une autre demande – ou reporter les paroles sur la partition. Cela étant, il n'existait aucune pratique en la matière et l'office n'était pas autorisé à accepter des sonogrammes ou des fichiers MP3 en raison de cette obligation d'avoir une représentation graphique.

90. La délégation de la Norvège a dit que l'office de son pays n'avait reçu des demandes que pour des marques musicales et que tous les déposants avaient fourni les notes aux fins de publication. Selon la législation norvégienne, le déposant était tenu de fournir par écrit une description de la marque ainsi qu'un échantillon du son dans un fichier MP3. La description écrite indiquait les instruments utilisés, les notes qui étaient jouées, le tempo, le temps et la longueur du son. Si la marque était enregistrée, l'office la publiait par voie électronique, accompagnée des notes, de la description et d'une icône donnant accès au son sur la page Web pour que le public puisse entendre ce son. La délégation souhaitait des éclaircissements sur la portée de la protection des marques sonores. L'office norvégien était d'avis que lorsque la description écrite limitait la possibilité de jouer le son en cause à un instrument spécifique (par exemple piano ou flûte) la portée de la protection du son s'en trouvait également limitée. La délégation se demandait si dans les cas où il n'existait pas d'exigence de ce type ni même une description, le titulaire recevait un droit exclusif sur les notes, susceptibles d'être jouées avec n'importe quel instrument.

91. La délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine était d'avis que même si un chant pouvait sembler différent selon l'instrument avec lequel il était joué, la mélodie était la même. De ce fait, limiter la portée de la protection à un seul instrument ne semblait pas sans doute une limitation appropriée pour autant que le public puisse reconnaître la mélodie.

92. La délégation de la Serbie a dit qu'il était important de déterminer l'objet de la protection dans le cas d'une marque sonore ou musicale. La musique elle-même était simplement un type particulier de son qui présentait certaines propriétés particulières, à savoir la "couleur" qui caractérisait le son. Tout dépendait du type d'instrument servant à jouer cette musique et la couleur devenait un élément distinctif de la mélodie. Toutefois, aux fins de l'enregistrement des marques, il semblait que la mélodie elle-même était protégée et que toute autre caractéristique du son n'avait qu'une importance secondaire.

93. La délégation de l'Australie a dit que d'après la législation de son pays, il serait possible d'avoir à la fois la partition et les paroles. L'office national australien a également accepté une combinaison de description verbale et de copie numérique de l'objet de la demande. La copie numérique pouvait par exemple être le son produit par un chanteur et la description correspondait normalement à la partition jointe en utilisant, s'il y a lieu, les paroles qui suivaient. La délégation a noté que la question – soulevée par la délégation de la Norvège – de savoir si le son serait perçu différemment selon l'instrument employé n'a pas encore été vérifiée en Australie mais on y répondrait peut-être en déterminant si les consommateurs seraient susceptibles d'être amenés par erreur à croire qu'il existait un rapport entre les deux titulaires. La délégation a en outre noté que l'office national avait une idée assez large de ce qu'il fallait entendre par représentation graphique d'un son. Cela englobait normalement les paroles et la notation musicale et les supports numériques étaient également autorisés. Il semblait que la publication de ces éléments était relativement facile. Pour le son d'un animal tel que le rugissement du lion de la MGM, l'office avait accepté une description. La délégation estimait qu'il serait plus difficile de s'appuyer sur une copie sauvegardée du son, comme l'avait suggéré le représentant de l'INTA. Pour ce qui est de la question générale de la publication, l'office australien a publié la description du son et a indiqué qu'une copie du son lui-même pouvait être obtenue auprès d'une des succursales du bureau des marques qui se trouvaient dans la capitale de chaque État. Il était également possible d'avoir accès à la base de données de l'office sur l'Internet où l'on trouvait généralement un lien vers le son.

94. Le président a noté, à propos des observations formulées par la délégation du Brésil, qu'à la page 13 du document SCT/17/2 un certain nombre de questions avaient été soulevées et d'observations faites au sujet de la publication.

95. Le président a déclaré en conclusion que le SCT avait examiné certaines parties du document SCT/17/2, à savoir celles concernant les marques tridimensionnelles, les marques en couleur et les marques sonores et qu'il avait constaté que rien dans le document ni dans la discussion qui s'en était suivie n'impliquait pour un membre l'obligation de protéger un quelconque type de marques.

96. Le SCT a demandé au Secrétariat de préparer un document de travail qu'il examinerait à sa dix-huitième session, en prenant en compte les délibérations du comité à la présente session et en présentant les principaux enseignements que les États membres pouvaient tirer en ce qui concernait la représentation de ces types de marques que le SCT avait examinés au cours de la dix-septième session. En ce qui concerne les parties du document SCT/17/2 qui n'ont pu être examinées pendant la présente session, le SCT y reviendrait à la dix-huitième session.

97. Le comité a décidé en outre d'inviter les délégations qui ne l'avaient pas encore fait à présenter des communications sur ces sujets d'ici la fin du mois de juin 2007 au plus tard.

Relation entre les principes établis relatifs aux marques et les nouveaux types de marques

98. Le président a déclaré en conclusion que l'examen du document SCT/17/3 était remis à la dix-huitième session du SCT.

Procédures d'opposition en matière de marques

99. La discussion s'est fondée sur le document SCT/17/4.

100. Le président a noté que le document SCT/17/4 visait à instaurer un échange d'informations afin de dégager des enseignements sur les procédures d'opposition. Il a invité les délégations à formuler leurs observations sur la relation qui existait entre les procédures d'opposition et les procédures d'examen.

101. La délégation du Pakistan a demandé des éclaircissements sur l'expression "structure parallèle" utilisée au paragraphe 6 du document SCT/17/4.

102. Le Secrétariat a expliqué que l'expression "structure parallèle" visait à décrire une situation dans laquelle on pourrait faire reposer une opposition sur des motifs déjà examinés par l'office. L'expression "structure parallèle" a été utilisée dans le sens que cette structure différait des systèmes où la demande d'enregistrement d'une marque était examinée par l'office uniquement sur la base de motifs limités de refus ou bien où une opposition ne pouvait reposer que sur des motifs limités tels qu'un conflit avec un droit antérieur.

103. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que l'office de son pays a examiné à la fois les motifs de refus absolus et relatifs. Un recours contre la décision de l'examineur pouvait être formé auprès du tribunal administratif de l'office. La délégation a noté que le système en vigueur aux États-Unis d'Amérique pouvait être décrit comme un système

parallèle. Des tiers, tels que des représentants des entreprises, pouvaient soumettre des éléments de preuve supplémentaires à l'examineur au cours d'une procédure d'opposition, par exemple sur le caractère descriptif des signes que les entreprises devaient utiliser.

104. La délégation de la Zambie a déclaré que la législation de son pays prévoyait un système parallèle d'examen et d'opposition. L'office examinait les motifs de forme, relatifs et absolus de refus et les oppositions pouvaient reposer sur les mêmes motifs.

105. La délégation de l'Espagne a noté que l'examen des motifs absolus et relatifs était mené en Espagne dans le cadre d'une structure parallèle.

106. La délégation du Royaume-Uni a fait observer que l'office national disposait d'un système parallèle. L'office examinait les motifs tant absolus que relatifs et les oppositions formulées par des tiers pouvaient l'être pour les mêmes motifs. Toutefois, après consultation des utilisateurs, un système complémentaire remplacerait le système actuel en vigueur au Royaume-Uni, sans doute en octobre 2007. Selon le nouveau système, l'examen ne porterait que sur les motifs absolus de refus tandis que les oppositions pourraient reposer à la fois sur des motifs absolus et relatifs. La délégation a indiqué que le taux actuel d'opposition était de 3% et qu'on s'attendait à ce qu'il augmente de 2 ou 3%.

107. La délégation de la Slovénie a soulevé une question concernant le rapport entre les observations formulées par des tiers et les oppositions. La délégation a expliqué que, bien que la législation slovène prévoie la possibilité de formuler des observations, le délai de dépôt de ces observations n'était pas indiqué dans la loi. La délégation a demandé si les procédures d'opposition pouvaient s'appliquer aux observations ou si les observations pouvaient être déposées au moment du dépôt de la demande ou après l'expiration du délai d'opposition. La délégation souhaitait entendre les autres membres du SCT d'écrire leur expérience en la matière.

108. La délégation du Japon a estimé qu'il serait utile de cerner clairement et d'examiner les questions liées aux systèmes d'opposition, tels que l'objet des systèmes et les différences entre les systèmes d'opposition avant l'enregistrement et après l'enregistrement. La délégation a rappelé que le Japon avait instauré un système d'opposition après l'enregistrement afin de réduire le délai courant à partir du dépôt de l'enregistrement. Le nombre d'annulations d'enregistrements par suite d'une décision sur une opposition ne représentait que 0,2% de tous les enregistrements effectués au Japon. Étant donné que la possibilité de procéder à une annulation était exceptionnelle, la délégation était convaincue qu'il ne servait à rien de publier toutes les demandes dans le journal officiel et d'attendre que le délai d'opposition se soit écoulé. La délégation a reconnu qu'un système d'opposition allait dans le sens de l'intérêt général puisqu'il permettait à l'office de vérifier que l'enregistrement des marques se faisait de manière appropriée. Toutefois, l'office du Japon pouvait corriger une erreur sans être limité aux motifs invoqués dans une opposition. La crédibilité de l'enregistrement était renforcée et la tâche des utilisateurs était moins compliquée puisque la demande pouvait être refusée à la fois pour des motifs absolus et relatifs ou bien l'enregistrement pouvait être annulé au stade de l'opposition. La délégation estimait qu'il était possible d'instaurer un système permettant à des tiers d'examiner les enregistrements et que ce système pouvait être correctement administré dans chaque pays.

109. La délégation de l'Italie a dit que conformément à la législation de son pays, des observations pouvaient reposer sur des motifs absolus de refus.

110. Le représentant de la Communauté européenne a dit que selon le système de la marque communautaire seuls les motifs de forme et les motifs absolus de refus étaient pris en compte d'office. Dans la procédure d'opposition, seuls des motifs relatifs pouvaient être invoqués sur intervention du titulaire d'un droit antérieur au cours de la période de trois mois écoulée depuis la publication de la demande d'enregistrement. Après la publication de la demande, des tiers pouvaient soumettre des observations expliquant pour quels motifs, en particulier des motifs absolus, la demande ne devrait pas être enregistrée. La loi ne prévoit pas de délai pour la formulation de telles observations. Toutefois, dans la pratique, les observations ne seraient pas prises en compte si elles étaient formulées dans un délai supérieur à un mois après la fin du délai d'opposition lorsque aucune opposition n'était formée ou lorsqu'une opposition était formée après la fin de la procédure d'opposition. Dans le système de la marque communautaire, les observations étaient bien moins fréquentes que les oppositions. En 2006, par exemple, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a reçu environ 14 000 oppositions et seulement quelques centaines d'observations.

111. La délégation de la République de Corée a expliqué que la législation nationale relative à l'opposition a été modifiée l'année antérieure. Le délai d'opposition a été étendu de 30 jours à deux mois à compter de la date de publication de la demande d'enregistrement afin de protéger les déposants intervenant à partir de pays étrangers et de prévenir des litiges en matière de marques. La délégation a dit qu'en République de Corée un système d'opposition préalable à l'enregistrement était instauré pour compléter la procédure d'examen.

112. La délégation de la Norvège a dit que la législation de son pays prévoyait un système d'opposition postérieur à l'enregistrement. En outre, la législation prévoyait que des tiers pouvaient formuler des observations fondées à la fois sur des motifs absolus et relatifs. L'office communiquait l'observation au déposant pour qu'il formule des commentaires. Les commentaires éventuellement formulés par le déposant n'étaient pas communiqués à la partie qui avait fait l'observation. Dans le cas où la marque faisant l'objet de la demande était enregistrée, l'office informait la partie qui avait formulé l'observation de l'enregistrement afin de lui permettre de former une opposition contre cet enregistrement. On n'avait relevé que quelques observations de tiers soumises à l'office.

113. La délégation de l'Équateur a fait observer que les termes "opposition", "observation" et "objection" étaient parfois utilisés comme des synonymes dans le document SCT/17/4. L'auteur de l'opposition était parfois considéré comme étant partie à la procédure engagée devant l'office tandis que la personne qui avait soumis une observation était considérée comme un tiers. La délégation a fait observer que la législation équatorienne prévoyait la possibilité de former des oppositions et que l'auteur d'une opposition devenait partie à la procédure. Toutefois, la décision n° 486 de la Communauté andine faisait référence à des observations. La délégation demandait des éclaircissements sur la portée des différents concepts.

114. En réponse à l'intervention de la délégation de l'Équateur, le président a noté qu'une procédure d'opposition implique une procédure *inter partes*. En revanche, une observation était une déclaration apportant des informations, la personne qui la formule n'étant pas partie à la procédure.

115. La délégation de l'Espagne a dit que la législation espagnole prévoyait à la fois des oppositions et des observations. Les oppositions et les observations pouvaient être déposées dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande. Une observation pouvait être soulevée seulement pour des motifs absolus par des organismes officiels tels que le Ministère de l'agriculture ou le Comité olympique espagnol.

116. La délégation du Mexique a déclaré qu'il était préférable d'octroyer l'enregistrement le plus tôt possible. L'office mexicain a examiné des demandes fondées sur des motifs de forme aussi bien que sur des motifs absolus et relatifs de refus. Un refus était appellable devant un tribunal, lequel pouvait maintenir la décision ou accorder l'enregistrement. Les parties à la procédure devant le tribunal étaient le déposant, le titulaire d'un enregistrement antérieur sur lequel le refus se fondait et l'office. La procédure devant le tribunal pouvait donc être définie comme une sorte de procédure d'opposition. L'enregistrement de la marque pouvait être invalidé dans le cadre d'une procédure postérieure à l'enregistrement devant l'office.

117. La délégation de l'Uruguay a dit que l'office de son pays appliquait une structure parallèle. Des oppositions pouvaient être formées pour des motifs absolus et relatifs par des personnes ayant un intérêt légitime à le faire, dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la demande au journal officiel. L'office examinait les motifs de forme aussi bien que les motifs absolus et relatifs.

118. La délégation des États-Unis d'Amérique a souligné que l'office de son pays appliquait une procédure intitulée "lettre de protestation" qui était engagée devant un examinateur indépendant. Ce dernier étudiait les preuves qui étaient jointes à la lettre de protestation et déterminait s'il fallait transmettre le dossier à l'examineur de l'office. Pour que la lettre de protestation puisse être soumise, il fallait, comme condition préalable, que l'on constate que cette lettre ne portait pas sur une action *inter partes*. Lorsque le dossier faisait clairement ressortir que, par exemple, un terme était utilisé dans les entreprises comme terme descriptif et que l'on pouvait supposer que l'examineur de l'office n'était pas au courant du sens descriptif de ce terme, l'examineur indépendant soumettait la lettre de protestation à l'examineur de l'office. Toutefois, la procédure de "lettre de protestation" était d'une application très restreinte puisque l'examineur de l'office était d'ordinaire en mesure de trouver les termes descriptifs dans l'Internet. Si l'examineur indépendant estimait que les preuves apportées n'étaient pas pertinentes, la lettre de protestation n'était jamais soumise à l'examineur de l'office. Toutefois, des tiers pouvaient former une opposition contre la demande pour les motifs mentionnés dans la lettre de protestation. La délégation souhaitait être informée de l'expérience acquise par d'autres pays en ce qui concernait les observations, en particulier, en ce qui concernait la question de savoir si les observations étaient étudiées par l'examineur au stade de l'examen.

119. La délégation de la Lettonie a dit que l'office de son pays appliquait un système d'opposition postérieur à l'enregistrement. Les oppositions étaient soumises dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'enregistrement sur la base de motifs relatifs et absolus. L'office procédait à un examen d'office sur les motifs de forme et les motifs absolus. Le taux d'opposition était inférieur à 2% de tous les enregistrements et en une année le comité de recours a pris une centaine de décisions sur des oppositions. Le nombre d'oppositions formées devant le comité de recours était supérieur au nombre de procédures d'invalidation devant le tribunal. En Lettonie, les conseils en marques préféraient la procédure administrative à la procédure devant les tribunaux civils lorsque l'affaire était compliquée.

120. La délégation de Singapour a expliqué que la législation de son pays prévoyait une structure parallèle. L'office effectuait son examen pour des motifs absolus et relatifs. Les oppositions formées par des tiers pouvaient l'être pour des motifs absolus et relatifs. Toutefois, la demande aurait normalement fait l'objet d'une objection au stade de l'examen pour des motifs absolus. Cela étant, les tiers pouvaient encore recourir à une opposition fondée sur des motifs absolus.

121. La délégation du Mexique a noté que les termes "opposition" et "observation" étaient utilisés dans le même sens au Mexique. Une observation formulée au stade de l'opposition était soumise à l'examineur. Toutefois, l'auteur de l'observation n'était pas partie à la procédure.

122. La délégation de la Suède a expliqué que la procédure concernant les observations formulées auprès de l'office était semblable à celle suivie en Norvège. Les observations étaient soumises à l'examineur mais l'auteur d'une observation n'était pas formellement partie à la procédure pendant l'examen d'office : l'office n'informait par le déposant de l'observation et il n'informait pas davantage l'auteur d'une observation de l'enregistrement ou du refus de la protection demandée pour la marque. L'office informait l'auteur d'une observation qu'il lui incombait de consulter régulièrement le journal officiel pour former éventuellement une opposition contre l'enregistrement.

123. La délégation du Paraguay, se référant à l'intervention de la délégation de l'Espagne concernant la structure parallèle et aux interventions des délégations de l'Équateur et de l'Uruguay concernant la terminologie utilisée, a fait remarquer qu'une observation formulée par un tiers contenait des informations qui devaient être prises en compte par l'examineur alors que le contexte d'une procédure d'opposition était différent.

124. La délégation de l'Équateur a déclaré souscrire à la position de la délégation du Paraguay lorsque celle-ci a déclaré que l'auteur d'une opposition était intégralement partie à la procédure avec les droits et les obligations prévus par la législation nationale.

125. La délégation de la Roumanie a expliqué que l'office de son pays examinait les motifs absolus et relatifs de refus. Toutefois, les motifs relatifs se limitaient aux marques antérieures. L'examen n'incluait ni les ouvrages protégés par le droit d'auteur, ni les dessins et modèles industriels ni les indications géographiques. Une opposition pouvait être formée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'enregistrement. À l'avenir, un système d'opposition postérieur à l'enregistrement serait instauré en Roumanie ainsi que la possibilité de formuler des observations.

126. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait observer que la plupart des refus émanant des examinateurs reposaient sur des motifs relatifs. Si l'examen fondé sur des motifs relatifs était supprimé, le nombre d'oppositions augmenterait probablement beaucoup. La règle étant que l'enregistrement est un commencement de preuve de la titularité de la marque, l'office examinait à la fois les motifs absolus et relatifs. La délégation a déclaré que pendant l'examen de la demande dans le cadre du système d'opposition préalable à l'enregistrement, l'examineur risquait de manquer de moyens ou de temps. Les procédures d'opposition permettaient de soumettre à l'office des questions supplémentaires avant l'enregistrement, en ce qui concernait par exemple les marques fondées sur l'utilisation, les marques bien connues mais non enregistrées et les indications géographiques non enregistrées, autant de questions qui étaient traitées pendant la procédure d'opposition.

