

OMPI



SCT/8/3

ORIGINAL: anglais

DATE: 26avril2002

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODELS INDUSTRIELS
ET DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES**

**Huitième session
Genève, 27 – 31 mai 2002**

SUGGESTIONS RELATIVES À LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL DES MARQUES

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. Le programme et budget révisé pour l'exercice 2002 -2003 prévoit dans le sous-programme 05.2 ("Droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques"), les activités suivantes -après (voir la page 57 du document WO/PBC/4/2):

"Convocation de quatre réunions du SCT (ou groupe de travail institué le cas échéant par ce comité), afin d'examiner les questions d'actualité, et notamment:

-réviser le Traité sur le droit des marques (TLT) en vue, notamment, de la création d'une assemblée ainsi que de l'incorporation de dispositions sur le dépôt électronique et de la recommandation commune concernant les licences de marques; [...];

-examiner l'opportunité et la possibilité d'harmoniser les législations sur les marques quant au fond, notamment en ce qui concerne la protection des nouvelles marques (marques sonores, marques olfactives, marques en trois dimensions, etc.), les conditions d'usage d'une marque avant son enregistrement, les motifs de refus, etc.; favoriser le débat au sein du SCT en vue d'incorporer dans cet ensemble la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires et la proposition de recommandation commune sur la protection des marques et autres droits de propriété industrielle en relation avec l'utilisation des signes sur l'Internet".

2. Pendant les exercices biennaux 1998 -1999 et 2000 -2001, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a consacré du temps à la négociation et à la mise au point de dispositions sur les marques notoires, les licences de marques et la protection des marques sur l'Internet. Ces travaux ont pris fin avec l'adoption, pendant une séance commune de l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) d'une recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires (trente -quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (20 -29 septembre 1999)), d'une recommandation commune concernant les licences de marques (trente -cinquième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (25 septembre -3 octobre 2000)) et d'une recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet (trente -sixième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (24 septembre -3 octobre 2001)).

3. Pendant la sixième session (mars 2001) et la septième session (5 -7 décembre 2001) du SCT, un certain nombre de délégations et de représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales ont exprimé le souhait, en relation avec les travaux futurs du comité, d'examiner des questions relatives à la poursuite de la harmonisation des législations sur la protection des marques (voir le paragraphe 222 du document SCT/6/6 et le paragraphe 91 du document SCT/7/4 Prov.).

4. Le présent document donne des indications liminaires sur les questions de fond qui pourraient être examinées dans la perspective d'une harmonisation du droit matériel des marques. Il contient une série de principes destinés à être examinés, qui pourraient déboucher sur l'élaboration de dispositions précises. Les questions posées ici n'ont pas fait l'objet d'une analyse approfondie. Le présent document devrait simplement servir de base à un premier

échange de vues pendant la huitième session du SCT. Le Bureau international s'inspire de la teneur de cet échange de vues pour élaborer les documents destinés à la prochaine session du SCT. Des propositions relatives à la poursuite de l'harmonisation des formalités et des procédures dans le domaine des marques figurent dans le document SCT/8/2.

PRINCIPES À EXAMINER

5. Définition d'une marque. Il pourrait être proposé des dispositions contenant une définition plus complète et plus large de ce qu'est une marque, par exemple en dépassant les définitions actuelles des marques comme "signes visibles" (article 2.1 a) du TLT). Ces dispositions pourraient se fonder sur l'article 15.1) de l'Accord sur les ADPIC et prévoir que les membres "exigent", comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement ou puissent être représentés graphiquement, illustrés ou décrits par une notation écrite, un diagramme ou tout autre moyen visuel. Elles pourraient aussi inclure expressément les marques hologrammes, les marques sonores et les marques olfactives.

6. Possibilité d'enregistrer une marque. Il pourrait être proposé des dispositions prévoyant que, dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, l'enregistrement de la marque soit subordonné à l'acquisition d'un caractère distinctif suffisant par l'usage, ou par d'autres moyens, sauf pour les signes considérés comme fonctionnels ou génériques.

7. Administration des marques. Afin de favoriser l'harmonisation du traitement des demandes d'enregistrement de marques, il pourrait être proposé des dispositions tendant, en particulier, à atteindre les objectifs suivants :

- i) fixer un délai à ne pas dépasser pour le premier acte réalisé par l'office, en tenant compte de l'existence de différents systèmes en ce qui concerne la procédure d'enregistrement des marques;
- ii) exiger l'application d'un système d'opposition à l'enregistrement des marques et fixer un délai [minimum] [et maximum], calculé à partir de la date de la publication, au cours duquel une partie intéressée peut former une opposition auprès de l'office;
- iii) prévoir de donner réellement au déposant la possibilité de se défendre contre toute opposition et fixer un délai minimum [et maximum] à cet effet;
- iv) interdire toute modification du signe en enregistrant une marque pendant la période de validité de l'enregistrement, et toute extension ou élargissement de la liste de produits ou services pour lesquels un enregistrement est demandé ou effectué, mais permettre à tout moment de supprimer ou de limiter des produits ou services de cette liste;
- v) reconnaître pleinement le renouvellement des enregistrements comme la prolongation pleine et entière de l'enregistrement initial et des droits qui en découlent, et interdire toute procédure d'opposition à l'occasion du renouvellement des enregistrements.