127. La délégation de Slovénie a demandé des éclaircissements sur le membre de phrase “la marque en cause a été abandonnée” au paragraphe 11 du document SCT/17/4.

128. En réponse à l'intervention de la délégation de la Slovénie, la délégation de la République de Corée a fait observer que si le titulaire de l'enregistrement avait annulé cet enregistrement, la marque était considérée comme abandonnée.

129. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué qu'il y avait abandon lorsque le titulaire n'utilisait plus la marque et n'avait pas l'intention d'en reprendre l'utilisation. Selon l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) une période d'au moins trois ans doit s'écouler sans que la marque soit utilisée pour qu'une demande d'abandon puisse être déposée. L'intention de renoncer à utiliser la marque devrait être établie pendant la période d'abandon. Au cours de la procédure d'opposition, il était possible de soutenir qu'il y avait eu abandon, par exemple si l'entreprise avait fait faillite et qu'il n'y avait aucune intention de reprendre l'utilisation de la marque. Une opposition pouvait également avoir pour motif que le déposant n'avait jamais eu de bonne fois l'intention d'utiliser la marque à des fins commerciales. Lorsqu'on soutenait qu'il n'existait pas d'intention de reprendre l'utilisation de la marque, on présumait que la marque avait été effectivement utilisée à un moment ou à un autre. Si aucune excuse n'était avancée pour expliquer la non-utilisation et que le déposant ou le titulaire de la marque n'avait pas l'intention de reprendre son utilisation pendant la période où elle n'était pas utilisée, la marque serait susceptible d'annulation.

130. La délégation de l'Italie a dit que la législation de son pays prévoyait qu'un enregistrement était susceptible d'être annulé après une période de non-utilisation de cinq ans. La procédure d'annulation devait être engagée devant un tribunal.

131. La délégation de l'Équateur a expliqué qu'en Équateur l'abandon de la marque pouvait être proclamé dans le cadre d'une procédure d'invalidation ou d'opposition. La marque pouvait être déclarée abandonnée si elle n'avait pas été utilisée pendant un nombre donné d'années.

132. La délégation du Paraguay a noté que la législation de son pays prévoyait qu'une marque pouvait être déclarée abandonnée lorsqu'une demande officielle était faite dans ce sens. Après cinq ans de non-utilisation, un tribunal pouvait statuer que la marque avait été abandonnée.

133. La délégation de la République dominicaine a fait observer que l'abandon de la marque n'était pas un motif d'opposition. L'abandon devait faire l'objet d'une requête en invalidation de la part d'un tiers fondée sur la non-utilisation de la marque.

134. La délégation du Mexique a déclaré souhaiter traiter de la question des marques contraires à la moralité ou à l'ordre public. En particulier, un mot pourrait avoir un deuxième sens dont le déposant n'était pas conscient.

135. La délégation de l'Équateur a mis en garde contre toute discussion de signes contraires à la moralité tels que les signes religieux. La délégation a souligné que les valeurs morales avaient un caractère subjectif.

136. La délégation de l'Égypte a soulevé une question concernant l'utilisation d'une marque. Si une marque était enregistrée dans un autre pays, est-ce que l'utilisation de la marque par des travailleurs migrants constituerait une utilisation en Égypte?

137. En réponse à l'intervention de la délégation de l'Égypte, le président a expliqué qu'une marque pouvait avoir une réputation dans un pays sans avoir jamais été utilisée dans ce pays.

138. La délégation de l'Uruguay a fait observer que la législation nationale interdisait l'enregistrement et l'utilisation de signes qui étaient contraires à la moralité ou à l'ordre public. Au moment de déterminer la nature de la marque, il convenait de prendre en considération le contexte temporel ainsi que l'utilisation de la marque au niveau international.

139. La délégation de la Jordanie a expliqué que la législation de son pays prévoyait un délai pour une demande d'invalidation d'une marque fondée sur la non-utilisation. La jurisprudence du pays permettait de déterminer si la marque était utilisée sur le marché.

140. La délégation de l'Équateur a dit qu'il fallait que l'autorité compétente fasse une déclaration pour que la demande de dépôt d'enregistrement de la marque soit reconnue comme ayant été faite de mauvaise foi, avait été obtenue par fraude ou avait été abandonnée.

141. La délégation de l'Ukraine a fait état de la jurisprudence de certains pays en ce qui concerne les imitations de marques notoires et l'usage de marques notoires pour des produits et des services non similaires. Les tribunaux ukrainiens fondaient leurs décisions sur l'article 10*bis* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) relatif à la concurrence déloyale et les dispositions du droit des marques.

142. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que le formulaire de demande fourni par l'Office national contenait une déclaration indiquant que le déposant était la seule personne qui avait droit à la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Pour le cas où il existait une demande antérieure en suspens ou un enregistrement antérieur portant sur une marque identique, une demande ultérieure n'était pas considérée comme déposée de mauvaise foi ou obtenue par tromperie. La déclaration était exigée de façon à éviter des demandes abusives contenant des informations incorrectes données en vue d'obtenir l'enregistrement de la marque, qui était la propriété d'un tiers, ou en vue d'obtenir des avantages financiers. Dans ces cas, des tiers pourraient faire valoir que la déclaration n'était pas exacte pendant les procédures d'opposition ou de radiation.

143. La délégation de l'Égypte a déclaré que, d'après sa législation nationale, une marque pouvait être enregistrée au nom de plusieurs propriétaires. Toutefois, selon la jurisprudence des tribunaux égyptiens, l'enregistrement d'une marque était annulé pour cause de mauvaise foi parce que la marque a été utilisée à des fins privées pour l'importation, l'exportation et la publicité.

144. La délégation de Singapour a dit que des preuves claires et suffisantes étaient nécessaires pour établir la mauvaise foi. Les parties formant opposition invoquaient souvent la mauvaise foi mais n'arrivaient que rarement à en apporter la preuve dans une procédure d'opposition.

145. La délégation du Mexique s'est dite intéressée par les expériences du secteur privé en ce qui concerne les systèmes d'opposition. Lorsque les offices examinaient d'office les motifs absolus, la délégation a demandé s'il était nécessaire que les oppositions formées par des tiers reposent sur des motifs absolus.

146. La délégation de la République de Corée a expliqué que l'enregistrement de la marque de mauvaise foi, l'obtention de la marque par tromperie et l'abandon de la marque devraient être considérés comme des motifs relatifs, car ces motifs étaient souvent invoqués pendant la procédure d'opposition.

147. Le représentant de la GRUR a dit qu'il y avait chevauchement entre certains motifs absolus et certains motifs relatifs. Il a noté que les pays appliquaient différemment les notions de principes absolus et de motifs relatifs. Il s'est interrogé sur le sens des termes "est contraire aux dispositions du droit international, telles que les dispositions de la Convention de Paris" au paragraphe 11 du document SCT/17/4. En outre, le représentant de la GRUR a fait état de la possibilité de conflit entre les marques et les dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI). Il a aussi mentionné les dispositions de l'Accord sur les ADPIC, en particulier en ce qui concerne les indications géographiques pour les vins et les spiritueux et a proposé que les indications géographiques soient considérées comme des motifs absolus de refus.

148. À la suite de l'intervention du représentant de la GRUR, le président a rappelé la protection des emblèmes de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Comité international de la Croix-Rouge reconnus par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels.

149. La délégation de l'Uruguay a déclaré que les indications géographiques devraient être classées parmi les motifs relatifs de refus.

150. Le représentant de l'INTA a suggéré d'établir une liste exhaustive des motifs absolus et des motifs relatifs. Il a informé le SCT de la création d'un sous-comité chargé des procédures d'opposition au sein de l'INTA. De l'avis du représentant, chaque pays devrait prévoir une procédure d'opposition.

151. La délégation de l'Équateur a suggéré que la liste des motifs absolus et des motifs relatifs soit revue par le Secrétariat car il existait des chevauchements entre ces listes et certains termes n'étaient pas utilisés de façon systématique, par exemple "n'est pas propre à distinguer des produits ou des services" et "est dépourvue de caractère distinctif".

152. La délégation de l'Italie a fait sienne la position du représentant de la GRUR déclarant que les indications géographiques constituaient des motifs absolus de refus.

153. La délégation de l'Ukraine a déclaré que, en relation avec l'enregistrement des marques, il était nécessaire de mieux comprendre l'article 10*bis* de la Convention de Paris portant sur la concurrence déloyale.

154. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que les termes motifs absolus et relatifs n'avaient pas de sens dans le cadre de la pratique de son office, puisqu'une opposition formée auprès de son office pouvait être fondée sur tous les motifs. Elle a déclaré qu'une demande d'enregistrement de marque pouvait être rejetée comme trompeuse du fait de l'existence d'une indication géographique non enregistrée ayant acquis un caractère distinctif aux États-Unis d'Amérique.

155. La délégation du Chili a déclaré que le document SCT/17/4 avait pour objet de résumer les informations communiquées par les États membres et ne constituait pas un document exhaustif. Elle a partagé l'avis de la délégation de l'Ukraine selon laquelle les conflits avec des dispositions du droit international pouvaient relever de l'article 10*bis* de la Convention de Paris.

156. La délégation de l'Égypte a expliqué que, selon le droit national, les oppositions ne pouvaient être fondées que sur des droits antérieurs. Dans le cadre de la procédure d'opposition, la décision de l'office ne tenait compte que des motifs mentionnés dans l'opposition.

157. La délégation de la Norvège a expliqué que son droit national précisait que l'utilisation du mot "pharmacie" dans les activités commerciales était soumise à l'autorisation de l'État. Par conséquent, la délégation a proposé d'ajouter à la liste des motifs absolus le membre de phrase suivant : "la marque est contraire au droit national, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public".

158. La délégation de l'Australie a noté que, dans la législation nationale de son pays, il existait dans les lois sur les banques une disposition similaire en ce qui concerne l'utilisation du mot "banque".

159. La délégation d'El Salvador a souligné que l'Office national n'établissait pas de distinction entre motifs absolus et motifs relatifs pendant la procédure d'opposition. Elle a fait sienne la position exprimée par la délégation du Chili en ce qui concerne le caractère non exhaustif du document. Elle a expliqué que, conformément à la nouvelle loi sur les marques d'El Salvador, les recours étaient examinés dans le cadre d'une procédure administrative devant l'office.

160. La délégation du Chili a confirmé qu'elle comprenait que les listes figurant dans le document SCT/17/4 n'avaient qu'un caractère indicatif et n'étaient pas exhaustives.

161. La délégation d'El Salvador a déclaré que toute personne ayant des droits légitimes pouvait former une opposition contre l'enregistrement d'un signe, qui était identique ou semblable à une marque notoire. Elle a établi une distinction entre une marque célèbre, connue du grand public, et une marque notoire, connue de la partie du public intéressée.

162. Les délégations du Chili, du Danemark, d'El Salvador et de la Slovénie ont demandé des précisions sur l'expression "marque défensive enregistrée". La délégation de la Slovénie s'est interrogée sur le caractère distinctif de la marque défensive par rapport à une marque antérieure.

163. La délégation de l'Australie a déclaré que, selon la pratique suivie dans son pays, la marque à laquelle correspondait la marque défensive devait être enregistrée et acquérir une réputation. La marque défensive pouvait être enregistrée en ce qui concerne des produits et des services pour lesquels la marque n'était pas destinée à être utilisée. Il n'était pas possible de radier la marque défensive pour défaut d'usage. La délégation a noté que, à tous autres égards, la marque défensive avait le même statut que d'autres marques et que, en particulier, une opposition pouvait être fondée sur une telle marque.

164. La délégation d'El Salvador a demandé si le formulaire de demande devait indiquer que la demande avait trait à une marque défensive ou si cela relevait de l'office. Elle estimait que la protection d'une marque célèbre dans plusieurs classes constituait un monopole.

165. La délégation de l'Australie a dit que le déposant devait indiquer dans le formulaire de demande que la demande portait sur une marque défensive. En outre, la marque correspondant à la marque défensive devait être indiquée dans le formulaire.

166. La délégation de l'Équateur a demandé à quel stade la marque défensive devenait une marque spéculative. La délégation s'est dite préoccupée à propos des limites de la protection d'une marque défensive.

167. À la suite de l'intervention de la délégation de l'Équateur, la délégation de l'Australie a expliqué que les produits pour lesquels une marque défensive était enregistrée devaient avoir des liens étroits avec les produits de la marque. L'office examinait d'office la proximité des produits et des services. Les procédures d'opposition et pour atteinte aux droits pouvaient être engagées au motif que la demande de protection était trop large. Aucun abus généralisé des marques défensives n'a été constaté en Australie.

168. La délégation de la Zambie a déclaré que la législation nationale reconnaissait les marques défensives. Une marque défensive pouvait être enregistrée dans 34 classes de produits, l'enregistrement des marques de services n'étant pas prévu dans la législation zambienne. Une marque défensive ne pouvait être enregistrée que si l'usage de la marque célèbre par un tiers était susceptible d'induire en erreur.

169. La délégation du Royaume-Uni a déclaré qu'un système de marques défensives avait existé au Royaume-Uni. La notion de marque défensive n'avait plus lieu d'être puisque la nouvelle législation nationale prévoyait de protéger les marques ayant acquis une réputation pour des produits et des services non similaires.

170. La délégation de l'Ukraine a expliqué que d'autres points pouvaient être ajoutés dans les listes de motifs de refus. Par exemple, la délégation a mentionné le signe "HEL SINKI", qui désignait un lieu d'origine. Les deux parties du signe en tant que telles avaient un caractère distinctif mais leur combinaison induisait en erreur.

171. Le président a invité les délégations à faire des observations sur les pratiques relatives à la publication, ajoutant que, en particulier, les petites et moyennes entreprises n'étaient pas toujours conscientes des publications réalisées par l'office.

172. La délégation d'El Salvador a rappelé que, conformément à la législation nationale, une opposition pouvait être formée dans un délai de deux mois à compter de la publication. Les motifs d'opposition et les preuves exigées devaient être indiqués dans l'opposition. Toutefois, un délai supplémentaire pouvait être accordé en vue de présenter des éléments de preuve. La décision de l'office pouvait faire l'objet d'un recours auprès du comité d'appel.

173. La délégation du Danemark a expliqué que l'office national offrait un service en informant le titulaire d'un enregistrement lorsque sa marque était mentionnée dans des rapports de recherche ultérieurs.

174. La délégation de l'Espagne a expliqué que l'office national informait les propriétaires de marques antérieures de la publication d'une demande d'enregistrement d'une marque similaire.

175. La délégation de l'Uruguay a indiqué qu'une opposition était examinée par un conseil juridique administratif, composé de conseillers juridiques. La décision était communiquée sous la forme d'un rapport. Un recours pouvait aussi être présenté auprès du Ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines, la décision rendue pouvant confirmer ou infirmer le jugement du conseil juridique.

176. La délégation de la Lettonie a suggéré d'ajouter les termes "utilisateurs légitimes" au paragraphe 20 du document SCT/17/4 de la façon suivante : "les propriétaires ou les utilisateurs légitimes d'indications géographiques protégées".

177. La délégation des États-Unis d'Amérique a souligné que l'office national prévoyait un délai d'opposition de 30 jours, susceptible d'être prolongé pour de justes motifs ou d'un commun accord entre les parties. La durée maximale de la prolongation était de cinq mois, après quoi il devait être décidé de faire ou non opposition. La prolongation ne s'accompagnait du paiement d'aucune taxe mais une taxe d'opposition devait être acquittée.

178. La délégation du Chili a suggéré que le document SCT/17/4 soit revu compte tenu des observations formulées par les délégations et que ces observations soient rassemblées dans un additif de ce document.

179. La délégation de la Suède a demandé s'il était question de rédiger un document distinct sur les enseignements essentiels, à partir des observations formulées et des informations communiquées par les délégations, ou d'élaborer un additif du document SCT/17/4.

180. La délégation de l'Équateur a noté qu'un document récapitulatif devrait inclure les observations formulées par les délégations au cours des débats, telles que les observations sur les motifs d'opposition.

181. La délégation des États-Unis d'Amérique a noté que les observations des délégations figuraient dans le rapport. Elle a suggéré que le document SCT/17/4 ne soit pas mis à jour mais que le Secrétariat élabore un nouveau document à partir des informations communiquées par les États membres.

182. La délégation de l'Allemagne était favorable à l'élaboration d'un nouveau document fondé sur les enseignements essentiels tirés des débats.

183. Le représentant de l'OAPI a expliqué que le délai d'opposition dans la législation des pays africains dépassait souvent deux ou trois mois. En ce qui concerne l'OAPI et ses États membres, le délai d'opposition était de six mois à compter de la date de publication. L'office transmettait les oppositions au titulaire du droit, qui disposait d'un délai de trois mois pour réagir à l'opposition.

184. Le représentant de la GRUR a déclaré que la durée du délai d'opposition devrait être raisonnable et rester dans des limites appropriées. À cet égard, les droits du déposant et de l'auteur de l'opposition devraient pris en considération. De l'avis du représentant, un délai d'opposition d'un mois était trop court pour l'auteur de l'opposition et un délai supérieur à trois mois était excessif pour le déposant.

185. Le représentant de l'OAPI a fait observer que les utilisateurs et les cabinets juridiques avaient été consultés en relation avec la rédaction du texte de l'Accord de Bangui relatif à la création d'une organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le délai d'opposition de six mois avait été fixé compte tenu des intérêts exprimés par les utilisateurs pendant cette consultation. À l'avenir, toutefois, le dépôt et la publication électroniques pourraient conduire à un réexamen du délai d'opposition.

186. La délégation des États-Unis d'Amérique a souligné que la législation nationale prévoyait un délai d'opposition de 30 jours, pendant lequel la prolongation du délai pouvait être demandée. La législation prévoyait un délai supplémentaire de six mois pour former une opposition. Trois ou quatre mois avant la publication de la demande le déposant est avisé de la publication à venir. L'avis correspondant est publié sur la base de données du site Web de l'office deux ou trois mois avant la publication de la demande. Dans la plupart des cas, une prolongation du délai d'opposition était demandée et une prolongation était accordée automatiquement. L'office informait l'auteur potentiel d'une opposition de la réception de la demande de prolongation tout en informant simultanément le déposant d'un risque d'opposition. Le délai d'opposition pouvait faire l'objet de nouvelles prolongations si les circonstances le justifiaient. Après l'expiration d'un délai de quatre mois, une prolongation pouvait être autorisée uniquement avec le consentement du déposant ou pour des circonstances extraordinaires. Le dépôt d'une demande de prolongation du délai d'opposition n'était soumis au paiement d'aucune taxe.

187. Le représentant de la GRUR a fait observer qu'un délai de 30 jours pour envisager de former une opposition pouvait être considéré comme trop court. Les utilisateurs avaient généralement besoin de davantage de temps pour décider de former une opposition.

188. La délégation du Chili a expliqué que la législation nationale prévoyait un délai d'opposition de 30 jours ouvrables. Si une opposition à la demande n'était pas formée pendant le délai d'opposition, il pouvait être recouru à la procédure de radiation après l'enregistrement de la marque.

189. La délégation de la République de Corée a expliqué que la législation nationale avait été modifiée et que les modifications entreraient en vigueur en juillet 2007. Le délai d'opposition était porté de 30 jours à deux mois, étant donné que le délai de 30 jours était considéré comme trop court du point de vue des déposants étrangers.