8. Examen. Les législations nationales prévoient différents systèmes d'examen quant au fond des demandes d'enregistrement de marques. Certaines législations ne prévoient qu'un examen portant sur certains ou la totalité des motifs appelant obligatoirement un refus; d'autres imposent un examen des motifs précités et de ceux visés au paragraphe 10 (droits

antérieurs). En outre, des lois prévoient la possibilité de faire opposition à l'enregistrement de marques sur la base de ces motifs ou tout au moins en cas de conflit avec des droits antérieurs. Il pourrait être proposé des dispositions n'ayant pas pour objet de modifier de quelque manière que ce soit les divers systèmes d'examen existants mais de promouvoir l'adhésion des Parties contractantes aux mêmes principes fondamentaux, agissant de l'administration des procédures d'examen des marques. Ou bien, les Parties contractantes pourraient être tenues d'adopter, dans une plus ou moins large mesure, le même type de système d'examen (par exemple il pourrait être exigé que toutes les Parties contractantes examinent d'office les demandes pour déterminer s'il existe des motifs appelant obligatoirement un refus, ou qu'elles examinent d'office les demandes pour déterminer s'il existe des motifs de ce genre et prévoient la possibilité de former une opposition à l'enregistrement des marques sur la base des motifs visés aux paragraphes 10.i) à iii) (droits antérieurs), voire de motifs appelant obligatoirement un refus).

9. Motifs appelant obligatoirement un refus. Des dispositions tendant à établir une liste exhaustive des motifs appelant obligatoirement un refus d'enregistrer pourraient être proposées. Ces motifs pourraient être que les signes dont l'enregistrement est demandé

- i) n'est pas une marque au sens de la définition donnée au paragraphe 5;
- ii) est dénué de tout caractère distinctif, c'est-à-dire qu'il n'est pas susceptible de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;
- iii) [consiste exclusivement en un signe pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production des produits, ou est devenu usuel dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce dans le pays où la protection est demandée] [est totalement descriptif];
- iv) est totalement générique;
- v) est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public;
- vi) est de nature à tromper le public en particulier sur la nature, la qualité ou la provenance géographique ou toute autre caractéristique des produits ou des services pour lesquels il est utilisé ou est destiné à être utilisé;
- vii) est un signe dont l'enregistrement ou l'utilisation en tant que marque de produits est interdit en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris ou dont l'enregistrement ou l'utilisation en tant que marque de services est interdit en vertu de ces dispositions.

10. Conflits avec des droits antérieurs. Des dispositions pourraient être proposées en vue d'établir une liste non exhaustive des motifs pour lesquels un signe ne peut pas être enregistré en tant que marque en raison d'un droit antérieur détenu par un tiers. Ces motifs pourraient être, en particulier, les suivants:

- i) l'existence d'une marque identique qui a été enregistrée ou déposée par une autre personne pour des produits ou services identiques et à laquelle est attachée une date d'enregistrement ou de dépôt, ou, le cas échéant, de priorité, antérieure;

ii) l'existence d'une marque identique, ou d'une marque similaire au point de créer une confusion, qu'elle est enregistrée ou déposée par une autre personne pour des produits ou des services identiques ou similaires et à laquelle est attaché une date d'enregistrement ou de dépôt, ou, le cas échéant, de priorité, antérieure;

iii) l'existence d'une marque notoire identique, ou similaire au point de créer une confusion, appartenant à une autre personne et utilisée pour des produits ou des services lorsque cette utilisation comporterait un risque de confusion ou d'association avec la marque notoire, un risque d'affaiblissement de cette marque ou un risque de causer un autre préjudice quelconque au propriétaire de la marque;

iv) l'existence d'un nom commercial identique, ou similaire au point de créer une confusion, appartenant à une autre personne lorsque l'utilisation du signe en tant que marque comporterait un risque de confusion ou d'association avec ce nom commercial ou un risque de causer un autre préjudice au propriétaire d'un nom commercial.

11. Parmi les autres motifs pourraient figurer

i) l'atteinte aux droits attachés à un dessin ou modèle industriel protégé ou à une œuvre protégée par le droit d'auteur;

ii) l'atteinte à une appellation d'origine protégée.

12. La violation des règles applicables en matière de concurrence déloyale et des droits de la personne et l'atteinte à la vie privée pourraient aussi être notamment envisagées comme autres motifs possibles de refus à l'enregistrement.

13. Les dispositions pourraient aussi traiter des circonstances dans lesquelles le consentement du titulaire de l'un quelconque des droits antérieurs visés au paragraphe précédent rendrait possible l'enregistrement de la marque d'une autre personne et du rôle des renonciations formulées par un déposant à cet égard.