190. La délégation de la Slovénie a mentionné les notes de bas de page auxquelles il est renvoyé dans le paragraphe 27 du document SCT/17/4 et qui indiquaient qu'il existait d'autres pays, parmi lesquels la Slovénie, en plus de ceux mentionnés dans les notes qui prescrivait le paiement d'une taxe en cas d'opposition. La délégation a expliqué que, selon la loi slovène, il n'était pas possible de modifier les motifs d'opposition et qu'aucune preuve supplémentaire ne pouvait être fournie une fois expiré le délai d'opposition de trois mois. La pratique de l'office avait été quelque peu critiquée, mais les petites et moyennes entreprises étaient favorables à cette pratique. La jurisprudence des tribunaux avait confirmé que la pratique de l'office découlait d'une interprétation correcte de la législation nationale.

191. La délégation du Chili a noté le contexte dans lequel s'inscrivait le document SCT/17/4. Le document résumait les réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière ainsi que les informations communiquées par les États membres. La délégation a souligné que l'objectif du document n'était pas d'uniformiser les critères à l'échelle mondiale.

192. La délégation d'El Salvador a expliqué qu'une opposition pouvait être formée par écrit auprès de l'office national par courrier ou par télécopie. Pour l'instant, l'office n'offrait pas la possibilité de former une opposition par la voie électronique. Le déposant disposait d'un délai de 30 jours pour réagir à l'opposition. Les motifs sur lesquels former une opposition et les éléments d'une opposition étaient précisés dans la législation nationale. L'office procédait à un examen de la demande quant à la forme et quant au fond. La législation d'El Salvador avait été modifiée en vue d'inclure les conflits avec des marques notoires et célèbres comme motifs de rejet d'une demande. Les examinateurs tenaient compte des aspects graphiques et phonétiques de la marque. L'office ne percevait pas de taxe d'opposition ou de recours.

193. La délégation du Brésil a déclaré que l'office national procédait à un examen quant à la forme avant la publication de la demande. Le délai d'opposition était de 60 jours à compter de la date de la publication. L'office avisait le déposant de l'opposition formée en publiant l'opposition dans la gazette. Le déposant pouvait faire part de ses observations dans un délai de 60 jours à compter de la publication de l'opposition. Les renseignements relatifs à l'opposition étaient communiqués au public sur l'Internet. Après l'expiration du délai d'opposition, l'office procédait à l'examen quant au fond.

194. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait observer qu'un nombre croissant d'oppositions était formé par la voie électronique. Le système vérifiait automatiquement si les taxes étaient payées et si les délais avaient été respectés. L'office vérifiait qu'au moins un motif d'opposition était mentionné. À la date où l'opposition était formée, aucune preuve à l'appui de l'opposition n'était exigée, étant donné qu'il appartenait aux parties de s'interroger sur la validité des motifs d'opposition. En ce qui concerne la capacité à agir de l'auteur de l'opposition, une requête fondée sur la compétence ou sur les motifs d'opposition pouvait être déposée contre l'auteur de l'opposition.

195. La délégation de l'Égypte a dit que, dans son pays, une opposition pouvait être formée dans un délai de 60 jours à compter de la publication de la demande dans la gazette. Le déposant disposait d'un délai de 30 jours pour réagir à l'opposition. L'office examinait ensuite l'opposition afin de déterminer si les motifs invoqués étaient valides et s'il était possible d'organiser une audition des parties. Pendant l'audition, les parties pouvaient

présenter de nouveaux éléments de preuve mais pas de nouveaux motifs d'opposition. Si les motifs d'opposition avaient induit en erreur ou s'il existait une erreur en ce qui concerne les produits et services, de nouveaux motifs pouvaient être formulés même pendant l'audition.

196. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que, selon la pratique des requêtes en vigueur dans son office, le déposant devait répondre à une opposition dans un délai de 40 jours, ce délai pouvant être prolongé. Dans sa réponse, le déposant devait confirmer ou infirmer chaque allégation formulée dans l'opposition. Si le déposant ne répondait pas, l'auteur de l'opposition pouvait déposer une requête en vue d'obtenir un jugement par défaut ou l'office pouvait adresser une notification de défaillance.

197. Le représentant de la GRUR a fait observer que, au stade de l'examen, l'office n'était pas toujours conscient de l'usage ou du défaut d'usage de marques antérieures. Il a souligné que le déposant devrait pouvoir contester l'absence d'usage de marques antérieures. Il a suggéré que cet élément soit pris en considération pendant la suite des débats.

198. La délégation de l'Uruguay a dit que le déposant disposait d'un délai de 30 jours pour répondre à une opposition et que ce délai pouvait être prolongé de 15 jours. L'auteur de l'opposition pouvait retirer son opposition avec l'accord du déposant, par exemple en limitant la liste des produits et services indiqués dans la demande. Toutefois, l'office pouvait s'opposer d'office à la demande s'il estimait qu'il existait un risque de confusion.

199. La délégation de l'Égypte a expliqué que, si le déposant ne répondait pas à l'opposition, la demande était considérée comme annulée. Si la demande contenait plusieurs marques, seules les marques sur lesquelles portait l'opposition pouvaient être refusées, les autres marques étant acceptées.

200. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que les preuves étaient communiquées sur papier à la Commission des audiences et recours en matière de marques de l'office. Il était très rare qu'une audition soit organisée à la demande des parties. Celles-ci devaient présenter les preuves à l'office dans le délai prévu.

201. La délégation du Royaume-Uni a expliqué qu'un délai de réflexion avait été introduit dans la législation de son pays il y a quelques années. La durée du délai d'opposition était de trois mois à compter de la publication de la demande, sans possibilité de prolongation. La durée du délai de réflexion était de neuf mois et, ajoutée au délai prévu pour présenter des déclarations contradictoires, cela représentait au total 12 mois. La délégation a souligné que 50% des cas étaient réglés pendant le délai de réflexion, ce qui montrait qu'il s'agissait d'une méthode efficace pour la tenue de négociations et pour éviter les coûts élevés liés à la fourniture de preuves.

202. Le représentant de la Communauté européenne a déclaré que la durée du délai d'opposition était de trois mois à compter de la publication de la demande. L'opposition était notifiée au déposant après vérification de sa recevabilité et le délai de réflexion de deux mois débutait à partir de la notification. Les parties pouvaient engager des négociations pendant ce délai, qui pouvait être prolongé à la demande commune des parties. Il était précisé dans la loi que le délai de réflexion ne pouvait dépasser 24 mois. En cas de règlement à l'amiable, la taxe d'opposition serait remboursée à l'auteur de l'opposition. Le représentant a souligné que, dans la majorité des cas, une solution intervenait pendant le délai de réflexion. Si aucun règlement n'intervenait entre les parties, la possibilité de suspendre la procédure existait.

203. Le représentant de l'ECTA a estimé que, dans la pratique, le délai de réflexion de deux mois donnait des résultats très positifs. En ce qui concerne l'introduction du délai de 24 mois, il a noté que, selon une enquête réalisée auprès des utilisateurs, ceux-ci auraient préféré d'autres délais, par exemple 10 mois et six mois afin d'exercer une certaine pression sur les parties.

204. Le représentant de la GRUR a rappelé que, selon le principe du délai de réflexion, aucune preuve ne devait être fournie à l'appui de l'opposition avant la fin du délai en question. Il a souligné l'utilité du délai de réflexion en tant que partie intégrante du système d'opposition.

205. À la suite de l'intervention du représentant de l'ECTA, le représentant de la Communauté européenne a fait observer que le délai de 24 mois était l'aboutissement d'un compromis. Il a noté qu'il était prématuré de tirer des conclusions en ce qui concerne les effets du délai.

206. La délégation de l'Égypte a déclaré que la législation de son pays ne prévoyait pas la suspension de la procédure. Le délai d'opposition était de 60 jours et l'office examinait ensuite les motifs d'opposition. Les négociations entre les parties pouvaient aboutir à un règlement ou à une audition. Toutefois, il n'existait aucun délai pour la durée des auditions.

207. La délégation du Mexique est revenue sur une déclaration de la délégation de l'Uruguay et a posé la question de savoir si, dans le système parallèle, l'office accepterait d'enregistrer une marque identique pour des produits et des services identiques ou similaires à partir d'une lettre contenant l'accord du titulaire des droits sur la marque antérieure.

208. En réponse à la question de la délégation du Mexique, la délégation de la République dominicaine a expliqué qu'une marque identique ne pouvait pas être enregistrée en ce qui concerne des produits et des services identiques ou similaires parce que cela créerait la confusion dans l'esprit des consommateurs.

209. En réponse à la question de la délégation du Mexique, la délégation de l'Uruguay a déclaré que les droits des consommateurs devaient être pris en considération dans le cas de marques identiques pour des produits ou services identiques ou similaires.

210. La délégation de l'Égypte a noté que, dans le cas de marques identiques pour des produits ou services identiques, une lettre contenant l'accord du titulaire des droits ne serait pas acceptée par l'office.

211. La délégation d'El Salvador a souligné que la législation de son pays précisait que la coexistence de marques similaires était autorisée lorsque les parties intéressées avaient donné leur accord écrit.

212. La délégation de l'Espagne a dit que la coexistence de deux marques identiques pour des produits et services identiques n'était pas acceptée en Espagne. Toutefois, des marques presque identiques pouvaient être acceptées sous réserve d'une lettre contenant l'accord du titulaire des droits.

213. Le représentant de la GRUR a noté que si le propriétaire de la marque antérieure acceptait l'enregistrement d'une marque identique pour des produits et services identiques ou similaires, il n'existait aucun intérêt public à protéger par les offices.

214. La représentante de l'ASIPI a fait sienne l'opinion exprimée par le représentant de la GRUR selon lequel si le propriétaire de la marque antérieure acceptait l'enregistrement d'une marque identique, il n'y avait aucune raison de rejeter cette marque.

215. La délégation des États-Unis d'Amérique a noté que les parties étaient dans une position privilégiée pour savoir comment éviter une confusion entre des marques identiques sur le marché. Dans le cas d'une lettre contenant l'accord du titulaire des droits, le juriste chargé de l'examen vérifiait encore s'il existait un risque de confusion. Toutefois, si le déposant donnait une explication sur la façon d'éviter une confusion sur le marché et précisait le contenu de l'accord donné, la demande était acceptée dans la plupart des cas.

216. La délégation de la Lettonie a noté que la jurisprudence des tribunaux de son pays conduisait à s'interroger sur l'acceptation des règlements à l'amiable. De l'avis de cette délégation, les droits des consommateurs devaient être pris en considération et des explications étaient nécessaires quant à la façon d'éviter de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs.

217. La représentante de l'ASIPI partait du principe selon lequel, en Uruguay et au Mexique, l'enregistrement d'une marque n'était pas lié à l'usage de celle-ci. De l'avis de la représentante, l'usage de la marque sur le marché était une question qui relevait des organisations de protection des consommateurs et non pas de l'office des marques.

218. La délégation du Mexique a précisé qu'elle n'avait pas exprimé sa position sur la question des marques identiques, qu'elle avait soulevée.

219. La délégation de la République de Corée a fait observer qu'aucun recours ne pouvait être déposé contre la décision de l'organe saisi de l'opposition. Une marque pouvait être invalidée une fois enregistrée. La délégation a invité les autres délégations à faire part de leur expérience à cet égard.

220. Le président a expliqué qu'en Australie la décision rendue en ce qui concerne une opposition pouvait faire l'objet d'un recours auprès du tribunal fédéral avant que la marque soit enregistrée. Les utilisateurs étaient favorables à ce qu'une décision relative à l'opposition soit rendue avant l'enregistrement.

221. La délégation de la Lettonie a expliqué que la décision rendue par l'office à propos d'une opposition pouvait faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de première instance, puis du tribunal administratif de district et enfin de la Cour suprême. Le déposant et l'auteur de l'opposition pouvaient donc déposer un recours auprès de quatre instances. À l'avenir, la commission des recours serait reconnue comme première instance auprès de laquelle un recours pourrait être déposé. Cela permettrait de diminuer les coûts par rapport à une procédure d'invalidation devant un tribunal.

222. La délégation de l'Équateur a noté qu'en Équateur il existait pratiquement six instances jusqu'au dépôt d'un recours auprès de la Cour suprême. Elle s'est dite préoccupée par la durée de la procédure de recours. La délégation a noté que la situation était extrêmement difficile pour les petites et moyennes entreprises.

223. La délégation du Paraguay a souligné que la législation de tous les pays devrait prévoir une procédure de recours. Elle a expliqué qu'un recours dirigé contre la décision de l'office de son pays était formé auprès de la commission des recours. Les recours ultérieurs étaient formés auprès du tribunal de première instance et de la Cour suprême.

224. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que la décision du tribunal de l'office en ce qui concerne l'opposition formée pouvait faire l'objet d'un recours soit auprès d'un tribunal de district, auprès duquel de nouveaux éléments de preuve pouvaient être présentés, ou d'un tribunal spécial. Les recours étaient relativement peu fréquents, les parties essayant normalement de parvenir à un règlement à l'amiable. Contrairement à une procédure judiciaire, les parties n'avaient pas besoin d'être représentées par un avocat dans le cadre de la procédure engagée devant l'office. Les décisions des tribunaux précités étaient publiées.

225. La délégation de l'Uruguay a souligné l'importance de la procédure de recours. Un recours formé contre la décision relative à une opposition pouvait être présenté devant un organe administratif du Ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines, lequel pouvait annuler ou maintenir la décision.

226. La délégation du Paraguay a noté qu'au Paraguay il n'y avait pas lieu de payer de taxes pour former une opposition. Toutefois, à l'avenir, le paiement de taxes pourrait être instauré en vue de limiter le nombre des oppositions.

227. Le représentant de la GRUR a noté que des procédures d'invalidation ou d'annulation devraient être disponibles qu'un pays ait ou non une procédure d'opposition. Le résultat d'une procédure d'opposition ne devrait pas avoir d'incidence sur la procédure d'invalidation ou d'annulation. Le délai prévu pour engager une action en annulation d'un enregistrement ne devrait pas être déraisonnable. À cet égard, par exemple, une ou deux années semblaient être un délai raisonnable. L'annulation d'un enregistrement après un usage prolongé et sur une large échelle de la marque enregistrée serait déraisonnable.

228. La délégation du Royaume-Uni a expliqué qu'en mai 2004 l'office de son pays avait changé sa pratique en ce qui concerne les preuves à présenter. Après le délai de réflexion et lorsque les déclarations contradictoires ont été soumises, l'office donnait un premier avis sur le dossier en indiquant la probabilité de succès dans une lettre adressée aux deux parties. Il n'existait aucune procédure de recours contre l'avis initial mais, dans 40% des cas, cet avis était accepté. Si une partie n'était pas d'accord avec l'avis initial, elle pouvait présenter des preuves à l'office. Toutefois, si les preuves présentées n'étaient pas raisonnables, cela pourrait constituer un élément susceptible d'être mentionné par l'autre partie lorsque l'office se prononçait sur les coûts. Les utilisateurs du système s'étaient prononcés pour la nouvelle pratique, qui avait eu un effet très positif sur le volume de travail de l'office.

229. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que les tribunaux nationaux appliquaient la notion de divulgation initiale obligatoire lorsque le déposant ou l'auteur de l'opposition présentait des preuves mais qu'il était évident que leur action était dépourvue de fondement. L'office appliquait des règles correspondant à la pratique des tribunaux afin de

limiter les prétentions. Les parties étaient invitées à se rencontrer et à débattre d'une prétention raisonnable ou d'un moyen de défense approprié. Pendant les entretiens, les preuves pouvaient être apportées et, à partir de là, les parties pouvaient déterminer celle qui était le plus en mesure de l'emporter.

230. La délégation du Mexique a demandé des précisions sur le sens des termes "les procédures d'opposition peuvent engendrer certaines difficultés d'organisation" au paragraphe 63 du document SCT/17/4.

231. En réponse à la question de la délégation du Mexique, la délégation de la Slovaquie a déclaré que les limitations en matière d'effectifs et de ressources dans les petits offices pouvaient créer des difficultés dans le traitement des procédures d'opposition.

232. La délégation de la Lettonie a relevé que le système d'opposition postérieure à l'enregistrement et la procédure de radiation étaient très semblables d'un point de vue juridique. Elle a, toutefois, fait observer que la procédure d'opposition était une procédure contradictoire à laquelle l'office participait en qualité d'intermédiaire. En l'espace de 12 ans, l'office letton a statué sur 1200 affaires d'opposition et 2% seulement de ses décisions ont été annulées par le tribunal.

233. La délégation de l'Égypte a expliqué que les oppositions étaient engagées devant l'office, dont les décisions étaient susceptibles de recours devant les instances supérieures. Toutefois, la demande d'invalidation de l'enregistrement, fondée sur la mauvaise foi ou la non-utilisation de la marque, ne pouvait être engagée que devant un tribunal civil.

234. La délégation de l'Uruguay a déclaré qu'elle préférait le système d'opposition préalable à l'enregistrement, au motif que le système d'opposition postérieure à l'enregistrement supposait une invalidation de l'enregistrement.

235. La délégation du Paraguay a demandé comment la procédure pouvait, dans le cadre du système d'opposition postérieure à l'enregistrement, être plus rapide, comme il était indiqué au paragraphe 67 du document SCT/17/4. Elle a souligné que l'enregistrement de la marque comportait un droit exclusif d'utilisation de la marque.

236. Le président a expliqué qu'en recourant au système d'opposition postérieure à l'enregistrement, le déposant pouvait acquérir rapidement un droit sans avoir à attendre l'expiration du délai d'opposition. Dans la plupart des pays, le pourcentage d'oppositions était relativement faible et la majorité des enregistrements demeurait par conséquent valide.

237. La délégation du Japon a déclaré que son pays avait adopté en 1997 un système d'opposition postérieure à l'enregistrement. Les procédures d'opposition représentaient 0,2% de l'ensemble des enregistrements.

238. La délégation de l'Équateur a demandé si, dans le cadre du système d'opposition postérieure à l'enregistrement, toute opposition fondée sur la mauvaise foi encourait des sanctions.

239. La délégation de l'Égypte a répondu qu'une demande de radiation de l'enregistrement fondée sur la mauvaise foi n'était pas sanctionnée en tant que telle. Nonobstant, une action en indemnisation pouvait être introduite sur la base des dommages subis.

240. Le représentant de la GRUR a fait valoir que le système d'opposition postérieure à l'enregistrement avait été mis en place dans la législation allemande. Une opposition pouvait être formée après publication de l'enregistrement de la marque pour les mêmes motifs et dans le même délai qu'avant la modification de la loi. Les avantages de ce système d'opposition tenaient au fait que le titulaire disposait d'un droit de marque exécutoire, malgré l'éventualité d'une opposition.

241. La délégation des États-Unis d'Amérique a demandé à quel stade de la procédure on pouvait présumer de la propriété de la marque dans le cadre du système d'opposition postérieure à l'enregistrement, à savoir une fois la marque enregistrée, ou après expiration du délai d'opposition.

242. La délégation de l'Allemagne a expliqué que l'enregistrement de la marque était un droit pleinement transcrit. La législation allemande ne prévoyait pas de protection fondée sur l'utilisation. L'office procédait à l'examen en considération des motifs absolus et les oppositions faisant fond exclusivement sur des motifs relatifs pouvaient être formées dans les trois mois à partir de la publication de l'enregistrement. La procédure était extrêmement simple et aucun élément de preuve n'était requis durant la phase d'opposition.

243. La délégation de la Lettonie a souligné que sur les 1200 oppositions formées dans le pays, aucune n'était fondée sur la mauvaise foi. Si une opposition portait sur une marque antérieure, le déposant était habilité à exiger des preuves de son utilisation.

244. Le comité a noté que le document SCT/17/4 était destiné à servir de base de discussion et donnait une vue générale des caractéristiques essentielles des différents types de procédures d'opposition. Dans la mesure où ce document présentait la méthodologie appliquée dans des systèmes déterminés, il avait un caractère purement illustratif et n'était pas censé servir de guide exhaustif ou faisant autorité.

245. Le comité a pris note que les renseignements supplémentaires fournis au cours de la réunion seraient incorporés dans le rapport et a décidé en conséquence de ne pas réviser le document.

246. Le SCT a demandé au Secrétariat de rédiger pour la prochaine session un nouveau document exposant des enseignements essentiels dans ce domaine. La première version de ce document exploiterait :

- les communications déjà reçues,
- le rapport de la session en cours et
- toute communication ultérieure émanant de membres du SCT qui traiterai spécifiquement la question des enseignements essentiels.

247. Le SCT a en outre demandé au Secrétariat de fournir pour le 11 août 2007 un projet de document qui serait diffusé sur le forum électronique du SCT, les États membres étant invités à formuler des observations à prendre en compte pour la version finale de ce document.

Article 6ter de la Convention de Paris

248. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/17/5.

249. La délégation du Japon, rappelant le nombre croissant de communications selon l'article 6ter de la Convention de Paris, s'est déclarée préoccupée par la charge que ces communications représentaient pour les offices. Elle a suggéré d'établir des critères permettant de déterminer les signes officiels de contrôle et de garantie et de simplifier la procédure de communication. Elle a rappelé que l'article 2 de l'Accord sur les ADPIC prescrivait aux membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) de se conformer aux articles 1 à 12, ainsi qu'à l'article 19, de la Convention de Paris. En conséquence, l'examen de la Convention de Paris avait également une incidence sur les membres de l'OMC, ce qui, à son tour, garantissait l'échange d'informations avec l'organisation.

250. Le président a suggéré que le Secrétariat établisse un document qui serait examiné à la prochaine session du SCT et comprendrait les recommandations convenues durant la présente session, ainsi que, le cas échéant, une proposition en vue d'une décision à soumettre à l'Assemblée de l'Union de Paris.

251. Répondant à une question soulevée par la délégation d'El Salvador, le président a expliqué que le SCT ne rendait pas compte, chaque année, à l'Assemblée de l'Union de Paris et que des propositions précises étaient transmises pour décision par ladite assemblée au cas par cas.

252. La délégation de la Suisse a demandé des précisions quant aux difficultés que soulèverait la solution invoquée au paragraphe 24 du document SCT/17/5, à savoir l'envoi de messages électroniques sous forme d'alertes électroniques concernant la mise à jour de la base de données selon l'article 6ter, comme indiqué au paragraphe 23 dudit document.

253. Pour répondre à la question soulevée par la délégation de la Suisse, le Secrétariat a expliqué que, d'un point de vue technique, l'envoi de messages électroniques avec les fichiers données et images en pièces jointes posait problème. Selon la capacité de stockage disponible, les documents particulièrement volumineux risquaient de bloquer les systèmes de courrier électronique du Bureau international ou des offices récepteurs.

Coordonnées que doit fournir la partie requérante

254. Le Secrétariat a précisé que les États avaient l'habitude de présenter par la voie diplomatique les demandes de communication en vertu de l'article 6ter.3)a). Dans ce contexte, quels étaient les éléments constituant les "coordonnées" d'un État?

255. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'il fallait passer par la voie diplomatique pour se mettre en rapport avec les États. Elle a également fait valoir que l'article 6ter interdisait l'enregistrement et l'utilisation de marques identiques ou semblables aux signes communiqués en vertu dudit article. La législation allemande interdisait l'utilisation sans autorisation d'emblèmes d'État à des fins commerciales. La délégation a mis en garde contre l'impression qu'il serait possible de s'adresser à l'administration publique compétente pour négocier la lettre de consentement à l'usage d'une marque.

256. La délégation de l'Australie a indiqué que les déposants de demandes d'enregistrement de marques avaient besoin des coordonnées, notamment celles des organisations internationales intergouvernementales, afin de pouvoir entamer des négociations avec elles. Elle a suggéré que les États indiquent, à titre volontaire, leurs coordonnées pour certains signes.

257. La délégation de l'Espagne a précisé que, lorsqu'une marque était en conflit avec un signe dont la protection relevait de l'article 6ter, il était utile d'obtenir les coordonnées. Il pourrait être prescrit d'indiquer les coordonnées dans le cadre d'une demande de communication. Concernant les communications existantes, les parties requérantes pourraient être invitées, à titre volontaire, à mettre à jour ou compléter les renseignements fournis à l'origine.

258. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que les renseignements relatifs aux coordonnées étaient fort utiles tant pour l'office national que pour les utilisateurs. On pouvait s'adresser directement à la partie requérant la communication d'un signe en vue d'obtenir des renseignements complémentaires sur les signes et sur ladite partie. À l'échelon national, les coordonnées seraient celles de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), qui traitait les communications en vertu de l'article 6ter et était à même de transmettre aux administrations compétentes les demandes de renseignements relatifs aux signes communiqués.

259. La délégation du Chili a appuyé la proposition de la délégation de l'Espagne, à savoir qu'il conviendrait d'inviter à indiquer les coordonnées dans le cadre d'une demande de communication. Elle a relevé qu'en ce qui concerne les États, il était possible d'entrer en contact avec l'administration publique, le ministère des affaires étrangères ou une mission de l'État.

260. La délégation de Singapour a exprimé son appui à la proposition visant à indiquer les coordonnées dans le cadre des communications. En l'absence de ces renseignements, les déposants devraient se charger de les obtenir.

261. La délégation de la Fédération de Russie s'est déclarée favorable à l'indication des coordonnées dans le cadre des communications. Elle a en outre suggéré d'ajouter dans la base de données relative à l'article 6ter les coordonnées des organisations internationales intergouvernementales.

262. La délégation de l'Allemagne a souligné les différences qui existent entre les emblèmes d'État et les signes des organisations internationales intergouvernementales. Les coordonnées des organisations pouvaient normalement se trouver sur l'Internet. Toutefois, pour s'adresser aux États, il conviendrait d'utiliser la voie diplomatique.

263. La délégation de la Suède, appuyant l'opinion exprimée par la délégation de l'Espagne, a déclaré qu'il conviendrait d'indiquer les coordonnées au titre d'une demande de communication. Elle s'est toutefois déclarée préoccupée par la proposition figurant au paragraphe 9 du document SCT/17/5 concernant la communication ou la confirmation des coordonnées en ce qui concerne les communications existantes. Elle a précisé que, pour mettre à jour les coordonnées concernant les communications existantes, l'office suédois devrait réexaminer l'ensemble des communications, ce qui entraînerait une charge de travail considérable.

264. La délégation du Mexique a déclaré que les renseignements relatifs à la partie requérante faciliteraient la procédure devant l'office. Ces renseignements étaient utiles pour mieux comprendre un éventuel conflit entre le signe communiqué et une marque ultérieure. Elle a fait observer que, dans certains cas, une marque identique ou similaire serait admissible dans le pays d'origine mais pourrait être refusée dans d'autres pays.

265. Le représentant de l'INTA a fait valoir que les voies de communication avec les États devaient être laissées à la discrétion de chaque État. Les voies de communications pour les tiers intéressés pouvaient être différentes des voies de communication officielles entre les États et le Bureau international.

266. La délégation de l'Allemagne a souligné que des entreprises étrangères avaient utilisé sans autorisation certains emblèmes d'État de l'Allemagne. L'Ambassade d'Allemagne s'était en l'occurrence adressée à l'Office national de la propriété industrielle et avait informé le Ministère des affaires étrangères de l'atteinte ainsi portée afin de recevoir des instructions de l'administration compétente en Allemagne.

267. La délégation du Chili a noté que la proposition de la délégation de l'Espagne ne semblait pas empêcher qu'un contact soit établi avec une ambassade ou une mission de l'État. Il était nécessaire, non pas d'analyser les différentes possibilités, mais de laisser à la discrétion des États ou des organisations internationales intergouvernementales le soin d'indiquer la voie à suivre pour entrer en relation avec eux.

268. Le SCT a recommandé que des coordonnées soient fournies dans le cadre des communications selon l'article 6ter.3)a) et b) afin de permettre aux offices et aux tiers d'entrer en relation avec le bénéficiaire de la protection.

269. En ce qui concerne les communications existantes, le SCT a demandé au Secrétariat d'inviter les États et les organisations internationales intergouvernementales à communiquer leurs coordonnées dans un souci d'exhaustivité.

Renseignements sur la charte ou l'accord constitutif des organisations internationales intergouvernementales

270. La délégation du Mexique a fait observer que la charte ou l'accord constitutif des organisations internationales intergouvernementales pourrait figurer dans la nouvelle base de données relative à l'article 6ter. À son sens, la diffusion de 600 exemplaires du traité constitutif représenterait une lourde tâche.

271. La délégation de l'Autriche a fait valoir que, dans l'éventualité d'une dissolution d'une organisation internationale intergouvernementale dont les signes étaient protégés en vertu de l'article 6ter, il conviendrait d'indiquer l'organisation lui succédant. De plus, l'accord constitutif de l'organisation lui succédant devait être rendu accessible, par exemple, par un lien avec le site Web de ladite organisation.

272. La délégation de l'Espagne a exprimé son appui à la proposition de la délégation de l'Autriche en précisant qu'un lien avec le site Web d'une organisation internationale intergouvernementale suffirait. S'agissant des États qui ont exprimé le souhait de recevoir l'accord constitutif sur papier, le Bureau international pourrait inviter l'organisation requérante à soumettre directement à ces États les exemplaires sur papier.

273. La délégation des États-Unis d'Amérique a noté qu'un lien avec l'adresse électronique de l'organisation internationale intergouvernementale sur le site Web de l'OMPI ou dans la base de données suffirait. Un fichier PDF figurant dans la base de données pourrait offrir une autre possibilité.

274. La délégation du Portugal a fait observer qu'il serait plus judicieux d'indiquer le renvoi au site Web d'une organisation internationale intergouvernementale parallèlement aux coordonnées.

275. Le SCT a recommandé que les communications des organisations internationales intergouvernementales contiennent un renvoi à un site Internet où figurait l'accord constitutif ou la charte de l'organisation internationale intergouvernementale concernée. Ces renseignements pourraient également être obtenus sur demande auprès du Bureau international qui les fournirait, par exemple, sur papier ou en format PDF.

Renseignements sur la nature des produits et services sur lesquels des signes et poinçons officiels sont utilisés

276. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait savoir que l'office national soulèverait très probablement des objections à la protection des poinçons sans que soient indiqués les produits sur lesquels ils étaient utilisés. Elle a suggéré d'exiger l'indication des produits et des services dans les communications en rapport avec ces signes. Toutefois, elle ne voyait pas la nécessité d'utiliser la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques instituée par l'Arrangement de Nice (ci-après dénommée "classification de Nice") au titre des communications en vertu de l'article 6*ter*.

277. La délégation de l'Espagne a estimé que les renseignements sur les produits et les services sur lesquels des signes et poinçons officiels sont utilisés contribueraient à faciliter l'examen par les offices. Elle a souligné que l'indication des produits et des services devrait être exigée eu égard aux signes et poinçons officiels.

278. La délégation de la Slovénie a demandé s'il existait des statistiques quant au nombre de signes et de poinçons officiels communiqués sans indication des produits et des services. Elle a relevé que la classification de Nice était interprétée différemment selon les pays et que certains pays ne l'utilisaient pas du tout. Elle a noté que toutes les communications n'étaient pas demandées par les États ni par les organisations internationales intergouvernementales. Elle a soulevé la question de savoir qui serait chargé de vérifier la classification.

279. La délégation de l'Uruguay a mentionné les limitations relatives à la protection des signes et poinçons officiels prescrites dans l'article 6*ter*.2), soulignant que les produits et services sur lesquels le signe est utilisé devraient être indiqués dans la demande de communication.

280. Le SCT a recommandé d'exiger l'indication systématique des produits et des services dans les communications en rapport avec les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie.

Communication électronique

281. La délégation de la Norvège a proposé que chaque office indique au Bureau international s'il souhaitait recevoir la communication par voie électronique ou sur papier. Elle a précisé que l'Office norvégien préférerait recevoir les communications par voie électronique. Une alerte par courrier électronique concernant une mise à jour de la base de données relative à l'article 6ter faciliterait l'examen de cette mise à jour par l'office. La délégation a demandé s'il était possible de recevoir les communications existantes par voie électronique.

282. La délégation de l'Ukraine a déclaré que l'office national préférerait recevoir les communications par voie électronique.

283. La délégation du Royaume-Uni a appuyé la proposition présentée par la délégation de la Norvège en ajoutant que la forme et les moyens de communication devraient être laissés à la discrétion du pays destinataire. Elle a indiqué que l'office national souhaiterait recevoir les communications par voie électronique.

284. La délégation de l'Espagne a indiqué que la possibilité de télécharger individuellement les données à partir d'un serveur FTP serait une option satisfaisante pour l'office national. Toutefois, la communication électronique devrait constituer un complément à la pratique actuelle de la communication sur papier. L'administration des notifications individuelles par courrier électronique pouvait mobiliser des ressources importantes du Bureau international et créer des problèmes techniques.

285. La délégation de l'Allemagne a fait observer que l'office national préférerait le maintien de la pratique actuelle des communications sur papier. Elle a ajouté que son observation ne devait pas empêcher les autres États de choisir le système électronique. Elle s'est déclarée favorable à l'envoi d'alertes par courrier électronique concernant les nouvelles communications.

286. La délégation du Danemark a appuyé la proposition de la délégation de la Norvège, en précisant que son office utilisait avec succès la base de données ROMARIN® dans le cadre du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

287. La délégation de la Suède a appuyé la proposition de la délégation de la Norvège faisant valoir que les notifications individuelles par courrier électronique, telles que décrites au paragraphe 24 du document SCT/17/5, pouvaient susciter des problèmes.

288. La délégation de la Croatie a privilégié l'option de téléchargements individuels des données pertinentes à partir d'un serveur FTP.

289. La délégation de l'Allemagne a approuvé la proposition visant à faire des communications électroniques un moyen complémentaire de communication avec les États. Elle a demandé s'il existait des différences de format entre les données disponibles dans la base de données relative à l'article 6ter et les données sur le serveur FTP.

290. Le Secrétariat a expliqué que les données accessibles sur le serveur FTP seraient en format XML (“langage de balisage extensible”). Le serveur ne fournirait aucun logiciel pour visualiser les données. Ces données seraient reçues dans le format XML par les offices qui pourraient les intégrer dans leurs systèmes de données.

291. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré que l’office national préconisait l’envoi d’une alerte par courrier électronique concernant la mise à jour de la base de données relative à l’article 6*ter*. Elle a également exprimé son appui à l’option consistant à télécharger individuellement les données à partir d’un serveur FTP.

292. La délégation de la République de Corée a souligné que l’option du téléchargement individuel de données à partir d’un serveur FTP représentait la forme la plus perfectionnée de communication électronique. Elle a demandé un éclaircissement au sujet de l’expression “notification individuelle par courrier électronique”, figurant au paragraphe 24 du document SCT/17/5.

293. Le président a expliqué que par le terme “individuelle”, dans le contexte du paragraphe 24, il fallait entendre qu’une notification par courrier électronique était envoyée chaque fois qu’une communication était requise. Le terme “individuel”, tel qu’utilisé au paragraphe 25 concernant le téléchargement de données, n’avait pas le même sens qu’au paragraphe 24, puisqu’il concernait les offices à titre individuel.

294. Le représentant du CEIPI, s’exprimant également au nom de l’ATRIP, a demandé laquelle des deux formes de communication – sur papier ou par voie électronique – produisait un effet juridique en vertu de l’article 6*ter*.

295. Le Secrétariat a répondu que seule la communication d’une note verbale, adressée sur papier aux ministères des affaires étrangères des États parties à la Convention de Paris et aux membres de l’OMC produisait un effet juridique. Aucune proposition n’a à ce jour été formulée en vue de remplacer la communication sur papier. La possibilité de communication électronique se bornerait à compléter la communication sur papier. La communication électronique telle que proposée ne serait envoyée qu’aux offices qui souhaitaient recevoir les données sous forme électronique.

296. La délégation de la Fédération de Russie a soulevé la question de savoir si le nombre requis de copies des pièces jointes à la notification serait moindre en recourant à la communication électronique.

297. Le Secrétariat a expliqué que deux exemplaires au moins de la reproduction étaient envoyés aux États parties à la Convention de Paris et aux membres de l’OMC qui n’étaient pas parties à la Convention de Paris. En outre, le Bureau international conservait un stock d’exemplaires à remettre aux États qui venaient d’adhérer à la Convention de Paris. Un certain nombre d’administrations ont également indiqué qu’elles souhaitaient recevoir un plus grand nombre d’exemplaires. En conséquence, les 600 exemplaires de la reproduction demeuraient nécessaires à l’avenir.

298. Le SCT a indiqué que la procédure actuelle de communication sur papier ne devrait pas être remplacée par une forme de communication par voie électronique. Toutefois, le comité est convenu de demander au Secrétariat de mettre en œuvre l’option présentée au

paragraphe 25 du document SCT/17/5 (à savoir le téléchargement individuel à partir d'un serveur FTP), étant entendu que les parties à la Convention de Paris auraient ainsi la possibilité de télécharger ces informations tous les mois.

Évaluation des signes communiqués

299. La délégation des États-Unis d'Amérique a rappelé une observation faite par la délégation de la Suède concernant la mise à jour des coordonnées et l'évaluation des signes communiqués. Elle a souligné qu'il convenait peut-être d'envisager cette évaluation à l'échelon national et de "nettoyer" la base de données relative à l'article 6ter, ainsi que les bases de données nationales.

300. La délégation du Mexique a partagé l'opinion exprimée par la délégation des États-Unis d'Amérique et noté que chaque État devrait évaluer ses signes communiqués.

301. La délégation du Canada a appuyé la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique. Elle a fait observer que l'évaluation des signes communiqués pouvait se réaliser aisément à partir des renseignements contenus dans la nouvelle base de données.

302. La délégation de l'Uruguay a déclaré que les offices de certains pays ne disposaient pas des ressources nécessaires pour effectuer ce type d'évaluation.

303. La délégation de l'Allemagne a indiqué que l'Office allemand n'était pas en mesure de s'engager dans une telle évaluation. Toutefois, il existait un intérêt légitime à évaluer les signes communiqués.

304. La délégation de la Suède a rappelé qu'il conviendrait d'examiner les relations avec les membres de l'OMC, qui n'étaient pas parties à la Convention de Paris. Elle a souligné que parmi les organisations internationales intergouvernementales figurant dans la base de données relative à l'article 6ter, certaines n'existaient plus et d'autres avaient changé de nom ou de sigle ou acronyme. La délégation a demandé s'il existait des statistiques concernant les abréviations ou noms d'organisations internationales intergouvernementales figurant dans la base de données relative à l'article 6ter, qui étaient tombés en désuétude.