14. Droits conférés par l'enregistrement. Il pourrait être proposé des dispositions indiquant les droits conférés par l'enregistrement de la marque. En particulier, il pourrait être prévu que l'enregistrement confère au titulaire de l'enregistrement :

i) le droit d'interdire à des tiers d'utiliser une marque identique enregistrée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée;

ii) le droit d'interdire à des tiers d'utiliser un signe identique, ou similaire au point de créer une confusion, pour des produits ou des services autres que ceux pour lesquels la marque est enregistrée si l'utilisation d'un tel signe risque de provoquer une confusion ou une association avec la marque ou un affaiblissement de celle-ci ou de causer un autre préjudice quelconque au propriétaire de la marque;

iii) le droit d'interdire à des tiers d'utiliser une marque identique ou similaire pour tous produits et services d'une façon qui compromettrait le caractère distinctif de la marque enregistrée (par exemple, en utilisant la marque enregistrée comme nom générique ou en procédant à d'autres utilisations préjudiciables de caractère commercial ou non commercial).

15. Aux fins des paragraphes précédents, il pourrait être proposé des dispositions définissant ce que l'on entend par "utilisation" d'une marque par un tiers non autorisé. La définition pourrait englober non seulement l'utilisation directe sur des produits ou pour des services, mais aussi l'utilisation dans des publicités et des documents. Cette utilisation serait considérée en tant que telle, indépendamment du support correspondant, et comprendrait l'utilisation sur l'Internet.

16. Annulation. Il pourrait être proposé des dispositions faisant obligation aux Parties contractantes de prévoir l'annulation de l'enregistrement d'une marque, dans le cadre d'une procédure judiciaire, soit au moyen d'une action en annulation soit comme moyen de défense dans une action en atteinte à la marque, sur la base de l'un quelconque des motifs appelant obligatoirement un refus ou de l'un quelconque des droits antérieurs. Par ailleurs, les dispositions pourraient permettre aux Parties contractantes de prévoir une procédure d'annulation devant l'office de la propriété industrielle, sous réserve d'un recours auprès d'une autorité judiciaire.

17. Il pourrait être proposé des dispositions fixant un délai dans lequel il serait possible d'annuler un enregistrement de bonne foi pour des motifs relatifs. Ce délai pourrait être, par exemple, de cinq ans après la date de l'enregistrement initial là où l'annulation est demandée. Il pourrait être prescrit qu'aucun délai ne s'appliquerait en cas d'enregistrement de mauvaise foi.

18. Obligation en matière d'utilisation. Il pourrait être proposé des dispositions prévoyant que

i) il n'existe aucune obligation de prouver l'usage effectif au moment du dépôt de la demande;

ii) la date à compter de laquelle l'annulation pour non-usage pendant une période ininterrompue [d'au moins trois ans] [de cinq ans] peut être demandée est calculée à partir de la date de l'enregistrement de la marque là où l'annulation est demandée;

iii) le non-usage découlant de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire de la marque doit être autorisé;

iv) la procédure d'annulation de la marque comprend les procédures appliquées d'office par l'office de la propriété industrielle qui demande au propriétaire de la marque de prouver l'usage de la marque;

v) l'utilisation de la marque dans une forme qui diffère, par des éléments tels que lettres ou disposition, n'altérant pas le caractère distinctif de la marque, de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée ne suffit pas pour faire annuler l'enregistrement au motif de non-usage.

19. Utilisation de la marque. Les dispositions législatives varient considérablement en ce qui concerne la définition de ce qu'il faut entendre par "l'utilisation d'une marque" lorsqu'il s'agit de déterminer si il convient de reconnaître ou de maintenir en vigueur un droit sur une marque. Il pourrait être proposé des dispositions prescrivant, au minimum, que la marque soit utilisée "en tant que marque" pour des produits ou des services déterminés. De plus,

conformément à l'article 5 de la Recommandation commune concernant les licences de marques de l'OMPI, l'usage d'une marque au nom du titulaire est réputé constituer un usage par le titulaire lui-même s'il est effectué avec le consentement de celui-ci.

20. Respect des droits. Les dispositions pourraient prévoir des mesures complémentaires visant à renforcer les normes internationales en vigueur en ce qui concerne la sanction des droits conférés par l'enregistrement. Il pourrait, par exemple, être utile de s'intéresser à la nécessité et toujours formuler par écrit la décision quant au fond d'une affaire et d'indiquer les motifs de la décision. Les dispositions pourraient aussi prescrire des réparations minimales comprenant l'obligation de communiquer des pièces, la saisie, l'injonction et le paiement de dommages-intérêts.

21. *Le SCT est invité à noter et à examiner les questions suggérées en relation avec la poursuite du développement du droit international des marques. Il est invité, en particulier, à donner des orientations au Bureau international sur le point des savoirs et dans quelle mesure les questions mentionnées ou des questions supplémentaires devraient être examinées dans le cadre de travaux futurs du SCT.*

[Findudocument]