305. Répondant à la déclaration de la délégation de la Suède, le Secrétariat a expliqué que, lorsqu'une organisation internationale intergouvernementale demandait une nouvelle communication, le Bureau international cherchait à savoir si la protection des signes communiqués auparavant était maintenue. Il s'ensuivait que le nombre d'abréviations et de noms d'organisations internationales intergouvernementales, tombés en désuétude, ne pouvait être important.

306. Le SCT a recommandé que chaque membre de l'Union de Paris procède, dans la mesure de ses moyens, à une évaluation des signes communiqués en son nom, afin de déterminer si une protection était toujours nécessaire ou si certains éléments devaient être actualisés.

Projets de demandes

307. La délégation de l'Autriche a suggéré que soit mentionnée, dans les pièces jointes au projet de demande émanant d'un État, l'indication des produits et des services sur lesquels des signes et poinçons officiels étaient utilisés.

308. La délégation de l'Espagne a demandé si les produits et les services seraient indiqués dans le projet de demande émanant d'un État ou dans l'annexe à cette demande.

309. Le président a répondu à la question de la délégation de l'Espagne en expliquant que les produits et les services seraient indiqués, non pas dans le projet de demande émanant d'un État, mais dans l'annexe à cette demande. Toutefois, les produits et les services indiqués dans l'annexe seraient mentionnés dans le projet de demande.

310. La délégation des États-Unis d'Amérique a demandé des précisions pour savoir si le Bureau international acceptait la catégorie du signe indiqué dans la demande de communication ou s'il remettait en question l'admissibilité du signe.

311. Le Secrétariat a précisé que, conformément à la pratique administrative courante, le Bureau international demandait à la partie requérante d'indiquer la catégorie du signe pour lequel la protection était revendiquée, en vertu de l'article 6ter. Toutefois, le Bureau international ne refusait pas de communiquer un signe donné en fonction de la catégorie indiquée pour ce signe, cette décision appartenant en dernier ressort aux États qui ont reçu la communication.

312. Répondant à la question soulevée par la délégation de la République de Corée, le président a expliqué que les annexes aux projets de demandes émanant d'organisations internationales intergouvernementales et d'institutions ou programmes créées par une organisation internationale intergouvernementale ou une convention qui constitue un traité international étaient identiques.

313. Le SCT a marqué son accord sur les annexes I à III du document SCT/17/5, sous réserve des changements suivants :

La demande de communication de signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie devait comporter un renvoi à la liste jointe des produits et services auxquels s'appliquaient ces signes et poinçons officiels.

La pièce jointe devait indiquer les coordonnées du demandeur.

314. En outre, le SCT a demandé au Secrétariat d'établir pour sa dix-huitième session un document contenant un rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l'article 6ter convenues à la session en cours, y compris le cas échéant, une proposition de décision à soumettre à l'Assemblée de l'Union de Paris.

Point 6 de l'ordre du jour : dessins et modèles industriels

Questionnaire relatif aux formalités d'enregistrement des dessins et modèles industriels

315. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/17/6.

316. Le président a proposé que le comité permanent examine le questionnaire section par section afin de clarifier tous les domaines abordés ou d'ajouter des questions supplémentaires, si nécessaire. L'objectif général était de mettre définitivement au point le questionnaire à la

présente session et de demander au Secrétariat de le diffuser par la suite en donnant aux délégations jusqu'au 2 novembre 2007 pour y répondre. Il a ensuite invité les délégations à formuler des observations générales.

317. La délégation du Danemark a déclaré qu'il était difficile de répondre à certaines questions simplement par un "oui" ou par un "non" et qu'il serait donc souhaitable d'avoir la possibilité d'ajouter des commentaires à certaines réponses. Cela permettrait d'apporter au questionnaire des réponses plus correctes et précises.

318. Le Secrétariat a précisé qu'en règle générale, le questionnaire était structuré de manière à faciliter l'évaluation des réponses. Le Secrétariat avait tiré les leçons du questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière, pour lequel il avait été confronté à la difficile tâche d'évaluer et de résumer les différentes réponses fournies par écrit par plusieurs délégations à une seule question. Toutefois, les délégations auraient la possibilité, à la présente session, de lever toute ambiguïté qu'elles pourraient trouver dans le questionnaire.

319. Le président a indiqué qu'il devait être clair dès le début que si les résultats du questionnaire sur les dessins et modèles seraient aussi utiles que ceux du questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière, ils ne devraient pas être considérés comme un guide universel du droit des dessins et modèles dans les différents pays. L'analyse devrait permettre d'examiner les différences importantes entre plusieurs types de systèmes plutôt que de fournir des informations détaillées sur chaque pays.

320. Le représentant de la Communauté européenne a précisé que cette dernière avait présenté par écrit une liste de questions supplémentaires. Ces questions pouvaient être classées en trois groupes : premièrement, celles auxquelles il était possible de répondre par "oui" ou par "non"; deuxièmement, celles dont il conviendrait d'établir un pourcentage si une réponse affirmative leur était apportée; et troisièmement, des questions auxquelles il pouvait être répondu par un "texte libre". Compte tenu de la tournure du débat, la Communauté européenne n'insistait pas sur le maintien des questions auxquelles il pouvait être répondu par un texte libre, ni sur celles nécessitant des informations relatives aux pourcentages. Le représentant a ajouté qu'il saurait gré au Secrétariat de reproduire et de distribuer aux membres du comité permanent le document écrit établi par la Communauté européenne.

321. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'elle aussi avait élaboré une liste de commentaires sur le questionnaire. Cette liste ne portait que sur un certain nombre de points et la délégation souhaitait soumettre ce document écrit au Secrétariat, comme l'avait suggéré le représentant de la Communauté européenne, sans escompter que chaque point distinct soit examiné par le comité. Sur un plan plus général, la délégation a proposé d'ajouter aux possibilités de réponse par "oui" ou par "non" une rubrique intitulée "sans objet".

322. La délégation de l'Espagne a déclaré que si elle souscrivait à l'opinion du Secrétariat selon laquelle il était plus facile d'évaluer des réponses consistant en "oui" ou "non", la fourniture d'informations supplémentaires faciliterait l'évaluation dans certains cas.

323. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué que le projet de questionnaire jetait des bases solides pour les travaux futurs. Toutefois, elle souhaitait proposer des questions supplémentaires. Premièrement, elle a suggéré d'ajouter une nouvelle section relative à la possibilité d'apporter des changements aux dessins et modèles industriels, qui concernerait la formulation et la présentation du dessin ou modèle. Deuxièmement, il conviendrait d'ajouter

des questions relatives à la cession des droits et au droit d'utiliser et d'appliquer le dessin ou modèle. Troisièmement, il faudrait prévoir la possibilité d'ajouter des commentaires supplémentaires à certaines des questions. Cela permettrait à la délégation de fournir des informations sur certains aspects particuliers de sa législation nationale, par exemple en ce qui concernait la représentation du dessin ou modèle industriel lui-même.

324. La délégation du Japon a déclaré qu'elle estimait qu'il serait intéressant que le questionnaire tienne compte des différences entre les systèmes d'enregistrement des dessins et modèles des divers membres. Si le questionnaire pouvait fournir des informations relatives à chaque système d'enregistrement, il contribuerait de façon significative à l'examen de ces différences. La délégation a annoncé qu'elle présenterait une proposition concrète de modification du projet de questionnaire après la dix-septième session du SCT et elle a indiqué certains points essentiels de cette proposition. Premièrement, elle a expliqué que l'historique et la signification juridique des dessins et modèles étaient différents dans plusieurs membres. Il en était également ainsi de la procédure permettant d'obtenir des droits attachés aux dessins et modèles, en particulier entre les pays disposant d'un système d'examen quant au fond et ceux qui n'en avaient pas. Il devrait être dûment tenu compte de cet aspect dans le questionnaire. Enfin, il serait utile de déterminer comment établir une distinction juridique entre les droits attachés aux dessins et modèles et ceux découlant des marques.

325. Le président a noté que les questions soulevées par la délégation du Japon portaient sur des règles de fond, alors que le contenu actuel du questionnaire concernait les formalités relatives à l'enregistrement des dessins et modèles industriels, ainsi que sur les frontières entre les dessins et modèles et les autres types de marques. Compte tenu des propositions formulées par la délégation du Japon, le comité permanent devrait décider s'il souhaitait ou non élargir la portée du questionnaire de manière à prendre ces questions en considération.

326. La délégation de l'Allemagne a souligné que, l'expérience tirée de l'application du droit des marques a démontré qu'il avait été judicieux de traiter séparément les questions relatives aux formalités et celles concernant les règles de fond. Dans cette optique, il était probablement préférable de simplifier dans la mesure du possible le projet actuel et de reporter les questions de fond à un stade ultérieur.

327. La délégation de la République de Corée a déclaré que si la délégation du Japon pouvait diffuser sa proposition à la présente session, les délégations seraient en mesure de décider s'il convenait ou non d'inclure ces questions dans le questionnaire.

328. La délégation du Japon a indiqué que, étant donné que c'était la première fois qu'un questionnaire dans le domaine des dessins et modèles industriels était diffusé, il était essentiel que sa portée soit très large. Il s'agissait là d'un aspect fondamental pour le Japon et pour l'ensemble des États membres.

329. La délégation de l'Uruguay a déclaré que, bien que la proposition formulée par la délégation du Japon soit intéressante, elle n'était peut-être pas appropriée à ce stade, comme l'avait souligné la délégation de l'Allemagne. Le projet de questionnaire présenté à la présente session du comité permanent ne portait que sur les procédures officielles d'enregistrement des dessins et modèles industriels.

330. Le représentant du CEIPI, parlant aussi au nom de l'ATRIP, a relevé qu'il y avait peut-être un point important dans la proposition formulée par la délégation du Japon. De l'avis du représentant, il était intéressant de connaître les fondements de la législation et des pratiques nationales. Les réponses au questionnaire seraient mieux comprises si les bases du système étaient aussi connues. C'est pourquoi, il était essentiel de choisir le moment approprié et il serait regrettable de repousser trop loin le traitement de cette question fondamentale. Il conviendrait peut-être d'aborder les questions soulevées dans un questionnaire distinct, mais il ne faudrait pas les différer pendant trop longtemps. Cette question présentait un intérêt manifeste pour toutes les parties prenantes, en particulier les créateurs de dessins et modèles.

331. Le président a proposé que, compte tenu des observations formulées, le SCT demande au Secrétariat d'élaborer un deuxième questionnaire portant sur les questions proposées par la délégation du Japon. Ce questionnaire distinct serait soumis à la dix-huitième session du comité permanent en novembre 2007 et les délégations seraient invitées à envoyer leurs réponses à bref délai après cette réunion, afin qu'elles puissent être examinées à la dix-neuvième session du SCT, prévue en mai 2008.

332. Selon la délégation de l'Espagne, la proposition formulée par la délégation du Japon était intéressante, mais elle pouvait retarder les travaux en rapport avec le questionnaire tel qu'il avait été présenté à la réunion. La délégation a appuyé la proposition du président d'élaborer un questionnaire distinct, qui serait diffusé ultérieurement auprès des offices nationaux.

333. La délégation de l'Australie a déclaré que, si elle n'était pas favorable à un questionnaire approfondi en ce qui concernait l'examen quant au fond, elle estimait que deux questions pouvaient être ajoutées au questionnaire en vue d'atteindre les objectifs visés. Premièrement, le questionnaire semblait avoir été fondé sur l'hypothèse selon laquelle l'examen quant au fond précède l'enregistrement des droits, ce qui n'était pas le cas dans tous les pays. Une question pourrait porter sur le point de savoir si l'examen quant au fond était ou non effectué avant l'enregistrement et si, lorsqu'il était prévu par la législation d'un pays, il était applicable à tous les dessins et modèles industriels. Une deuxième question pourrait porter sur le fait que dans certains pays, il était possible que l'examen quant au fond soit effectué après l'enregistrement et tienne lieu de mécanisme d'invalidation. La délégation a estimé que ces deux questions, qui étaient toujours en rapport avec la procédure d'enregistrement des dessins et modèles, pourraient définir un cadre pour tout travail à effectuer en rapport avec les conditions relatives à l'examen quant au fond.

334. La délégation de l'Ukraine a appuyé la proposition du président de diviser les travaux en deux parties. Il ressortait d'une étude sur la législation de différents pays que, dans un grand nombre de ces pays, l'examen quant au fond n'était pas effectué ou seulement sur certains dessins et modèles. Parfois, il régnait une certaine confusion en ce qui concernait les signes tridimensionnels. La délégation a conclu qu'il ne semblait pas déraisonnable de fixer à mai 2008 le délai de réception des résultats du questionnaire soumis par le Japon.

335. La délégation du Japon a déclaré qu'elle présenterait une proposition concrète par l'intermédiaire du forum électronique du SCT à bref délai après la dix-septième session du comité aux fins de son examen à sa prochaine session.

336. Le président a indiqué que, à sa prochaine session, le SCT examinerait la proposition qui serait soumise par la délégation du Japon et déciderait de la procédure à suivre. Il a également demandé si certaines délégations souhaitaient commenter la proposition formulée par la délégation de l'Australie.

337. La délégation de la République de Corée a déclaré que, récemment, le secteur privé en Corée avait commencé à prendre conscience de l'importance de la gestion et de la protection des dessins et modèles. L'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) avait élargi la portée de la protection des dessins et modèles aux icônes typographiques sur écran. La terminologie utilisée dans la législation nationale avait été modifiée, l'expression "loi sur les dessins et modèles industriels" ayant été remplacée par "loi sur la protection des dessins et modèles". Dans ce contexte, la délégation se demandait si le comité pourrait envisager de remplacer "dessins et modèles industriels" par "dessins et modèles". La délégation a proposé d'inclure au questionnaire une question sur ce point. Elle a noté que le résumé des réponses au questionnaire indiquerait comment de nombreux pays avaient adopté leur système d'examen. À cet égard, elle se félicitait aussi de la proposition annoncée par la délégation du Japon.

338. Le président a déclaré que certaines des informations mentionnées par la délégation de la République de Corée figureraient peut-être dans les réponses aux questions proposées par la délégation de l'Australie et il a noté qu'il ne semblait pas y avoir d'objection au fait de les intégrer dans le questionnaire. Le président a ensuite demandé si d'autres délégations avaient des observations générales à formuler.

339. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré que, à son avis, l'objectif fondamental du questionnaire était d'élaborer un document qui permettrait d'harmoniser les formalités relatives à l'enregistrement des dessins et modèles. L'idée qu'un tel document pourrait être présenté sous la forme d'une recommandation avait été examinée au cours de précédentes sessions du SCT. La délégation a toutefois noté que les formalités étaient en rapport avec le type de système d'examen envisagé dans la législation nationale. Par exemple, dans les pays disposant d'un système d'examen quant au fond, des conditions très strictes étaient généralement posées concernant la présentation de l'objet dont la protection était demandée. C'est pourquoi, la délégation a estimé que le questionnaire devrait prendre en considération les questions proposées par la délégation du Japon.

340. Le président a relevé que si le comité acceptait les questions proposées par la délégation de l'Australie, il semblait que les réponses à ces questions fourniraient des renseignements sur la nature du système relatif aux dessins et modèles, comme le demandait la délégation de la Fédération de Russie.

341. Le représentant de l'INTA a fait référence aux observations formulées par les délégations du Danemark, de l'Allemagne, de la Fédération de Russie, ainsi que par le représentant de la Communauté européenne, en rapport avec la possibilité d'ajouter des commentaires ou de remplacer par un commentaire une question à laquelle il était demandé de répondre par "oui" ou par "non". Il a noté qu'il n'était pas toujours facile, ni même possible, de répondre par "oui" ou par "non" à une question donnée et qu'il était nécessaire de préciser les réponses. Néanmoins, il serait difficile de compiler ces réponses et il a proposé une solution de compromis. À son avis, la possibilité devait être donnée d'ajouter un commentaire à chaque question. Toutefois, le document à élaborer par le Bureau international ferait simplement référence au fait qu'un commentaire avait été ajouté par une ou plusieurs

délégations. Les commentaires ne figureraient que dans les réponses au questionnaire, qui pourraient être publiées sur la page Web consacrée au forum électronique du SCT. Ainsi, il n'y aurait pas de travaux supplémentaires de compilation, mais il resterait possible d'ajouter des commentaires.

342. La délégation de la Suède a proposé que, plutôt que de prévoir la possibilité d'ajouter un commentaire à chaque point du questionnaire en général, le SCT examine chaque question et essaie de déterminer si une troisième ou une quatrième variante devrait être ajoutée à la question ou s'il existait une autre solution.

343. La délégation du Chili a indiqué que, à son avis, chaque pays devrait pouvoir déterminer s'il souhaitait ajouter un commentaire au questionnaire. Toutefois, si certains pays voulaient ajouter des commentaires visant à compléter leur réponse par "oui" ou par "non", il reviendrait au Secrétariat d'interpréter ces commentaires. La délégation a estimé que cela ne lui semblait pas approprié.

344. La délégation du Royaume-Uni a appuyé l'observation formulée par la délégation du Chili et a ajouté qu'il convenait de définir un juste équilibre entre les ressources du Secrétariat et l'utilité du questionnaire. Elle a noté que le caractère "instantané" du questionnaire était très utile et augmentait considérablement l'intérêt d'une comparaison à l'échelle internationale. Toutefois, si une délégation n'était pas en mesure de répondre simplement par "oui" ou par "non" à une question, il serait intéressant qu'elle ait la possibilité d'ajouter un commentaire, mais il valait probablement mieux retenir de la recommandation de l'INTA que le SCT ne devrait pas attendre du Secrétariat qu'il procède à une analyse de ces exceptions, mais qu'il diffuse simplement les informations sur le site Web.

345. Le président a déclaré qu'il découlait du débat que les membres du SCT convenaient qu'il était important de prévoir la possibilité d'ajouter des commentaires au questionnaire. Toutefois, ces commentaires ne seraient pas incorporés au questionnaire lui-même, mais figureraient à la fin ou seraient présentés sous la forme d'une annexe contenant les commentaires sur des questions précises. Ces informations ne feraient pas l'objet d'une analyse par le Bureau international, mais seraient mises à disposition sur demande en tant qu'observations supplémentaires sur le forum électronique du SCT ou sous une autre forme.

346. La délégation de l'Équateur a appuyé la proposition présentée par la délégation du Chili et a déclaré qu'il serait utile de fixer un délai court pour l'envoi des réponses au Secrétariat, de sorte que le résumé puisse être établi rapidement.

347. Le représentant de l'APAA a déclaré qu'il souhaiterait formuler un certain nombre de questions supplémentaires à un stade ultérieur. Toutefois, sur un point, il souhaitait s'assurer de l'exactitude de l'opinion du comité quant à l'opportunité de faire figurer ces questions dans le questionnaire. Il s'agissait des questions relatives à la revendication concernant la qualité de partie à une convention, généralement la Convention de Paris. À cet égard, le représentant a estimé qu'il serait intéressant de savoir comment chaque office traitait les revendications de priorité au regard de la forme et de la procédure. Par exemple, lorsque la demande de base provenait d'un pays appliquant une législation relativement différente en matière de dessins et modèles, cela pouvait créer une certaine incertitude lorsqu'un pays acceptait les demandes multiples alors qu'un autre ne les acceptait pas.

348. Le président a noté qu'il n'y avait pas d'objection à la proposition formulée par le représentant de l'APAA. D'autres observations d'ordre général n'ayant pas été formulées, il a proposé d'examiner le questionnaire par séries de questions. Il a également rappelé que les délégations de l'Allemagne et de la Norvège, ainsi que le représentant de la Communauté européenne avaient présenté des commentaires écrits sur un certain nombre de questions et que ces commentaires seraient pris en considération lors de l'examen des questions.

Questions 1 à 3

349. Le représentant de l'INTA a proposé de diviser la première option de la question 1 en deux points, à savoir "photographies en noir et blanc" et "photographies en couleur", car dans certains pays, une autorisation était requise pour présenter ces dernières. Il a noté qu'il pourrait s'agir là d'un exemple de réponse auquel un commentaire pourrait être ajouté.

350. Le représentant de l'ECTA a proposé de modifier le dernier point de la question 1 de manière à remplacer la réponse par "oui" ou par "non" par une énumération des autres représentations graphiques possibles; ce point serait ainsi libellé : "autres représentations graphiques, à savoir" suivi d'un espace permettant une énumération.

351. Le président a indiqué que la délégation de la Norvège et le représentant de la Communauté européenne avaient formulé des observations sur ces questions.

352. Le représentant du CEIPI, parlant aussi au nom de l'ATRIP, a déclaré que la proposition présentée par la délégation de la Norvège visant à ajouter "un spécimen" à la liste des options proposées à la question 1 n'était pas claire et il a posé la question de savoir si la délégation pourrait apporter des précisions.

353. La délégation de la Norvège a expliqué que sa proposition d'ajouter "un spécimen" à la question 1 faisait en fait référence à un "modèle tridimensionnel ou une reproduction du dessin ou modèle". Par conséquent, si ce libellé pouvait être ajouté à la liste des options, la délégation était prête à retirer sa proposition initiale.

354. La délégation de la Lettonie a déclaré que la nouvelle proposition de la délégation de la Norvège n'était pas équivalente à sa proposition initiale, dans la mesure où un spécimen était un échantillon de produit et non pas un modèle.

355. Le Secrétariat a expliqué que, du moins dans le cadre de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, une distinction fondamentale était établie entre la reproduction du dessin ou modèle et le spécimen. La reproduction consistait en une reproduction bidimensionnelle, telle qu'une représentation graphique ou photographique, un dessin ou une image mais, dans tous les cas, quelque chose qui pouvait être publié. Le spécimen pouvait être déposé en même temps que la demande, mais il s'agissait d'un échantillon du dessin ou modèle et le déposant serait toujours tenu de fournir une reproduction du dessin et modèle aux fins de sa publication dans le bulletin. Compte tenu du fait que dans certains systèmes, et en tout cas dans le système de La Haye, il était possible de déposer "en lieu et place" d'une reproduction un spécimen bidimensionnel ou tridimensionnel, une "catégorie c)" distincte avait été prévue dans le questionnaire et il n'était donc pas opportun de traiter cette question dans la section I.a)i), qui portait sur la reproduction en général.

356. À l'issue du débat sur ce point, la délégation de la Norvège a retiré sa proposition concernant la question 1.

Questions 4 à 9

357. La délégation de la Suède a proposé d'ajouter une deuxième option à la question 7, qui serait ainsi libellée : "les vues détaillées du dessin ou modèle industriel sont autorisées; oui/non". Elle a expliqué que, selon les spécialistes du droit des dessins et modèles en Suède, il s'agirait d'une question pertinente, du moins pour les pays de la Communauté européenne.

Questions 10 et 11

358. La délégation de la Suède a proposé d'ajouter une troisième option à la question 11, ainsi libellée : "non autorisée en général; oui/non".

Questions 12 à 19

359. La délégation de l'Espagne a proposé d'apporter une modification à la terminologie utilisée dans la version espagnole, de sorte que la première ligne de la question 15 soit ainsi libellée : "... *productos sobre los que se aplica o incorpora un diseño industrial*".

360. La délégation du Chili a appuyé l'opinion exprimée par la délégation de l'Espagne, déclarant que les termes "*se aplica*" se rapprochaient peut-être plus des termes utilisés dans les autres langues.

361. La délégation de l'Allemagne a rappelé qu'elle avait formulé par écrit des observations sur les questions 12 et 13 concernant le terme "spécimen d'un dessin ou modèle". Elle a déclaré que cette formulation lui posait problème parce que, dans la législation de son pays, le dépôt de dessins ou modèles tridimensionnels n'était pas autorisé. Dans certains cas, les dessins bidimensionnels pouvaient être éventuellement déposés, par exemple en cas d'ajournement de la publication. La délégation a également indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de répondre aux questions concernant les spécimens (à savoir les questions 12, 13, 28 et 30), à moins qu'une explication relative à la signification du terme "spécimen" soit ajoutée.

362. Le représentant du CEIPI, parlant aussi au nom de l'ATRIP, s'est référé aux observations formulées par la délégation de l'Espagne et a proposé d'harmoniser le texte de la question 15, dans les trois langues, avec celui de l'Arrangement de La Haye, ainsi libellé : "une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en rapport avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé". Il a également proposé de remplacer, dans la version française, le terme "abrégé" par "abstrait", qui correspondrait mieux aux termes utilisés dans la version anglaise, à savoir "*in the abstract*".

363. La délégation de l'Australie, se référant à l'observation formulée par la délégation de l'Allemagne en rapport avec la question 12, a proposé d'ajouter une option supplémentaire indiquant "non autorisé d'une manière générale en ce qui concerne les dessins ou modèles tridimensionnels". Elle a expliqué que le terme "d'une manière générale" signifierait que l'office des dessins et modèles voudrait ne pas être obligé d'entreposer des spécimens

matériels de dessins tridimensionnels, qui pourraient être volumineux, et voudrait donc dissuader les déposants de les déposer. Si les offices pouvaient souhaiter en règle générale refuser le dépôt des dessins ou modèles, dans certains cas, seuls les dessins tridimensionnels ne seraient pas autorisés.

364. La délégation de la Suède a déclaré que, tout comme la délégation de l'Allemagne, la question 13 lui posait problème et a proposé d'ajouter une nouvelle option indiquant "autres", puis de prévoir un espace permettant de formuler un commentaire.

365. La délégation de l'Allemagne, tout en appuyant la proposition de la délégation de la Suède, a estimé qu'elle ne résolvait pas le problème. Elle a indiqué que, selon la législation de son pays, le spécimen ne pouvait être déposé que dans le cas d'un ajournement de la publication. Ainsi, la réponse à la troisième option de la question 13 serait "oui", mais uniquement pour les spécimens bidimensionnels, tels qu'un morceau de tissu, et non pas pour les spécimens tridimensionnels, puisqu'en tout état de cause, il n'était pas possible de les déposer.

366. Le Secrétariat a expliqué que l'idée centrale de la question 12 était simplement de déterminer s'il était possible de déposer un spécimen d'un dessin ou modèle, plutôt qu'une reproduction du dessin ou modèle et aussi s'il était possible de déposer des dessins bidimensionnels ou tridimensionnels. Le Secrétariat a proposé de restructurer les différents éléments de la question dans ce sens et de demander si le dépôt de spécimens faisait l'objet de limitations ou si cela n'était pas autorisé du tout. Il est ressorti du débat que la plupart des offices ne souhaitaient pas recevoir de dessins tridimensionnels mais qu'il était utile de préciser ce point dans le questionnaire.

367. La délégation du Chili a proposé de diviser la question 12 en deux points dans lesquels seraient traités distinctement les dessins bidimensionnels et les dessins tridimensionnels. La délégation a expliqué que la législation chilienne ne prenait pas en considération les dessins bidimensionnels, mais qu'il convenait de traiter séparément les deux catégories de dessins. Il serait également utile de préciser s'il s'agissait d'un spécimen matériel ou de sa représentation.

368. Le Secrétariat a noté que la question 12 pourrait être davantage précisée si elle était divisée en trois points : premièrement afin de déterminer si le dépôt du spécimen d'un dessin ou modèle était possible, question appelant une réponse par "oui" ou par "non", puis éventuellement d'ajouter une autre question sur le point de savoir s'il n'était possible de fournir que des dessins bidimensionnels ou également des dessins tridimensionnels.

369. La délégation de la Fédération de Russie a proposé d'indiquer dans la question 12 la nature du spécimen. Selon cette délégation, le spécimen représentait un objet idéal ou théorique dont, de fait, on ne pouvait envisager la reproduction ou la représentation en tant que telle, parce que le spécimen n'était pas un objet en soi.

370. Le Secrétariat a précisé que la nature d'un spécimen ou d'un échantillon était différente de celle d'une reproduction qui, normalement, avait un caractère bidimensionnel et consistait en une photographie ou une image, sur papier ou sous forme électronique, qui était déposée auprès de l'office aux fins de son examen et de sa publication. Le Secrétariat a noté que de nombreux offices ne recevaient pas d'échantillons ou de spécimens du dessin ou modèle, bien

que ce ne soit pas le cas pour d'autres offices, et la question visait donc à prendre en considération toutes les situations possibles. Toutefois, il semblait clair qu'il s'agissait de deux choses différentes, qui étaient donc traitées sous différents points du questionnaire.

371. La délégation de l'Allemagne a proposé d'ajouter à la question 14 un quatrième tiret indiquant "autres", parce que la législation de son pays envisageait un cas de figure différent de ceux prévus dans cette question.

372. La délégation de l'Espagne a déclaré que le titre du point e) juste avant la question 17 devait être ainsi libellé dans la version espagnole : "*solicitud de registro múltiple*", et qu'il convenait aussi de le rectifier dans la table des matières.

373. La délégation de l'Allemagne a demandé des précisions quant au point de savoir si la question 13 serait remaniée.

374. Le président a proposé que la délégation de l'Allemagne examine avec le Secrétariat toute modification à apporter à la formulation de cette question.

Questions 20 à 27

375. La délégation de l'Australie a proposé de faire précéder les questions 21 et 22 d'une indication selon laquelle la réponse à la question 20 était "oui". Dans le cas contraire, les réponses à ces questions pourraient en fait obscurcir l'analyse.

376. La délégation de la Suisse a déclaré que la législation de son pays ne prévoyait pas la possibilité de présenter des "revendications". Elle a pensé qu'il pouvait en être de même dans d'autres pays. C'est pourquoi, elle a suggéré de remanier la question 20 de sorte que le libellé commence ainsi : "Au cas où la législation d'un pays admet le principe de revendications" ou par une autre formulation analogue.

377. Le président a noté qu'il pouvait exister un certain nombre de cas dans lesquels ce type de formulation pouvait être utilisée et il s'est demandé si une instruction à caractère général pouvait être rajoutée au début du questionnaire afin d'indiquer que, lorsque la question n'était pas pertinente ou était sans objet au regard de la législation d'un pays, l'office répondant à la question pouvait la laisser en blanc. Si des offices devaient donner des réponses négatives lorsque la question ne les concernait pas, cela pouvait fausser l'analyse.

378. La délégation de la Suisse a souscrit à la proposition du président et a noté que le questionnaire devait être facile à lire et permettre d'obtenir le plus de résultats possible. Ainsi, si une instruction claire figurait au début du questionnaire afin d'indiquer que les offices n'étaient pas tenus de répondre aux questions qui ne les concernaient pas, il ne serait pas nécessaire de préciser ce point pour chaque question.

379. La délégation de la Fédération de Russie a appuyé les observations formulées par la délégation de la Suisse en rapport avec la question 20 et a noté que la notion de "revendication" n'était pas envisagée dans la législation de la Fédération de Russie.

380. Le président a rappelé que, en ce qui concernait cette question aussi, une instruction générale au début du questionnaire permettrait de préciser que si un office ne répondait pas à cette question en particulier, cela signifiait qu'elle n'était pas pertinente ou était sans objet au regard de la législation du pays.

381. La délégation du Chili a proposé d'ajouter à la question 23 un autre tiret indiquant "d'autres conditions", afin de compléter éventuellement d'autres conditions énoncées dans la législation d'un pays.

382. La délégation de l'Australie a appuyé la proposition de la délégation du Chili. Elle a observé que les questions 23 à 27 mettaient particulièrement l'accent sur le "créateur" du dessin ou modèle alors que, du moins en Australie, plusieurs autres conditions se rapportaient au "titulaire" du droit. La délégation a proposé d'ajouter des questions relatives au titulaire effectif du droit sur le dessin ou modèle.

Questions 26 et 27

383. La délégation de l'Allemagne a demandé s'il était nécessaire qu'elle ajoute un texte à sa proposition écrite se rapportant au créateur du dessin ou modèle, ou s'il suffirait d'en discuter directement avec le Bureau international.

384. Le président a proposé que la délégation de l'Allemagne fournisse, si nécessaire, un texte au Secrétariat, ou qu'elle convienne avec ce dernier de la nature des modifications à apporter, laissant la formulation de la proposition à un stade ultérieur.

Questions 28 et 29

385. La délégation de l'Espagne a proposé d'apporter les modifications ci-après à la version espagnole de la question 28 : la fin du deuxième tiret devrait être ainsi libellée : "... *mandatario, en su caso*", le sixième tiret devrait être ainsi libellé : "... *productos sobre los que se aplica o incorpora el diseño*" et le neuvième tiret devrait être ainsi libellé : "... *representante, en su caso*".

386. La délégation de l'Autriche a posé la question de savoir si la question 29 se rapportait aux indications et éléments requis aux fins de l'attribution de la date de dépôt.

387. Le président a confirmé que tel était le sens de la question et a proposé d'ajouter les termes " , aux fins de l'attribution de la date de dépôt" à la fin de la phrase.

Question 30

388. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré que, concernant les questions 28 et 30, elle souhaitait que soit obligatoirement indiqué si la demande comportait une demande de protection juridique du dessin ou modèle industriel. Elle a noté qu'une condition analogue était énoncée dans la législation de plusieurs pays. Elle a également fait observer qu'à la question 30, les tirets 8 et 9 semblaient identiques aux tirets 17 et 18. Ces indications devaient être supprimées ou alors il convenait d'ajouter une note de bas de page afin d'indiquer la différence.

389. Le président a déclaré que le contenu des tirets 17 et 18 semblait effectivement répéter celui des tirets 8 et 9 et devait donc être supprimé.

390. La délégation de Singapour a proposé d'ajouter un autre taret à la question 30 sur le point de savoir s'il pouvait être obligatoire de faire élection de domicile au niveau local. Elle a précisé que cette condition était prescrite dans la législation de son pays.

391. La délégation de l'Espagne a proposé d'envisager une numérotation des tirets, en particulier pour les questions proposant un grand nombre d'options. Elle a expliqué que cela pourrait faciliter les renvois aux réponses. Elle a également proposé de modifier le contenu du taret 11 dans la version espagnole, de manière à ce qu'il soit ainsi libellé : "... *productos sobre los que se aplica o incorpora el diseño industrial*", ainsi que celui du taret 13, qui serait ainsi libellé : "... *las solicitudes múltiples*".

392. La délégation de la Suède a appuyé la proposition de la Fédération de Russie concernant les questions 28 et 30.

Question 31

393. Le président a rappelé que, en ce qui concernait la question 31, la délégation de la Communauté européenne avait demandé que soient ajoutées deux réponses facultatives, comme il ressortait de sa communication écrite.

394. La délégation de la Suisse a proposé de diviser le dernier taret de la question 31 en deux points distincts, l'un portant sur les conflits avec l'article 6^{ter} de la Convention de Paris et l'autre portant sur les conflits avec d'autres conventions internationales en vertu de la législation nationale.

395. La délégation de la République de Corée a déclaré que, s'agissant de la question 31, il était nécessaire de préciser le sens du taret 3 indiquant "est original" et celui du taret 4 indiquant "diffère de manière significative des dessins ou modèles connus" ou d'ajouter un autre taret après le taret 4, qui serait ainsi libellé : "ne peut pas être facilement créé grâce à la combinaison de deux ou plusieurs dessins ou modèles connus". La délégation a précisé que cette question pourrait concerner davantage les États disposant d'un système d'examen préalable à l'enregistrement. Toutefois, la question pourrait aussi se rapporter à la procédure d'opposition, par exemple à la question 39. Elle a expliqué que dans le passé, l'Office coréen des brevets ne vérifiait pas si un dessin ou modèle aurait pu être facilement créé grâce à la combinaison de deux ou plusieurs dessins ou modèles déjà existants. La pratique coréenne en matière d'examen des dessins ou modèles était à cet égard fondamentalement différente de la pratique en matière d'examen des brevets ou des modèles d'utilité où la satisfaction du critère de "non-évidence" ou d'"activité inventive" était généralement déterminée par la combinaison de deux ou plusieurs inventions déjà existantes. La délégation a indiqué que la loi coréenne sur la protection des dessins et modèles a été modifiée en 2004 et les examinateurs veillaient maintenant à ce que, lorsqu'un dessin ou modèle pouvait être facilement créé grâce à la combinaison de deux ou plusieurs dessins ou modèles déjà existants, il ne puisse pas être enregistré. La délégation a posé la question de savoir si telle était la pratique dans d'autres États membres.

Question 32

396. Le président a attiré l'attention du comité sur les observations écrites présentées par la délégation de la Norvège, tendant à ajouter à la question 32 les termes "quant à la nouveauté ou à l'originalité", analogues à ceux figurant à la question 33.

Question 34

397. Le président a noté que la proposition contenue dans la communication écrite présentée par la délégation de la Communauté européenne avait été acceptée.

Questions 35 à 42

398. La délégation de l'Allemagne a proposé que le titre du point b) soit modifié de manière à être ainsi libellé : "Procédures d'opposition devant l'office".

399. Le président a fait remarquer que, dans sa communication écrite, la délégation de la Communauté européenne avait proposé d'ajouter des réponses optionnelles à la question 39 et une nouvelle question à cette section. Il a également rappelé que, à la suite de l'intervention de la délégation de la République de Corée, un quatrième tiret devrait être ajouté à la question 39, indiquant "peut être facilement créé grâce à la combinaison de deux ou plusieurs dessins ou modèles connus".

400. La délégation de la Suède a déclaré que, concernant la question 41, les oppositions en Suède étaient examinées tant par un juriste que par un examinateur et qu'elle aurait donc souhaité que soit prévu à cette question un quatrième tiret indiquant "un juriste et un examinateur" ou "autres".

401. Le président a déclaré qu'il serait peut-être préférable d'ajouter "autres", car il semblait exister un certain nombre d'autres possibilités s'agissant de l'examen.

Questions 43 à 47

402. La délégation de l'Australie a proposé d'ajouter deux réponses possibles à la question 43 se rapportant au point de savoir si le dessin ou modèle était publié au moment du dépôt ou au moment de l'enregistrement. Elle a expliqué que dans de nombreux pays, différents éléments du dessin ou modèle industriel étaient publiés à différents moments. Par exemple, au moment du dépôt, les déposants pouvaient simplement déposer les renseignements bibliographiques relatifs au dessin ou modèle, mais non les représentations elles-mêmes, qui étaient fournies à un stade ultérieur, à la suite de l'examen ou au moment de l'enregistrement.

403. La délégation de la Suisse a proposé d'ajouter un autre tiret à la question 45, proposant "X fois par mois". Même si la réponse se rapprochait de celle proposée au deuxième tiret, il pouvait exister une différence quant à la périodicité des publications.

Questions 48 à 52

404. La délégation de la Suisse a proposé d'ajouter une nouvelle question après la question 52, qui serait ainsi libellée : "Si le délai de grâce n'est pas respecté, existe-t-il une procédure permettant de rétablir le dessin ou modèle industriel éventuellement tombé en

déchéance dans l'intervalle? oui/non". La délégation a remarqué que la loi suisse prévoyait la possibilité de reprendre la procédure, même si le délai de grâce a expiré. Il existait en fait un double délai de grâce.

Questions 53 à 56

405. La délégation de la Suisse a proposé d'ajouter une nouvelle question après la question 53, qui serait ainsi libellée : "L'effet de l'inscription des licences est : tiret 1, déclaratif, oui/non; tiret 2, constitutif, oui/non".

Questions 57 à 61

406. La délégation de la Suède a proposé d'ajouter deux nouvelles possibilités de réponse aux questions 57 et 59, ainsi libellées : "du nombre de classes revendiquées" et "du dépôt d'un spécimen".

407. La délégation de l'Allemagne a proposé d'ajouter les termes suivants au début de la question 58 : "Si la législation applicable prévoit des procédures d'opposition,". Cette structure serait analogue à celle adoptée à la question 61.

Questions 68 et 69

408. La délégation du Royaume-Uni a demandé au Secrétariat des précisions sur le contexte dans lequel la question 69 était posée. Elle a indiqué qu'au premier abord, cette question semblait faire référence à des droits cumulatifs (d'abord sur le brevet, puis sur le dessin ou modèle). Toutefois, il n'était pas précisé si la question se rapportait à une demande de double protection.

409. Le Secrétariat a expliqué que la question 69 visait uniquement les systèmes de protection des dessins et modèles industriels en tant que tels et qu'elle se limitait aux brevets de dessins ou modèles, aux dessins ou modèles industriels enregistrés et aux systèmes *sui generis* de dessins ou modèles industriels non enregistrés. Au début il n'était pas indiqué si ces systèmes pouvaient être cumulatifs, étant donné que, dans la plupart des cas, là où existait un système de brevets de dessins ou modèles, un système d'enregistrement des dessins et modèles n'était pas mis en place, et vice versa. Le Secrétariat a proposé de préciser l'énoncé de la question 69, qui serait ainsi libellé : "La protection d'un dessin ou modèle industriel en tant que tel ..." et de modifier le libellé du dernier tiret de la façon suivante : "... dessins ou modèles industriels *sui generis*".

410. Le représentant du CEIPI, parlant aussi au nom de l'ATRIP, s'est demandé si, compte tenu des explications fournies par le Secrétariat, il ne conviendrait pas de déplacer la question 69 dans une autre section du questionnaire étant donné que le chapitre VI traitait des frontières avec les marques. Il a noté que les points abordés dans la question semblaient justifiés, mais que le fait de les examiner à cet endroit pourrait donner lieu à des erreurs d'interprétation.

411. Le président a proposé de laisser au Secrétariat le soin de déterminer l'endroit le plus approprié pour la question 69.

412. La délégation du Royaume-Uni a déclaré qu'elle présenterait au Secrétariat un projet de commentaires sur la question 69.

Questions 70 à 73

413. La délégation du Mexique a proposé de remanier la version espagnole de la question 70. Sous sa forme actuelle, l'énoncé de cette question indiquait déjà que les objets dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles "ne pouvaient pas" bénéficier d'une protection, et il ne semblait pas approprié de répondre par "oui" ou par "non".

414. Le président a observé qu'en anglais aussi, cette question semblait avoir un sens négatif bien que le but visé semble clair. Il a proposé de demander au Secrétariat d'harmoniser le libellé dans les trois langues de travail.

Questions 74 à 76

415. La délégation de la Slovénie a proposé d'ajouter des questions relatives aux procédures de recours contre les décisions des autorités compétentes. Il conviendrait à cet égard de se reporter à la section correspondante du questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (document WIPO/Strad/Inf.1).

416. Le président a demandé à la délégation de la Slovénie de présenter par écrit des propositions d'ordre rédactionnel au Bureau international.

417. La délégation de l'Autriche a demandé des précisions quant au contexte dans lequel s'inscrivaient les questions 74 à 76.

418. Le Secrétariat a rappelé qu'à la seizième session du comité permanent, il lui avait été demandé d'élaborer un questionnaire portant uniquement sur les aspects procéduraux de l'enregistrement des dessins et modèles, mais qu'à mesure que le débat progressait, il avait été décidé d'ajouter des questions afin d'approfondir l'étude des frontières entre tous les types de marques et les dessins et modèles industriels (comme il ressortait du paragraphe 27 du document SCT/16/8). Toutefois, il semblait que les questions 74 à 76 portaient en particulier sur la double protection du point de vue de l'application de la loi dans les tribunaux, plutôt que du point de vue des procédures d'enregistrement. Le Secrétariat a estimé que le libellé de ces questions pourrait être davantage précisé dans la version finale du questionnaire, grâce aussi aux propositions que les délégations soumettraient. Une autre possibilité serait de transférer l'intégralité du chapitre VI dans le deuxième questionnaire qui traiterait de quelques questions de fond.

419. La délégation de la Fédération de Russie a remercié le Secrétariat pour les explications fournies. Elle a toutefois relevé que les questions 75 et 76 semblaient extrêmement complexes et elle a proposé que des exemples soient donnés afin de préciser leur sens.

420. Le président a fait observer qu'il avait été proposé de transférer ces explications dans le deuxième questionnaire. Cela permettrait au Secrétariat d'améliorer le libellé, qui serait examiné par le comité à sa prochaine session, afin que le sens des questions soit plus précis.

421. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'après avoir écouté les interventions précédentes, il lui semblait préférable de transférer cette série de questions dans le deuxième questionnaire.

422. Le représentant de l'OAPI a déclaré que dans la législation d'un certain nombre de pays africains, notamment parmi les membres de l'OAPI, les dessins et modèles étaient en principe considérés comme très proches du droit d'auteur, de sorte que leur protection était virtuellement automatique. Il a noté que dans la plupart de ces pays, une double protection était possible au titre de la législation sur les dessins et modèles et de celle sur le droit d'auteur. Il serait donc intéressant de faire figurer dans le questionnaire des questions portant sur la possibilité d'octroyer une double protection.

423. La délégation du Chili a estimé que toute la section à partir de la question 68 devait être transférée dans un questionnaire distinct. Elle a souscrit aux observations formulées par le représentant de l'OAPI et a déclaré que la question de la double protection au titre de dessins et modèles et au titre du droit d'auteur méritait d'être traitée de manière plus approfondie.

424. Le Secrétariat a fait remarquer qu'en rapport avec les questions soulevées par la délégation du Chili et par le représentant de l'OAPI, l'OMPI avait déjà commencé à se pencher sur ce sujet dans le document SCT/9/6, qui portait sur le rapport entre les dessins et modèles industriels, les marques tridimensionnelles et les œuvres des arts appliqués. À la seizième session du comité permanent, il avait été décidé d'actualiser et d'élargir la portée du document, sur la base des réponses au questionnaire relatif aux dessins et modèles, et de présenter le document révisé à la dix-huitième session du SCT. Le Secrétariat a par ailleurs indiqué que, comme l'avait observé le représentant de l'OAPI, il conviendrait d'incorporer d'autres questions au questionnaire afin de prendre en considération le rapport entre les dessins et modèles et le droit d'auteur. Il a invité les délégations à élaborer ces questions de sorte qu'elles puissent être compilées et soumises au comité permanent à sa prochaine session. Ainsi, le Secrétariat pourrait, sur cette base, actualiser le document SCT/9/6.

425. Le président a rappelé que, à la seizième session du comité permanent, plusieurs délégations avaient exprimé l'opinion que le document SCT/9/6 était dépassé parce que la législation avait changé dans leur pays. Un délai avait été fixé à la fin d'avril 2007 afin d'envoyer au Secrétariat des communications indiquant toute modification à apporter à ce document.

426. Le président a déclaré que, avant de clore le débat sur le questionnaire, il souhaitait demander aux délégations de formuler des observations générales ou d'indiquer les autres points qu'elles souhaitaient voir figurer dans le questionnaire.

427. La délégation du Paraguay a déclaré qu'en traitant des frontières entre les dessins et modèles et le droit d'auteur, il était essentiel de prendre en considération la durée de la protection dans chacun de ces domaines, ainsi que dans celui des marques. Dans la législation du Paraguay, les dessins et modèles étaient protégés pour une durée maximale de 15 ans, à raison de trois périodes de cinq ans, alors que les marques et le droit d'auteur bénéficiaient d'une durée de protection sensiblement plus longue.

428. La délégation de la Fédération de Russie a proposé d'ajouter des questions traitant de certains accessoires, tels que le mobilier, les applications sur le mobilier, les dessins sur de la porcelaine ou des plats. Elle a également proposé de traiter des éléments non apparents dans la mesure où ils se trouvaient à l'intérieur d'autres objets.

429. Le président a déclaré que le Secrétariat avait pris note de la proposition présentée par la délégation de la Fédération de Russie et s'efforcera d'inclure des questions sur ce sujet. Toutefois, il serait avantageux que cette délégation ou toute autre délégation intéressée apporte une contribution sur ces questions de fond qui figureront dans le deuxième questionnaire.

430. Le SCT a demandé au Secrétariat de modifier le questionnaire conformément aux propositions présentées par les membres du comité.

431. Le SCT est convenu que le questionnaire révisé serait distribué aux membres dès que possible. Les réponses au questionnaire devront être communiquées au Secrétariat au plus tard le 2 novembre 2007. À la dix-neuvième session du SCT qui se tiendra en mai 2008, le Secrétariat présentera un document fondé sur ces réponses.

432. Le SCT est ensuite convenu que les membres transmettraient au Secrétariat d'autres questions qui figureront dans un deuxième questionnaire portant sur des questions de fond, telles que celles qui ont été proposées par les délégations du Japon et de la Slovénie, et sur les questions relatives à la frontière entre les dessins et modèles industriels et d'autres droits de propriété intellectuelle, notamment le droit d'auteur. Les questions devront être communiquées avant la fin du mois de juin au Secrétariat qui présentera le deuxième questionnaire à la dix-huitième session du SCT, de façon à ce que les résultats des deux questionnaires soient disponibles à la dix-neuvième session.

Point 7 de l'ordre du jour : indications géographiques

433. Le président a indiqué qu'il n'y avait pas de document de travail ni de proposition à examiner à cette session.

Dix-huitième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT/18)

434. Le président a annoncé les dates provisoires ci-après pour la dix-huitième session du SCT : 12 – 16 novembre 2007.

[Les annexes suivent]

OMPI



SCT/17/7

ORIGINAL : anglais

DATE : 11 mai 2007

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Dix-septième session
Genève, 7 – 11 mai 2007

RESUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

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

1. M. Ernesto Rubio, sous-directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants au nom du directeur général de l'OMPI.
2. M. Marcus Höpperger (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.

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

3. M. Michael Arblaster (Australie) a été élu président du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) pour l'année 2007. M. Maximiliano Santa Cruz (Chili) et M. Louis Chan (Singapour) ont été élus vice-présidents pour la même période.

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

4. Le SCT a adopté le projet d'ordre du jour (document SCT/17/1 Prov.) sans modifications.

Point 4 de l'ordre du jour : adoption du projet de rapport de la seizième session

5. Le SCT a adopté le projet de rapport de la seizième session (document SCT/16/9 Prov.2) avec les modifications demandées par les délégations du Brésil, de la France, de l'Italie, de la Fédération de Russie et de la Suède et par le représentant de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

Point 5 de l'ordre du jour : marques

Méthodes de représentation et de description des nouveaux types de marques

6. Le président a constaté que le SCT avait examiné certaines parties du document SCT/17/2, à savoir celles portant sur les marques tridimensionnelles, les marques de couleur et les marques sonores. Le SCT a noté que rien, ni dans le document ni lors du débat auquel celui-ci a donné lieu, ne supposait une obligation pour quelque membre que ce soit de protéger un type de marque déterminé.

7. Le SCT a demandé au Secrétariat d'établir un document de travail qu'il examinerait à sa dix-huitième session, en tenant compte des délibérations de la présente session et en présentant des enseignements essentiels pour les États membres, relatif à la représentation de des types de marques que le SCT avait examinés au cours de la dix-septième session. Pour ce qui concernait les parties du document SCT/17/2 qui n'avaient pas pu être traitées au cours de la présente session, le SCT reprendrait les travaux à sa dix-huitième session.

8. Le comité est en outre convenu d'inviter les délégations qui ne l'avaient pas encore fait à présenter des communications sur ces sujets, au plus tard pour la fin juin 2007.

Relation entre les principes établis relatifs aux marques et les nouveaux types de marques

9. Le président a constaté que les délibérations au sujet du document SCT/17/3 étaient reportées à la dix-huitième session du SCT.

Procédures d'opposition en matière de marques

10. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/17/4.

11. Le comité a noté que le document SCT/17/4 était destiné à servir de base de discussion et donnait une vue générale des caractéristiques essentielles des différents types de procédures d'opposition. Dans la mesure où ce document présentait la méthodologie appliquée dans des systèmes déterminés, il avait un caractère purement illustratif et n'était pas censé servir de guide exhaustif ou faisant autorité.

12. Le comité a pris note que les renseignements supplémentaires fournis au cours de la réunion seraient incorporés dans le rapport et a décidé en conséquence de ne pas réviser le document.

13. Le SCT a demandé au Secrétariat de rédiger pour la prochaine session un nouveau document exposant des enseignements essentiels dans ce domaine. La première version de ce document exploiterait :

- les communications déjà reçues,
- le rapport de la session en cours et
- toute communication ultérieure émanant de membres du SCT qui traiterai spécifiquement la question des enseignements essentiels.

14. Le SCT a en outre demandé au Secrétariat de fournir pour le 11 août 2007 un projet de document qui serait diffusé sur le forum électronique du SCT, les États membres étant invités à formuler des observations à prendre en compte pour la version finale de ce document.

Article 6ter de la Convention de Paris

15. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/17/5.

Coordonnées que doit fournir la partie requérante

16. Le SCT a recommandé que des coordonnées soient fournies dans le cadre des communications selon l'article 6ter.3)a) et b) afin de permettre aux offices et aux tiers d'entrer en relation avec le bénéficiaire de la protection.

17. En ce qui concerne les communications existantes, le SCT a demandé au Secrétariat d'inviter les États et les organisations internationales intergouvernementales à communiquer leurs coordonnées dans un souci d'exhaustivité.

Renseignements sur la charte ou l'accord constitutif des organisations internationales intergouvernementales

18. Le SCT a recommandé que les communications des organisations internationales intergouvernementales contiennent un renvoi à un site Internet où figure l'accord constitutif ou la charte de l'organisation internationale intergouvernementale concernée. Ces renseignements pourraient également être obtenus sur demande auprès du Bureau international qui les fournirait, par exemple, sur papier ou en format PDF.

Renseignements sur la nature des produits et services sur lesquels des signes et poinçons officiels sont utilisés

19. Le SCT a recommandé d'exiger l'indication systématique des produits et des services dans les communications en rapport avec les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie.

Communication électronique

20. Le SCT a indiqué que la procédure actuelle de communication sur papier ne devrait pas être remplacée par une forme de communication par voie électronique. Toutefois, le comité est convenu de demander au Secrétariat de mettre en œuvre l'option présentée au paragraphe 25 du document SCT/17/5 (à savoir le téléchargement individuel à partir d'un serveur FTP), étant entendu que les parties à la Convention de Paris auraient ainsi la possibilité de télécharger ces informations tous les mois.

Évaluation des signes communiqués

21. Le SCT a recommandé que chaque membre de l'Union de Paris procède, dans la mesure de ses moyens, à une évaluation des signes communiqués en son nom, afin de déterminer si une protection est toujours nécessaire ou si certains éléments doivent être actualisés.

Projets de demandes

22. Le SCT a marqué son accord sur les annexes I à III du document SCT/17/5, sous réserve des changements suivants :

- la demande de communication de signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie doit comporter un renvoi à la liste jointe des produits et services auxquels s'appliquent ces signes et poinçons officiels;
- la pièce jointe doit indiquer les coordonnées du demandeur.

23. En outre, le SCT a demandé au Secrétariat d'établir pour sa dix-huitième session un document contenant un rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l'article 6ter convenues à la session en cours, y compris le cas échéant, une proposition de décision à soumettre à l'Assemblée de l'Union de Paris.

Point 6 de l'ordre du jour : dessins et modèles industriels

Questionnaire relatif aux formalités d'enregistrement des dessins et modèles industriels

24. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/17/6.

25. À la suite d'un échange de vues approfondi, le SCT a demandé au Secrétariat de modifier le questionnaire conformément aux propositions présentées par les membres du comité.

26. Le SCT est convenu que le questionnaire révisé serait distribué aux membres dès que possible. Les réponses au questionnaire devront être communiquées au Secrétariat au plus tard le 2 novembre 2007. À la dix-neuvième session du SCT qui se tiendra en mai 2008, le Secrétariat présentera un document fondé sur ces réponses.

27. Le SCT est ensuite convenu que les membres transmettraient au Secrétariat d'autres questions qui figureront dans un deuxième questionnaire portant sur des questions de fond, telles que celles qui ont été proposées par les délégations du Japon et de la Slovénie, et sur les questions relatives à la frontière entre les dessins et modèles industriels et d'autres droits de propriété intellectuelle, notamment le droit d'auteur. Les questions devront être communiquées avant la fin du mois de juin au Secrétariat qui présentera le deuxième questionnaire à la dix-huitième session du SCT, de façon à ce que les résultats des deux questionnaires soient disponibles à la dix-neuvième session.

Point 7 de l'ordre du jour : indications géographiques

28. Le président a indiqué qu'il n'y avait pas de document de travail ni de proposition à examiner à cette session.

Dix-huitième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT/18)

29. Le président a annoncé les dates provisoires ci-après pour la dix-huitième session du SCT : 12 – 16 novembre 2007.

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

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)

ALGÉRIE/ALGERIA

Boumediene MAHI, secrétaire diplomatique, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Li-Feng SCHROCK, Head of Division, Trademark and Unfair Competition, Federal Ministry of Justice, Berlin

Pamela WILLE (Ms.), Federal Ministry of Justice, Berlin

Carolin HÜBENETT (Ms.), Counsellor, German Patent and Trade Mark Office, Munich
<carolin.hubenett@dpma.de>

ARGENTINE/ARGENTINA

Inés Gabriela FASTAME (Srta.), Secretaria de Embajada, Misión Permanente, Ginebra
<ines.fastame@ties.itu.int>

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Michael ARBLASTER, Deputy Registrar, Trade Marks and Designs, IP Australia, Woden ACT
<michael.arablaster@ipaaustralia.gov.au>

Victor PORTELLI, Deputy Registrar, Trade Marks and Designs, IP Australia, Woden ACT
<victor.portelli@ipaaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Petra ASPERGER (Ms.), Deputy Head, International Trademarks, Legal Department, Austrian Patent Office, Vienna
<petra.asperger@patentamt.at>

BAHREÏN/BAHRAIN

Fatima AL KHAJA (Mrs.), Industrial Property Specialist, Directorate of Industrial Property,
Ministry of Industry and Commerce, Manama
<falkhaja@commerce.gov.bh>

BARBADE/BARBADOS

Corlita BABB-SCHAEFER (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<cbabb-shaefer@foreign.gov.bb>

BELGIQUE/BELGIUM

Leen DE CORT, attaché au Service des affaires juridiques et internationales, Direction
générale de la régulation et de l'organisation du marché, Office de la propriété intellectuelle,
Bruxelles
<leen.decort@economie.fgov.be>

BRÉSIL/BRAZIL

María Lucia MASCOTTE (Mrs.), General Trademark Coordinator II, Trademark Directorate,
National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and
Foreign Trade, Rio de Janeiro
<malu@inpi.gov.br>

Breno Bello de ALHEIDA NEVES, Director, Direction of Technology Contracts and Other
Registries, Rio de Janeiro
<breno@inpi.gov.br>

Renato GURGEL, Second Secretary, Intellectual Property Division, Ministry of Foreign
Affairs, Rio de Janeiro
<rgurgel@mre.gov.br>

CANADA

Lisa POWER (Ms.), Director, Trade Marks Branch, Canadian Intellectual Property Office
(CIPO), Department of Industry Canada, Québec
<power.lisa@ic.gc.ca>

Geneviève CÔTÉ-HALVERSON (Ms.), Head, Technical Policy and Planning, Canadian
Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry Canada, Québec

CHILI/CHILE

Monica REYES (Srta.), Conservadora de Marcas Comerciales, Departamento de Propiedad Industrial, Ministerio de Economía, Santiago
<mreyes@dpi.cl>

Carolina SEPULVEDA (Srta.), Asesor Jurídico, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago
<isspoiverda@direcon.cl>

Maximiliano SANTA CRUZ, Consejero, Misión Permanente ante la OMC, Ginebra

CHINE/CHINA

AN Qinghu, Director General, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing
<waiban.sbj@saic.gov.cn>

XIE Dongwei, Deputy Director, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing
<xiedongwei@saic.gov.cn>

CHEN Yongsheng, Civil Servant, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing
<waiban.sbj@saic.gov.cn>

CÔTE D'IVOIRE

Idrissa FOFANA, directeur de cabinet à l'Office ivoirien de la propriété industrielle (OIFI), Ministère de l'industrie et de la promotion du secteur privé, Abidjan
<fofandircab@yahoo.fr>

CROATIE/CROATIA

Višnja KUZMANOVIĆ (Mrs.), Head, Section for International Registration of Trademarks, State Intellectual Property Office, Zagreb
<visnja.kuzmanovic@dziv.hr>

DANEMARK/DENMARK

Lene Juuhl KJERRUMGAARD (Ms.), Special Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup
<ljk@dkpto.dk>

Anette TOFTENG (Ms.), Special Legal Advisor (Trademarks), Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup
<aba@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Mostafa ABOU EL-ENIEN, Chairman, Commercial Registry Authority, Ministry of Trade and Industry, Cairo
<commercialregistry@gmail.com>

EL SALVADOR

Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la OMC, Ginebra
<emenjivar@minec.gob.sv>

ÉQUATEUR/ECUADOR

Mauricio MONTALVO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Carlos Alonso NARANJO MENA, Presidente de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
<carlosalonsorranjo@gmail.com>

Sofía MORENO (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

José-Daniel VILA ROBERT, Jefe, Área de Examen de Modelos – Semiconductores, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid
<daniel.vila@oepm.es>

Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ (Sra.), Jefe, Servicio Relaciones Internacionales OMPI-OMC, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid
<victoria.dafauce@oepm.es>

Eugenia DIAZ CERNUDA (Sra.), Examinadora de Marcas Internacionales, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid
<eugeniadiaz@oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

Ingrid MATSINA (Ms.), Deputy Head, Trademark Department, Estonian Patent Office, Tallinn
<ingrid.matsina@epa.ee>

Kätlin ŠAHMATOVA (Ms.), Chief Specialist, Legal Department, Estonian Patent Office, Tallinn
<katlin.shahmatova@epa.ee>

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Amy P. COTTON (Mrs.), Attorney-Advisor, Office of International Relations, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
<amy.cotton@uspto.gov>

Nancy L. OMELKO (Ms.), Attorney-Advisor, Office of International Relations, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
<nancy.omelko@uspto.gov>

David MORFESI, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the WTO, Geneva
<david_morfesi@ustr.eop.gov>

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

Simčo SIMJANOVSKI, Head, Department for Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje
<simcos@ippo.gov.mk> <mail@ippo.gov.mk>

Biljana LEKIK (Mrs.), Deputy Head, Department for Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje
<biljanal@ippo.gov.mk>

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Liubov KIRIY (Mrs.), Director, Legal Protection of Intellectual Property Department, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow
<lkiriy@rupto.ru>

Olga KOMAROVA (Mrs.), Director of Department, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow
<okomarova@rupto.ru>

Olga ALEKSEEVA (Mrs.), Deputy Director, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow
<ngzishenko@rupro.ru>

Svetlana GORLENKO (Ms.), Assistant Director, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

Marina KORNAUKHOVA (Ms.), Principal Specialist, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow
<mkornaukhova@rupro.ru>

Ilya GRIBKOV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

FINLANDE/FINLAND

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

Elina POHJA (Ms.), Head of Unit, National Board of Patents and Registration, Helsinki
<elina.pohja@prh.fi>

FRANCE

Marianne CANTET (Mlle), chargée de mission au Service des affaires européennes et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
<mariannecantet@inpi.fr>

Christine BONIN (Mlle), chargée de mission au Service des affaires juridiques et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
<cbonin@inpi.fr>

GABON

Clotaire NDONG NGUEMA, chargé d'études au Cabinet du Ministre, Ministère du commerce et du développement industriel chargé du NEPAD, Libreville

GÉORGIE/GEORGIA

Mzia PANCHVIDZE (Ms.), Deputy Head, Trademarks, Geographical Indications and Appellations of Origin Department, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Tbilisi
<sakpatenti@wanex.net>

HONGRIE/HUNGARY

Péter CSIKY, Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Patent Office, Budapest
<peter.csiky@hpo.hu>

INDONÉSIE/INDONESIA

Emawati JUNUS (Mrs.), Director of Brand, Directorate General of Intellectual Property Rights, Jakarta
<emawati@dgip.go.id>

Hendra Tanu ATMADJA, Director of Program Study, University of Tujuh Belas Agustus 1945, Jakarta

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Yazdan NAPALIZADEH, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

ISRAËL/ISRAEL

Sorin E. MASSLER, Director, Industrial Designs Department, Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem
<sorinm@justice.gov.il>

ITALIE/ITALY

Sante PAPARO, Director, Trademark Office, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of Industrial Production, Ministry of Productive Activities, Rome
<sante.paparo@ministeroattivitaproduttive.it>

JAPON/JAPAN

Fumihiko HAYAKAWA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<hayakawa-fumihiko@jpo.go.jp>

Mari KUBOTA (Mrs.), Assistant Director, International Affairs Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kazuyuki TAKANO, Specialist for Trademark Planning, Trademark Division, Trademark Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<takano-kazuyuki@jpo.go.jp>

Kenichiro NATSUME, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

Khaled ARABEYYAT, Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of Industry and Trade, Amman
<khaled.a@mit.gov.jo>

KENYA

Nilly KANANA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<kanana-nilly@lycos.com>

KOWEÏT/KUWAIT

Shaker AL-SALEH HUSAIN, Assistant Under Secretary for Commercial Register and Trademarks, Ministry of Commerce and Industry, Safat

Nadia ABU-SHAIBAH (Ms.), Coordinator, Intellectual Property Section, Ministry of Commerce and Industry, Safat
<nadia3775@hotmail.com>

Fahad Ali BAGER, Head, Intellectual Property Section, Ministry of Commerce and Industry, Safat
<fahadbager64@hotmail.com>

LETTONIE/LATVIA

Jānis ANCĪTIS, Counsellor to the Director, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga
<j.ancitis@lrpv.lv>

LITUANIE/LITHUANIA

Digna ZINKEVIČIENĖ (Ms.), Director, Trademarks and Designs Department, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius
<d.zinkeviciene@vpb.gov.lt>

MAROC/MOROCCO

Karima FARAH (Mme), chef du Service des marques, Département noms commerciaux et marques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
<farah@ompic.org.ma>

Mhamed SIDI EL KHIR, conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO

Joseph KAHWAGI RAGE, Director Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México
<jkahwagi@impi.gob.mx>

José Alberto MONJARÁS, Subdirector, División de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México
<amojaras@impi.gob.mx>

MOLDOVA

Victoria BLIUC (Mrs.), Director, Trademark and Industrial Property Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev
<Victoria.bliuc@agepi.md>

Diana HMELI (Ms.), Head, Legislation Division, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev
<Diana.hmeli@agepi.md>

MOZAMBIQUE

Acácio João Armando FOIA, Chief, Legal Division, Industrial Property Institute (IPI), Maputo
<acacio.foia@ipi.gov.mz>

NIGER

Naye Ali ABDYOU (Mme), cadre au Service de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation, Direction du développement industriel, chargée des signes distinctifs, Ministère du commerce, de l'industrie et de la normalisation, Niamey
<hama.nayeali@yahoo.fr>

NORVÈGE/NORWAY

Debbie RØNNING (Ms.), Senior Legal Advisor, Legal and Political Affairs, Norwegian Patent Office (NPO), Oslo
<dro@patentstyret.no>

Solrun DOLVA (Ms.), Head, Trademark Section 1, Norwegian Patent Office (NPO), Oslo
<sdo@patentstyret.no >

OUGANDA/UGANDA

Anne NABAASA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.uganda@ties.itu.int>

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN

Akil AZIMOV, Director, State Patent Office of the Republic of Uzbekistan, Tashkent
<info@patent.uz>

PARAGUAY

Javier Antonio VILLAMAYOR ESQUIVEL, Director, Dirección de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Comercio, Asunción
<javiervilla007@hotmail.com>

Patricia FRUTOS (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Angela A. M. VAN DER MEER (Ms.), Senior Policy Advisor, Innovation Department, Ministry of Economic Affairs, The Hague
<a.a.m.vandermeer@minez.nl>

POLOGNE/POLAND

Marta CZYŻ (Mrs.), Director, Trademark Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw
<mczyzv@uprp.pl>

Andrzej SZCZEPEK, Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw
<aszczepek@uprp.pl>

Justyna KARSZ (Mrs.), IPR Division, Customs Department, Ministry of Finance, Warsaw
<justyna.karsz@mofnet.gov.pl>

Sergiusz SIDOROWICZ, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<sergiusz.sidorowicz@ties.itu.int>

PORTUGAL

José Maria MAURICIO, Director, Trademarks and Patents, National Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon

Maria Helena SILVA (Ms.), Legal Officer, National Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon
<mhsilva@inpi.pt>

José GUEDES DE SOUSA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<ese1@missionportugal.ch>

QATAR

Ahmed Youssef AL-JUFAIRI, Head, Industrial Property Office, Ministry of Economy and Commerce, Doha
<jufairi@mec.gov.qa>

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

YOO Kwan-Hee, Director General, Trademark and Design Examination Bureau, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
<wiltori@kipo.go.kr>

KIM Ji-Maeng, Deputy Director, Trademark and Design Examination Policy Team, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
<jimaengk@kipo.go.kr>

KIM KiYoung, Judge, Seoul District Court, Seoul
<k2you@scourt.go.kr>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Yinet SOTO ISA (Sra.), Encargada de Marcas de Fábrica, Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo
<y.soto@onapi.gob.do>

Gladys Josefina AQUINO (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Zlataše BRAUNŠTEINOVÁ (Ms.), Examiner, Trademarks Department, Industrial Property Office, Prague
<zbraunsteinova@upv.cz>

Petr OBDRŽÁLEK, Law Department, Industrial Property Office, Prague
<pobdrzalek@upv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGĂR, Director, Legal and International Cooperation Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
<liviu.bulgar@osim.ro>

Constanta Cornelia MORARU (Mrs.), Head, Legal and International Cooperation Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
<moraru.cornelia@osim.ro>

Alice POSTAVARU (Ms.), Head, Industrial Designs Section, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
<postavaru.alice@osim.ro>

Maria GOIA (Mrs.), Trademarks Examiner, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
<mariagoia2004@yahoo.com>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Stephen ROWAN, Director, Industrial Property Policy, UK Intellectual Property Office, Newport
<steve.rowan@ipo.gov.uk>

Michelle FREW (Ms.), Head, Trademark and Design Policy and Emerging Markets, UK Intellectual Property Office, Newport
<michelle.frew@ipo.gov.uk>

Edward SMITH, Training Manager, Trade Marks Directorate, UK Intellectual Property Office, Newport
<Edward.smith@ipo.gov.uk>

RWANDA

Arnaud KAJARGWE, Permanent Mission, Geneva

SERBIE/SERBIA

Radmila TEŠIĆ (Mrs.), Senior Advisor, Trademark Department, Intellectual Property Office, Belgrade

Vladimir MARIĆ, Head, Trademark Department, Intellectual Property Office, Belgrade
<vmaric@yupat.sv.gov.yu>

SINGAPOUR/SINGAPORE

Louis CHAN, Deputy Director, Legal Counsel, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore
<louis_chan@ipos.gov.sg>

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Andreja ČERNIVEC (Ms.), Senior Trademark Examiner, Trademark and Design Department, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana
<andreja.cernivec@uil-sipo.si>

Vesela VENIŠNIK (Mrs.), Senior Advisor, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana
<v.venisnik@uil-sipo.si>

SUÈDE/SWEDEN

Anneli SKOGLUND (Mrs.), Legal Advisor and Associate Judge of Appeal, Ministry of Justice, Stockholm
<anneli.skoglund@justice.ministry.se>

Magnus AHLGREN, Deputy Head, Designs and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn
<magnus.ahlgren@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

David LAMBERT, conseiller juridique à la Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne
<david.lambert@ipi.ch>

Arnaud Matthias WEISS, stagiaire aux Relations internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne
<amweiss@neuf.fr>

THAÏLANDE/THAILAND

Sirirat SUPARAK (Miss), Senior Commercial Officer, Trademark Office, Department of Intellectual Property, Nonthaburi
<strirats@moc.go.th>

Supavadee CHOTIKAJAN (Miss), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Mazina KADIR (Miss), Controller, Intellectual Property Office, Ministry of Legal Affairs,
Port of Spain
<mazina.kadir@ipo.gov.tt>

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN

Rustemmurad PAYZULLAYEV, Head, Patent Office, Ashgabat
<tmpatent@online.tm>

TURQUIE/TURKEY

Önder Erol ÜNSAL, Trademark Examiner, Re-Examination and Evaluation Board, Turkish
Patent Institute, Ankara
<onder.unsan@tpe.gov.tr>

Yeşim BAYKAL (Mrs.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the WTO, Geneva
<yesimbaykal@mfa.gov.tr>

UKRAINE

Tamara SHEVELEVA (Mrs.), Advisor to the Chairman, State Department of Intellectual
Property (SDIP), Assistant to the Director, Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv
<sheveleva@sdip.gov.ua>

Hennadiy ANDROSCHUK, Chief Advisor, Committee of the Verkhovna Rada (Parliament)
of Ukraine on Science and Education, Kyiv
<androschuk@rada.gov.ua>

URUGUAY

Graciela ROAD D'IMPERIO (Sra.), Director Asesoría Jurídica, Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial, Montevideo
<groad@d.n.p.i.miem.gub.uy>

VIET NAM

TRAN Huu Nam, Director, Trademark Division No.1, National Office of Intellectual Property
(NOIP), Hanoi
<huunam.tran@yahoo.com>

ZAMBIE/ZAMBIA

Jethro NDHLOVU, Examiner, Trademarks Section, Industrial Property Department, Patents and Companies Registration Office (PACRO), Lusaka
<jethro_ndhlovu@yahoo.com.uk>

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)* / EUROPEAN COMMUNITIES (EC)*

Tomas Lorenzo EICHENBERG, Administrator, Industrial Property, European Commission, Brussels
<tomas.eichenberg@ext.ec.europa.eu>

Vincent O'REILLY, Director, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante
<vincent.oreilly@oami.europa.eu>

* 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.

II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(OAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Hassane YACOUBA KAFFA, chef du Service des signes distinctifs, Yaoundé
<hassane.kaffa@oapi.wipo.net> <hykaffa@yahoo.fr>

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/
BENELUX ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Pieter VEEZE, juriste, La Haye

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

Thu-Lang TRAN WASESCHA, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva
<thu_lang.tranwasescha@wto.org>

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association allemande de la propriété industrielle et du droit d'auteur (GRUR)/German Association for Industrial Property and Copyright (GRUR)
Alexander VON MÜHLENDAHL, Secretary General, Cologne
<office@grur.de>

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA)
Andrew John MORTON, Member, Design Committee, Tokyo
<sadafumi_kobori@asamura.chiyoda.tokyo.jp>

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)
Jan WREDE, Member, Law Committee, Antwerp
<info@desimonepartners.com>
Sandrine PETERS (Mrs.), Legal Co-ordinator, Antwerp
<sandrine.peters@ecta.org>

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)
Jean BANGERTER, Representative, Brussels
<bangerter.jean@urbanet.ch>

Association européenne des étudiants en droit (ELSA international)/European Law Students' Association (ELSA International)
Thomas Alexander FRAIß, Head of Delegation, Austria
<elsa@elsa.org>
Florian Baltasar CEVC, Representative, Germany

Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)/Inter-American Association of Industrial Property (ASIPI)
Orietta BLANCO (Sra.), Secretary, Trademark Committee, Santo Domingo
<obm@estudiojundico.com.do>

Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International Wine Law Association (AIDV)
Douglas REICHERT, Attorney-at-Law, Geneva
<dreichert@swissonline.ch>

Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP)/International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)
François CURCHOD, représentant, Genolier
<francois.curchod@vtxnet.ch>

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO, Representative, Geneva

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)
KIDO Yoshihiko, Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo
<yoshi@kidopat.gr.jp>
TANIGUCHI Noboru, Member, Design Committee, Tokyo
<noboru.taniguchi@bakernet.com>

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
NOMA Yu, Co-Chair, Design Committee, Tokyo
<noma@soei-patent.co.jp>

Centre d'échange et de coopération pour l'Amérique latine (CECAL)/Exchange and Cooperation Centre for Latin America (ECCLA)
Laure KAESER (Mlle), consultante, Genève
<contact@cecal.net>

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)/Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI)
François CURCHOD, représentant, Genolier
<francois.curchod@vtxnet.ch>

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Gonçalo DE SAMPAIO, Intellectual Property Counsel, Cabinet J.E. Dias Costa Lda, Lisbon
<diascosta@jediascosta.pt>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Jean-Marie BOURGOGNON, Representative, Munich
<courrier@cabinet-loyer.fr>

Institut du droit du commerce international et du développement (IDCID)/Institute of International Trade Law and Development (IDCID)
Thiago LUCHESI, Representative, Geneva

IV. BUREAU/OFFICERS

| | |
|------------------------------|--|
| Président/Chair: | Michael ARBLASTER (Australie/Australia) |
| Vice-présidents/Vice-Chairs: | Maximiliano SANTA CRUZ (Chili/Chile) Louis CHAN (Singapour/Singapore) |
| Secrétaire/Secretary: | Marcus HÖPPERGER |

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

Ernesto RUBIO, sous-directeur général/Assistant Director General

Matthijs GEUZE, conseiller principal au Bureau du sous-directeur général/Senior Counsellor,
Office of the Assistant Director General

Marcus HÖPPERGER, directeur par intérim de la Division du droit et des classifications
internationales/Acting Director, Law and International Classifications Division

Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), chef de la Section du droit, Division du droit et des
classifications internationales/Head, Law Section, Law and International Classifications Division

Päivi LÄHDESMÄKI (Mlle/Miss), juriste principale à la Section du droit, Division du droit et
des classifications internationales/Senior Legal Officer, Law Section, Law and International
Classifications Division

[Fin de l'annexe II et du document]